



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 109/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 33 950.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Bildtonträger (ausgenommen unbelichtete Filme); Compactdiscs, CD-ROM, CD-I, DVD, Videobänder; Magnetdatenträger; optische Datenträger; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, Nachrichtenübermittlungsgeräte; Datenverarbeitungsprogramme, Software; Mausmatten (Mauspads); Spielprogramme für Computer; Computer- und EDV-Zubehör, nämlich Peripheriegeräte und Chipkarten, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Publikationen; Videospieldassetten; Zeichentrickfilme

Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Handbücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Periodika, Magazine, Kataloge; Bildträger aus Papier; Umverpackungen jeder Art (soweit in Klasse 16 enthalten), Werbematerialien (soweit in Klasse 16 enthalten)

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Jacken; Käppchen (Kopfbedeckungen); Kapuzen; Kopfbedeckungen; Mützen; Pullover; Socken; Sweater; T-Shirts

Klasse 28: Spiele; Brettspiele; elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Gesellschaftsspiele; Kartenspiele; Spielkarten; Spielzeug

Klasse 35: Marketing; Werbung; Verkaufsförderung in allen Medien; Vermittlung von Verkäufen und deren Abrechnung (Onlineshopping) für Dritte in Computernetzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Onlinevermittlung von Verträgen für Dritte sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Werbesendungen; betriebswirtschaftliche Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, nämlich Werbung und Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Veranstaltung und Organisation von Messen, Kongressen, Ausstellungen und Konferenzen, auch Videokonferenzen, zu Werbe- und wirtschaftlichen Zwecken; Information über Veranstaltungen zu Werbe- oder wirtschaftlichen Zwecken mittels Herausgabe und Veröffentlichung von Publikationen für Werbezwecke und Werbematerial, insbesondere von Zeitschriften, Broschüren und elektronischen Newsletter, auch über das Internet; elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen

Klasse 38: Telekommunikation; Anrufweitschaltung, Konferenzschaltungen und SMS-Dienste als Mehrwertdienste, Auskünfte mittels Telekommunikation; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk sowie Bereitstellen von Telekommunikations-

verbindungen hierüber; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet und des Zugriffs auf Software in Datennetzen für Internetzugänge; Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Pagingdienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); Online-Telekommunikationsdienste, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf sowie Lieferung, Beförderung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Ton, Schrift und Bild; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellen eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers sowie Bereitstellen einer Mailbox; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten auf Datennetze und Computerdatenbanken, insbesondere im Internet; internetbezogene Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Daten in Form von Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen im Internet; Dienstleistungen von Presseagenturen, nämlich Informationsverarbeitung durch Sammeln und Liefern von Nachrichten; Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen

Klasse 41: Herausgabe von Publikationen in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke), auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung) mittels Herausgabe und Veröffentlichung von Publikationen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitschriften, Broschüren und elektronischen Newsletter, auch über das Internet; Veranstaltung von Spielen über das Internet; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern und Datenträgern aller Art für Dritte als Dienstleistungen eines Ton- und Filmstudios; Unterhaltung; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten

Klasse 42: Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Programmerstellung, nämlich digitales Erzeugen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Audio- und Videosignalen für Dritte; Konzeption, Design sowie Erstellung und Programmierung von Netzwerkseiten (Websites) für On- und Offlineauftritte; Aktualisierung und Erstellung von Webseiten; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Aktualisieren von Computersoftware und von Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; elektronische Datensicherung und Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Vermietung von Rechnerkapazitäten zur Datenverarbeitung für Dritte; Hard- und Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; Pflege und Installation von Software; Vermietung von Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräten und von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Entwicklung und Pflege von datenbankgesteuerten Kommunikationssystemen als Dienstleistungen eines Telekommunikationsanbieters; Entwicklung und Pflege von Software für datenbankgesteuerte Kommunikationssysteme; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet

Klasse 45: Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere durch Handel mit und Vergabe von Lizenzen“

am 6. November 2007 eingetragene Wortmarke 307 33 950.5

iMOVE

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Computer, Computerhardware und Computersoftware sowie Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; Computerhardware und Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Geräte zur Suche elektronischer In-

formationen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet; (herunterladbare) elektronische Veröffentlichungen; von Datenbanken, Einrichtungen eines globalen Computernetzes oder dem Internet online gelieferte Computersoftware und Veröffentlichungen in elektronischer Form; Computerperipheriegeräte; integrierte Schaltkreise; magnetische und optische Datenträger; Server; interaktive Terminals; interaktive Fernsehterminal; digitale Videorecorder; Videokameras; interaktive Videoapparate und -instrumente; Bildaufzeichnungsapparate; Videoabspielgeräte mit Aufzeichnungsfunktion; interaktive Videoabspielgeräte und Videoaufzeichnungsgeräte; TV-Vorsatzgeräte; Fernsteuerungen für Audiogeräte, Videogeräte und Personalcomputer; Geräte zur Ausstrahlung, Aufzeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate, Instrumente und Medien zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Aufnahme, Speicherung, Verarbeitung, Bearbeitung, Übertragung, Ausstrahlung, Abrufung von Musik, Ton, Bildern, Text, Signalen, Software, Informationen, Daten und Code; Computerprogramme; Multimedia-Computersoftware; Datenspeicherprogramme; Betriebssystemsoftware für Computer; interaktive Software; Computersoftware für interaktive Spiele; Computerprogramme für interaktives Fernsehen; Computerhardware und -software zur Komprimierung und Dekomprimierung von digitalen Medien; audiovisuelle Computerhardware und -software; Computerhardware und -software für die Verwendung bei der Videobearbeitung; Bild-Editierapparate; audiovisuelle Computerhardware und -software; Computerhardware und -software für die Verwendung bei der Videobearbeitung; Computersoftware zur Verwendung bei der Erstellung von Schriftarten und Titeln für Filme, Videos und Multimedia; Telekommunikationsausrüstung und -apparate zur Umwandlung von Film und Video in interaktive und digital komprimierte Programme; Computerhardware und -software zur Steuerung von Audio- und Videogeräten; Computersoftware zur Anzeige, Suche und Wiedergabe bespielter akustischer Medien und Internet-Hörfunk; Computersoftware zur Anzeige, Suche und Wiedergabe von Fernsehsendungen und bespielten Videobändern; Computersoftware zum Betrachten, Suchen und Anzeigen grafischer Bilder; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.

Klasse 38: Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistungen; Bereitstellung von Online-Kommunikationsdiensten; Kommunikation über ein globales Computernetz oder das Internet; E-Mail-Dienste, Nachrichtenübermittlung und -empfang; Rundfunk- und Fernsehdienste; Bereitstellung des Zugangs zu Webseiten; Übertragung und Verbreitung von Daten oder audiovisuellen Bildern über ein weltweites Computernetz oder das Internet; Bereitstellung des Zugangs zu MP3-Websites im Internet; Lieferung von digitaler Musik über Telekommunikationsanlagen; Bereitstellung des Zugangs zu Websites mit digitaler Musik im Internet; Leasing von Zugangszeiten zu einer Computerdatenbank; Consulting, Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

Klasse 41: Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen, nicht zum Herunterladen; Bereitstellung von elektronischen Online-Veröffentlichungen; Online-Veröffentlichung von elektronischen Büchern und Journalen; Bereitstellung von Veröffentlichungen in einem globalen Computernetz oder im Internet, die eingesehen werden können; computergestützter Unterricht; computergestützte Schulungsleistungen; computergestützte Schulungsleistungen; computergestützter Unterricht; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computersoftware; Editieren von Tonbändern; Editieren von Kinofilmen; Editieren von Videobändern; Dienstleistungen einer Redaktion; Filmschnitt (fotografisch); Montage (Bearbeitung) von Videobändern; digitale Bildgebung; Bereitstellung von über MP3-Internet-Websites bereitgestellte (nicht herunterladbare) digitale Musik; Bereitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar), bereitgestellt über das Internet; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.

Klasse 42: Beratung in Bezug auf Computerhardware und Software; Vermietung von Computerhardware und -software, Geräten und Ausrüstungen; Beratung in Bezug auf Software für multimediale und audiovisuelle Anwendungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Unterstützung und Beratung in Bezug auf die Entwicklung von Computersystemen, Datenbanken und Anwendungen;

Grafikdesign zur Zusammenstellung von Web-Seiten im Internet; Online-Informationen in Bezug auf Computerhardware und -software aus einem weltweiten Computernetz oder dem Internet; Erstellen und Pflege von Websites; Entwurf und Entwicklung von Websites mit Multimediamaterialien; Übernahme von Host-Funktionen für Websites Dritter; Entwicklung von interaktiver Multimedia-Software; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen“

registrierten, prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke GM005269221

IMOVIE.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Diese Entscheidung hat sie damit begründet, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe. Abgesehen von den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 25 und 28 stünden sich im Übrigen teils identische, teils hochgradig, mittelgradig und entfernt ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüber. Selbst unter Zugrundelegung eines strengen Maßstabs halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Angesichts dessen könne dahinstehen, ob der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme oder sich diese am Rande der Schutzfähigkeit bewege und durch ihren stark beschreibenden Anklang im Sinne von „Internetfilm“ allenfalls noch Identitätsschutz beanspruchen könne. Wie die Markenstelle unter Vorlage von Belegen ausgeführt hat, handele es sich bei dem Wortbestandteil „i“ um eine vielfach nachweisbare, gebräuchliche Abkürzung für Internet, die den Verbrauchern aus Wortbildungen wie „I-Marketing“, „iPayment“, „iVoting“ oder „iBanking“ mit „i“ in der Bedeutung „Internet“ ebenso wie der englische Begriff „movie“ für „Film“ bestens bekannt sei. Im Zusammenhang mit den von der Widersprechenden beanspruchten Waren und Dienstleistungen besage das Zeichen „IMOVIE“ lediglich, dass die Waren der Klasse 9 und die die Dienstleistungen der

Klassen 38, 41 und 42 dazu dienen, Filme im Internet bereitzustellen bzw. mit im Internet bereitgestellten Filmen zu unterhalten oder zu unterrichten. Gerade in dem hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor spielen die englische Sprache eine beherrschende Rolle. Mithin könne die Widerspruchsmarke zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung der Waren sowie des Gegenstandes der Dienstleistungen dienen.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden könne nicht von einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Denn hierzu erforderliche Angaben zur Intensität und Dauer der Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland, zu den konkreten Umsätzen, zum Werbeaufkommen der Widersprechenden für die Widerspruchsmarke und zur Marktposition der Widersprechenden im Vergleich zu ihren Mitbewerbern fehlten ebenso wie objektive Statistiken oder Verkehrsbefragungen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei auch nicht amtsbekannt.

Den angesichts dessen zu fordernden Markenabstand halte die angegriffene Marke ein. Klanglich unterschieden sich beide Zeichen markant in ihren durch die Vokale das Gesamtklangbild bestimmenden Endungen (gesprochen „-i“ bzw. „-uv“) und dadurch, dass die angegriffene Marke aus zwei, die Widerspruchsmarke aus drei Silben bestehe. Schriftbildlich enthalte die Widerspruchsmarke den zusätzlichen Buchstaben „i“, was angesichts der Tatsache, dass es sich um relativ kurze Markenwörter handele und das Schriftbild ein ruhige und auch wiederholte Wahrnehmung ermögliche, insgesamt ausreiche, um eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Begrifflich führten die auch im Inland verständlichen verschiedenen Bedeutungen von „Bewegung“ für „move“ und „Film“ für „movie“ von einer Verwechslungsgefahr weg.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie geht von einer Verwechslungsgefahr beider Marken, klanglicher und schriftbildlicher Ähnlichkeit beider Zeichen sowie einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Sie trägt dazu ergänzend unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung vor, als Softwareanwendung zur digitalen Videobearbeitung sei das Produkt „iMovie“ Teil eines seit Januar 2006 standardmäßig auf allen Macintosh-Computern vorinstallierten Softwarepaketes mit der Bezeichnung „iLIFE“. Ihre länderspezifischen Verkaufs- und Stückzahlen seien vertraulich. Das Softwarepaket sei in Deutschland zwischen 2003 und 2010 isoliert hunderttausende Male sowie zusätzlich als Bestandteil der am Deutschen Markt im gleichen Zeitraum veräußerten Macintosh Computer millionenfach verkauft worden. Mit dem Verkauf isolierter Softwarepakete habe sie einem Umsatz von mehreren Millionen US-Dollar erzielt. Schließlich sei sie Inhaberin einer Markenserie mit dem Stammbestandteil „I“.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. März 2009 und 26. August 2010 aufzuheben und die angegriffene Marke 307 33 950.5 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist auf Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen hin und vertritt die Auffassung, dass die Kollisionszeichen einander nicht hinreichend ähnlich seien, um eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu begründen. Der Annahme einer solchen stehe insbeson-

dere die sich am Rande der Schutzfähigkeit bewegende, geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke wendet sich gegen die Annahme einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung und hält die von der Widersprechenden hierzu zur Akte gereichten Belege für nicht aussagekräftig. Die klanglichen, begrifflichen und schriftbildlichen Unterschiede beider Zeichen seien deutlich vernehmbar und jedenfalls geeignet, eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sicher auszuschließen.

Ergänzend wird auf die Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 307 33 950.5 Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber 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 der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Obwohl die sich gegenüberstehenden Kollisionsmarken Schutz für teilweise identische und teilweise hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen beanspruchen, reichen, hiervon ausgehend, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 – DVK/OVK) im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung die zwischen den Zeichen „iMOVE“ und „iMOVIE“ bestehenden Unterschiede aus, um die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen.

Wie bereits von der Markenstelle in ihrem Erstbeschluss dargelegt, kommt der Widerspruchsmarke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen originär nur eine äußerst geringe, ihren Schutzzumfang deutlich reduzierende Kennzeichnungskraft zu, weil „iMOVIE“ auf einen im Internet abrufbaren Film hinweist und auf diese Weise jeweils entweder ein Merkmal der geschützten Waren und Dienstleistungen beschreibt oder einen engen sachlichen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt.

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in

Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rn. 497 zu § 14). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 16 - Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 - Schuhpark).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden, weil aus der Eintragung lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen wird der Grad der Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Hacker, Hacker/Ströbele, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 106). Ob die Marke über eine Kennzeichnungskraft verfügt, die über diesen, sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgeht, bedarf im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Prüfung und Feststellung.

Wer als inländischer Geschäfts- oder Privatkunde Beratungs-, Unterhaltungs-, Telekommunikations-, Unterrichts- und Publikationsdienstleistungen sowie Dienstleistungen zur Datenverarbeitung und Gestaltung von Internetauftritten in Anspruch nimmt, die beanspruchten Waren der Klasse 9 erwirbt oder für sie Interesse zeigt, ist daran gewöhnt, „i“ als Abkürzung für „Internet“ zu verstehen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 508710 – i.store; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 23/10 – iNanny; HABM PAVIS PROMA R0682/02-2, – I-CARD; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 249/02, – i-finance.de; HABM PAVIS PROMA R0660/07-1, – i-player, HABM PAVIS PROMA R 01494/06-1 – iDesigner; HABM PAVIS PROMA R 0758/02-2 – ITUNES; HABM PAVIS PROMA R 0149/05-2

- IPHONE). Der aus dem Englischen stammende Begriff „Movie“ hat in seiner Bedeutung „Film“ Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011) Durch die Verbreitung des amerikanisch geprägten Teils der Filmkultur in Deutschland seit der Nachkriegszeit ist er auch im Inland allgemein verständlich geworden. Die Wortkombination aus „I“ und „MOVIE“ haben die durch die Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrskreise daher bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 2007 (vgl. Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 147) ohne weiteres als „Internetfilm“ verstanden.

Bei den beanspruchten Waren der Klasse 9 handelt es sich um Geräte oder deren Zubehör, die zur Auswahl, zur Aufzeichnung und Betrachtung, zum Herunterladen, Versenden, Speichern, zum Schneiden und zur technischen Bearbeitung solcher Filme dienen oder sich, wie „Computersoftware für interaktive Spiele“, mit derartigen Aufgaben spielerisch befassen können. Die beanspruchten Telekommunikations- und Beratungsdienstleistungen der Klasse 38 können ebenfalls der Filmproduktion und -bearbeitung, dem Abruf, der Präsentation und Bereitstellung von Filmen im Internet dienen. Die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs-, Ausbildungs-, Veröffentlichungs- und Erziehungsdienstleistungen können sich thematisch mit Filmen im Internet befassen. Der Filmschnitt, die Montage und die Edition von Filmen und Tonbändern eignen sich unmittelbar zur Herstellung von im Internet abrufbaren Filmen.

Die von der Widersprechenden vorgetragene Anknüpfungstatsachen sind nicht geeignet, eine Steigerung der originär erheblich geschwächten Kennzeichnungskraft ihrer Marke durch intensive Benutzung auch nur für einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen, § 43 Abs. 1 MarkenG analog. Da die Steigerung der Kennzeichnungskraft bestritten ist, kann im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren, in dem kein Raum für eingehende Beweiserhebungen ist, von einer Steigerung nur ausgegangen werden, wenn diese sich ohne weitere Ermittlungen ohne weiteres aus der Akte ergibt (BPatG GRUR 1997, 840 - Lindora-Linola). Dies ist hier nicht der Fall. Der eidesstattlich versi-

cherte Vortrag dazu, dass in Deutschland im Zeitraum zwischen 2003 – 2010 millionenfach Rechner verkauft worden seien, auf denen eine mit „IMOVIE“ bezeichnete Anwendung als Teil eines isoliert zusätzlich hunderttausende Male veräußerten Softwarepaketes vorinstalliert sei, ist insoweit unbehelflich. Angesichts der Fülle der am Markt angebotenen Personalcomputer und der auf diesen Rechnern heutzutage in großer Anzahl vorinstallierten Anwendungen ist zum einen nicht davon auszugehen, dass der angesprochene durchschnittlich aufmerksame Interessent für Personalcomputer die Bezeichnung jedes vorinstallierten Programmbestandteils kennt und diesen einem bestimmten Hersteller zuordnet. Zum anderen sind in der dem Beibringungsgrundsatz unterliegenden Frage der Markenbenutzung Tatsachen konkret in einer Weise darzulegen, die den weiteren Verfahrensbeteiligten eine Überprüfung ermöglicht. Von der Angabe konkreter Umsatzzahlen, Marktanteile und Werbeaufwendungen bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie von einer Verkehrsbefragung, die eine - nicht von Amts wegen bekannte - gesteigerte Verkehrsbekanntheit des Zeichens belegen könnten, hat die Widersprechende jedoch ausdrücklich abgesehen.

Letztlich kann diese Frage dahinstehen, denn selbst bei Annahme einer insgesamt knapp durchschnittlichen Kennzeichnungskraft zugunsten der Widersprechenden reicht innerhalb der vergleichsweise kurzen, sich gegenüberstehenden Markenwörter der in einem zusätzlich am Wortende eingefügten Buchstaben bestehende Unterschied jedenfalls aus, um im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung von Warenidentität i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen:

Im Zeichenvergleich führt schon der auch für deutsche Verbraucher ohne weiteres verständliche Bedeutungsgehalt des Wortbestandteils „MOVIE“ im Sinne von „Film“ der Widerspruchsmarke dazu, dass der angesprochene Verkehr die beiden Markenwörter begrifflich selbst in der Erinnerung sowie unabhängig davon deutlich voneinander zu unterscheiden vermag, ob er die angegriffene Marke nach englischen oder deutschen Phonetikregeln oder gar als Kombination beider ausspricht (vgl. hierzu BGH GRUR 1992, 130 - Bally/Ball; BGHZ 28, 320, 323 f.

- Quick/Glück; BGH, GRUR 1975, 441, 442 - Passion; BGH GRUR 1982, 611, 613 - Prodont; BGH GRUR 1986, 253, 256 - Zentis).

Zudem hat auch die jüngere Marke einen Bedeutungsgehalt. Ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird die Bedeutung des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortbestandteils „move“ ebenfalls zutreffend im Sinne von „Bewegung, bewegen“ erfassen und die angegriffene Marke „iMOVE“ als Bezeichnung für eine Bewegung durchs Internet verstehen. So begegnet „move“ dem deutschen Durchschnittsverbraucher beispielsweise als Bestandteil von 191 Einträgen im Branchenbuch „Gelbe Seiten“ und findet Verwendung in 420 in der „Datenbank der Werbung“ registrierten Slogans (vgl. www.slogans.de).

Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung fehlt es ebenfalls an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kann zwar grundsätzlich sprechen, dass die Inhaber der Widerspruchsmarke im Verkehr bereits mit einem in beiden Marken übereinstimmenden Wortbestandteil aufgetreten ist, der zugleich als Wortstamm Bestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken ist (Hacker, a. a. O., 9. Aufl., § 9 Rn. 378 m. w. N.). Zum einen müssen jedoch die tatsächlichen Voraussetzungen einer entsprechenden Verwendung derartiger Serienmarken im Verkehr im Widerspruchsverfahren „liquide“ sein (vgl. BGH GRUR 2000, 890, 892 – IMMUNINE/IMUKIN; GRUR 1998, 927, 929 – COMPO-SANA; BPatG GRUR 2001, 436, 438 - CEFABRAUSE/CEFASEL; GRUR 1997, 840, 842 – Lindora/Linola; Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 119 - 122), wozu nichts vorgetragen ist. Zum anderen ist erforderlich, dass dem übereinstimmenden Element Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Hieran fehlt es, wenn der gemeinsame Stammbestandteil - wie hier „I“ als im Verkehr geläufige Abkürzung für „Internet“ - selbst eine kennzeichnungschwache, beschreibende Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; EuG GRURInt. 2005, 503 – SISSI ROSSI/MISS

ROSSI; GRURInt. 2005, 140 – Chufafit; MarkenR 2003, 200 – NU-TRIDE/TUFFTRIDE; HABM MarkenR 2002, 433 – iti-Digits I).

Da auch für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle keinen Erfolg haben.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten i. S. d. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb