



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 104/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 00 039

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke 303 00 039 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 303 00 039

electronica INNOVA

für Dienstleistungen der Klassen 37, 38 und 41, nämlich

Planung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen sowie von Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke; organisatorische und wirtschaftliche Beratung von Personen und Unternehmen bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und Kongressen für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften,

insbesondere Kataloge, Druckereierzeugnisse und Fotografien;
Bereitstellung eines Internetportals für Ausstellungen, Messen und
Kongresse

ist Widerspruch erhoben worden aus der aufgrund Verkehrsdurchsetzung
eingetragenen, farbigen Wort-/Bildmarke 1 025 206



für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41 und 42, nämlich

Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen; Veranstaltung
von Fachmessen und Fachtagungen für Bauelemente und
Baugruppen der Elektronik; Veröffentlichung und Herausgabe von
Katalogen für vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche
vorgenannten Waren und Dienstleistungen vorzugsweise für
gewerbliche Abnehmer bestimmt.

Mit Schriftsatz vom 26. August 2003 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der seit 1981 eingetragenen Widerspruchsmarke
zunächst vollumfänglich bestritten, woraufhin die Widersprechende Benutzungs-
unterlagen vorgelegt hat. Sodann hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom
19. Januar 2004 erklärt, dass sie den Einwand der Nichtbenutzung insoweit
aufrecht erhalte, als die Widersprechende behauptete, die Marke werde über den
Publikumskreis der gewerblichen Abnehmer und Fachleute hinaus benutzt. In der
mündlichen Verhandlung hat sie dazu klargestellt, dass sich die Rücknahme der
Nichtbenutzungseinrede nur auf Waren und Dienstleistungen für gewerbliche
Abnehmer und den Fachverkehr beziehen soll.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle verfügt die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft. Im Hinblick auf Zurückweisungsentscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und des Europäischen Gerichts erster Instanz zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" geht die Markenstelle davon aus, dass diese Marke für die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ist. Die Kennzeichnungskraft sei daher gering.

Mit ihrem Schriftsatz vom 19. Januar 2004 habe die Markeninhaberin eine Benutzung für die Veranstaltung von Fachmessen anerkannt. Damit begegneten sich die Marken im Bereich sehr ähnlicher Dienstleistungen, denn auch die jüngere Marke sei u. a. für Messeveranstaltungen eingetragen, allerdings für allgemeine Kreise. Demnach seien an den Markenabstand hohe Anforderungen zu stellen. Diesen halte die jüngere Marke jedoch ein. Ihr Gesamteindruck werde nicht durch den Bestandteil "electronica" allein geprägt. Sowohl die Bezeichnung "electronica" als auch die Bezeichnung "INNOVA" leiteten sich von glatt beschreibenden Begriffen ab, nämlich von "Elektronik" und "Innovation", wobei letzterer "Erneuerung/Veränderung" bedeute. Daher seien beide Bestandteile gleich kennzeichnungsschwach und stünden gleichberechtigt nebeneinander. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass es sich bei "INNOVA" um den Firmenkern der Widersprechenden handle. Hinzu komme, dass die angegriffene Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff i. S. v. "Elektronik-Neuerung" darstelle. Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr sei daher nicht anzunehmen. Zudem sei der Bestandteil "electronica" aus den genannten Gründen nicht als Stammbestandteil im Sinne einer assoziativen Verwechslungsgefahr geeignet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Nach ihrer Auffassung ist aufgrund der aus dem Register ersichtlichen Verkehrsdurchsetzung von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auch aus dem Umstand, dass die Marke schon länger eingetragen sei, könne sich nichts anderes ergeben, da die eingereichten Unterlagen belegten, dass die Messe "electronica" regelmäßig alle zwei Jahre stattfinde, so dass die Verkehrsbekanntheit eher zugenommen habe. Ergänzend hat sie in der mündlichen Verhandlung verschiedene Internetausdrucke vorgelegt, die nach ihrer Meinung Besucherzahlen in Höhe von ... bis ... und Ausstellerzahlen in Höhe von ... bis ... belegten. Die electronica sei die Leitmesse für elektronische Bauelemente.

Den von der Markenstelle angeführten Entscheidungen des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts erster Instanz sei für die Unterscheidungskraft der deutschen Widerspruchsmarke keine Aussage zu entnehmen, da sie damit begründet worden seien, dass der Begriff "electronica" in der niederländischen, spanischen und portugiesischen Sprache existiere und ein wesentliches Merkmal der Dienstleistungen beschreibe. Dies stehe zwar der Eintragungsfähigkeit als Gemeinschaftsmarke entgegen, hinsichtlich der deutschen Marke müsse jedoch auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise abgestellt werden, denen diese Fremdsprachen nicht ohne weiteres bekannt seien.

Die jüngere Marke werde ausschließlich durch den ersten Wortbestandteil "electronica" geprägt, da das Unternehmenskennzeichen "INNOVA" als Firmenname der Inhaberin der jüngeren Marke im Gesamteindruck der angegriffene Marke zurücktrete. Das gelte umso mehr, als nach ständiger Rechtsprechung der Verkehr dem Anfang eines Kennzeichens regelmäßig mehr Bedeutung beimesse als den Zeichenendungen. Zudem werde der Verkehr durch die angegriffene Marke an die Widerspruchsmarke erinnert, da diese infolge ihrer gesteigerten Kennzeichnungskraft ein gängiger Begriff sei. In der Messebranche seien auch Untergliederungen von Messen bekannt, wie die Fachmesse "Bioanalytica", die eine Spezialmesse der "Analytica" sei. Auch die "ispo" verfüge z. B.

über eine weitere Spezialmesse. Die jüngere Marke könne daher für die Bezeichnung einer Spezialmesse der Widersprechenden gehalten werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufzuheben und Löschung der angegriffenen Marke 303 00 039 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffene Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zudem regt sie an, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle der Widerspruchsmarke zu Recht nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt, wobei auch die Markeninhaberin auf die Entscheidungen des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts erster Instanz zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" verweist. Das Wort "electronica" komme in nahezu identischer Schreibweise in mehreren europäischen Sprachen vor. Dies sei dem deutschen Durchschnittsverbraucher z. B. aus fremdsprachigen Gebrauchsanleitungen durchaus bekannt. Einem Wort, dessen beschreibende Bedeutung vom inländischen Publikum ohne weiteres erfasst werde, sei regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dabei beziehe die Kommentarliteratur auch ausdrücklich Wörter der spanischen oder portugiesischen Sprache mit ein. Ein Zeichen, das nur mit Mühe geeignet sei, im Rechtsverkehr auf irgendein Unternehmen hinzuweisen oder auf dessen Verwendung man im geschäftlichen Verkehr angewiesen sei, könne allenfalls dann als nicht kennzeichnungsschwach angesehen werden, wenn seine intensive und nachhaltige Benutzung nachgewiesen werde, was bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall sei. Die von der Widersprechenden in der

mündlichen Verhandlung genannten Besucher- und Ausstellerzahlen bestreitet die Markeninhaberin.

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des Bestandteils "INNOVA" weist die Markeninhaberin auf mehrere Beschlüsse des 29. Senats (29 W (pat) 204/00 - T-INNOVA; 29 W (pat) 220/00 = GRUR 2003, 70 - T-INNOVA/Innova und 29 W (pat) 69/02 - innovatel) hin, in denen von einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen worden sei. Außerdem sei das Worтеlement "INNOVA" nicht nur ein Unternehmenskennzeichen sondern auch eine eigenständige Marke, so dass ihm auch die Funktion einer Herkunftsidentifikation zukomme. Demgegenüber könne der weitere Markenbestandteil "electronica" den Gesamteindruck der angemeldeten Marke nicht prägen, da er sich von dem glatt beschreibenden Begriff "electronic" bzw. "Elektronik" ableite und damit einen überwiegend beschreibenden Charakter habe. Auch wirke die jüngere Marke "electronica INNOVA" wie ein Gesamtbegriff (etwa "elektronische Innovation"), weil sie durch die Voranstellung von "electronica" wie ein Adjektiv mit einem nachfolgendem Hauptwort gebildet sei.

Die von der Widerspruchsmarke ausschließlich angesprochenen Fachleute würden die Verschiedenartigkeit der Herkunft und des Verwendungszwecks der von den Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen auch dann erkennen, wenn eine gewisse Produktnähe und Markenähnlichkeit vorhanden sei. Insbesondere seien die Marken auch nicht nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE verwechselbar. Diese Entscheidung habe sich auf einen Fall bezogen, in dem einem bekannten Firmen- bzw. Handelsnamen die Marke eines anderen beigefügt worden sei. "INNOVA" sei jedoch nicht als Firmenname erkennbar und stelle auch keinen bekannten Handelsnamen dar. Zudem sei die Nachstellung eines Handelsnamens im Messebereich unüblich. Im Übrigen sei das THOMSON LIFE - Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was auch der 27. Senat des Bundespatentgerichts in zwei Entscheidungen zu erkennen gegeben habe, nur in Ausnahmefällen anwendbar.

Ihm liege der Grundgedanke zugrunde, die Usurpation von Marken zu verhindern. Wenn hingegen die beiden Markenbestandteile - wie vorliegend - einen Gesamtbegriff bildeten, sei das Urteil nicht anwendbar. Zudem gehe es nicht an, die Monopolisierung eines von Haus aus schutzunfähigen Zeichens, das nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, weiter auszuweiten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt unter Berücksichtigung der eingeschränkten Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede auch, soweit auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur eingetragene Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, die sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer und Fachverkehrsteilnehmer richten. Auf die Frage einer weitergehenden Benutzung der Widerspruchsmarke kommt es daher nicht mehr an. Somit ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, der regelmäßig über besondere Fachkenntnisse, spezielle Erfahrungen und höhere Aufmerksamkeit verfügen wird (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2, Rn. 24).

Verwechslungsgefahr 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 Ge-

samteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen 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 (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON und jüngst GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.).

a) Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2007, 1071 - Kinder II, Rn. 28).

Zu Unrecht hat die Markenstelle nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugrunde gelegt. Zwar hat sie im Ansatz richtig darauf abgestellt, dass das Markenwort "electronica" aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung die absoluten Schutzhindernisse überwunden habe, so dass zunächst von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Sodann hat sie jedoch auf Entscheidungen des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts erster Instanz verwiesen, in denen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" für die inhaltlich gleichen Waren und Dienstleistungen, wie sie hier für die Widerspruchsmarke geschützt sind, allein wegen ihres von Haus aus erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalts in Bezug auf verschiedene europäische Sprachen zurückgewiesen worden ist. Dabei ist die Markenstelle mit den o. g. europäischen Instanzen davon ausgegangen, dass "electronica" beschreibend und nicht unterscheidungskräftig sei. Demnach erweise sich die Kennzeichnungskraft der 1981 eingetragenen Widerspruchsmarke "als inzwischen gering".

Diese Beurteilung berücksichtigt nur die Kennzeichnungskraft, die der Widerspruchsmarke von Haus aus zukommen mag, trägt jedoch dem Umstand nicht hinreichend Rechnung, dass die Widerspruchsmarke seinerzeit aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Denn die Bedenken gegen ihre

Schutzfähigkeit, die aus dem Verständnis i. S. v. "Elektronik" herrühren, hat die Widerspruchsmarke infolge ihrer nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG gerade überwunden. Sie dürfen ihr aus Rechtsgründen daher nicht mehr entgegengehalten werden. Alles andere würde darauf hinauslaufen, dass die Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung zumindest teilweise wieder "entwertet" wird, indem die bei solchen Marken von Haus aus naturgemäß bestehenden Bedenken gegen ihre Schutzfähigkeit und damit zumeist auch zugleich gegen ihre Kennzeichnungskraft wieder aufleben. Hierfür lassen sich dem Gesetz keine Anhaltspunkte entnehmen. Zudem hat der Bundesgerichtshof in jüngeren Entscheidungen klargestellt, dass er die Eintragung einer Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung nicht als Zuerkennung minderen Markenschutzes ansieht. Dementsprechend hat er die Beschwer für Rechtsbeschwerden gegen Aufhebungsentscheidungen des Bundespatentgerichts verneint, die aufgrund von hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzungen der angemeldeten Marken ergangen sind (BGH GRUR 2006, 701 - Porsche 911; Mitt. 2006, 449 - Fahrzeugkarosserie). Der aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gewährte Markenschutz wäre aber vergleichsweise minderwertig, wenn einer solchen Registermarke nach ihrer Eintragung immer noch der von Haus aus bestehende beschreibende Begriffsgehalt mit der Folge einer geringeren Kennzeichnungskraft entgegengehalten werden könnte. Konsequenterweise hätte dann ein gegen eine solche Eintragungsentscheidung eingelegtes Rechtsmittel auch als zulässig erachtet werden müssen.

Zwar ist es anerkannt, dass auch die Kennzeichnungskraft einer verkehrsdurchgesetzten Marke als geschwächt beurteilt werden kann. Das kann z. B. bei glatt beschreibenden Begriffen mit nur grenzwertigen Durchsetzungsgraden angenommen werden (BGH GRUR 2007, 1071 - Kinder II, Rn. 28, 33), woran es hier schon fehlt, weil "electronica" auch ohne Berücksichtigung seiner eher banalen farbigen Gestaltung jedenfalls kein glatt die Themengebiete der geschützten Waren und Dienstleistungen beschreibendes gebräuchliches Wort der deutschen Sprache ist. Außerdem kann z. B. auch eine durchgesetzte Marke irgendwann im

Begriff sein, sich wieder zur beschreibenden Angabe oder Gattungsbezeichnung zurückzuentwickeln (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9, Rdn. 187 m. w. N.). Hierfür müssen aber besondere tatsächliche Umstände vorliegen, die von dem abweichen, was bereits im Verkehrsdurchsetzungsverfahren geklärt worden ist. Dies ist hier jedoch nicht einmal ansatzweise ersichtlich oder auch nur vorgetragen.

Da die Verkehrsdurchsetzung in Verbindung mit einer bloßen (rechtserhaltenden) Benutzung entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht umgekehrt bereits zu einer Stärkung der Kennzeichnungskraft führt, und die von ihr vorgetragenen Besucher- und Ausstellerzahlen von der Markeninhaberin bestritten und (mangels Offenkundigkeit) nicht liquide sind, ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

b) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise im Identitätsbereich im Übrigen im engen Ähnlichkeitsbereich.

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Planung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen sowie von Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" sind mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von Fachmessen und Fachtagungen für Bauelemente und Baugruppen der Elektronik" insofern teilidentisch, als sich die beiderseitigen Dienstleistungen im Bereich elektronikbezogener Fachmessen und -tagungen überschneiden. Hieran ändern auch die Einschränkungen nichts, die sich durch die teilweise Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede ergeben könnten. Diese führt nur zu einer Einschränkung des Verkehrskreises, bei dem sich die Dienstleistungen als identisch begegnen (Fachkreise) beseitigt aber nicht die Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.

Zudem liegt - ohne dass es dann noch entscheidungserheblich darauf ankommt - auch außerhalb der Elektronikfachmessen und -tagungen immer noch eine hochgradige Ähnlichkeit vor. Insbesondere stimmen die Erbringer der beiderseitigen Dienstleistungen überein, denn Messe- und Tagungsveranstalter spezialisieren sich bekanntlich nicht auf bestimmte Themenbereiche, sondern bieten an ihren jeweiligen Standorten zeitlich gestaffelt unterschiedliche Messen und Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen an, mit denen immer zugleich auch gewerbliche Fachverkehrsteilnehmer angesprochen werden. Dabei sind die messe-, ausstellungs- und tagungsbezogenen Dienstleistungen unabhängig vom jeweiligen Messe- oder Tagungsthema im Wesentlichen von gleicher Natur, erfordern also gleichartige Organisationstätigkeiten. Selbst zu Messen und Veranstaltungen, die sich vorrangig an private Besucher wenden, würde noch eine hochgradige Ähnlichkeit bestehen. Auch wenn man also zugunsten der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke nur Veranstaltungsdienstleistungen im Bereich reiner Elektronik-Fachmessen für gewerbliche Abnehmer als benutzt zugrunde legt, so besteht Teilidentität, im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit der beiderseitigen messe-, ausstellungs- und tagungsbezogenen Dienstleistungen.

Dies gilt mit nur geringen Einschränkungen auch für die Dienstleistungen "Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" der angegriffenen Marke. Denn auch solche Dienstleistungen können innerhalb bzw. aus Anlass einer Elektronik-Fachmesse für reines Fachpublikum mit erbracht werden und damit parallel auch vom gleichen Veranstalter organisiert und durchgeführt werden, so dass auch insoweit noch eine hohe Ähnlichkeit festzustellen ist. Sie können sich auch inhaltlich auf elektronische Medien beziehen, z. B. bei der Unterhaltungselektronik oder im Bereich der Werbung, wo zunehmend moderne elektronische Elemente und Träger eingesetzt werden.

Hochgradige Ähnlichkeit besteht zudem zwischen der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung "organisatorische und wirtschaftliche Beratung von

Personen und Unternehmen bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und Kongressen für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende Zwecke" und den auf Fachmessen- und –tagungen bezogenen Veranstaltungsdienstleistungen der Widersprechenden. Denn die beiderseitigen, sich ausschließlich an gewerbliche Fachleute wendenden Dienstleistungen weisen einen gemeinsamen Sachzusammenhang mit dem Messe-, Veranstaltungs- und Ausstellungswesen auf und verlangen in etwa gleiche Erfahrungen und Fertigkeiten ihres jeweiligen Erbringers auf diesem Gebiet.

Auch zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, insbesondere Kataloge, Druckereierzeugnisse und Fotografien" und der für die Widersprechende eingetragene Ware "Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen", vor allem ihrer Dienstleistung "Veröffentlichung und Herausgabe von Katalogen für vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen vorzugsweise für gewerbliche Abnehmer bestimmt" besteht selbst unter Ersetzung des Begriffs "vorzugsweise" durch "ausschließlich" (Teil-) Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit, was angesichts der Offensichtlichkeit keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Schließlich besteht auch eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen der für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Bereitstellung eines Internetportals für Ausstellungen, Messen und Kongresse" und den für die Widersprechende eingetragene, auf Elektronikfachmessen bezogenen Veranstaltungs- und Veröffentlichungsdienstleistungen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Internetportale für Ausstellungen, Messen und Kongresse nicht von den Messeveranstaltern selbst (entgeltlich für Dritte) sondern allenfalls für sie (als Kunden) betrieben werden, so besteht dennoch ein enger fachlicher Zusammenhang zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen. Die für die Widersprechende geschützten Kataloge und Veröffentlichungsdienstleistungen haben einen ähnlichen Informations- bzw. Werbezweck wie ein auf Ausstellungen,

Messen und Kongresse bezogenes Internetportal. Letzteres stellt im Grunde nur die moderne (korrespondierende) Online-Ergänzung solcher Druckwerke dar.

c) Die angegriffene Marke hält den bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität, zumindest hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen, erforderlichen deutlichen Abstand zur Gegenmarke nicht ein. Es bestehen für die angesprochenen Fachverkehrskreise deutliche schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeiten.

Zwar kann der Beurteilung der Markenstelle und der Auffassung der Markeninhaberin noch darin gefolgt werden, dass die Marken in ihrer Gesamtheit wegen des nur in der jüngeren Marke vorhandenen zusätzlichen Markenworts "INNOVA" leicht unterschieden werden können, zumal dieses dreisilbige Wort mit sechs Buchstaben gegenüber der Widerspruchsmarke eine Verlängerung um mindestens ein Drittel darstellt, damit also weder übersehen noch überhört werden kann.

Mit der Markenstelle ist auch davon auszugehen, dass die jüngere Marke nicht in der Weise allein vom gemeinsamen Bestandteil "electronica" geprägt wird, dass dem anderen Teil "INNOVA" für den Gesamteindruck keine maßgebliche Bedeutung mehr zukommt. Eine prägende Stellung von "electronica" ergibt sich insbesondere nicht aus einem Verhältnis der beiden Bestandteile als Firmen- und Produktkennzeichen. Es erscheint schon zweifelhaft, was aber im Ergebnis dahingestellt bleiben kann, ob maßgebende Teile des Verkehrs in dem Bestandteil "INNOVA" der jüngeren Marke überhaupt einen Firmennamen erkennen. Hiergegen dürfte schon die Nachstellung des fraglichen Bestandteils sprechen, die in dieser Form bei Kombinationen aus Firmen- und Produktname unüblich ist, und einen entsprechenden Zusatz (z. B. "von INNOVA", "by INNOVA") erwarten ließe. Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei "INNOVA" im Bereich der hier relevanten veranstaltungs- und messebezogenen Dienstleistungen um einen bekannten Anbieter handelt, so dass ein solcher Zusatz eventuell entbehrlich wäre. Überhaupt sind in diesem Dienstleistungsbereich Kombinationen

aus dem Namen des Veranstalters und der Bezeichnung der konkreten Messe unüblich, vielmehr taucht allenfalls der Name des Veranstaltungsorts als Ergänzung zum eigentlichen Messenamen auf (z. B. "CeBIT" oder "CeBIT Hannover", nicht aber "Deutsche Messe (AG) CeBIT", "CeBIT Deutsche Messe" o. ä.). Angesichts der Gleichgewichtigkeit beider Bestandteile reicht auch die Voranstellung von "electronica" nicht für eine Prägung aus, zumal dieser positionsbedingten Hervorhebung wiederum die Kleinschreibung von "electronica" gegenüber dem großgeschriebenen "INNOVA" als relativierend entgegensteht.

Jedoch kommt dem Markennwort "electronica" innerhalb der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, die nach den Grundsätzen der Leitentcheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE ebenfalls zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr führen kann. Zunächst verfügt "electronica" in der jüngeren Marke bildlich, klanglich und begrifflich über die erforderliche Selbständigkeit als Markenbestandteil. Insbesondere bildet es entgegen der Auffassung der Markeninhaberin mit dem weiteren Bestandteil "INNOVA" keinen Gesamtbegriff, in dem es unter Verlust seiner Selbständigkeit aufgehen könnte. Auch Verkehrsteilnehmer, die das Wort "electronica" unmittelbar und ausschließlich als Wort einer romanischen oder der niederländischen Sprache für "Elektronik"/"elektronisch" verstehen, werden keinen Gesamtbegriff mit "INNOVA" erkennen, da letzteres eben kein Wort einer solchen Sprache darstellt und die dem deutschen Begriff "elektronische Innovation" korrespondierende Wortkombinationen jedenfalls in romanischen Sprachen unter Nachstellung des Adjektivs gebildet werden (z. B. "innovacion electronica"). Schon rein sprachlich kann daher für den größten Teil der Verkehrskreise, gerade soweit sie fremdsprachlich bewandert sind, kein komplett einer bestimmten Fremdsprache zuordenbarer Gesamtbegriff vorliegen (was in der Anmeldephase der jüngeren Marke auch zur Beanstandung wegen absoluter Schutzfähigkeit Anlass gegeben hätte). Auch wenn "INNOVA" naheliegend als sprechende Kennzeichnung mit dem Anklang zu "Innovation" erkannt wird, so bleibt damit eine kennzeichnende Eigenständigkeit beider Markenbestandteile erhalten. Ähnliches gilt für Verkehrskreise, die auch in "electronica" kein fremd-

sprachliches Wort, sondern einen ihnen unbekanntem, aber erkennbar sprechenden Hinweis mit dem Anklang an den Begriff "Elektronik" erkennen. Auch für diese Verkehrskreise stehen die beiden zwar sprechenden aber doch kennzeichnenden Bestandteile "electronica" und "INNOVA" als zwei eigenständige Markenwörter nebeneinander, was nicht zuletzt durch die unterschiedliche Schreibweise in durchgängiger Klein- und Großschreibung deutlich wird.

Da "electronica" somit eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, sind unter diesem Gesichtspunkt zumindest assoziative Verwechslungen nicht ausgeschlossen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke nach dem insoweit unbestrittenen und im Übrigen durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemachten Vortrag der Widersprechenden bereits seit 1964 für die gleichnamige Elektronikfachmesse verwendet wird. Wer als (Fach-)Teilnehmer des Messepublikums die schon seit Jahrzehnten veranstaltete "electronica"-Messe der Widersprechenden kennt, läuft Gefahr, diese Kennzeichnung innerhalb der Kombination "electronica INNOVA" wiederzuerkennen und so auf ein weiteres Messeprodukt der Widersprechenden oder eines mit ihr organisatorisch oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmens zu schließen, z. B. auf eine neue Spezialmesse der "electronica" für innovative Produkte oder mit einem innovativen Messekonzert. Dieser Eindruck wird schriftbildlich auch noch dadurch verstärkt, dass "electronica" in beiden Zeichen in gleicher Weise, nämlich ausschließlich mit Kleinbuchstaben, auch mit kleinem Anfangsbuchstaben, geschrieben ist.

Auch wenn man bei der Anwendung der Grundsätze des o. g. THOMSON LIFE - Urteils Zurückhaltung übt, wie dies die Markeninhaberin unter Hinweis auf zwei Entscheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts vertritt, so gelangt der Senat hier dennoch zu einer Verwechslungsgefahr. Denn der Europäische Gerichtshof hat in dem genannten Urteil zu erkennen gegeben, dass er eine Markenurpation auch über die engen Grenzen der Prägung bzw. der das Gesamtzeichen dominierenden Stellung des gemeinsamen Elements hinaus als Fall einer Verwechslungsgefahr ansieht. Er hat dabei a. a. O. unter Rdn. 34 ausgeführt,

dass die selbständig kennzeichnende Stellung "z. B." dann zu bejahen sei, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreihet. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Im Leitsatz hat er auch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke mit einbezogen.

Vorliegend stellt zwar "INNOVA" keine bekannte Marke oder eine für den Verkehr erkennbare Unternehmensbezeichnung dar, jedoch ähneln sich die Fallgestaltungen derart, dass der im THOMSON LIFE - Urteil zum Ausdruck kommende Gedanke des Schutzes gegen eine Markenurpation auch hier zur Annahme einer zumindest assoziativen Verwechslungsgefahr führen muss. Denn zur effektiven Gewährleistung eines solchen Schutzes darf es zum einen nicht darauf ankommen, dass der weitere Kombinationsbestandteil (hier: "INNOVA") eine bekannte Marke ist, da ansonsten nur die Inhaber bekannter Marken, die vergleichsweise noch am Wenigsten eine Motivation zur Ausnutzung fremder Zeichen haben dürften, überhaupt ein "Potenzial" zur Markenurpation hätten. Diese Gefahr geht bei lebensnaher Betrachtung eher von anderen Personen aus. Zum anderen darf der Schutz vor Markenurpation auch nicht auf Fälle beschränkt werden, in denen der Dritte seine Unternehmensbezeichnung mit einer fremden älteren Marke kombiniert. Dies zeigt auch der vorliegende Fall, in dem "INNOVA" von weiten Teilen des Verkehrs zwar nicht als Unternehmenskennzeichen, dann aber als Produktmarke, z. B. Produktweitmarke, aufgefasst wird, so dass zumindest der irrtümliche Schluss auf die Zugehörigkeit zur Produktfamilie der Widersprechenden hervorgerufen werden kann. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken in dem übereinstimmenden Element, das in der Anmeldung einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil darstellt, und der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der konkurrierenden Waren und Dienstleistungen besteht nach Erkenntnis des Senats Verwechslungsgefahr.

Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben und die angegriffene Marke zu löschen.

2. Die Voraussetzungen für die Rechtsbeschwerde sind nach § 83 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben. Soweit die Markeninhaberin dies unter Hinweis auf zwei Entscheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts anregt, in denen das o. g. THOMSON LIFE - Urteil des Europäischen Gerichtshof als einen Ausnahmefall betreffend angesehen worden ist, hält der erkennende Senat eine Rechtsbeschwerdezulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung angesichts der unterschiedlichen Fallgestaltungen nicht für erforderlich. Der Senat hat die selbständig kennzeichnende Stellung des gemeinsamen Markenbestandteils "electronica" nach den Grundsätzen der THOMSON LIFE - Entscheidung nur innerhalb einer Fallgestaltung angewendet, die einer Marken usurpation entspricht, ähnlich wie sie der Europäische Gerichtshof, a. a. O., zu beurteilen hatte.

Einen Widerspruch zu den von der Markeninhaberin genannten beiden Entscheidungen des 27. Senats ist hierbei nicht ersichtlich. Im Fall 27 W (pat) 22/06 - Street Nats/Street ist der 27. Senat davon ausgegangen, dass die jüngere Marke "Street Nats" einen Gesamtbegriff darstelle bzw. vom Verkehr zumindest als ein solcher vermutet werde. Ein Gesamtbegriff, der der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung entgegenstehen würde, liegt hier aber gerade nicht vor (s. o.). Im Fall 27 W (pat) 27/06 - SIGNALE by CAMELOT/SIGNAL hat der 27. Senat in der Angabe "by Camelot" eine Herstellerangabe gesehen, die unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Markenkollision auf dem Bekleidungssektor nicht zurücktrete, sondern sogar das eigentlich prägende Element darstelle und als Herstellerangabe (so die Interpretation des THOMSON LIFE - Urteils durch den 27. Senat) ein zusammengesetztes Zeichen stets dominiere. Diese Besonderheiten des Bekleidungssektors spielen vorliegend keine Rolle. Außerdem fehlt es hier an einer deutlichen Herausstellung des Firmenbestandteils durch die gebräuchliche und auch deutschen Verkehrs-

kreisen verständliche Präposition "by" oder "von". Eine Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung ist damit nicht zu besorgen.

Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof, der über die Rechtsbeschwerde zu befinden hätte, in seiner Entscheidung GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz erkennen lassen, dass er die Grundsätze des THOMSON LIFE - Urteils offenbar auch weit über die Fallgestaltungen der Aneinanderreihung eigenständiger Markenwörter mit mindestens normaler Kennzeichnungskraft hinaus anwenden will. Rechtsbeschwerden sind daher gegenwärtig allenfalls zur Rechtsfrage veranlasst, wie weit die THOMSON LIFE - Grundsätze überhaupt noch ausgedehnt werden sollen.

Bender

Knoll

Kätker

CI