



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 57/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 59 817

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

„Inspire“

ist für die Waren und Dienstleistungen

„Computersoftware (Datenverarbeitungsprogramme); Bereitstellung von Portalen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; E-Mail-Dienste; Aufbau, Pflege und Aktualisieren von Internetseiten, Erstellen von Webseiten, Installieren von Computerprogrammen, Vermietung von Webservern, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Design von Homepages und Webseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Entwicklung und Erstellung von Software“

unter der Registernummer 302 59 817 eingetragen und am 20. Juni 2003 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren und Dienstleistungen

„Optische, elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrotechnische und elektrische Geräte für die Aufnahme, Aussendung, Übertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bearbeitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern; elektrotechnische und elektrische Nachrichten- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -speicher- und -ausgabegeräte; Kommunikationscomputer, Software; optische, elektrotechnische und elektronische Geräte der Kommunikationstechnik; Betrieb von Anlagen der Telekommunikationstechnik, von Telekommunikationsnetzen sowie zugehörigen Einrichtungen und Teilen; Beratung beim Aufbau und Betrieb von Anlagen der Datenverarbeitung und von Datenbanken sowie von Telekommunikationsnetzen; Planung, Entwicklung und Projektierung von Telekommunikations- und Informationsdiensten und -einrichtungen, Telekommunikationsnetzen sowie dazugehöriger Tools; Planung, Beratung, Test und technische Überwachung auf dem Gebiet der Systemintegration und Produktintegration von Telekommunikationsnetzen und der Datenverarbeitung; elektronische Dienstleistungen, nämlich das Sammeln, Speichern, Übersetzen, Weiterleiten oder Verteilen von Daten, Informationen, Abbildungen, Video- und Audiosequenzen, Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen“

am 14. Februar 2001 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 300 90 786

be inspired

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß vom 2. Februar 2004 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 300 90 786 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen (§§ 43 Abs 2 Satz 2, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG). Zwar könne hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen eine beachtliche Nähe bis Identität festgestellt werden. Jedoch wiesen die Marken keine erheblichen, eine Verwechslungsgefahr begründenden Gemeinsamkeiten auf. In dem für die Beurteilung maßgeblichen Gesamteindruck sei eine klangliche sowie schriftbildliche Verwechslungsgefahr wegen des zusätzlichen Wortes „be“ in der Widerspruchsmarke auszuschließen. Da die Widerspruchsmarke „be inspired“ iSv „sei begeistert“ einen in sich geschlossenen Gesamtbegriff ergebe, werde sich der Verkehr die Marke auch nicht allein anhand des Bestandteils „inspired“ einprägen und der angegriffenen Marke gegenüberstellen. Die Gefahr, daß die Marken aus anderen Gründen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, sei weder ersichtlich noch behauptet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung sei unter Berücksichtigung aller für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren dem Widerspruch stattzugeben. Wie in dem angefochtenen Beschluß insoweit zutreffend festgestellt worden sei, wiesen die Waren und Dienstleistungen der gegenüberstehenden Marken eine beachtliche Nähe bis hin zur Identität auf. Ferner besitze die Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es handle sich um einen englischsprachigen Slogan, der in bezug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Bedeutung aufweise. Zudem habe eine jüngste Studie ergeben, daß

in der deutschen Bevölkerung englischsprachige Marken zum größten Teil inhaltlich falsch oder gar nicht gedeutet würden. Daß es, wie der vom Senat übermittelten Internetrecherche zu entnehmen sei, diverse Verwendungen des Begriffs „inspired“ gebe, stehe der Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht entgegen, zumal einige der vom Senat unterstrichenen Verwendungsbeispiele nichts mit der hier betroffenen Branche zu tun hätten oder keine Marken darstellten, sondern lediglich ein Motto. Weiterhin wiesen die hier zu vergleichenden Marken eine erhebliche Ähnlichkeit auf. Die angegriffene Marke sei vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten. Da das „d“ am Ende von „inspired“ kaum auffalle, unterschieden sich die Marken ausschließlich durch das in der Widerspruchsmarke vorangestellte „be“. Dabei werde die Widerspruchsmarke auch bei einer Gesamtbetrachtung maßgeblich von dem zweiten Bestandteil geprägt, der vier Mal so lang sei, wie der erste Bestandteil. Im Hinblick auf den bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken anzulegenden strengen Maßstab sei daher eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluß aufzuheben und dem Widerspruch aus der Marke 300 90 786 stattzugeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Ver-

wechslungsgefahr iSd des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 300 90 786 daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2002, 626, 627 „IMS“; WRP 2004, 763, 764 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Nachdem sich die Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist befindet (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG), ist vorliegend - ungeachtet der ggf tatsächlich unter den Marken angebotenen Waren und Dienstleistungen - von den jeweiligen, für die Marken im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen. Insoweit werden die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 von den für die Widerspruchsmarke in eben diesen Klassen geschützten Waren- und Dienstleistungsbegriffen zum Teil identisch, im übrigen im engen bis durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich erfaßt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nur als unterdurchschnittlich einzustufen. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden die einfache englische Wortfolge „be inspired“ im Hinblick auf die orthographische Nähe des englischen Adjektivs „inspired“

zu den entsprechenden, in der deutschen Sprache enthaltenen Fremdworten lateinischen Ursprung „inspirieren“, „inspiriert“ und „Inspiration“ im Sinn von „sei(d) inspiriert, angeregt, begeistert“ ohne weiteres verstehen. Damit aber stellt sich die Marke dem inländischen Publikum in erster Linie als ein die inspirierende Wirkung der betreffenden Produkte und Leistungen anpreisender werblicher Slogan dar. Für die der Widerspruchsmarke innewohnende verständliche Werbeaussage spricht außerdem die Tatsache, daß das englische Adjektiv „inspired“ in Werbesprüchen unterschiedlicher Branchen Verwendung findet, wie der den Beteiligten vom Senat vorab übermittelte Ausdruck aus der Online Datenbank „SLOGANS.DE//Die Datenbank der Werbung!“ zeigt (vgl dort die Werbeslogans „Inspired by Acer“: Branche „Computer“, Marke „Benq“; „The spirit of the inspired“: Branche „Getränke“, Marke „Bombay Sapphire“; „Inspired by humans“: Branche „Verkehrsmittel“, Marke „Dainese“; „Truly inspired“: Branche „Schmuck“, Marke „Fossil“; „Inspired by life“: Branche „Computer“, Marke „Freecom“; „Inspired by your dreams“: Branche „Unterhaltungselektronik“, Marke „Fujifilm“; „Made by inspired people“: Branche „Medien“, Marke „Fun Economy“; „Get directly inspired“: Branche „Computer“, Marke „GDI“). Auch ist der Umstand, daß die Wortfolge „be inspired“ auf der den Beteiligten ebenfalls übermittelten Internet-Seite „FUN ECONOMY - Das Team“ nicht als Marke, sondern als Motto gebraucht wird, ein Argument gerade für die von dem Ausspruch vermittelte allgemeine (Werbe-) Botschaft und gegen eine Unterscheidungsfunktion als Marke. Wenngleich die Markenstelle sowie der entscheidende Senat im Widerspruchsverfahren an die Eintragung der Widerspruchsmarke gebunden sind (vgl ua BGH GRUR 2001, 1158, 1160 „Dorf MÜNSTERLAND“; GRUR 2002, 626, 628 „IMS“) und der Marke deshalb nicht jede Schutzwirkung abgesprochen werden kann, ist ihre Kennzeichnungskraft jedoch, im Vergleich etwa zu einem normal kennzeichnungskräftigen Fantasiewort, deutlich schwächer einzustufen. Da Tatsachen, die für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge - intensiver - Benutzung im Verkehr sprechen würden, weder vorgetragen noch gerichtsbekannt sind, kann ihr im Ergebnis nur ein entsprechend verminderter enger Schutzbereich zugewilligt werden.

Im Hinblick darauf sind selbst im Bereich der grundsätzlich kollisionsfördernden Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -nähe keine strengen, sondern allenfalls durchschnittliche Anforderungen an den von den Marken zum Ausschluß einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand zu stellen. Einen solcher Markenabstand ist nach Auffassung des Senats aber in jeder Hinsicht gewahrt.

Insgesamt betrachtet unterscheiden sich die Marken, trotz der weitgehenden Übereinstimmung in den Worten „Inspire“ und „inspired“, durch das zusätzliche Eingangswort „be“ in der Widerspruchsmarke klanglich, schriftbildlich und begrifflich hinreichend voneinander, um insoweit beachtliche Kollisionen nicht befürchten zu müssen. Wenngleich relativ kurz, ist „be“ als akustisch und optisch abgesetztes Mehrwort am regelmäßig besonders beachteten Zeichenanfang weder zu überhören noch zu übersehen. Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Marken weder einen identischen noch einen synonymen Begriffsgehalt auf, vielmehr besteht ein für den Verkehr ohne weiteres faßbarer Sinnunterschied zwischen dem einfachen Verb „Inspire“ in seiner Bedeutung „inspirieren, anregen, begeistern“ und der speziellen Aufforderung „be inspired“ in ihrer Bedeutung „sei inspiriert, angeregt, begeistert“.

Nicht gefolgt werden kann der Widersprechenden darin, daß das Wort „inspired“ wegen seines längeren Wortcharakters im Verhältnis zu dem Eingangswort „be“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge. Zwar können mehrgliedrige Zeichen, abweichend von dem Grundsatz, daß zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist, auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden (vgl. BGH GRUR 2004, 360 „Davidoff II“). Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. ua BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“). Von einem weitgehenden Zurücktreten des Eingangsworts „be“ kann jedoch nicht ausgegangen werden. Zutreffend weist die Markenstelle darauf hin, daß die Wortfolge „be inspired“ in ihrer den angesproche-

nen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Bedeutung „sei inspiriert, ange-regt, begeistert“ eine zusammengehörige begriffliche Gesamtaussage verkörpert, die durch das Weglassen des Wortes „be“ eine Veränderung ihres Sinngehalts, von der genannten Aufforderung zu dem Eigenschaftswort „inspiriert“, erfahren würde. Deshalb bestimmt das Wort „be“ den Gesamteindruck der Widerspruchs-marke mit und kann demzufolge bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht außer Acht gelassen werden (vgl ua BGH GRUR 1998, 932, 933 f „MEISTER-BRAND“; GRUR 1999, 586, 587 „White Lion“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Schließlich besteht auch nicht die Gefahr, daß die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Wider-spruchs-marke in Verbindung gebracht werden könnte (vgl hierzu ua BGH GRUR 2002, 542, 544 „BIG“; GRUR 2002, 544, 547 „BANK 24“). Für eine solche Art der Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist und welche die Widersprechende im übrigen nicht geltend gemacht hat, gibt es keine Anhaltspunkte. So wird das Wort „inspired“ wegen seiner naheliegenden werblichen Bedeutung von verschiedenen dritten Unternehmen auch auf hier ein-schlägigen Produktbereichen in Slogans verwendet. Deshalb erscheint es wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit besonderen Hinweischa-rakter gerade auf das Unternehmen der Widersprechenden zu dienen. Zudem hat die Widersprechende nichts dafür vorgetragen, daß sie den Verkehr bereits durch entsprechende Benutzung an eine Zeichenserie ihres Unternehmens mit dem Wort „inspired“ als Serienstamm gewöhnt hätte.

Mangels einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr mußte die Be-schwerde der Widersprechenden daher erfolglos bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb