



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 228/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 09 942

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 22. November 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 09 942

Innovatia

für Waren der Klassen 7, 11, 20, 35, 36, 37, 41 und 42 ist - jeweils beschränkt auf alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke - Widerspruch eingelegt worden

1) aus der Wort-/Bildmarke 2 105 413



(in schwarz und grau)

eingetragen für die Klassen 7, 9, 11 und 42

2) aus der Wort-/Bildmarke 396 04 522



(in schwarz und rot)

eingetragen für die Klassen 6, 18 und 20

3) aus der Wort-/Bildmarke 396 04 521



(in schwarz und orange)

eingetragen für die Klassen 39, 41, 43

4) aus der Wort-/Bildmarke 397 29 999



(in schwarz und rot)

eingetragen für die Klassen 19, 37 und 42

5) aus der Wort-/Bildmarke 398 42 370



(farbig eingetragen in schwarz und rot)
eingetragen für die Klassen 16, 35, 41 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. Mai 2003 die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen unter Berücksichtigung der Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Umstände einen hinreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken einhalte. Dies gelte selbst bei Zugrundelegung teilweise identischer Waren und Dienstleistungen und unter Beachtung des sich daraus ergebenden Erfordernisses eines großen Zeichenabstands. Maßgeblich sei, dass die Widerspruchsmarken jeweils nur als Gesamtheit eine normale Kennzeichnungskraft aufwiesen, während der Wortbestandteil „INNOV-“ nur geringe Kennzeichnungskraft besitze, weil er eng an den allgemeinen Verkehrs- und Wirtschaftsbegriff „Innovation“ angelehnt sei und somit beschreibend darauf hinweise, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für die Realisierung von neuartigen, fortschrittlichen Problemlösungen bzw. für die Einführung neuer Produkte geeignet und bestimmt seien. Da sich die beiderseitigen Dienstleistungen insbesondere an Fachleute bzw. fachlich orientiertes Publikum richteten, könne unterstellt werden, dass diesen Verkehrskreisen die Bedeutung des Wortes „Innovation“ hinreichend geläufig sei. Zudem sei eine Schwächung durch Drittmarken

gegeben. Wenn aber die Gemeinsamkeiten der sich gegenüberstehenden Zeichen (hier: „INNOV-“) im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränkten, sei eine Verwechslungsgefahr regelmäßig zu verneinen. So liege der Fall auch hier, weil die angegriffene Marke sich klanglich durch den weiteren Bestandteil „-atia“ deutlich gegen die Widerspruchsmarken absetze. In grafischer Hinsicht unterschieden sich die Wort-/Bildmarken von der angegriffenen Wortmarke durch den Bildbestandteil maßgeblich. Für das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ergäben sich keinerlei Anhaltspunkte.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke zu 1) habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft und verweist insoweit auf eine dies bejahende Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 2002 (BPatG GRUR 2003, 70 – INNOVA/T-INNOVA). Eine maßgebliche Schwächung durch Drittzeichen liege nicht vor, weil über die Benutzungslage keine Erkenntnisse vorlägen. Angesichts der teilweise sogar identischen Waren und Dienstleistungen müsse daher sowohl eine klangliche als auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr bejaht werden. Es komme aber auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Betracht, da die Widersprechende eine Reihe weiterer Serienzeichen besitze, mit denen sie zu erkennen gegeben habe, dass das Wort INNOVA für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll, nämlich INNOVA Digital, INNOVA College, innova24, INNOVA fast jeder Preis verhandelbar, electronica INNOVA, innova-eis und innovaeis.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke im Hinblick auf alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die Ausführungen der Markenstelle als zutreffend und rügt nunmehr die mangelnde rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken zu 2-5). Er stellt eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in Abrede und verweist auf die Vielzahl von Eintragungen mit dem Bestandteil INNOVA im Markenregister.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG greift im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 2-5) durch. Die Widersprechende hat auf das Bestreiten der Markeninhaberin weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht, dass diese Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sind.

Zwar ist die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) nicht bestritten worden. Jedoch ist eine Verwechslungsgefahr zwischen ihr und der angegriffenen Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht zu bejahen.

Nach dieser Vorschrift ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Vorliegend kann dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke zu 1) – entgegen der Entscheidung BPatG INNOVA / T-INNOVA (aaO) - wegen des deutlich beschreibenden Anklangs an das Wort „Innovation“ eine originäre Kennzeichnungsschwäche aufweist. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die durch die Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen teils identisch, teils sogar hochgradig ähnlich sind, kann selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und bei Anlegung strengster Maßstäbe wie geboten eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist eine Verwechslung der Marken weder unter dem Gesichtspunkt der klanglichen noch der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen – eine visuelle Ähnlichkeit kommt auch nach der Auffassung der Wi-

dersprechenden nicht in Betracht - zu erwarten. Eine Verwechslung der Marken nach ihrem Sinngehalt ist hinreichend sicher auszuschließen, weil beide Wörter jeweils nur Anklänge an das Wort „Innovation“ enthalten. Abgesehen davon, dass sich die Übereinstimmung auf die zugrundeliegende freihaltungsbedürftige Bezeichnung „Innovation“ beschränkt, so dass eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen ausscheidet (BPatG GRUR 1989, 825, 826 - MARILUND/Merryland), stellt die Widerspruchsmarke zu 1) ein Fantasiewort dar, während die angegriffene Marke den Eindruck eines nach den lateinischen Regeln gebildeten Substantivs erweckt, denn die hier verwendete Endung „-tia“ findet sich bei fremdsprachlichen Begriffen und Namen wie etwa justitia, Helvetia, Letitia, und deutet allgemein auf Substantive oder Eigennamen hin. Dies wird vom Publikum auch durchgängig so aufgefasst, wobei rechtlich unerheblich ist, dass die Bedeutung der jeweiligen Begriffe nicht immer zutreffend erfasst wird.

Auch in klanglicher Hinsicht weisen die Marken trotz der gemeinsamen Buchstabenfolge INNOVA keine hinreichende Ähnlichkeit auf. Das Markenwort der Widerspruchsmarke zu 1) findet sich zwar identisch in der angegriffenen Marke wieder. Dabei handelt es sich jedoch um einen rein formalen Befund, der nicht zur Feststellung der Ähnlichkeit der Marken führt. Die angegriffene Marke weist die zusätzliche Buchstabenfolge „-tia“ auf, die ihr im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke zu 1) einen völlig unterschiedlichen phonetischen Gesamteindruck verleiht, weil das Wort „Innovatia“ wegen der zusätzlichen vierten Silbe nicht auf dem „O“ wie die Widerspruchsmarke zu 1), sondern entsprechend den deutschen Ausspracheregeln auf der dritte Silbe „A“ betont wird. Zudem wird die angegriffene Marke im Auslaut entweder „-tia“ oder aber auch „-zia“ ausgesprochen, mithin mit einem scharfen oder harten Laut, der der Widerspruchsmarke zu 1) völlig fehlt, so dass eine klangliche Verwechslung nicht zu befürchten ist.

Zu Recht hat die Markenstelle auch die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken verneint. Es erscheint nicht hinreichend wahrscheinlich, dass der Verkehr die zur Beurteilung stehenden Marken in rele-

vanter Weise gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnet. Das kann bei Serienmarken dann der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; BPatG, GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/Boy). Die Widersprechende hat zwar einen Bestand von Serienmarken vorgetragen, diese weisen aber einen anderen Aufbau auf als die angegriffene Marke. Dort sind dem Stammbestandteil INNOVA weitere Wörter angefügt wie etwa „Digital“ oder „College“ oder auch vorangestellt wie etwa „electronica“. Demgegenüber weist die angegriffene Marke, wie bereits ausgeführt, einen Gesamtbegriff auf, in dem der Bestandteil INNOVA bei unbefangener Betrachtungsweise für den Betrachter nicht ohne weiteres, sondern nur bei willkürlicher Zergliederung der gesamten Buchstabenfolge erkennbar ist. Daher besteht kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde die angegriffene Marke der Widersprechenden zuordnen.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften