



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 143/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. März 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 26 694

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

...

auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2006

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 303 26 694

ACTIVIT

für die Waren der

Klasse 32:

Biere; Biermischgetränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige
Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und
Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von
Getränken;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

ist (u. a.) Widerspruch eingelegt worden aus der Gemeinschaftsmarke 3 008 869

Activade

eingetragen für die Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare, Grundstoffe und Essenzen (soweit in Klasse 32 enthalten) für die Herstellung vorgenannter Getränke.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, der letzte am 18. August 2005 ergangen im Erinnerungsverfahren, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen unter Berücksichtigung der Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Umstände einen hinreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken einhalte. Dies gelte auch angesichts der im relevanten Ähnlichkeitsbereich liegenden beiderseitig beanspruchten Waren und unter Beachtung des sich daraus ergebenden Erfordernisses eines großen Zeichenabstands. Trotz der Übereinstimmungen am Wortanfang sei die Buchstabenfolge „-ade“ am Wortende des älteren Zeichens, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde, ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken auszuschließen. Zwar beachte der Verkehr Wortanfänge im Allgemeinen stärker als Wortendungen. Unter den konkreten Umständen gelte dies jedoch nicht. Wenn sich wie im Fall der Widerspruchsmarke aus dem Zusammenspiel der einzelnen, gleichermaßen klangstarken Wortelemente ein Gesamtbegriff mit prägnantem Sprech- und Klangrhythmus ergebe, würden die einzelnen Wortelemente vom Publikum als gleichwertig angesehen. Die Betonung und damit die

Klangwirkung der nach den allgemeinen Sprachregeln mit vier gleichwertigen Silben gesprochenen Widerspruchsmarke unterscheidet sich deutlich vom Klangbild der angegriffenen Marke, die lediglich mit drei Silben ausgesprochen werde. Durch die jeweilige Betonung komme den Vergleichszeichen trotz der - formal betrachtet ausgeprägten – Übereinstimmung in fünf von jeweils acht bzw. sieben Buchstaben eine hinreichend deutlich differierende phonetische Wirkung zu, die dem Publikum auch bei niedrigpreisigen Produktgruppen und unter Zugrundelegung eines umsichtigen und kritisch prüfenden Verbrauchers eine sichere Abgrenzung der beiden Marken ermögliche. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen durch die differierenden Buchstabenfolgen und die abweichende Wortlänge ausreichend. Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen bereits deswegen nicht vor, weil das Markenelement „ACTIV“ in keinem der beiden Zeichen eigenständig kollisionsbegründend hervortrete, sondern sich mit dem jeweils weiteren Markenteil zu einem Gesamtbegriff verbinde.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, eine relevante Verwechslungsgefahr könne angesichts der teilweise identischen, teilweise hochähnlichen Waren und der hohen Ähnlichkeit der Marken nicht verneint werden. Der maßgebliche Gesamteindruck beider Marken sei sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht durch die identische Abfolge der ersten fünf von sieben bzw. acht Buchstaben geprägt. Die geringfügigen Abweichungen am jeweiligen Wortende schafften keinen ausreichenden Abstand zwischen den Marken. In schriftbildlicher Hinsicht sei zu beachten, dass im hier relevanten Getränkebereich die Waren ganz überwiegend in zylindrischen Verpackungen und Gefäßen wie Flaschen, Dosen u. ä. angeboten würden und bedingt durch diese Verpackungsformen der Zeichenanfang regelmäßig deutlicher lesbar sei. Der Unterschied der Zeichen in ihrer Wortlänge stelle kein wesentliches Merkmal für eine sichere Unterscheidung dar. In klanglicher Hinsicht liege ebenfalls hinreichende Ähnlichkeit vor. Ein Großteil der Verbraucher werde beide Markennamen als englische Begriffe auffassen und als „Äctiwit/Actiwit“ und

„Äctiveid/Actiweid“ und damit nahezu identisch benennen. Selbst wenn beide Begriffe deutsch ausgesprochen würden, trete der klangliche Unterschied am Wortende gegenüber den identischen Wortanfängen völlig in den Hintergrund. Zwar seien beide Markenwörter unbekannte Fantasiewörter, dennoch liege eine begriffliche Verwechslungsgefahr vor. Die Widersprechende beruft sich zudem auf mehrere im Einzelnen benannte Entscheidungen des Gerichts und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, nach denen eine anders gebildete Endung die Verwechslungsgefahr angesichts des gleichlautenden Beginns der Markenwörter nicht habe ausschließen können.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss sowie den Erstbeschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verteidigt die Ausführungen der Markenstelle als zutreffend.

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

In dem auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung ist die Markeninhaberin ankündigungsgemäß nicht erschienen.

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.

Nach diesen Vorschriften 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).

1. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die durch die Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren teils identisch, teils sogar hochgradig ähnlich sind, kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wegen der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht bejaht werden. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist nur gering. Von einem eingeschränkten Schutzbereich ist auszugehen, wenn Marken oder Markenbestandteile an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen einer (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 - ANTIVIR/ANTIVIRUS; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-

KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). So liegt der Fall auch hier. Das Markenwort „Activade“ besteht – für den deutschen Verkehr ohne Weiteres erkennbar - aus dem Bestandteil „activ“, das ungeachtet der in der englischen Sprache zutreffenden Schreibweise „active“ wegen der gleichen Lautbildung mit dem deutschen Wort „aktiv“ gleichgesetzt wird, und der Endung „-ade“, die den deutschen Verbrauchern im Hinblick auf die hier in Anspruch genommenen Waren „alkoholfreie Getränke“ aus dem Wort „Limonade“ bekannt ist. Der Wortbestandteil „activ“ wird dabei auf die Waren bezogen verstanden, weil im Lebensmittel- und insbesondere im Getränkebereich mit dem Begriff „aktiv“ und dem damit assoziierten Wort „Aktivität“ häufig als positive und gesundheitlich erwünschte Folge oder Begleiterscheinung des Genusses von alkoholfreien Getränken, insbesondere Fruchtgetränken, geworben wird. Der Begriff vermittelt in Verbindung mit der Endsilbe „-ade“ für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres Nachdenken den Eindruck eines limonadenartiges Getränkes, das Aktivitäten des Konsumenten – etwa in sportlicher Hinsicht – unterstützen und fördern soll (vgl. BGH GRUR 1998, 394 – Active Line; BPatG, Beschl. v. 20. September 2005 – 24 W (pat) 135/04 – ACTIVLINE; Beschl. v. 21. März 1997 – 33 W (pat) 181/96 – ACTIVE WEAR, jeweils veröff. bei PAVIS-PROMA).

2. Danach genügt die Zeichenähnlichkeit jedoch mit Blick auf die Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Faktoren nicht zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr. Beide Marken weisen maßgebliche Unterschiede auf, die einer Verwechslung mit hinreichender Sicherheit entgegenwirken.

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 unter keinem dieser Gesichtspunkte zu erwarten.

a) In klanglicher Hinsicht bleibt die Frage, ob die Widerspruchsmarke nach deutschen oder englischen Ausspracheregeln benannt wird, im Ergebnis ohne Auswirkungen. Denn der Senat hat keinen Zweifel daran, dass jedenfalls die angegriffene Marke von den maßgeblichen deutschen Verkehrskreisen entsprechend den deutschen Sprachregeln ausgesprochen wird. Die hiervon abweichende, nicht weiter begründete Behauptung der Widersprechenden widerspricht der Lebenserfahrung. Anders als die Widersprechende meint, lässt die Schreibweise „activ“ keinen zwingenden Schluss auf eine englische Aussprache zu. Diese Schreibweise könnte allenfalls als gewisses Indiz für eine englische Aussprache der angegriffenen Marke angesehen werden, das jedoch durch die Endung „-it“ wiederum entkräftet wird. Diese Endung wird vom Verkehr als Bestandteil der Endsilbe „vit“ erkannt, die analog den bekannten deutschen Wörtern „vital“ bzw. „Vitalität“ nach deutschen und nicht englischen Ausspracheregeln benannt wird.

Soweit beide Markenwörter von maßgeblichen Verkehrskreisen nach deutschen Regeln ausgesprochen werden, unterscheiden sie sich hinreichend durch ein unterschiedliches Klangbild, das durch die unterschiedliche Silbenanzahl (3 bzw. 4) und die klangstarken Endungsvokale der Widerspruchsmarke „a“ und „e“ einerseits und den schwachen Endungsvokal „i“ der angegriffenen Marke andererseits bedingt ist. Wird die Widerspruchsmarke aber englisch ausgesprochen, wie die Widersprechende meint, entfernt die Widerspruchsmarke sich im Klangbild entscheidend von der angegriffenen Marke, wie die Markenstelle mit zutreffenden Erwägungen bereits ausgeführt hat. Ergänzend ist insoweit auszuführen, dass, worauf die Widersprechende zu Recht hinweist, zwar von dem Erfahrungssatz auszugehen ist, der Verkehr beachte den Wortanfang regelmäßig stärker. Das kann hier jedoch schon wegen des beschreibenden Inhalts des Wortanfangs „activ“ nicht gelten (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Welchen Einfluss Silben in der Wortmitte und am Ende auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Maßgebliche Bedeutung für die Bestimmung des Gesamteindrucks kommt vorliegend nach dem oben Gesagten

aber den Abweichungen in der Zeichenmitte bzw. Zeichenendung zu, die dem Verkehr selbst bei einem unterstellten geringeren Grad von Aufmerksamkeit nicht entgehen können. Danach kommt eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Soweit die Widersprechende mehrere anderweitig entschiedene Fälle des Gerichts und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt für ihre Auffassung angeführt hat, geben diese wegen der jeweils unterschiedlichen Fallgestaltungen vorliegend keine Anregung zu einer für die Widersprechende günstigeren Beurteilung.

b) Nach der Registerlage ist auch eine visuelle Verwechslung beider Marken nicht zu befürchten. Dagegen spricht zwar nicht die nahezu gleiche Länge der Markenwörter (7 bzw. 8 Buchstaben), wohl aber die schriftbildlich in jeder Schreibweise deutlich unterschiedlichen Endungen „-ade“ und „it“. Entgegen der Meinung der Widersprechenden kann auch nicht zu ihren Gunsten berücksichtigt werden, dass die Verpackungsform von Getränken in zylindrischen Behältnissen nach ihrem Vorbringen die Wahrnehmung der Zeichen durch die Verbraucher beeinträchtigt und Verwechslungen begünstigt. Ob in einer derartigen Verwendungsweise eine Verletzung der Widerspruchsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegen kann, ist eine dem Widerspruchsverfahren entzogene im Verletzungsprozess zu beantwortende Frage (vgl. BGH GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

c) Eine begriffliche Verwechslungsgefahr kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil es sich selbst nach der Auffassung der Widersprechenden bei beiden Markenwörtern um Fantasiewörter handelt, die allenfalls gewisse ähnliche Assoziationen hervorrufen. Die anderweitige Auffassung der Widersprechenden verkennt den Umfang des vom Markenrecht gewährten absoluten Schutzes an Bezeichnungen von Waren und Dienstleistungen. Dieser richtet sich nicht gegen die Verwendung von Bezeichnungen, deren Ähnlichkeit allein aus einem irgendwie denkbaren Sinnzusammenhang einzelner klanglich oder schriftbildlich nicht zu verwechselnder Begriffe hergestellt werden kann, sondern eine begriffliche Ähnlichkeit setzt voraus, dass die sich gegenüberstehenden Marken begrifflich vollständig

oder doch im Wesentlichen übereinstimmen (Wüst in HK-MarkenR, § 9, Rn. 113; Hacker in Ströbele/Hacker, § 9, Rn. 147); entferntere Begriffsanklänge reichen indes wie vorliegend nicht aus (BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder).

d) Nach alledem kommt eine relevante Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nicht in Betracht.

3. Zu Recht hat die Markenstelle auch die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken verneint. Ihre Ausführungen hierzu sind in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden und werden von der Beschwerde auch nicht ausdrücklich angegriffen.

III.

Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet.

Gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen, es sei denn, es entspricht der Billigkeit, einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Voraussetzung für eine Kostenüberbürdung ist, dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensausgang abstellende generelle Kostenerstattung billig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 13; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 11). Eine solche Bestimmung zulasten des Beschwerdeführers kommt ausnahmsweise namentlich dann in Betracht, wenn er eine ohne Weiteres erkennbar aussichtslose Beschwerde eingelegt hat. So liegt der Fall aber bei rückblickender Beurteilung der Erfolgsaussichten hier nicht. Angesichts einer gewissen Nähe des Markenwortes „Activade“ einerseits und „Activit“ andererseits sowie der teilweisen durch den gemeinsamen - wenn auch kennzeichnungsschwachen - Bestandteil „Activ“ Waren-

identität ist nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende mit ihrer schriftsächlich begründeten Beschwerde in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht daher keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften