



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 65/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 009 569

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 17. Februar 2009 angemeldete, am 21. August 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Barcode-Scanner;

Klasse 35: Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Datenbanken; Waren- und Dienstleistungspräsentation im Internet; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Waren und die Erbringung von Pflegedienstleistungen (Wartung) von Programmen (Software) oder programmtechnischen Lösungen für die Informationstechnologie, Aktualisierung von Dateninhalten in Computerdatenbanken, elektronische Entgegennahme von Bestellungen;

Klasse 37: Installation, Aufbau Wartung von Datenbankhardware;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet und Übermittlung von Nachrichten (E-Mail-Verkehr) in elektronischen Medien; Telekommunikation; Übermittlung von Nachrichten und Informationen; auch in Form von Emails, Chats, elektronischen Newslettern und News-Foren; Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Übermitteln von Daten in Computernetzwerken im Bereich Wirtschaft, Technik, Technologie, Handel und Dienstleistungen, softwaregesteuerte Datenfernübertragung in Computersysteme für Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und -hardware, Computerhard- und softwareberatung; Installation, Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Speicherung von Daten in Computerdatenbanken

eingetragene und am 25. September 2009 veröffentlichte Wortmarke Nr. 30 2009 009 569

UNIT01

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 2. Februar 2008 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. EM 003 507 076

UNIT 4

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

Klasse 9: Computer, Computertastaturen; Computerspeicher, Peripheriegeräte und Instrumente für Computer; gespeicherte Computerprogramme (Software); Magnetaufzeichnungsträger und digitale Datenträger

Klasse 37: Installation, Implementierung und Wartung von Computerhardware;

Klasse 42: Automatisierungsdienste, einschließlich Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Beratung in Bezug auf Automatisierung und Computerprogrammierung; Installation, Implementierung und Wartung von Software.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit zwei Beschlüssen vom 14. Dezember 2010 und vom 28. August 2012 den Widerspruch zurückgewiesen, da keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungsstark. Weder sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „UNIT“ geschwächt, noch habe die Widersprechende eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft belegen können. Trotz hochgradiger Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, weil der übereinstimmende Bestandteil „UNIT“ ein im beiderseits beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich beschreibend verwendeter Begriff sei. Dieser könne die angegriffene Marke nicht prägen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie führt zur Begründung aus, der übereinstimmende Bestandteil „UNIT“ präge die Zeichen schon aufgrund seiner Länge im Gesamtzeichen mit. „UNIT“ könne über-

setzt verschiedene Bedeutungen haben und sei deshalb interpretationsbedürftig. Den Begriff kenne der angesprochene Verkehr auch nicht ohne weiteres. Mit der Zahlenangabe „01“ bzw. „4“ hingegen verbinde der Verkehr eine sachbezogene Angabe, beispielsweise eine Typenangabe, und werde ihr deshalb weniger Bedeutung beimessen. Zudem seien Zahlen von Haus aus eher kennzeichnungsschwach. Die Markenstelle habe das einteilige Zeichen „UNIT01“ auch unzulässig zergliedert. Jedenfalls, so die Widersprechende, bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen, weil die beteiligten Verkehrskreise in dem Element „UNIT“ innerhalb der angegriffenen Marke einen Hinweis auf das eigentliche Betriebskennzeichen „UNIT“ in der Widerspruchsmarke sehen würden.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Dezember 2010 und vom 24. August 2012 aufzuheben und wegen des Widerspruches aus der Gemeinschaftsmarke EM 003 507 076 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 009 569 anzuordnen.

Die Markeninhaber haben beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

Sie sind der Auffassung, dass der Wortbestandteil der Zeichen bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht hinreichend ins Gewicht falle, da es sich um einen rein beschreibenden Begriff handele. Die Vergleichszeichen seien weder schriftbildlich noch klanglich ähnlich, da die Widerspruchsmarke aus zwei Teilen bestehe, während die angegriffene Marke zusammengeschrieben sei und zwei andere Ziffern enthalte und deshalb anders ausgesprochen werde. Zudem verfüge

die Widersprechende über keine Markenserie, in die sich die angegriffene Marke einfügen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil zwischen den Kollisionszeichen keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Zu den

durch die hier betroffenen Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen zählen der jeweilige Fachverkehr sowie auch der allgemeine, angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher mit Interesse an der Nutzung des Internets für private Zwecke sowie am Erwerb von dafür erforderlicher Soft- und Hardware und der dazugehörigen Servicedienstleistungen.

Nach der Registerlage beanspruchen die Vergleichsmarken in den Klassen 9, 37, und 42 Schutz für zum Teil identische und zum Teil hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu beurteilen. Die Widersprechende hat ihren Vortrag, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch Benutzung gesteigert nicht hinreichend belegt. Zwar sind bei der Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, wobei neben den Eigenschaften, die die betreffende Marke von Haus aus aufweist, weitere Umstände wie z. B. der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und der dadurch erreichte Grad an Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung sein können, wobei insbesondere auch demoskopische Gutachten als geeigneter Beleg in Betracht kommen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 und 140 m. w. N.). Hier fehlen bereits Angaben dazu, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen die Widerspruchsmarke tatsächlich verwendet wurde. Soweit die Widersprechende Angaben zu Marktanteilen und Umsätzen vorträgt („jährlicher Umsatz von ... Euro“ im Jahr 2010), lässt dieser Vortrag keinen Schluss auf eine relevante Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu, zumal nach dem eigenen Vortrag der Widersprechenden diese Umsätze lediglich „u. a.“ mit der Widerspruchsmarke erzielt worden seien und sowohl hinsichtlich der konkreten Waren und Dienstleistungen als auch dem geografischen Gebiet eine Zuordnung dieser Angaben nicht möglich ist. Das von der Widersprechenden im patentamtlichen Verfahren vorgelegte Ergebnis einer „Webwiki“-Recherche besitzt

für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine relevante Aussagekraft, denn aus der allgemeinen Aussage, die Internetseite „agrosso.de“ sei in Deutschland beliebt, können keine Schlüsse auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke gezogen werden. Auch die weiteren von der Widersprechenden eingeführten Unterlagen lassen derartige Schlüsse nicht zu, weil sie sich entweder auf die Bezeichnung „agrosso“ oder die Kombination der Widerspruchsmarke mit dem Zusatz „agrosso“ beziehen. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Alleinstellung sind hingegen nicht ersichtlich.

Obwohl sich die Vergleichsmarken im Zusammenhang mit identischen Waren und Dienstleistungen begegnen können und die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit eine jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt, besteht vorliegend keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke einhält.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 254 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 237 m. w. N.). Allerdings ist dabei der Grundsatz zu beachten, dass schutzunfähige Zeichen und Angaben für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein können, insbesondere der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen oder an Freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (vgl. BGH GRUR 2010, 835, 837 - POWER BALL; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI; GRUR 2008, 905,

907 - Pantoheal; GRUR 2008, 909, 910 - Pantogast; GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark).

Die vorliegend gegenüberstehenden Zeichen weisen in ihrer Gesamtheit Übereinstimmungen insbesondere am Zeichenanfang auf, denn der Wortbestandteil „UNIT“ der Widerspruchsmarke ist in die angegriffene Marke übernommen worden. Unterschiede weisen die Zeichen insoweit auf, als dass die Vergleichszeichen am Zeichenende unterschiedliche Ziffern enthalten und die angegriffene Marke zusammengeschrieben ist. Diese Umstände führen sowohl schriftbildlich als auch klanglich zu deutlichen Unterschieden, die der angesprochene Verkehr auch ohne weiteres wahrnehmen wird, wobei offenbleiben kann, ob der Verkehr die angegriffene Marke am Ende „null-eins“ oder nur „eins“ ausspricht. Im Gesamteindruck weicht die angegriffene Marke mithin klanglich, schriftbildlich und begrifflich unbeschadet des übereinstimmenden Wortbestandteils deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Danach hält die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund der dargelegten Unterschiede den erforderlichen Zeichenabstand ein.

Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile des jeweiligen Zeichens geprägt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195).

Der hier in Betracht kommende Wortbestandteil „UNIT“ prägt die Vergleichszeichen allerdings nicht. Denn die Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortbestandteils „UNIT“ ist stark geschwächt. Die Angabe „UNIT“ hat, worauf der Senat mit Ladungsverfügung vom 6. Oktober 2014 hingewiesen hat, im technischen Zusammenhang neben den Bedeutungen „Einheit, Gerät“ auch die Bedeutungen „Baugruppe, Baueinheit; Montagegruppe“ (vgl. Langenscheidt, Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften Englisch – Deutsch, 2. Aufl. 2004, S. 2110; den Bet. als Anlage 1 zur Ladungsvfg. übersandt) und hat im hier einschlägigen Waren und Dienstleistungsbereich Eingang in Fachtermini wie z. B. „Central Processing Unit (CPU)“ als Bezeichnung des Zentralprozessors und da-

mit des zentralen Bausteins eines PC gefunden (vgl. Winkler Computerlexikon, 2009, S. 192; den Bet. als Anlage 2 zur Ladungsvfg. übersandt). Der Begriff „Unit“ in Alleinstellung wird in Zusammenhang mit den vorliegend in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 37 und 42, mithin aus dem Bereich der IT, von angesprochenen Verkehr ausschließlich als Sachhinweis auf eine technische (Bau-) Einheit, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

Der Umstand, dass der Begriff „UNIT“ unterschiedliche Bedeutung annehmen kann, ist für die Frage der Kennzeichnungskraft dagegen ohne Bedeutung, da es ausreicht, wenn er – wie dargelegt - in einer seiner möglichen Bedeutungen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen beschreibend verstanden wird. Deshalb ist der Begriff „Unit“ in dem vorgenannten Waren- und Dienstleistungszusammenhang aus Rechtsgründen für eine Prägung sowohl der angegriffenen Marke als auch der Widerspruchsmarke ungeeignet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rn. 333).

Der Umstand, dass auch Zahlen nur geringe Kennzeichnungskraft besitzen können, steht dem nicht entgegen. Zwar werden branchenüblich Zahlen als Typenangaben (z. B. bei Hardware) oder Versionsangaben (z. B. bei Software) verwendet, so dass insbesondere im IT-Bereich Zahlenkombinationen eine geschwächte Kennzeichnungskraft aufweisen können. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass der andere, gleichfalls kennzeichnungsschwache (Wort-) Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt. Vielmehr sind die kennzeichnungsschwachen Bestandteile als gleichgewichtig zu betrachten, weil die Widerspruchsmarke nur durch den Gesamteindruck Schutzfähigkeit erlangt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 373 ff.). Der Verkehr wird die Vergleichszeichen hier demnach als gesamtbegriffliche Einheit auffassen und die Vergleichsmarken nicht gedanklich in einen schutzunfähigen Wort- und einen ebenfalls deutlich geschwächten Zahlenbestandteil aufspalten.

Der Bestandteil „UNIT“ kann auch nicht als selbständig kollisionsbegründender Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke angesehen werden. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert bzw. allein prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30; 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, 1056, Nr. 23 - airdsl). Dabei setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird. Eine Übernahme in ähnlicher Form kann genügen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; BPatG, B. vom 20. September 2012, AZ.: 30 W (pat) 29/11 – Mac Taurus./Tharus; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416).

Zwar ist hier die der Widerspruchsmarke zumindest ähnliche Buchstabenfolge „UNIT“ vollständig in der angegriffenen Marke enthalten, jedoch entsteht durch die Hinzufügung der Ziffern „01“ zu dem, wie bereits dargelegt, kennzeichnungsschwachen Worтеlement „UNIT“ eine gesamtbegriffliche Einheit, die der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Markenbestandteils „UNIT“ entgegensteht (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 9 Rn. 428). Des Weiteren hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Buchstabenfolge „UNIT“ nicht mit einem bekannten oder sonst als solchem erkennbaren eigenen Unternehmenskennzeichen oder einer bekannten Marke des Inhabers der angegriffenen Marke (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rn. 34 - THOMPSON LIFE) oder bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens des Inhabers der angegriffenen Marke kombiniert (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 259, Rn. 33 - INTERCONNECT/T-inter-connect; OLG Köln, GRUR-RR 2009, 335, 337 - Power Moon).

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, etwa durch gedankliches In-Verbindungbringen oder als möglicher Stammbestandteil einer Serienmarke liegt nicht vor. Der vom Verkehr als beschreibende Angabe wahrgenommene, in beiden Vergleichszeichen vorhandene Bestandteil „UNIT“ ist wegen seiner bereits erörterten beschreibenden Bedeutung weder als Serienbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden noch als Unternehmenskennzeichen, welches von einer jüngeren Marke aufgegriffen werden kann, geeignet. Der ähnliche Aufbau der Vergleichszeichen – Kombination des Wortes „Unit“ mit einer nachgestellten Zahl – reicht als solcher allein nicht aus, um ein gedankliches In-Verbindungbringen der Vergleichszeichen auszulösen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb