



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 69/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. September 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 06 322.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2002 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Wortmarke 399 06 322 zu löschen.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die Eintragung der Marke 399 06 322

*innovatel*

am 27. April 1999 für die Dienstleistung

Telekommunikation

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 9. Oktober 1998 in Rot und Schwarz eingetragenen Wort-Bildmarke 2 105 413



Nach einer Beschränkung in der mündlichen Verhandlung stützt sich der Widerspruch auf die Waren

Fernseh- und Rundfunkgeräte; Stereoanlagen, bestehend aus Steuergeräten, Verstärkern und Lautsprecherboxen; Lautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgeräte, Cassettenrekorder und Cassettenabspielgeräte, Compact-Disc-Abspielgeräte, Mini-Disc- und Digital-Compact-Cassetten-Geräte; Videoaufnahmegeräte und Videoabspielgeräte einschließlich Videokameras sowie Einzelteile der vorstehend aufgeführten Waren und deren Zubehör, nämlich Magnetbandabnehmer, Schnittsteuergeräte, Saphire, Plattenteller; Geräte für Funknachrichten-, Fernsprech-, Fernschreib- und Fernwirktechnik, nämlich Geräte zur Übermittlung und Aufzeichnung von Funkfernsprech-, Funkfernschreib- sowie Funkfernwirksignalen, Geräte für Wechsel- und Fernsprechanlagen; Geräte zur Organisation des Funkfernschreibbetriebes mit Eingabe- und Sichtgeräten, elektronischen Speichergeräten und Druckgeräten; Geräte zur Fernsteuerung von Funkempfängern und –sendern, zugehörige Geräteteile wie Filter und Verbindungswege; Geräte zur Überwachung von Funkempfangs- und sendeanlagen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 14. Februar 2002 zurückgewiesen. Zwar lägen die von der Widerspruchsmarke erfassten Geräte der Funk- und Fernmeldetechnik und die Dienstleistung der Telekommunikation im engen Ähnlichkeitsbereich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen des beschreibenden

Anklangs an den Begriff „Innovation“ aber unterdurchschnittlich. Trotz des übereinstimmend in den Vergleichszeichen enthaltenen Bestandteils „Innova“ fehle es an der erforderlichen Markenähnlichkeit. Die Bestandteile „innova“ und „tel“ prägten den Gesamteindruck der jüngeren Marke gleichermaßen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht, weil sich „Innova“ auf Grund der geringen Kennzeichnungskraft nicht als Stammbestandteil eigne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass wegen der erheblichen Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und der von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistung ein deutlicher Abstand der Vergleichsmarken zu fordern sei. Der Senat habe bereits in seiner Entscheidung zu T-INNOVA/ Innova die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke festgestellt. Diese Auffassung sei vom Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt worden. Die jüngere Marke werde im Gesamteindruck von dem Bestandteil „Innova“ geprägt. Der weitere Bestandteil „tel“ sei als gängige Abkürzung der Begriffe „Telefon, Telegraf, Telegrafie, Telegramm“ in Verbindung mit der Dienstleistung der Telekommunikation rein beschreibend. Die Marken seien daher in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unmittelbar verwechselbar. Wegen des beschreibenden Anklangs des Bestandteils „Innova“ bestehe auch in begrifflicher Hinsicht Markenähnlichkeit. Da es sich bei der Widerspruchsmarke zugleich um das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden handele, sei außerdem die Gefahr gegeben, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich in der Sache nicht geäußert.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung zur Frage der beschreibenden Bedeutung des Markenbestandteils „tel“ einen Auszug aus dem rückläufigen Wörterbuch sowie eine Aufstellung der in der Leitklasse 38 mit diesem Bestandteil angemeldeten bzw. eingetragenen Marken überreicht.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs 2 Nr 1 iVm § 9 Abs 1 Nr 2, § 43 Abs 2 S. 1 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl BGH WRP 2004, 1046, 1049 - Zwilling/Zweibrüder mwN). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Zwischen den von der Widerspruchsmarke erfassten Geräten der Fernsprechtechnik und der Dienstleistung der Telekommunikation besteht Ähnlichkeit. Der Oberbegriff der Telekommunikation umfasst ua Telefon- und Mobilfunkdienste. Diese Dienste werden häufig in Verbindung mit zugehörigen Geräten, wie Modems, Mobilfunk- und Festnetztelefone angeboten, so dass für das Publikum der Eindruck eines umfassenden Leistungsangebots entsteht. Auf Grund der Gepflogenheiten in diesem speziellen Marktsegment kann der Verkehr daher zu der irri-

gen Annahme gelangen, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Unternehmen stammen (vgl BGH WRP 1999, 928, 931 - Canon II; BPatG GRUR 2003, 70, 72 - T-INNOVA/Innova).

3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Trotz des beschreibenden Anklangs an den Begriff „Innovation“ weist der Zeichenbegriff keinen klaren Bedeutungsgehalt auf, der eine Schwächung der Kennzeichnungskraft nahelegen könnte (vgl BPatG aaO - T-INNOVA/Innova). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft hat die Widersprechende nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht erkennbar.

4. Unter Berücksichtigung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dieser Abstand ist nach Auffassung des Senats nicht gewahrt.

4.1. Zwar liegt keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor, weil es hierzu an der erforderlichen Markenähnlichkeit fehlt. Im maßgeblichen Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichszeichen in der grafischen Gestaltung, der Wortlänge und der Aussprache deutlich voneinander. Eine begriffliche Ähnlichkeit ist ebenfalls nicht festzustellen, da das Zeichenwort „Innova“ keinen klaren Sinngehalt aufweist. Die jüngere Marke bildet einen einheitlichen Gesamtbegriff, der sich aus beiden Bestandteilen „innova“ und „tel“ gleichermaßen zusammensetzt. Dies gilt selbst dann, wenn man mit der Widersprechenden vom beschreibenden Charakter des Bestandteils „tel“ ausgeht, denn auch ein beschreibender Bestandteil trägt regelmäßig zum Gesamteindruck bei (vgl BGH WRP 2004, 1043, 1045 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLY-FLAM).

4.2. Jedoch besteht eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Diese Art der Verwechslungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die ältere Marke zu einem Hinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers entwickelt hat, was regelmäßig dann anzunehmen ist, wenn die ältere Marke zugleich das Firmenschlagwort ist (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling – mwN; BPatG aaO - T-INNOVA – Innova). Mit der Verwendung des Wortbestandteils „INNOVA“ als Teil des Firmennamens „INNOVA Handelshaus GmbH“ gibt die Widersprechende hinreichend zu erkennen, dass dieser Bestandteil für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll. Der weitere Bestandteil „tel“ der angegriffenen Marke wird vom angesprochenen Publikum daher nur als Hinweis auf ein weiteres Leistungsangebot der Widersprechenden verstanden. Dies ist auch deshalb naheliegend, weil die Endsilbe „tel“, wie aus den vom Senat überreichten Unterlagen ersichtlich, Bestandteil zahlreicher Kennzeichen im Bereich der Kommunikationstechnologie ist.

5. Für eine Kostenauflegung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI