



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 15/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 27 057

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2009 (Erinnerungsbeschluss) aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 783 die Löschung der Dienstleistungen

„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“

angeordnet wurde. In dem genannten Umfang wird die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle vom 6. April 2006 zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 25. Februar 2005 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke



für die Waren und Dienstleistungen

„Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Computersoftware für die Bereiche der Betriebssystem- und Softwareverteilung, der Softwareinventarisierung sowie der Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten aller Art; Datenträger aller Art, insbesondere Compactdiscs, Disketten, CD-ROMs, DVDs; sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Support durch Training und Schulung in den Bereichen der Betriebssystem- und Softwareverteilung sowie des System- und Netzwerkmanagements und den damit verbundenen Prozessen; Erstellung von Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Erstellung von Computersoftware für die automatisierte Verteilung von Betriebssystemen und Softwareapplikationen, die Inventarisierung von materiellen und immateriellen IT-Assets sowie die Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen; Entwicklung, Erstellung und Programmierung sowie Aktualisierung, Weiterentwicklung und Wartung der erstellten Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Datenspeicherung und Wiederherstellung von Computerdaten; technische Beratung für das Management von Client- und Serversystemen in

Unternehmensnetzwerken; Programmierung, EDV-gestütztes Skripting, computergestützte Prozess- und Ablaufautomatisierung“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 394 07 783

CC

eingetragen am 5. Dezember 1995 für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und Datenspeichern; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen für Dritte; Datenverarbeitungsgeräte; Lizenznahme und -vergabe, Einsatzberatung und -unterstützung sowie Anwenderschulung bezüglich Datenverarbeitungsprogrammen“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 6. April 2006 aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Trotz hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit werde – unter Berücksichtigung einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - der erforderliche Zeichenabstand eingehalten. Der Schutzzumfang der aus zwei Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke sei eng zu bemessen und nur auf die eintragungsbegründende Eigenprägung zu beschränken. Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sei „CC“ ein häufig verwendetes Kürzel und stehe für eine Vielzahl von Bedeutungsinhalten. Die Zeichen unterschieden sich ferner in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sowie im Sinngehalt deutlich voneinander. Nur ein Teil des Verkehrs werde die weiß dargestellten Elemente der jüngeren Marke als die Buchstabenkombination „CC“ auffassen. Der andere Teil werde dagegen einen dreidimensionalen Effekt erkennen, der zwei Nullen an einem Stab aufgehängt erscheinen lasse.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde im Erinnerungsbeschluss vom 16. Januar 2009 der Erstbeschluss aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Computersoftware für die Bereiche der Betriebssystem- und Softwareverteilung, der Softwareinventarisierung sowie der Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten aller Art; Datenträger aller Art, insbesondere Compactdiscs, Disketten, CD-ROMs, DVDs; sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Support durch Training und Schulung in den Bereichen der Betriebssystem- und Softwareverteilung sowie des System- und Netzwerkmanagements und den damit verbundenen Prozessen; Erstellung von Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Erstellung von Computersoftware für die automatisierte Verteilung von Betriebssystemen und Softwareapplikationen, die Inventarisierung von materiellen und immateriellen IT-Assets sowie die Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen; Entwicklung, Erstellung und Programmierung sowie Aktualisierung, Weiterentwicklung und Wartung der erstellten Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Datenspeicherung und Wiederherstellung von Computerdaten; technische Beratung für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Programmierung, EDV-gestütztes Skripting, computergestützte Prozess- und Ablaufautomatisierung“

zurückgewiesen worden ist. Lediglich hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“ wurde der Erstbeschluss bestätigt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass – mit Ausnahme der Dienstleistung „Werbung“ – Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe. Im Gegensatz zum Erstbeschluss sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da „CC“ zwar eine Vielzahl von Bedeutungen habe, jedoch keine, die im Hinblick auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Im Zeichenvergleich unterschieden sich die Vergleichsmarken zwar aufgrund des grafischen Elements der jüngeren Marke. In klanglicher Hinsicht sei jedoch einzig auf den Wortbestandteil „CC“ abzustellen, der die jüngere Marke präge. Damit liege klangliche Identität der Zeichen vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Auffassung, dass es sowohl an einer engen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit als auch an jeglicher Zeichenähnlichkeit fehle. Unter Berücksichtigung einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen. Die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ seien den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen unähnlich. Im Übrigen bestünden allenfalls im Hinblick auf die Klassen 9 und 42 geringfügige Überschneidungen, die sich darauf beschränkten, dass der weitläufige Bereich der EDV betroffen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei schwach, da es sich lediglich um ein zweistelliges Buchstabenzeichen handle, dessen Kennzeichnungskraft per se reduziert sei. Ein weiteres Indiz für die Kennzeichnungsschwäche sei der Registerstand, da es im Register 244 weitere Zeichen mit „CC“ gebe. Beurteile man schließlich die Zeichenähnlichkeit, sei von einer Prägung der jüngeren Marke durch den originellen Bildbestandteil auszugehen, nicht jedoch von einer Prägung durch den beschreibenden, kennzeichnungsschwachen Wortbestandteil.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Januar 2009 im Umfang der Löschung aufzuheben.

Die Widersprechende hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren
in der Sache nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Die sich gegenüberstehenden Marken „“ und „CC“ unterliegen im Hinblick auf die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ nicht der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen verbleibt es bei der Anordnung der Löschung der jüngeren Marke im Umfang des Erinnerungsbeschlusses.

1. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2008, 343 ff. - Rn. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Rn. 18 - Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2008, 903 - Rn. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfak-

toren s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 32, 33).

1.1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der betreffenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/ REVIAN).

Nicht mehr im Streit ist die Zurückweisung des Widerspruchs für die Dienstleistung „Werbung“. Die Widersprechende hat insoweit keinen Rechtsbehelf eingelegt.

Soweit die Löschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ angeordnet wurde, hat diese Entscheidung keinen Bestand, da sich die Vergleichsmarken nicht auf ähnlichen oder identischen Dienstleistungen begegnen werden. Zutreffend hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass zwischen diesen für die jüngere Marke geschützten Dienstleistungen und den Dienstleistungen „Lizenznahme- und -vergabe“ der Widerspruchsmarke keine Ähnlichkeit besteht. „Lizenznahme bzw. -vergabe“ ist die Einräumung bzw. Nutzung eines gewerblichen Schutzrechts. Der Schutzrechtsinhaber gewährt einem Dritten die Möglichkeit, sein Schutzrecht unter definierten Bedingungen zu nutzen. Der Dritte macht Gebrauch von dieser Möglichkeit und bezahlt dem Schutzrechtsinhaber dafür in der Regel eine Lizenzgebühr. Da die Eintragung einer Marke für eine Dienstleistung bedeutet, dass der jeweilige Markeninhaber einem Dritten in der Regel gegen Entgelt anbietet, diese Dienstleistung

im wirtschaftlichen Verkehr zu erbringen (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 3 Rn. 11), ist davon auszugehen, dass ein Dienstleister, der sich mit „Lizenznahme bzw. –vergabe“ beschäftigt und diese Dienstleistung für Dritte anbietet, regelmäßig ein Rechtskundiger ist, der über juristische und ökonomische Auswirkungen derselben beraten kann. Beim Angebot der Dienstleistung „Geschäftsführung“ oder „Unternehmensverwaltung“ für Dritte geht es demgegenüber um das Angebot einer Management-Dienstleistung eines Einzelnen oder eines Unternehmens zur Führung eines anderen Unternehmens. Gegenstand ist dabei eine (Re-)Organisation der Unternehmensstruktur, eine Überprüfung fachlicher Entscheidungen, Mitarbeiterführung, eine Ausrichtung des Unternehmens in personeller und fiskalischer Hinsicht u. v. a. m., mithin Dienstleistungen, die regelmäßig Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erbringen. Dazu mag im Einzelfall auch die Überprüfung der Lizenzierungspolitik des zu verwaltenden Unternehmens gehören, sofern dieses über lizenzfähige Schutzrechte verfügt oder Lizenzen in Anspruch nimmt. Diese Tätigkeit ist in dem Fall jedoch lediglich Annex-tätigkeit zur Management- bzw. Organisationsdienstleistung, die bei der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für Dritte im Vordergrund steht.

Nach der Registerlage liegen die übrigen Waren und Dienstleistungen teilweise im Identitäts-, teilweise in einem engen Ähnlichkeitsbereich. Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass zwischen den Waren „Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und Datenspeichern“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte“, die für die Widerspruchsmarke eingetragen sind, und den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Computersoftware, ...; Datenträger aller Art, ...; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software“ teilweise Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit besteht, da sie sich gegenseitig

ergänzen und bedingen können und sich zudem an denselben Nutzerkreis richten (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, S. 66/67). Das Nämliche gilt für das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen für Dritte und die ebenfalls für die Widerspruchsmarke eingetragenen Beratungsdienstleistungen bzgl. derartiger Datenverarbeitungsprogramme, die den für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen der Erstellung, Entwicklung, Programmierung etc. von Computersoftware nebst den technischen Beratungsdienstleistungen hierzu entsprechen.

1.2. Der aufgrund der engen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit einzuhaltende weite Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke verringert sich nicht durch die – zu Unrecht von der Markeninhaberin angenommene geringe – Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist vielmehr originär durchschnittlich und erfährt auch durch den Registerstand keine Schwächung.

Eine Marke, die aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter besteht, kann nicht von Haus aus als kennzeichnungsschwach eingestuft werden. Sie unterliegt denselben Maßstäben wie andere Markenformen. Damit ist die Kennzeichnungskraft einzelfallbezogen zu beurteilen. Grundsätzlich ist damit von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, es sei denn, es liegen im konkreten Einzelfall negative, die Kennzeichnungskraft schwächende Umstände vor, wie etwa eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Bedeutung als Abkürzung oder eine häufige anderweitige Verwendung (BGH GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 1067, 1068 f. - DKV/OKV; vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 138; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 14 Rn. 581). Derartige Anhaltspunkte sind jedoch nicht ersichtlich. Das Akronym „CC“

hat zwar alle möglichen Bedeutungen, von „Credit Card“ über „Christian Church“, „Call Center“ über „Carbon Copy“ bis hin zu „Coburger Convent“, aber - insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung – keine im Vordergrund stehende, offensichtlich beschreibende Bedeutung (vgl. <http://www.abkuerzungen.de>; <http://www.acronymfinder.com/>).

Auch eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft durch die Registerlage liegt nicht vor. Wenn man zugunsten der Markeninhaberin davon ausgeht, dass eingetragene Drittmarken, deren Benutzung nicht liquide ist, zwar nicht unmittelbar schwächen, aber auch nicht unbeachtlich sind, erfordert eine solche Annahme über die für benutzte Drittmarken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 128; a. A. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 42 Rn. 82: keine Berücksichtigung des bloßen Registerstandes).

Unterstellt man den Vortrag der Markeninhaberin als zutreffend, dass 244 Marken mit „CC“ eingetragen sind, reduziert sich dieser Bestand auf 46 Marken, die – wie die Widerspruchsmarke – „CC“ in Alleinstellung ohne weiteren Zusatz führen (vgl. Anlage 1, Bl. 42 ff. d. A.). Nur 13 von diesen Marken sind nach dem Register – neben den Vergleichsmarken – ebenfalls für die Klassen 9, 41 oder 42 eingetragen und verfügen damit über eine besondere Waren- und Dienstleistungsnähe. Von diesen 13 Drittmarken sind allerdings zehn Marken bereits gelöscht, nämlich diejenigen mit den Nummern 119, 134, 145, 151, 189, 194, 207, 212, 213 und 225 (vgl. Anlage 1, Bl. 42 ff. d. A.). Damit fehlt es jedenfalls an der „größeren“ Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken. Es verbleibt bei der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

1.3. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist sodann nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 – Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 – Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487 - Rn. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 487 - Rn. 33 - METROBUS; GRUR 2008, 258, 260 - Rn. 23 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, 862 - Rn. 30 - Malteserkreuz).

Die Buchstabenkombination „CC“ ist – wie oben festgestellt - normal kennzeichnungskräftig und damit zur Bezeichnung der jüngeren Marke geeignet. Der Wortbestandteil „CC“ bildet außerdem optisch aufgrund seiner Größe und der zentralen Position den dominierenden Bestandteil der Marke. Der plakettenartige rote Hintergrund prägt sie demgegenüber nicht. Es handelt sich um eine übliche grafische Gestaltung, die lediglich der Akzentuierung und Hervorhebung des Wortbestandteils dient. Zum Vergleich stehen damit die Zeichen „CC“ und „CC“, die identisch sind.

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren der engen Waren- und Dienstleistungsnahe, mit Ausnahme der Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“, der durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der klanglichen Zeichenidentität ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

2. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Prof. Dr. Hacker

Viereck

Dr. Mittenberger-Huber

Bb