



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 601/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 030 153

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2010 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch zurückgewiesen wurde.
2. Die Marke 30 2008 030 153 „Aviva“ ist auf den Widerspruch aus der Marke 307 82 713 „Avita“ hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41:

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Betrieb einer Diskothek; Betrieb von Nachtclubs; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Eintrittskartenvorverkauf [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben,

zu löschen.

Gründe

I.

Gegen die am 22. Juni 2008 angemeldete und am 14. Juli 2008 u. a. für die im Tenor genannten Dienstleistungen eingetragene Wortmarke 30 2008 030 153

Aviva

hat die Widersprechende am 11. November 2008 aus ihrer am 20. Dezember 2007 angemeldeten Wortmarke 307 82 713

Avita

die seit 3. Juni 2008 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Unternehmensberatung, insbesondere wirtschaftliche, personelle, betriebswirtschaftliche Beratung und Marketingberatung für Unternehmen, Unternehmensverwaltung; Arbeits- und Stellenvermittlung, Arbeitsförderung; Personalberatung; Personalmanagementberatung; Personalvermittlung durch Beratung zu Fragen der Anbahnung und Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, der Bewerbung sowie der Arbeitsförderung;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: Speicherung von Webseiten für Dritte (Webhosting); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Gestaltung und Unterhalt von Webseiten für Dritte

eingetragen ist, Widerspruch hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen der Klasse 41 des angegriffenen Zeichens eingelegt.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. September 2010 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Dazu hat sie ausgeführt, sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41 des angegriffenen Zeichens seien zu denen der Klasse 41 der Widersprechenden weitgehend identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke, bei der es sich insgesamt um eine phantasievolle Wortbildung handle, sei bezüglich der verfahrensgenständlichen Dienstleistungen uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet und verfüge daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Hinweise, die zu einer Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft führen könnten, seien weder vorgetragen noch ersichtlich.

Den somit gebotenen weiten markenrechtlichen Abstand halte das angegriffene Zeichen im maßgeblichen Gesamteindruck ein; die Abweichung sei angesichts der nicht allzu langen Zeichenwörter deutlich genug.

Zwar seien „Aviva“ und „Avita“ in Bezug auf Silbenanzahl und Vokalfolge identisch. Jedoch führe der lautlich unterschiedliche vierte Buchstabe im Zusammenspiel mit dem hieraus resultierenden unterschiedlichen Aussprache- und Betonungsrhythmus zu einem divergierenden Höreindruck. So beginne die letzte Silbe des angegriffenen Zeichens mit dem klangschwachen Konsonanten „v“, dem in der Widerspruchsmarke das klangstarke „t“ gegenüberstehe, was das Klangbild beider Marken wesentlich verändere. Diese Abweichung träte angesichts der Kürze der Vergleichsmarken markant hervor. Zudem gehe der klanglich signifikant hervortretende Buchstabe „t“ bei der Widerspruchsmarke auch bei schneller und undeutlicher Sprechweise oder bei undeutlicher Übermittlung unter ungünstigen Bedingungen nicht unter.

Das Schriftbild der angegriffenen Marke „Aviva“ wirke geschlossener bzw. kompakter als „Avita“. Hinzu komme, dass die Oberlänge eines „t“ im angegriffenen Zeichen keine Entsprechung finde.

Eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht sei ebenfalls zu verneinen, da das Publikum „Aviva“ und „Avita“ als Phantasiebezeichnungen ansehe.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr in einer sonstigen Richtung einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, seien weder vorgetragen noch erkennbar.

Der Beschluss ist der Widersprechenden am 27. September 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 21. Oktober 2010 verfolgt sie ihren Widerspruch weiter. Dabei wendet sie sich insbesondere gegen die Annahme der Markenstelle, die zu vergleichenden Wortmarken unterschieden sich schriftbildlich und klanglich ausreichend.

Die Markenstelle habe die Übereinstimmung in den Wortanfängen nicht ausreichend gewürdigt und sei zu Unrecht von kurzen Wörtern ausgegangen. Der schriftbildliche Aufbau beider Zeichen sei bis auf einen Buchstaben identisch. Zu vergleichen seien „AVITA“ und „AVIVA“ bzw. „Aviva“ und „Avita“. Neben dem i-Punkt falle die zusätzliche Oberlänge des „T“ bei den sich gegenüberstehenden Wortmarken nicht auf.

Phonetisch seien Sprachklang und -rhythmus identisch. Der kleine Unterschied in der Wortmitte verhindere eine Verwechslungsgefahr nicht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2010 aufzuheben und die Wortmarke 30 2008 030 153.8 „Aviva“ hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 41 zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Entscheidung der Markenstelle für richtig und ist der Ansicht, dass die Marken, obwohl sie sich lediglich in einem Buchstaben unterschieden, nicht verwechselbar seien. Neben den Gemeinsamkeiten im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie identischer Lautfolge sei ein markanter phonetischer Unterschied in den Endungen des klangschwachen „va“ zu dem klangstarken und prägnanten „ta“ gegeben. Diese Unterschiede seien bei den kurzen zweisilbigen Marken besonders deutlich. Daher habe das Bundespatentgericht auch in den Entscheidungen zu Sotal / Sotyl (Beschluss vom 19. September 2001, Az.: 25 W (pat) 41/00) und Medoa / Medas (Beschluss vom 18. September 2000, Az.: 30 W (pat) 24/00) eine Verwechslungsgefahr verneint.

II.

Die statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Es besteht nach Auffassung des Senats im Bereich der Dienstleistungen der in Rede stehenden Klasse 41 bei Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Da weder die Widersprechende noch die Inhaberin des angegriffenen Zeichens einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt haben und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des

angegriffenen Zeichens nach Zustellung der Beschwerdebegründung am 1. Februar 2011 ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde des Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen, und diese auch genutzt hat (§ 69 MarkenG).

2.

Entgegen der Annahme der Markenstelle besteht nach Auffassung des Senats eine Gefahr von Verwechslung des angegriffenen Zeichens „Aviva“ mit der Wortmarke „Avita“ nach § 43 Abs. 2 Satz 1, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG u. a. zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. BGH 2010, 235 - AIDA / AIDU; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend die Gefahr von Verwechslungen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen bei identischen bzw. hoch-

gradig ähnlichen Dienstleistungen den zu fordernden deutlichen Markenabstand nicht ein.

a)

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke, die am 3. Juni 2008 eingetragen wurde und damit im Zeitpunkt der Veröffentlichung des angegriffenen Zeichens am 14. August 2008 nicht länger als fünf Jahre eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 5 MarkenG) unzulässigerweise bestritten.

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke damit nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit von den im Register eingetragenen Dienstleistungen auszugehen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Erbringungsart, ihrem Zweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass das angesprochene Publikum der Meinung sein könnte, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom größtmöglichen Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon).

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

Die weiteren Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens „Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Auskünfte über

Veranstaltungen [Unterhaltung]; Betrieb einer Diskothek; Betrieb von Nachtclubs; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Eintrittskartenvorverkauf [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben“ sind zu den Widerspruchsdienstleitungen der Schulung, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten hochgradig ähnlich. Es handelt sich um einander ergänzende Dienstleistungen. Sowohl bei Unterhaltungsveranstaltungen als auch bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten als auch beim Betrieb eines Clubs, einer Diskothek oder eines Nachtclubs, der Durchführung von Live-Veranstaltungen und Veranstaltung von Schönheitswettbewerben können Auskünfte über Freizeitaktivitäten und über Veranstaltungen erteilt sowie Eintrittskartenvorverkauf und Party-Planung organisiert werden.

b)

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Es sind weder Umstände für eine Steigerung noch für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargetan oder ersichtlich.

Dass die Widerspruchsmarke das Wortelement „-vita“ im Sinn von „-leben“ aufweist, schwächt die Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck nicht.

„Avita“ ist für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht beschreibend. Es handelt sich um eine phantasievolle Wortbildung, die bezüglich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet ist und damit durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt.

c)

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände genügt das angegriffene Zeichen den im Hinblick auf die identischen Dienstleistungen zu fordernden überdurchschnittlichen Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand nicht, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf

die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - Zirh / Sir; GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 28 - Thomson Life; BGH GRUR 2010, 235 - Nr. 15 - AIDA / AIDU; GRUR 2009, 484, 487 - Nr. 32 - Metrobus; BPatG, Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10, BeckRS 2011, 20040 - Dux / Doc's).

Dabei kann eine Neutralisierung durch den Sinngehalt der klanglichen Verwechslungsgefahr nur entgegenwirken, wenn das angesprochene Publikum Unterschiede in der Bedeutung auch und gerade akustisch wahrnimmt, weil der Sinn sonst gar nicht zum Tragen kommen kann.

aa)

Die zu vergleichenden Zeichen sind schriftbildlich verwechselbar.

„Aviva“ und „Avita“ besitzen den gleichen Aufbau und sind in der Anordnung der Buchstaben weitgehend gleichartig. Darüber hinaus besitzen sie denselben, erkennbaren und einprägsamen Anfangsbuchstaben A.

In der jüngeren Marke ist nur ein Buchstabe, nämlich das „t“ mit dem „v“ getauscht worden. Dieser fällt, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist, wegen seiner Stellung und seines Aussehens nicht sonderlich ins Gewicht, da es zum einen durch den Punkt des Buchstabens i sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch im angegriffenen Zeichen bereits zu einer optischen Erhöhung kommt, sodass die dort fehlende Oberlänge des t nicht ins Gewicht fällt. Außerdem handelt es sich um Wortmarken, die einander auch ausschließlich mit Großbuchstaben gegenüberstehen können, also „AVIVA“ zu „AVITA“, bei denen keine Oberlängen auftreten.

bb)

Das angegriffene Zeichen hält bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen den insoweit erforderlichen großen Abstand zur Widerspruchsmarke auch in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Die einander gegenüberstehenden Marken stimmen hinsichtlich der Vokalfolge „A-v-i-a“, der Silbenzahl, dem Sprachklang und im Sprechrhythmus überein. Die Marken unterscheiden sich lediglich in ihrem jeweiligen vierten Buchstaben, einem v in dem angegriffenen Zeichen und dem t in der Widerspruchsmarke.

Schon der Sprachrhythmus ruft durch die Gemeinsamkeiten des Wortanfangs „Avi“ und des Wortendes a derart starke Übereinstimmungen hervor, die der Verbraucher beim Hören direkt oder in gestufter Abfolge als ähnlich wahrnimmt. Die Vergleichsmarken weisen zudem eine übereinstimmende Silbengliederung in „a-vi-va“ bzw. „a-vi-ta“ sowie die identische Vokalfolge „a-i-a“ auf. Sie stimmen ferner in den klanglich stärker wahrgenommen und in Erinnerung bleibenden Anfangssilben „a-vi-“ überein. Lediglich die Abweichung in dem Konsonanten v bzw. t führt nicht zu einem so veränderten Klangbild, dass ein Füreinanderhören der Bezeichnungen ausgeschlossen werden könnte. Bei dem Konsonanten t handelt es sich im Gegensatz zu dem weichen v zwar um einen Sprenglaut. Dieser befindet sich allerdings in der weniger beachteten Wortmitte, so dass allein die Abweichung in nur diesem Buchstaben den Klangeindruck nicht in eine andere Richtung führt. Insbesondere bei flüchtigen Kontakten oder bei telefonischer Übermittlung kann dies ohne weiteres überhört werden.

Da Marken dem Verbraucher regelmäßig nicht gleichzeitig begegnen und er sie aus einer undeutlichen Erinnerung nach ihrem Klang beurteilt, sind klangliche Verwechslungen vorliegend zu besorgen.

Dass die klangliche Ähnlichkeit sogar allein eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, bestätigt der Europäische Gerichtshof in der Zirh / Sir-Entscheidung (MarkenR 2006, 160). Ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr infolge des erkennbaren Sinngehalts einer Marke kommt danach allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenüberstehenden Marken keine allzu große klangliche Ähnlichkeit aufweisen, aber zumindest eine davon einen deutlichen Sinngehalt hat (so wohl auch EuGH GRUR 2006, 237 - Picasso; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 182). Angesichts der hier vorliegenden hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit

könnten selbst unterschiedliche Sinngehalte der Vergleichsmarken die Verwechslungsgefahr nicht neutralisieren.

Hier haben die Wortbestandteile „-viva“ und „-vita“, beide nach einem vorangestellten a allerdings ohnehin denselben Sinn von „-leben“.

Soweit die Beschwerdegegnerin sich auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu Sotal / Sotyl und Medoa / Medas bezieht, bei denen eine Verwechslungsgefahr verneint worden sei, hilft ihr dies nicht. Es handelt sich um jeweils andere Sachverhalte, bei denen u. a. bereits die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren bzw. Dienstleistungen, das angesprochene Publikum und auch das Klangbild der Marken anders beurteilt worden ist. Die dort zu beurteilenden Marken weisen auch jeweils unterschiedliche Vokalfolgen auf.

Insgesamt besteht hier ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern

eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr