



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 44/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

,

betreffend die Marke 304 03 168

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Oktober 2009 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 099 632 wird die Löschung der Marke 304 03 168 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-Bild-Marke 304 03 168



TriTec Computersysteme

(farbig: hellgrün, türkis, blau, schwarz)

ist am 23. Januar 2004 angemeldet und am 20. April 2004 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

eingetragen worden, was am 21. Mai 2004 veröffentlicht worden ist.

Dagegen ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-Bild-Marke 2 099 632



(farbig: rot, schwarz),

die seit dem 28. Februar 1996 für die Waren der Klasse 9

„Computer, Computerteile und Zubehörteile, nämlich Software (soweit in Klasse 9 enthalten), Festplatten, Monitore, Laufwerke aller Art, Netzwerke aller Art, Drucker, Computereinsteckteile, Speichermodule, CPU-Module, Displays, externe Laufwerksysteme, externe Speichersysteme jeder Art, Modems, Telekommunikationsanlagen, Tastaturen und Mäuse, Ein- und Ausgabe- medien für Mensch und Maschine, Speichermedien und Übertra- gungsmedien“

eingetragen ist. Gegen diese Eintragung ist kein Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, vertreten durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, hat diesem Widerspruch zunächst durch Beschluss vom 30. Mai 2005 stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet. Dagegen hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und mit Schriftsatz vom 21. August 2005 - wörtlich - „nach § 43 Abs. 1 MarkenG die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben“. Mit Beschluss vom 29. Oktober 2009 hat die Markenstelle - diesmal vertreten durch einen Beamten des höheren Dienstes - den Beschluss des Erstprüfers aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Widersprechende keine ausreichenden Unterlagen für den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG eingereicht habe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben. Bei identischen Waren bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der angegriffenen Waren und Dienstleistungen mit den Widerspruchswaren könnten angesichts des in den Vergleichsmarken gemeinsamen Kenn- und Merkwortes „Tritec“ die grafischen Unterschiede der Marken keinen ausreichenden Abstand herstellen, da er sich zumindest in klanglicher Hinsicht nicht bemerkbar mache.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 099 632 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat Zurückweisungsantrag gestellt; eine Stellungnahme in der Sache ist nicht zu den Akten gelangt.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für bestimmte Waren glaubhaft gemacht und im Umfang dieser Waren kommt die prioritätsjüngere Marke der älteren Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar nahe.

1.1 In ihrem Schriftsatz vom 21. August 2005 hatte die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allgemein bestritten, d. h. ohne eine Beschränkung auf eine der beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG. Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, denn bei ihrer Erhebung waren die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfüllt: Die Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre im Register eingetragen und gegen diese Eintragung war kein Widerspruch erhoben worden. In den Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegen, sind notwendig auch die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt, weil bei diesen Voraussetzungen theoretisch immer die Möglichkeit besteht, dass die Widerspruchsmarke auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht rechtserhaltend benutzt worden ist (std. Rechtsprechung, vgl. aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 20) - idw Informationsdienst Wissenschaft). Bei der vorliegenden Entscheidung dürfen daher nur diejenigen Waren der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Widersprechende eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der maßgebliche Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erstreckt sich von Mai 1999 bis Mai 2004, als die Eintragung der angegriffenen Marke veröffentlicht wurde, der maßgebliche Benutzungszeitraum gem. § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG sind die letzten fünf Jahre vor der abschließenden Beschlussfassung über das hiesige Beschwerdeverfahren.

1.2 Für beide Benutzungszeiträume hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren „Workstations, Server, Systeme für die Verarbeitung von digitalen Bildsignalen sowie deren Softwarekomponenten“ glaubhaft gemacht. Für diese Waren hat der Zeuge J..., Vorstandsvorsitzender der Widersprechenden, mit eidesstattlicher Versicherung vom 3. März 2010 für die Jahre 2002 bis 2009 jährliche Umsätze versichert, die alle über ... € liegen. Die im Beschwerdeverfahren zusammen mit dieser eidesstattlichen Erklärung eingereichten Unterlagen, auf die sich der Zeuge in seiner Erklärung bezieht, belegen die Art der Anbringung der Widerspruchsmarke auf den vertriebenen Waren.

1.3 Soweit die in diesen Unterlagen abgebildeten Marken in ihren Formen von der Eintragung der Widerspruchsmarke abweichen, ist das gem. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG unbeachtlich, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Es muss davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise gerade bei Wahrnehmung des Unterschieds zwischen der eingetragenen und der benutzten Form beide als dieselbe Marke ansehen. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG entsteht durch das Wort-Bild-Element „Tritec“, die besondere graphische Gestaltung seiner Buchstaben und das rote Dreieck, mit dem der Wortanfang hinterlegt ist. Dabei versteht der Senat den Wortbestandteil „tritec“ insgesamt als einen Phantasiebegriff, auch wenn die letzte Silbe „-tec“ - für sich genommen - auf Technik hinweisen mag. Soweit die Markeninhaberin die Auffassung vertreten hat, das Wort „Tritec“ sei für die Waren der Widerspruchsmarke glatt beschreibend und deswegen nicht unterscheidungskräftig, weil „tri“ im deutschen Sprachgebrauch mit „drei“ übersetzt werde und „tec“ eine im Deutschen gebräuchliche Abkürzung für „Technik“ sei, ist der Senat dieser Beurteilung nicht gefolgt. Dass sich das Wort „tri“ im Deutschen als allgemein gebräuchliche Abkür-

zung für die Begriffe „drei“ oder „dreifach“ etabliert hätte, hat die Markeninhaberin zwar behauptet, aber nicht schlüssig dargetan. Der Senat hat dafür keine entsprechenden Feststellung treffen und insbesondere keine lexikalischen Belege finden können. Die Behauptung der Markeninhaberin, dass die Eingabe des Wortes „tritec“ als einziges Suchwort für eine Internetrecherche zur Angabe von mehr als 71.000 Einträgen geführt habe, weist nicht über sich hinaus, weil nicht mitgeteilt wurde, welchen Gegenstand diese Eintragungen (oder ein Teil von ihnen) gehabt hätten. Die Auszüge aus einem Verkaufsprospekt, in dem eine Firma Parkettböden unter einem Wort-Bild-Zeichen mit den Wortbestandteilen „collection tritec“ vorstellt, und neben diesem Wort-Bild-Zeichen das Zeichen ® anführt, belegen nur eine markenmäßige, aber keine beschreibende Verwendung des Wortes „tritec“. Soweit die Anfangssilbe „Tri-“ der Widerspruchsmarke für die deutschen Verkehrskreise die Assoziation von Begriffen wie „Triangel“ oder „Trigonometrie“ auslöst, spricht das ebenfalls nicht gegen die Unterscheidungskraft des Wortes „tritec“. Denn einer Verbindung des Begriffes „drei“ bzw. „dreifach“ mit dem Begriff „Technik“ bzw. „technisch“ ergibt keinen klaren Sinngehalt und kann auch in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke nicht als Beschreibung aufgefasst werden, weil nicht erkennbar ist, inwiefern für diese Waren ein Element des Dreifachen eine technische Bedeutung haben könnte.

Die unter dem Wort-Bild-Zeichen „Tritec“ angeordneten Wörter „Electronic GmbH“ tragen dagegen nicht zum kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke bei. Graphisch sind diese beiden Wörter dem Wort-Bild-Zeichen „Tritec“ eindeutig untergeordnet, weil sie wesentlich kleiner geschrieben sind und in ihrer Gestalt über einen bloßen Schriftzug nicht hinausgehen. Inhaltlich ist die Angabe „Electronic“ nur eine weit gefasste, allgemeine Bezeichnung für den großen technischen Bereich der Elektronik, die in Bezug auf die im Register eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke eine glatte Beschreibung darstellt, und der Zusatz „GmbH“ bezeichnet eine der üblichen und bekannten Rechtsformen für Handelsgesellschaften.

Bei der von der Widersprechenden glaubhaft gemachten Benutzung der Widerspruchsmarke ist der kennzeichnende Markenbestandteil „TRITEC“ nicht oder für die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise nur unwesentlich verändert worden. Die Hinterlegung der Marke mit einheitlichen Farben insgesamt, abweichend von der Eintragung, wonach die Marke auf weißem Untergrund erscheint, lässt die kennzeichnenden Elemente der Widerspruchsmarke ebenso unverändert wie die Verwendung anderer Farben für die in der Eintragung schwarzen Buchstaben von „Tritec“. Denn die charakteristische Gestaltung des Wortes „TRITEC“ mit einer besonderen Schrifttype, bei der die Buchtraben „TR-“ und „-ITE-“ jeweils in einander übergehen, und die Hinterlegung der Anfangsbuchstaben T und R mit einem roten Dreieck bleiben sich immer gleich. Da die Wörter „Electronic GmbH“ unterhalb des Markenbestandteiles „TRITEC“ keine Elemente des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke sind, könnten Änderungen an dieser Stelle nur dann den kennzeichnenden Charakter des Markenbestandteils „TRITEC“ i. S. v. § 26 verändern, wenn damit der Marke neue, ebenfalls kennzeichnende Elemente hinzugefügt und damit die kennzeichnende Stellung des Markenbestandteils „TRITEC“ verändert worden wäre. Das ist hier nicht der Fall. Soweit in der unteren Wortzeile in den in jüngerer Zeit benutzten Markenformen an Stelle der Bezeichnung „GmbH“ die Bezeichnung „AG“ eingefügt wurde, wird damit weder die graphische Stellung noch die sprachliche Bedeutung des Markenbestandteils „TRITEC“ im Rahmen des gesamten Erscheinungsbildes der Widerspruchsmarke geändert. Dessen kennzeichnender Charakter bleibt erst recht unverändert bei einem vollständigen Wegfall der Wörter „Electronic GmbH“.

1.4 Die Waren „Workstations, Server, Systeme für die Verarbeitung von digitalen Bildsignalen sowie deren Softwarekomponenten“, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, gehören zu den Waren „Computer“ und „Software (soweit in Klasse 9 enthalten)“, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist.

2. Die Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

2.1 Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind auf Seiten der Widerspruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die Waren „Workstations, Server, Systeme für die Verarbeitung von digitalen Bildsignalen sowie deren Softwarekomponenten“ zu berücksichtigen. Diese Waren sind mit den Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ der angegriffenen Marke identisch, den Dienstleistungen „Telekommunikation“ der angegriffenen Marke sind sie ähnlich. Bei der Beurteilung einer möglichen markenrechtlichen Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen besteht Einvernehmen darüber, dass Dienstleistungen weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie geschaffenen Waren ähnlich sind. Entscheidend ist vielmehr, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entstehen kann, dass bestimmte gleich oder ähnlich gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen aus demselben oder zumindest aus wirtschaftlich mit einander verbundenen Unternehmen herkommen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 93 m. w. N.). So verhält es sich hier: Die Digitalisierung des Fernmeldenetzes hat zu einer Verschmelzung von Telekommunikation und Computerfunktionen geführt mit der Folge, dass private Mobilfunk-Geräte häufig zugleich Kleincomputer mit Internetanschluss, E-Mail-Zugriff und Navigator sind. „Workstations, Server, Systeme für die Verarbeitung von digitalen Bildsignalen sowie deren Softwarekomponenten“, für die die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt wurde, einerseits und andererseits die Dienstleistungen „Telekommunikation“ der ange-

griffenen Marke sind technisch und auch wirtschaftlich so nahegerückt, dass der Verkehr dann, wenn diese Waren und Dienstleistungen unter derselben oder eben unter verwechselbaren Marken vertrieben werden, die Vorstellung entwickeln kann, sowohl Waren als auch Dienstleistungen stammten aus demselben Herkunftsunternehmen (s. bereits BPatG, Beschluss vom 4. Mai 1999, 24 W (pat) 228/97 mit umfassender Begründung; vgl. im übrigen Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, 2008, rechte Spalte, zum Stichwort „Telekommunikation“). Schließlich sind die hier zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke den Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ der angegriffenen Marke zumindest entfernt ähnlich. Zwar hat der Senat keine Feststellungen dahin treffen können, dass es im Bereich des Herstellung und Entwicklung von Computerhardware und -software eine marktgängige Praxis geworden wäre, dass dasselbe Unternehmen mit Prototypen dieser Waren Handel treibt und gleichzeitig die Dienstleistung „Entwürfe und Entwicklung von Computerhardware- und software“ anbietet. Beide Leistungen sind jedoch insoweit einander näher gerückt, als es inzwischen zu den gängigen Angeboten des Marktes gehört, als Entwickler individueller Computersysteme dem Kunden für den Bau entsprechender Prototypen entweder die technische Beratung und Begleitung durch den Entwickler selbst anzubieten oder - als Alternative - den Bau dieser Systeme durch ein drittes Unternehmen, mit dem der Entwickler ständig kooperiert.

2.2 Bei seiner Entscheidung hat der Senat auch mit Rücksicht auf die glaubhaft gemachte Benutzung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Soweit die Markeninhaberin die Auffassung vertreten hat, dass der Wortbestandteil „Tritec“ der Widerspruchsmarke - für sich genommen - nicht schutzfähig sei, kann auf die obigen Ausführungen zum kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung Bezug genommen werden.

2.3 Auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und nur entfernter Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen muss die prioritätsjüngere Marke zur älteren Marke einen erkennbaren Abstand halten. Dagegen wahrt die angegriffene Marke - jedenfalls phonetisch - überhaupt keinen Abstand zur Widerspruchsmarke, weil die Wortbestandteile „TriTec“ und „TRITEC“, welche die Vergleichsmarken jeweils ausschließlich prägen, klanglich völlig übereinstimmen.

Beide Vergleichsmarken sind Wort-Bild-Marken. Für diesen Markentyp gilt der allgemein anerkannte Erfahrungsgrundsatz, dass der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (std. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 9 Rdnr. 332 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Dass die Widerspruchsmarke generell durch den Wortbestandteil „TRITEC“ geprägt wird, ist bereits im Zusammenhang mit den Benutzungsfragen festgestellt worden. Es ist daher davon auszugehen, dass die angesprochenen weitesten Verkehrskreise dieses Wort auch bei der mündlichen Verständigung zur Identifikation der Widerspruchsmarke verwenden werden. Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke sind „Tri Tec“ und „TriTec Computersysteme“. Da der Ausdruck „Computersysteme“ in Bezug auf die Waren dieser Marke glatt beschreibend ist, wird der Verkehr in dem Wort „TriTec“ das Wort sehen, mit dem für die unter der angegriffenen Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen auf deren Herkunftsunternehmen hingewiesen wird im Unterschied zu den davon verschiedenen Waren und Dienstleistungen anderer Herkunftsunternehmen. Demnach stehen sich bei einer mündlichen, mithin klanglichen Verständigung über die Vergleichsmarken die identischen Klänge „Tritec“ und „Tritec“ gegenüber, so dass Verwechslungen fast unausweichlich sind.

Daher war der Beschwerde der Widersprechenden stattzugeben und die angegriffene Marke unter Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses in vollem Umfang zu löschen.

3. Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten einer der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass, so dass es bei der Grundregel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG bleibt und jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt.

Werner

Viereck

Paetzold

Bb