



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 12/98

Verkündet am:
8. Juni 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung N 23 503/9 Wz

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Carl Link

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer aus Vor- und Familiennamen bestehenden Marke.

BGH, Beschl. v. 8. Juni 2000 - I ZB 12/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2000 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Raebel

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Juli 1997 wird auf Kosten des Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. Oktober 1990 eingereichten Anmeldung Markenschutz für das Wort

"LINUX"

mit einer Priorität vom 4. April 1990 für die Waren:

Computersoftware, nämlich Computerprogramme zur Unterstützung von Entscheidungen in der Produktion, insbesondere zur Regelung des Nachschubes und zur Steuerung von Vorschublinien;

sowie mit dem Zeitrang des Anmeldetages für die Waren:

Computersoftware, nämlich Computerprogramme (mit Ausnahme von Computerprogrammen zur Unterstützung bei Entscheidungen im Produktionsbereich).

Der gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat der Inhaber der am 18. Oktober 1963 angemeldeten und seit dem 10. April 1964 eingetragenen Marke Nr. 786 900



deren Schutz sich u.a. auf die Waren

"physikalische und elektrotechnische Geräte für den Schulunterricht, Sprechmaschinen, Rechenmaschinen, Büromaschinen, Schreib- und Zählkassen" sowie "Lichtbild- und Druckereierzeugnisse"

erstreckt, widersprochen.

Die Anmelderin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Der Widersprechende hat Benutzungsunterlagen vorgelegt, die nach seiner Ansicht belegen, daß sein Sortiment neben Druckereierzeugnissen auch Computerprogramme umfaßt. In den Jahren 1988 bis 1990 habe er mit Computerprogrammen und Anwenderliteratur für Software Umsätze zwischen 115.000,-- bis 207.000,-- DM erzielt. Die Büro- und Rechenmaschinen würden mit seiner Zustimmung von einer Tochterfirma vertrieben; deren Umsätze hätten in demselben Zeitraum zwischen 6.000,-- und 19.000,-- DM pro Jahr betragen.

Die Prüfungsstelle für Klasse 9 Wz des Deutschen Patentamts hat durch zwei Beschlüsse die zeichenrechtliche Übereinstimmung der Zeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende seinen Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - eine Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke mit der Widerspruchsmarke verneint. Es hat ausgeführt:

Die Nichtbenutzungseinrede sei statthaft. Die von dem Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen wiesen zwar, was die Rechen- und Büromaschinen betreffe, einen im Verhältnis zum Preis derartiger Ware augenfällig geringen Umsatz auf; die erforderliche Ernsthaftigkeit der Benutzung könne jedoch unterstellt werden.

Auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Computerprogramme" könne sich der Widersprechende nicht berufen, weil diese Benutzung keine Waren des Verzeichnisses der Widerspruchsmarke betreffe.

Für "Druckereierzeugnisse" sei das Widerspruchszeichen als benutzt anzusehen, da die glaubhaft gemachten Umsätze für Computerprogramme darauf schließen ließen, daß auch die zugehörige Anwenderliteratur für Software entsprechende Umsätze erbracht habe.

Zwischen der Ware "Computersoftware" der Anmeldung und den als benutzt anzusehenden und unter das Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens fallenden Waren bestehe eine enge Ähnlichkeit.

Der Abstand der sich gegenüberstehenden Marken sei gleichwohl ausreichend, um Verwechslungen vorzubeugen. Daß der Abstand bei vollständiger Benennung der Widerspruchsmarke ausreiche, bedürfe keiner besonderen Erörterung. Eine Verwechslungsgefahr könnte allerdings nicht verneint werden, wenn das Widerspruchszeichen von maßgeblichen Teilen des Verkehrs auf "Link" verkürzt werde, denn dann stimmten die Marken klanglich nahezu überein.

Der Bestandteil "Link" sei bezüglich der als benutzt anzunehmenden Waren jedoch unmittelbar beschreibend. Das Wort "Link" habe nicht nur bei Computerprogrammen die Bedeutung von "Verbindung" und sei in diesem Sinne in die Fachliteratur eingegangen, es werde auch im Bereich der Hardware gebraucht. Verbindungsstücke und Übertragungsstecker zwischen getrennten Systemen hießen "Link". Auch werde die Schnellaste, mit der ein Verweis auf ein Dokument, einen Ordner oder ein Laufwerk erfolge, mit Shortcut oder mit "Link" bezeichnet. "Link" sei auch für "Büro- und Rechenmaschinen" als Fachausdruck einzustufen, denn bei diesen handele es sich zu einem hohen Anteil um zweckbestimmte Datenverarbeitungsgeräte.

Bei dieser Sachlage könne es nicht darauf ankommen, daß es sich bei dem Markenbestandteil "Link" um den Familiennamen des Widersprechenden handele. Denn ebensowenig wie der Verkehr geneigt sei, bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestünden, den Vornamen dann zu vernachlässigen, wenn es sich bei dem Familiennamen um einen Allerweltsnamen handele, werde er, wenn ein Namensteil für das Produkt unmittelbar beschreibend sei, nur diesen Markenteil verwenden. Auch ein Familienname mit beschreibender Bedeutung für die beanspruchten Waren könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, unabhängig davon, ob dies wegen der Schutzunfähigkeit in bezug auf die maßgebenden Waren schon aus Rechtsgründen zu verneinen sei, oder ob ihm aus tatsächlichen Gründen die Fähigkeit abzusprechen sei, das Gesamtzeichen zu prägen.

Das gelte auch, soweit der Widerspruch sich auf "Druckereierzeugnisse" stütze. Zwar sei "Link" für diese Ware ganz allgemein als beschreibende Angabe nicht belegt. Im Bereich der gedruckten Programme und der Software-

Anwenderliteratur könne aber nichts anderes gelten als für die auf anderen Trägern gespeicherten Programme.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat eine der Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegenstehende - nach §§ 152, 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende - markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Ergebnis zutreffend verneint.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, jeweils m.w.N.).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Büro- und Rechenmaschinen unterstellt sowie für Druckereierzeugnisse aufgrund der vorgelegten Unterlagen festgestellt. Es ist von einer engen Ähnlichkeit dieser Waren mit den Waren der angemeldeten Marke ausgegangen. Die von dem Widersprechenden ebenfalls als benutzt geltend gemachte Ware "Computer-

software" hat es als nicht unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallend bei seiner Beurteilung nicht berücksichtigt. Das greift die Rechtsbeschwerde als rechtsfehlerhaft an. Die Frage bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren kann unterstellt werden, daß auch "Computersoftware" unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fällt und hierfür auch rechtserhaltend benutzt worden ist, mithin insoweit nicht nur von enger Warenähnlichkeit, sondern von Warenidentität auszugehen ist.

2. Das Bundespatentgericht hat Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Da Anhaltspunkte für eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche nicht gegeben sind und der Widersprechende sich nicht auf eine durch intensive Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke berufen hat - auch den vorgelegten Benutzungsunterlagen können in dieser Hinsicht keine Anhaltspunkte entnommen werden - ist von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht zutreffend den das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz zugrunde gelegt, daß auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, m.w.N). Es hat des weiteren rechtsfehlerfrei angenommen, daß im Streitfall nur dann an eine Verwechslungsgefahr zu denken sei, wenn das Widerspruchszeichen in seinem Gesamteindruck durch seinen Bestandteil "Link" in einer Weise geprägt würde, daß seine weiteren Bestandteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Eine derartige Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil kommt nach der zutreffenden Ansicht des Bundespatentgerichts nicht in Betracht, wenn dieser

Bestandteil mit den anderen lediglich gleichwertig ist (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

Das Bundespatentgericht ist von dem Erfahrungssatz ausgegangen, daß der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96 GRUR 1999, 241, 244 = WRP 1999, 192 - Lions, m.w.N.). Es ist allerdings zweifelhaft, ob das uneingeschränkt auch dann gilt, wenn es sich - wie im Streitfall - um einen Namen handelt, der nicht nur einen Teil seiner Einprägsamkeit, sondern auch seine eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen erhält (BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

a) Eine besondere, das Widerspruchszeichen prägende Bedeutung kann dem Bestandteil "Link" - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - nicht schon mit der Begründung abgesprochen werden, daß dieser für die in Frage stehenden Waren unmittelbar beschreibend sei.

Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht allerdings angenommen, daß einem beschreibenden Markenbestandteil in der Regel keine prägende Kraft zugemessen werden kann, weil er vom Verkehr regelmäßig nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Hinweis auf den Hersteller verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger). Nicht zu beanstanden ist auch die Annahme, daß einem beschreibenden Markenbestandteil - selbst wenn er für den Verkehr den Gesamteindruck der Marke prägen sollte - dann kein selbständiger Schutz zugesprochen werden kann, wenn er als sol-

cher nicht schutzfähig ist, weil ihm Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Bestandteil "Link" der Widerspruchsmarke sei nicht nur für Computersoftware, sondern auch für Hardware und für Druckereierzeugnisse eine unmittelbar beschreibende Aussage, aus ihr könne deshalb selbständiger Schutz nicht abgeleitet werden, kann jedoch nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Das Bundespatentgericht hat dazu ausgeführt, das Wort "Link" habe nicht nur für Computerprogramme die Bedeutung von "Verbindung" und werde so auch in Druckereierzeugnissen wie Softwarehandbüchern gebraucht, sondern bezeichne auch im Hardwarebereich Verbindungsstücke und Übertragungsstecker zwischen getrennten Systemen; es gebe einen "Link-Standard" für 9- oder 12-polige Verbindungsstecker, mit denen eine direkte Verbindung zweier Geräte zum Datenaustausch hergestellt werden könne. Daraus ergibt sich nicht, daß das Wort "Link" für die im Streitfall in Betracht zu ziehenden Computerprogramme sowie für Büro- und Rechenmaschinen beschreibend wäre; die Bezeichnung von einzelnen Programmteilen oder von untergeordneten Einzelbestandteilen komplexer technischer Geräte kann nicht als unmittelbare Beschreibung des Programms oder des Gerätes selbst angesehen werden.

b) Gleichwohl kann im Streitfall nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Link", den Familiennamen der als Namensmarke erscheinenden Widerspruchsmarke, ausgegangen werden. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde besteht nämlich kein Erfahrungssatz dahin, daß sich der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, regelmäßig an dem Familiennamen als prägendem Bestandteil orientiere.

Auch im Streitfall ist kein Anhalt dafür ersichtlich, daß konkret auf den in Frage stehenden Warengewerkschaften der Computersoftware, der Büro- und Rechenmaschinen und der Druckereierzeugnisse eine allgemeine Übung besteht, aus Vor- und Familiennamen bestehende Kennzeichnungen auf den Familiennamen zu verkürzen. Eine derartige Übung ergibt sich - entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde - nicht schon daraus, daß in den vorgelegten Benutzungsbeispielen von dem Widersprechenden selbst auch Begriffe wie "LINK-Bibliothek" oder "LINK-Formular" u.ä. verwendet werden. Ebenso wenig besagt die Tatsache, daß der Carl Link Verlag in der CIP-Kurztitelaufnahme seines EDV-Handbuchs durch die Deutsche Bibliothek als "Link" gekennzeichnet ist, etwas für die Frage, durch welche Bestandteile der Verkehr den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, insbesondere für Druckereierzeugnisse, geprägt sieht.

Gegen die Annahme einer entscheidenden Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Link" spricht im Streitfall maßgeblich auch die eingetragene Form der Widerspruchsmarke, bei der durch die besondere graphische Gestaltung der Zusammenhang von Vor- und Familiennamen besonders betont ist. Es ist nämlich sowohl für den Bestandteil "Carl" als auch für den Bestandteil "Link" nur ein einziges, beide Wörter insgesamt verbindendes "L" verwendet; zudem betonen die beiden Wörtern gleichermaßen unterlegten und zusammenhängenden schwarzen Parallelogramme deren Gleichgewichtigkeit.

4. Sind demnach im Streitfall die sich gegenüberstehenden Marken angesichts der sofort ins Auge fallenden klanglichen und bildlichen Unterschiede einander allenfalls entfernt ähnlich, fehlt es - wie das Bundespatentgericht für

die vollständigen Marken zutreffend angenommen hat - auch bei Unterstellung von Warenidentität an einer Verwechslungsgefahr.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten des Widersprechenden zurückzuweisen (§ 90 Abs. 2 MarkenG).

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Büscher

Raebel