

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 237/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 14 280

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 1999 aufgehoben.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 395 13 443 wird die Löschung der Marke 397 14 280 angeordnet.

Soweit die Beschwerde den Widerspruch aus der Marke 2 901 846 betrifft, ist sie derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 397 14 280 die am 1. April 1997 angemeldete Bezeichnung

NetAVA

als Kennzeichnung für die Waren/Dienstleistungen

Computer und dazugehörige Peripheriegeräte, Datenverarbeitungsprogramme; Schulungen auf dem Gebiet der EDV; gewerbsmäßige Beratung auf dem Gebiet der EDV, Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren Marke 395 13 443

JAVA,

die seit 1996 eingetragen ist für

Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen, insbesondere im Internet; Bereitstellen von Zugang zu Datenbanken; Computerhard- und software bezogene Online-Dienstleistungen; Computerberatungsdienste, Aktualisieren von Computersoftware, Design von Computersoftware, Vermietung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Computersoftware; Computersoftware zum Eingeben und Abrufen von Informationen im Internet; Handbücher für Computerhard- und -software

sowie der Marke 2 901 846 NETRA, die für Waren der Klasse 9 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß eine Verwechslungsgefahr verneint und beide Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Vergleichsmarken seien zwar für teilweise identische Waren und Dienstleistungen eingetragen, gleichwohl sei - unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken - mit Verwechslungen im rechtserheblichen Ausmaß nicht zu rechnen. Mit der Widerspruchsmarke JAVA könne es nur dann zu Kollisionen kommen, wenn im jüngeren Zeichen NetAVA dem Bestandteil AVA eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Dies sei aber nicht der Fall, denn beide Bestandteile Net und AVA seien jeweils beschreibender Natur, nämlich Net als gebräuchliche Abkürzung für "Internet" und AVA als Akronym für "absolute virtual address" (absolute virtuelle Adresse). Stelle man aber die Gesamtzeichen gegenüber, so seien sie nicht miteinander verwechselbar. Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke NETRA scheitere eine Verwechslungsgefahr daran, daß es sich bei dieser Widerspruchsmarke um ein einheitliches Wort handle, wohingegen die angegriffene Marke schon aufgrund der Schreibweise eher in zwei Begriffe zerfalle.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke JAVA, mit der die Standardprogrammiersprache im Internet gekennzeichnet werde, verfüge über einen besonders großen Schutzzumfang, was sich auch auf die Warenähnlichkeit zu den angegriffenen Waren auswirken müsse. Die Widersprechende sei auch Inhaberin einer Zeichenserie, in der JAVA sowohl voran- als auch nachgestellt werde; beim Antreffen der jüngeren Marke werde der Verkehr an diese Markenserie erinnert und er werde diese zumindest gedanklich mit der Widerspruchsmarke JAVA in Verbindung bringen. Entgegen der Ansicht der Markenstelle sei der Bestandteil AVA auch nicht beschreibender Natur, denn er habe die unterschiedlichsten Bedeutungen, von denen keiner der Vorzug geben zu sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und (sinngemäß)
die jüngere Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, daß ihre Software für Architekten und Ingenieure bestimmt sei und die Abkürzung AVA für "Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung" stehe, was von diesen Verkehrskreisen auch erkannt werde. Mit den Produkten der Widersprechenden hingegen würden Architekten und Ingenieure eher selten in Berührung kommen (denn häufig handle es sich dabei um Computerlaien), so daß der möglicherweise in der Computerbranche und Softwareindustrie verbreitete Bekanntheitsgrad des Namens JAVA nicht ohne weiteres auch für die von der Markeninhaberin angesprochene Zielgruppe gelte. Es sei richtig, daß die jüngere Marke zwischen Net und AVA eine Zäsur habe; wegen des beschreibenden Inhalts des Bestandteils AVA könne dieser aber nicht der Widerspruchsmarke JAVA gegenübergestellt werden.

Ergänzend wird auf den patentamtlichen Beschluß und die Schriftsätze der Beteiligten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 Abs 1 Satz 1 Abs 2 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg. Dem Widerspruch aus der Marke 395 13 443 JAVA ist stattzugeben, denn insoweit besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß die jüngere Marke zu löschen ist. Der Widerspruch aus der Marke 2 901 846 NETRA ist somit gegenstandslos.

Die sich nach der Registerlage gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch - was die Datenverarbeitungsprogramme, die Schulungen und die Beratung auf dem Gebiet der EDV sowie das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen betrifft – und teilweise ähnlich – hinsichtlich Computer und Peripheriegeräte –, wobei der Grad der Warenähnlichkeit zumindest im mittleren Bereich liegt. Dies wird besonders deutlich, wenn man Computerhardware und Computersoftware gegenüberstellt, denn dabei handelt es sich um Waren, die aufeinander bezogen und häufig untereinander abgestimmt sind, sich also gegenseitig ergänzen. So verlangen die immer umfangreicher werdenden Möglichkeiten der Software insbesondere im Graphikbereich eine immer leistungsfähigere und schnellere Computerhardware. Es liegt daher nahe, daß der Verbraucher wegen der Bezogenheit der Waren aufeinander von der Verantwortlichkeit ein und desselben Unternehmens für die Qualität der jeweiligen Ware ausgeht (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 22 - CANON; BGH MarkenR 1999, 242 - CANON II). Bei Beurteilung der Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Marken können Einschränkungen im Hinblick auf die von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verbraucherkreise nicht gemacht werden, denn eine derartige Beschränkung - z. B. auf Architekten und Ingenieure - ergibt sich weder aus den Waren und Dienstleistungen selbst, noch ist eine solche Einschränkung im Warenverzeichnis vorgenommen worden. Es sind somit die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen, was auch den technisch nicht besonders interessierten Laien mit einschließt. Computer und Software werden auch im Warenhaus angeboten, die Inanspruchnahme von Datennetzen, insbesondere des Internets, verlangt kaum technische Vorkenntnisse und der Zugang zu dem weltweiten Datennetz ist nunmehr auch schon über Fernsehgerät oder Mobiltelefon möglich. Beim Grad der Aufmerksamkeit ist von einem durchschnittlich informierten, sorgfältigen Verbraucher auszugehen, wenn dieser Güter des nicht gerade alltäglichen Bedarfs erwirbt.

Der Entscheidung ist ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke JAVA zugrunde zulegen, wobei letztlich dahingestellt bleiben kann, ob und inwieweit eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke Auswirkung auf den Grad der Markenähnlichkeit hat (vgl. EuGHG, aaO – CANON), denn eine Verwechslungsgefahr ist auch bei nur mittlerer Warenähnlichkeit zu bejahen. Mit JAVA wird eine weltweit bekannte objektorientierte Programmiersprache gekennzeichnet. Diese eignet sich besonders zur Entwicklung von interaktiven Programmen, also zB zu Grafiken und Animationen bei der Erstellung von Web-Seiten. Dieses Programmierprogramm – das jedermann im Internet zum Herunterladen zur Verfügung steht – läuft unabhängig von dem jeweiligen Betriebssystem (also z. B. gleichermaßen auf Apple-Computern wie auf Windows-PCs) und wird häufig zur Erstellung von Homepages verwendet. Auch wenn der durchschnittliche Internetbenutzer selbst keine Homepage erstellt, so sieht er doch beim Aufrufen einer Homepage regelmäßig die Mitteilung "JAVA wird gestartet". Die Bekanntheit der Marke ergibt sich auch aus den dem Gericht zugänglichen lexikalischen Fundstellen (vgl. zB Microsoft Press, Computer-Fachlexikon, Ausg. 1999; Langenscheidt KG, 1997 bis 2000 SV online GmbH, recherchiert im Internet usw), wobei jeweils auf die Widersprechende als Produktinhaberin verwiesen wird. Die Markeninhaberin hat diese Tatsachen nicht bestritten, sondern lediglich die Bekanntheit der Marke unter der "normalen Bevölkerung" oder unter "Architekten und Ingenieuren" bestritten. Die durch den substantiierten Sachvortrag der Widersprechenden, der durch Heranziehung von allgemein zugänglichen Nachschlagewerken ohne weiteres verifizierbar ist, dargelegte Rechtsfolge eines gesteigerten Schutzzumfangs ist dadurch jedoch nicht erschüttert.

Die primär für die Ware "Computersoftware zum Eingeben und Abrufen von Informationen im Internet" gegebene Schutzzumfangserweiterung erstreckt sich auch auf die weiteren Waren, weil diese damit zumindest in engem Zusammenhang stehen.

Zwischen den Marken NetAVA und JAVA besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr, denn der Bestandteil AVA ist selbständig kollisionsbegründend und kann mit der Widerspruchsmarke klanglich verwechselt werden. Auszugehen ist zwar von dem Grundsatz, daß bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (stRspr, zuletzt BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Gleichwohl kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft besitzen, so daß bei Übereinstimmung dieses Zeichenteils mit dem anderen Zeichen eine Verwechslungsgefahr der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist. Die jüngere Marke NetAVA gleicht aufgrund ihrer Schreibweise einem Zweiwortzeichen (vgl. BPatGE 35,188 BERGER/BERGERLAHR), was von der Markeninhaberin auch nicht in Abrede gestellt wird. Der Bestandteil Net ist beschreibend, denn er wird als Kürzel für "Netz" und insbesondere "Internet" vielfach verwendet (vgl. Griesser, Irlbeck, Computer-Lexikon, 2. Aufl, S 605; Internetlexikon, Langenscheidt KG 1997 bis 2000: Net = Netz, Kurzwort für Internet; Rosenbaum, Online-Lexikon, S 163: Net = Kennung für Internet; BPatG 29 W (pat) 68/98 - NetResearch; 24 W (pat) 204/95 - NETFAX; 33 W (pat) 186/98 - NETBANKING; usw, jeweils veröffentlicht in PAVIS PROMA, Knoll bzw Kliems). Demgegenüber ist ein beschreibender Inhalt des Bestandteils AVA nicht, jedenfalls nicht deutlich ersichtlich. Die von der Markeninhaberin angeführte Bedeutung im Sinne von "Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung" scheidet aus, denn diese ist weder allgemein bekannt noch ergibt sie sich aus dem Warenverzeichnis selbst. Die von der Markenstelle angeführte Bedeutung im Sinne von "absolute virtual address" ist zwar in dem Lexikon der Akronyme von Schulze als einzige Abkürzungsbezeichnung vermerkt, in anderen Abkürzungsverzeichnissen (zB Vliestra) hingegen ist sie eine Bedeutung unter mehreren anderen (zB sind dort vermerkt auch "Audio Visual Aids" oder "Attribute Value Assertion" usw), oder sie ist gar nicht verzeichnet (vgl. Bertelsmann Lexikon, Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, S 65). Von einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsinhalt dieses Markenbestandteils kann deshalb nicht gesprochen werden, womit dieser

Bestandteil durchaus phantasievoll ist. Der beschreibende Bestandteil Net tritt dagegen für den Verkehr in den Hintergrund, da er keine kennzeichnende Bedeutung hat und zum Gesamteindruck des Zeichens nichts Wesentliches beitragen kann (vgl zur Prägung des Gesamteindrucks BGH aaO, - RAUSCH/ELFI RAUCH; MarkenR 1999, 297 - HONKA). Die jüngere Marke wird vielmehr durch das aufgrund der Großschreibweise auch optisch hervorgehobene AVA geprägt und erhält durch diesen Bestandteil ihre eigentliche Kennzeichnung. Bei Gegenüberstellung von AVA und JAVA aber, die sich nur im dem zusätzlichen, klangschwachen Konsonanten J unterscheiden, ist mit klanglichen Verwechslungen in rechtserheblichem Ausmaß zu rechnen. Dies um so mehr, als das V in AVA (ebenso wie in JAVA) entsprechend den allgemeinen Ausspracheregeln jedenfalls in erheblichem Umfang nicht wie f, sondern wie w ausgesprochen werden wird. Denn man spricht in deutschen Wörtern das V nur am Wortanfang sowie an Wortenden und vor stimmlosen Konsonanten (z. B. aktiv, luv), in der Wortmitte jedoch nur in einigen bestimmten Wörtern wie f (z. B. in Larve, Nerven), ansonsten aber stets wie w (vgl Duden, Aussprachewörterbuch 1974, Stichw v).

Die Beschwerde hat demnach Erfolg.

Gründe für eine Abweichung von der Kostenverteilung des § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, lie-

gen nicht vor. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Widersprechende die außerge-
richtlichen Kosten der Markeninhaberin übernehmen sollte, zumal sie im Verfah-
ren obsiegt hat.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Ju