



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 30/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 45 190

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 45 190

KPMG Infonova

für

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; auf Datenträgern aufgezeichnete Programme; Computer; Computer-Software; Computer-Betriebsprogramme; Computer-Peripheriegeräte; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; hauptsächlich aus vorgenannten Waren bestehende Datenverarbeitungsanlagen; Druckereierzeugnisse, insbesondere in Form von Veröffentlichungen, Verzeichnissen, Berichten, Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften und Schriftenreihen; betriebswirtschaftliche Beratung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen,

Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Hilfe bei der Führung von gewerblichen und Handelsbetrieben, Managementberatung, jeweils auch im Hinblick auf bzw. als Beratung in Bezug auf Merger & Acquisitions, Fusionen, Franchising, Geschäftsliquidationen, der Aufspaltung und dem Verkauf von Unternehmen, Unternehmensplanung und -entwicklung, Projektberatung, Unternehmensrisiko-Management, Prozess-Management, Outplacement, Knowledge Management; Finanzdienstleistungen durch Unternehmensfinanzierung und durch Kapitalaufnahme für Unternehmen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Geschäftsinsolvenz; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Dateienverwaltung mittels Computer, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten, Informationen in Geschäftsangelegenheiten, Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten einschließlich Nachforschungen in Bezug auf Betrug; Planungen bei der Geschäftsführung, Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Erstellung von Geschäftsgutachten, Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten, Erstellung von Wirtschaftsprognosen, Herausgabe von kommerziellen und Geschäftsinformationen, Kostenanalysen und Beratung in Bezug darauf, Herausgabe von Statistiken, Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten zu Onlineinformationen auf den Gebieten Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, Personal-, Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalauswahl, Personalmanagement-Beratung, Marketing, Marktforschung, Meinungsforschung, Werbung, Rechnungswesen, interne und externe Buchprüfung, Buchprüfung Erstellung von Steuererklärungen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Mandantenbuchfüh-

rung, Treuhandgeschäfte, nämlich Verwaltung fremder Vermögenswerte, insbesondere durch treuhänderisches Halten von Sicherheiten im Zusammenhang mit Finanzierungsgeschäften von Banken, steuerliche und versicherungsmathematische Betreuung von Mandanten auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung durch Berechnung von Renten und Rückstellungsbeträgen; Vermögensverwaltung, Finanzanalysen, finanzielle Schätzungen, finanzielle Beratung, Erteilung von Finanzauskünften, Herausgabe von Informationen hinsichtlich Wertpapieren, Risikoanalysen hinsichtlich Finanzinstrumenten, Derivaten und finanziellen Transaktionen sowie hierauf bezogene Beratung, Versicherungsberatung, Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten, Erstellung von Steuergutachten und Steuerschätzungen, Übernahme von Kautionen, Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Kreditvermittlung, Vermögensverwaltung, Grundstücks-, Immobilienverwaltung, Schätzung und Verpachtung von Immobilien, Einziehung von Außenständen, Vermittlung von Kapitalinvestitionen für private und öffentliche Betriebe; Aus- und Weiterbildung, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Workshops und Kolloquien; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere zum Schutz von Daten, Aktualisieren von Computersoftware, Design von Computersoftware, Computer-Beratungsdienste, Vermietung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Wartung von Computersoftware, Computer-Systemanalysen, Erstellen von Internetpräsenzen, Datenbanken und sonstigen Programmen im Onlinebereich, Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Programmierung, Implementierung, Wartung und Reparatur von Computersoftware und Computernetzwerken, Nachforschungen In Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung und -ver-

tretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Wortmarke 398 01 756

INFONEA

für

Klasse 9: Datenverarbeitungsprogramme; maschinenlesbare Datenträger; Computer, einschließlich vernetzter, elektrische Kommunikationsend- und -verbindungsgeräte;

Klasse 35: Tätigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, nämlich Werbung und Werbemittlung, insbesondere Entwickeln von Werbekonzepten; Corporate-Identity-Beratung, Unternehmensberatung;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen zum innerbetrieblichen Einsatz von Rationalisierungslösungen und Programm-Anwendungen;

Klasse 42: gewerbsmäßige Beratungen, innenarchitektonische Einrichtungsberatung; EDV-Systemberatung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen); technische und/oder betriebsorganisatorische Beratung über Kommunikationstechniken; Erstellen von technischen

Dokumentationen, insbesondere Bedienungs-, Wartungs- und Schulungsanleitungen für andere; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereithalten eines Informations-Management-Systems über das Internet, Übermittlung von Daten eines Knowledge- oder Dokumenten-Management-Systems über das Internet, Bereitstellung des Zugriffs auf das Internet.

Mit Beschlüssen vom 19. Dezember 2003 und vom 8. Dezember 2004, letzterer davon im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht keine Verwechslungsgefahr. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, auch wenn der Bestandteil "KPMG" bekannt sei. Es könne dahingestellt bleiben, ob die Waren und Dienstleistungen teilweise im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich lägen, da es jedenfalls an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Marken fehle. Bei dem Bestandteil "KPMG" handele es sich um eine sehr bekannte Bezeichnung eines großen Wirtschaftsprüfungsunternehmens, so dass nicht auszuschließen sei, dass diese als Herstellerangabe gegenüber dem weiteren Bestandteil "Infonova" in den Hintergrund trete und letzterer den Gesamteindruck der Marke präge. Selbst in diesem Fall bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Bezeichnungen "Infonova" und "INFONEA" wiesen verschiedene betonte Endvokale ("o/e") auf, wobei nur "Infonova" einen Bedeutungsanklang habe. Aufgrund der verschiedenen Buchstabenanzahl (8/7) würden beide Worte auch schriftbildlich nicht verwechselt werden. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "ov" dem Buchstaben "e" keinesfalls ähnlich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke im Laufe des Beschwerdeverfahrens die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, führt der Widersprechende un-

ter Einreichung von Benutzungsunterlagen aus, dass die Widerspruchsmarke nicht nur für Software und damit zusammenhängende Dienstleistungen, sondern insbesondere auch für Unternehmensberatung benutzt werde. Die Waren und Dienstleistungen seien damit - auch im Bereich der Klasse 35 - teilweise identisch oder sehr ähnlich, so dass an den Abstand der Marken erhöhte Anforderungen zu stellen seien. Unter Hinweis auf die Entscheidung BGH GRUR 2001, 164 - ZDF-Wintergarten meint der Widersprechende, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke ausschließlich durch den Bestandteil "INFONOVA" geprägt werde, da es sich bei der Herstellerangabe "KPMG" um eine sehr bekannte Unternehmensbezeichnung handle. Entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE behalte das Wort "Infonova" innerhalb der jüngeren Marke jedenfalls eine selbstständig kennzeichnende Stellung. Somit stünden sich die Bezeichnungen "INFONEA" und "Infonova" gegenüber. In klanglicher Hinsicht bestünden beide Marken übereinstimmend aus vier Silben, so dass sich derselbe Sprechrhythmus ergebe. Die stärker beachteten Anfangsilben stimmten vollständig überein. Ebenso sei der Schlussvokal "a" identisch. Der Wortanfang und das Wortende wiesen identische Vokale auf, womit insgesamt ein ähnliches Klangbild gegeben sei. Demgegenüber stelle die Abweichung am Ende der dritten Silbe nur einen geringfügigen Unterschied dar, der gerade durch die ihn umschließenden Silben und Buchstaben völlig untergehe.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht liege eine hochgradige Ähnlichkeit der Marken vor. Der einzige Unterschied liege in der Buchstabenfolge "ov" gegenüber "e" in der weniger beachteten Wortmitte, wobei sich die Buchstaben "o" und "e" durch die Rundungen optisch nahe kämen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle verfüge das Markenwort "INFONOVA" über keinen Bedeutungsanklang. Das Wort "Info" stehe umgangssprachlich für "Informationsblatt" und sei demnach nicht die Kurzbezeichnung für das Wort "Information". Bei dem Wort "NOVA" handle es sich um einen lateinischen Begriff mit der Bedeutung "neuer Stern" bzw. um den Plural des lateinischen Begriffs "Novum", mit dem Neuerscheinungen im Buchhandel bezeichnet würden, während das lateinische Wort für "Neuheiten" "nova-

res" laute. Der Verkehr werde diesen Begriffsinhalt nicht kennen und keine analytische Betrachtungsweise vornehmen. Außerdem sei die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht durch zahlreiche eingetragene Marken mit der Buchstabenfolge "INFON" geschwächt. Nach Abzug von gelöschten Marken und solchen, in denen der Gesamtbegriff "Infonet" enthalten sei, verblieben nur etwa 20 Marken mit der Buchstabenfolge "infor", die als bloß eingetragene Marken noch keine Schwächung der Widerspruchsmarke bewirken könnten. Vielmehr werde der Verkehr das Wort "INFONOVA" als reine Fantasiebezeichnung auffassen, ohne es in seine Bestandteile aufzuspalten.

Der Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2005 hat sie die Nichtbenutzungseinrede gegen die am 4. Januar 1999 (ohne nachfolgendes Widerspruchsverfahren) eingetragene Widerspruchsmarke erhoben, wobei sie ausgeführt hat, dass die Widerspruchsmarke "lediglich für eine Software genutzt" werde. Nach ihrer Auffassung hat der Widersprechende seine Marke nur für Software benutzt. Eine weitergehende Benutzung gehe aus den von ihm vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen nicht hervor. Ihnen ließe sich insbesondere keine selbstständige Kennzeichnung von Dienstleistungen wie etwa Unternehmensberatung oder Schulungen mit der Widerspruchsmarke entnehmen. Im Übrigen besteht nach Auffassung der Markeninhaberin keine Verwechslungsgefahr. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde nicht allein durch den Bestandteil "INFONOVA" geprägt, sondern allenfalls durch die bekannte Buchstabenfolge "KPMG". Inhaberin der angegriffe-

nen Marke sei nicht mehr die A..., sondern die B... GmbH, so dass die Buchstabenfolge "KPMG" nicht als Herstellerangabe zurücktrete. Auch die Grundsätze der Entscheidung EuGH - THOMSON LIFE seien hier nicht einschlägig, diese betreffe nur die identische Übernahme eines Markenbestandteils. Selbst bei einem isolierten Vergleich der Markennörter "INFONEA" und "Infonova" ergäben sich deutliche Unterschiede. Deren Anfangsbestandteil "INFO" sei dem Verkehr ohne weiteres als beschreibende Kurzform für "Information" bekannt und zudem ein häufig verwendeter Markenbestandteil, wie auch zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "Infon" zeigten. Zudem sei der Bestandteil "INFO" in den Benutzungsunterlagen häufig sogar hervortretend hervorgehoben und werde laut einem darin abgedruckten Interview des Widersprechenden von ihm selbst als Abkürzung für "Information" erläutert. Dies gelte gerade in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden. Den Übereinstimmungen im Markenbestandteil "INFO" käme daher nur eine geringe Bedeutung zu. Die weiteren Wortbestandteile "nova" und "NEA" stimmten lediglich in ihren Endbuchstaben überein, wobei "NOVA" durch den dunklen Konsonanten "o" und die weich beginnende Silbe "va" geprägt werde. Das helle, fast einsilbig klingende "NEA" unterscheide sich hiervon erheblich. Es bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr. Der Bestandteil "Infonova" der jüngeren Marke bedeute so viel wie "neue Information", während der Endbestandteil "NEA" der Widerspruchsmarke keine besondere Bedeutung habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist nicht begründet.

Dabei kann zu seinen Gunsten die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche ihrer Waren und Dienstleistungen unterstellt werden,

da der Widerspruch jedenfalls mangels Verwechslungsgefahr nicht begründet ist. Die Gefahr von Verwechslungen liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - THOMSON LIFE m. w. N.).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte als normal zu beurteilen. Insbesondere rechtfertigen die in der eidesstattlichen Versicherung vom 26. Januar 2006 mitgeteilten Umsatzzahlen von jährlich über 1,5 Millionen €, für welche der dort genannten Waren und Dienstleistungen sie auch immer erzielt sein mögen, keine Zugrundelegung einer erhöhten Kennzeichnungskraft.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, etwa bei Computersoftware und -hardware einschließlich der Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung", teilweise auch in engeren Ähnlichkeitsbereich. Dies gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41 und 42, was hier jedoch ebenfalls keiner Vertiefung bedarf.

c) Die angegriffene Marke hält jedenfalls den insoweit erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Dabei geht der Senat mit dem Widerspre-

chenden davon aus, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von wesentlichen Teilen des Verkehrs durch die Produktbezeichnung "Infonova" geprägt wird. Die Buchstabenfolge "KPMG" stellt unbestritten ein bekanntes Unternehmenskennzeichen dar, so dass sie von großen Teilen des Verkehrs als das mit einer Produktmarke kombinierte Unternehmenskennzeichen angesehen wird. Zur genauen Identifizierung des konkreten Produkts wird der Verkehr daher häufig (verkürzend) allein die Produktmarke benennen. Unmaßgeblich ist hierbei, dass die angegriffene Marke inzwischen auf eine Gesellschaft übertragen worden ist, die nicht die Buchstabenfolge "KPMG" als Firmenkern führt, da diese Inhaberverhältnisse aus der Marke selbst nicht hervorgehen bzw. - worauf es allein ankommt - die Marke aus der Sicht des Verkehrs, wenn sie ihm ohne ergänzende Hintergrundinformationen als Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen begegnet, andere Inhaberverhältnisse vorspiegelt. Letztlich kommt es hierauf aber ebenso wenig an wie auf die Frage, ob der Bestandteil "Infonova" nach den Grundsätzen der Entscheidung BGH BIfPMZ 2006, 368 - Malteserkreuz zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist.

Aber selbst wenn sich damit die Markenwörter "Infonova" und "INFONEA" gegenüberstehen, vermag der Senat mangels ausreichender Ähnlichkeit dieser Wörter keine Verwechslungsgefahr festzustellen. Eine solche käme allein in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht in Betracht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich beide Markenwörter unter Berücksichtigung der natürlichen Silbengliederung aus dem Anfangsbestandteil "INFO-..." und einem nachgestellten Teil zusammensetzen. "Info" stellt aber nicht nur eine geläufige und allgemein bekannte Kurzform für "Information" dar (vgl. a. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6. Aufl.), sondern taucht als Anfangsbestandteil auch in weiteren Wortzusammensetzungen als ein auf Information(en) hinweisendes Wortelement auf (z. B. "Infostand", "Infothek", "Infomobil", "Infopost"). Da Informationen im Bereich der hier als ähnlich in Betracht kommenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41 und 42 eine zentrale Rolle spielen, etwa als Informationstechnik, als Sicherung, Aufbereitung oder Zugänglichmachung von Informationen oder sei es im Hinblick auf

den Inhalt der Informationen selbst, weist der Markenbestandteil "INFO" bei beiden Marken eine bis zur Kennzeichnungsunfähigkeit gehende Kennzeichnungsschwäche auf. Auch wenn solche Bestandteile beim Markenvergleich nicht völlig unberücksichtigt gelassen werden dürfen, so wird der Verkehr den kennzeichnenden Schwerpunkt der Markenwörter dennoch im Wesentlichen in den übrigen Bestandteilen "...-nova" und "...-NEA" sehen. Gerade hier unterscheiden sich die Marken trotz gleicher Buchstaben am Beginn und am Ende jedoch ausreichend deutlich. In klanglicher Hinsicht weist das Markenwort "Infonova" den dunklen Vokal "o" auf, wobei nicht zuletzt die Wiederholung des "o" im Gesamtwort auffällt. Demgegenüber befindet sich bei der Widerspruchsmarke an der entsprechenden Stelle der helle Vokal "e", der mit dem nachfolgenden "a" einen in der jüngeren Marke nicht vorhandenen Doppelvokal bildet. Zudem sind die abweichenden Vokale "o/e" in der jeweils letzten Silbe betont, was die klangliche Unterscheidbarkeit zusätzlich erleichtert.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Marken noch ausreichend. Dies gilt auch, wenn man von einer verkehrsüblichen Schreibweise beider Marken ausgeht (also beiderseits in Normalschrift oder beiderseits in Großschrift). In dem für die Kennzeichnungskraft der Markenwörter wesentlichen Schlussbestandteil weist das Markenwort "Infonova" der jüngeren Marke einen zusätzlichen Buchstaben und damit eine größere Wortlänge auf. Außerdem hebt sich der nur in ihr enthaltene Buchstabe "v/V", gleich in welcher Schreibweise, gegenüber den umliegenden Buchstaben deutlich ab. Hinzu kommt die auch beim schriftbildlichen Vergleich feststellbare Wiederholung des Buchstabens "o/O" im Wort "Infonova". Zudem ist der Bestandteil "nova" auch als Wortteil wissenschaftlich-technischer Wörter bekannt (etwa "Supernova"), so dass er vom Verkehr leichter erfasst werden kann, was zusätzlich die Gefahr von Verwechslungen mindert. Damit kann

insgesamt keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

gez.

Unterschriften