



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 08 576

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. August 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

CIROCOM

ist am 18. Februar 2004 angemeldet und am 27. Juli 2004 unter der Nummer 304 08 576 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden und nach Teillöschung in der Klasse 38 am 11. Januar 2006 noch geschützt für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Marketing, auch Extrem-Stunt-Darbietungen und Film-, Video- und Fernsehproduktion (soweit in Klasse 35 enthalten), Werbung, Publik Relations;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Pressearbeit, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen und Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, Bereitstellen von Informationen im Internet, elektronische Nachrichtenübermittlung, E-maildienste, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen, Dienstleistungen eines Journalisten, soweit in Klasse 38 enthalten, Ausstrahlen von Rundfunk- und Fernseh-sendungen;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikers und Grafikdesigners; Design von Internetseiten und Homepages; Aktualisieren und Verwalten von Internetseiten und Homepages, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 27. August 2004 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Marke

CIROSEC

die am 17. September 2002 unter der Nummer 302 34 296 eingetragen wurde für Dienstleistungen der

Klasse 35: Verwaltung von Namens- und Adressdiensten im Kundenauftrag;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der Verwaltung und Überwachung von elektronischen Datenverarbeitungsnetzwerken und auf dem Gebiet

von Programmen und Konzepten für die elektronische Datenverarbeitung, die Informations- und Kommunikationstechnologie;

Klasse 42: Erstellen von Programmen und Konzepten für die elektronische Datenverarbeitung, die Informations- und Kommunikationstechnologie; Pflege, Installation und Konfiguration von Programmen für die elektronische Datenverarbeitung kundenspezifischer Datenverarbeitungskonzeptionen; Planung von Netzwerken für die elektronische Datenverarbeitung; technische Beratung, insbesondere fernmündliche Bereitstellung von Unterstützungsdiensten zur Beantwortung programmbezogener Kundenfragen und zur Lösung programmbezogener Kundenprobleme; technische Verwaltung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen und elektronischen Datenverarbeitungsservern;

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschlüssen vom 21. Februar 2008 und 29. September 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es könne dahinstehen, ob sich die Vergleichsmarken nach der Registerlage bei identischen oder ähnlichen Dienstleistungen begegneten, weil selbst bei unterstellter Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke die strengen Anforderungen an den Markenabstand aufgrund fehlender hinreichender Markenähnlichkeit noch einhalte. Beim schriftbildlichen Vergleich böten die Marken noch ausreichende Abgren-

zungsmerkmale, weil die Buchstabenkombinationen "COM" und "SEC" in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen aufgrund der abweichenden Kontur der Endbestandteile erkennbar verschieden seien. Obwohl die Vergleichsmarken am Wortanfang in zwei Silben vollständig übereinstimmten, überlagerten die klanglichen Unterschiede der betonten Wortenden diese Gemeinsamkeit noch derart, dass auch bei einer Markenbegegnung auf identischen oder sehr ähnlichen Dienstleistungen nicht mit Verwechslungen in noch entscheidungsrelevantem Umfang zu rechnen sei. Die Schlusssilben "COM" und "SEC" seien auffällig verschieden gebildet. Die abweichenden Vokale, das dunkle "O" und das helle "E", bewirkten einen wahrnehmbaren Kontrast im phonetischen Eindruck. Auch das Konsonantengefüge C - M bzw. C - S weise keine Übereinstimmungen auf. Hinzu kämen die abweichenden Begriffsanklänge von "COM" als übliche Abkürzung für "Computer" oder "communication" gegenüber "SEC" als Hinweis auf "Sekunde", welche die Unterscheidbarkeit der Markennamen maßgeblich erleichterten. Gemeinsamkeiten oder Berührungspunkte, die dazu führen könnten, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen, seien weder ersichtlich noch vortragbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie trotz gerichtlicher Aufforderung nicht begründet hat.

Im Amtsverfahren hat sie die Ansicht vertreten, die Vergleichsmarken seien in den Klassen 35 und 42 teilweise für hochgradig ähnliche Dienstleistungen eingetragen. Beide Marken seien in den ersten vier Buchstaben bzw. den ersten beiden Silben und damit an den stärker beachteten Wortanfängen klanglich identisch. Die Unterscheidung in den Endsilben, die beide den als "K" ausgesprochenen Buchstaben "C" enthielten, könne die klangliche Ähnlichkeit aufgrund der identischen Wortanfänge nicht aufheben. Identisch seien auch Wortlänge, die Silbenzahl, die Silbengliederung, die Silbenlänge, die Silbenfolge und die Vokalfolge am Wortanfang. Wegen der gleichen Wortlänge und der Identität der beiden Anfangssilben liege auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr vor. Hinzu komme, dass der Mar-

kenwortbestandteil "COM" vom Verkehr als beschreibend für Waren/Dienstleistungen aus dem Bereich der (elektronischen) Kommunikation oder als Top-Level-Domain verstanden werde, so dass die angegriffene Marke von dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil "CIRO" geprägt werde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat ebenfalls im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben. Im Verfahren vor dem DPMA ist er der Auffassung gewesen, zwischen den für die beiden Marken geschützten Dienstleistungen bestehe keine oder nur eine entfernte Ähnlichkeit, weil die Tätigkeitsgebiete völlig verschieden seien. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in drei Buchstaben, was zu einem unterschiedlichen Klangrhythmus führe. Die unterschiedlichen Wortenden gingen auch nicht klanglich oder schriftbildlich unter, weil nahezu die Hälfte der Wortlänge vollkommen verschieden sei. Die angegriffene Marke sei eine Einwortmarke, die nicht in die Elemente "CIRO" und "COM" zergliedert werden könne. Die Endsilbe "COM" könne auch nicht willkürlich in Zusammenhang mit der gleich lautenden Top-Level-Domain gebracht oder als beschreibende Sachangabe für Kommunikation verstanden werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller

Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen 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 oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICA-SSO).

1. Die Widerspruchsmarke "CIROSEC" verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wortelement "CIRO" bildet einen Fantasiebegriff. Der Wortbestandteil "SEC" weist weder als französisches Adjektiv mit der Bedeutung "trocken, dürr, hager, herb, regenarm, spröde" (www.leo.org), das dem inländischen Publikum nur als Bezeichnung der Geschmacksrichtung eines Schaumweins bekannt ist (<http://de.wikipedia.org/wiki/SEC>), noch als englische, umgangssprachliche Abkürzung für "Sekunde" (www.abkuerzungen.de) (<http://de.wikipedia.org/wiki/SEC>) einen beschreibenden Bezug zu den Widerspruchsdienstleistungen im Bereich der Verwaltung und Überwachung von elektronischen Datenverarbeitungsnetzwerken, des Erstellens von Programmen und Konzepten für diese einschließlich entsprechender Schulungen auf. Allerdings kann "SEC" als Abkürzung für das englische Substantiv "Security" mit der Bedeutung "Sicherheit" (<http://de.wikipedia.org/wiki/SEC>) einen beschreibenden Bezug zum vorgenannten Dienstleistungsbereich herstellen, weil die Datensicherheit bei der Datenverarbeitung eine wesentliche Rolle spielt. Die mögliche

Kennzeichnungsschwäche dieses Elements der Widerspruchsmarke reicht jedoch nicht aus, ihren normalen, sich aus dem Gesamteindruck ergebenden Schutzzumfang zu reduzieren.

2. Ausgehend von der Registerlage für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit werden die Vergleichsmarken nur in geringfügigem Umfang zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Dienstleistungen verwendet. Beim überwiegenden Teil der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen ist von deren Unähnlichkeit auszugehen.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

- a) Eine nur entfernte Ähnlichkeit ist anzunehmen zwischen den für die jüngere Marke in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" und der in Klasse 42 eingetragenen Widerspruchsdienstleistung "Erstellen von Programmen und Konzepten für die elektronische Datenverarbeitung, die Informations- und Kommunikationstechnologie", weil die Tätigkeit der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung auch die Erstel-

lung von EDV-Programmen umfassen kann (BPatG 33 W (pat) 182/98 – CAT-PRO/PATPRO). Eine nur entfernte Ähnlichkeit besteht auch zwischen den in Klasse 38 für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen "Emaildienste" und den für die Widerspruchsmarke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen "Verwaltung von Namen- und Adressdiensten im Kundenauftrag", weil zum einen sich nur ein sehr kleiner Teil der Namen- und Adressdienste auf Emaildienste bezieht und zum anderen zwischen der Verwaltung und den Diensten selbst unterschieden wird. Die für die angegriffene Marke in Klasse 42 geschützten Dienstleistungen "Aktualisieren und Verwalten von Internetseiten und Homepages, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten" sind höchstens entfernt ähnlich zu den in derselben Klasse eingetragenen Widerspruchsdienstleistungen "technische Beratung, insbesondere fernmündliche Bereitstellung von Unterstützungsdiensten zur Beantwortung programmbezogener Kundenfragen und zur Lösung programmbezogener Kundenprobleme; technische Verwaltung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen und elektronischen Datenverarbeitungsservern", weil sich die Widerspruchsdienstleistungen mit der Erstellung von Software und programmbezogener Beratung befassen, während es bei den Dienstleistungen der jüngeren Marke ausschließlich um die Benutzung von Software nebst diesbezüglicher Beratung geht.

- b) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden liegt keine Ähnlichkeit zwischen der in Klasse 38 für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung "Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen" und den in Klasse 35 geschützten Widerspruchsdienstleistungen "Verwaltung von Namen- und Adressdiensten im Kundenauftrag" vor, weil die Weiterleitung von Nachrichten an Internetadressen vom (verwalteten) Dienst, aber nicht vom Verwalter selbst

vorgenommen wird. Keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen weisen die für die angegriffene Marke in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen "Werbung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Marketing, auch Extrem-Stunt-Darbietungen und Film-, Video- und Fernsehproduktion (so weit in Klasse 35 enthalten), Werbung, Publik Relations" auf. Die dort den Bereichen der Werbung, der Büroarbeiten sowie der Filmproduktion angehörenden Dienstleistungen haben mit den Widerspruchsdienstleistungen im Bereich der Verwaltung und Überwachung von elektronischen Datenverarbeitungsnetzwerken, des Erstellens von Programmen und Konzepten für diese einschließlich entsprechender Schulungen keine Berührungspunkte (vgl. zu Werbung u. Büroarbeiten: BPatG 33 W (pat) 182/98 – CAT-PRO/PAT-PRO). Das Gleiche gilt für die übrigen für die angegriffene Marke in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen mit Ausnahme der bereits erörterten, entfernt ähnlichen "Emaildienste", weil sich die Widerspruchsdienstleistungen weder mit Pressearbeit oder Nachrichten- bzw. Bildübermittlung noch mit der Ausstrahlung von Rundfunk- oder Fernsehsendungen befassen. Es reicht nicht aus, dass bei der Ausführung der mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Dienstleistungen EDV-Programme und/oder elektronische Datenverarbeitung regelmäßig als Hilfsmittel zum Einsatz kommen, um eine Dienstleistungsähnlichkeit zu begründen. Bei den beteiligten Verkehrskreisen muss vielmehr der Eindruck aufkommen, sie würden vom gleichen Dienstleister erbracht. Daran fehlt es hier. Auch die für die angegriffene Marke in Klasse 42 geschützten "Dienstleistungen eines Grafikers und Grafikdesigners; Design von Internetseiten und Homepages" gehören einer ganz anderen Branche an.

3. Den auch unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Anbetracht der nur entfernten Dienstleis-

tungsähnlichkeit erforderlichen geringen Abstand hält die jüngere Marke aufgrund der Unterschiede in den Schlusssilben der beiden Markennamen ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

- a) Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr scheidet aus. Beide Markennamen verfügen zwar über eine identische Wortlänge von sieben Buchstaben, von denen die ersten vier vollständig übereinstimmen, aber die Buchstabenkombinationen "COM" und "SEC" am jeweiligen Ende der beiden Marken unterscheiden sich in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen aufgrund der abweichenden Kontur deutlich, zumal das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und wiederholte visuelle Wahrnehmung gestattet als

das schnell verklingende Wort (BPatGE 43, 108, 114 – Ostex/OS-TARIX; BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal).

- b) In klanglicher Hinsicht stimmen die Vergleichsmarken im Anfangslautbestand "CIRO", in Silbenzahl, Silbengliederung, Silbenlänge, Sprechrhythmus und Betonung auf der dritten Silbe am Wortende überein. Im Hinblick darauf, dass der Verkehr dem Wortanfang regelmäßig größere Beachtung schenkt als den Endsilben, müssen diese, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können, deutlich voneinander abweichen. Die Schlussilben "COM" und "SEC" weisen solche Unterschiede auf. Schon die abweichenden Vokale, das dunkel klingende "O" der Endsilbe des angegriffenen Zeichens und das hell klingende "E" am Ende der Widerspruchsmarke, bewirken einen Kontrast im phonetischen Eindruck. Das Gleiche gilt für das unterschiedliche Konsonantengefüge. Dem "K" ausgesprochenen, klangstarken, stimmlosen Sprenglaut "C" am Anfangsrand der dritten Silbe des jüngeren Zeichens steht der klangschwache, stimmlose Reibelaut "S" an der gleichen Stelle bei der Widerspruchsmarke gegenüber. Umgekehrt, das Klangbild der Marken ebenfalls voneinander abhebend, ist es bei den Endrändern der dritten Silben. Dem klangschwachen, stimmhaften Lippenlaut "M" am Ende der angegriffenen Marke ist der wie "K" ausgesprochene, klangstarke, stimmlose Sprenglaut "C" gegenüberzustellen. Die jüngere Marke weist damit ein weicherer Gesamtklangbild auf als die Widerspruchsmarke. Hinzu kommen die abweichenden Begriffsanklänge von "COM" als Top-Level-Domain für Unternehmen (<http://de.wikipedia.org/wiki/COM>) oder als übliche Abkürzung für "communication" oder "commercial" (www.abkuerzungen.de) gegenüber "SEC" als Hinweis auf "Security", welche eine Unterscheidung der Markenwörter zusätzlich erleichtert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass auch in klanglicher Hinsicht die vorhandenen

Abweichungen am Wortende in ausreichendem Maße wahrgenommen werden.

- c) Im Hinblick auf die vorgenannten Begriffsanklänge mit unterschiedlichem Sinngehalt neben dem Phantasiebegriff "CIRO" ist auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.
- d) Anhaltspunkte für andere Arten der Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet bereits daran, dass die gemeinsame Buchstabenfolge der ersten zwei Silben der beiden Marken nicht eigenständig hervortritt, sondern durch die unterschiedlichen Endsilben jeweils in ein neues Wort eingebunden ist. Für ein gedankliches In-Verbindung-Bringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist auch die Dienstleistungsähnlichkeit zu schwach. Denn diese Art der Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass die Verbraucher, welche die Unterschiede der Marken wahrnehmen auf Grund der Gemeinsamkeiten Anlass haben, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen. Hierfür ist aber eine nähere Beziehung der einander gegenüberstehenden Dienstleistungen Voraussetzung. Daran fehlt es hier.