



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 66/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 70 366

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 14. Februar 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Innovapro

ist am 19. März 1999 unter der Nummer 398 70 366 für die Waren und Dienstleistungen "Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Rohprodukte auf Polymerbasis, Rohprodukte mit Monomeranteil; Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personal- und Investitionsberatung; Strategie und Analyse; Steuerung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Marketing und Marktforschung; Organisationsberatung; Innovationsberatung, Schutzrechtberatung, Erstellung von Schutzrechtentwürfen; Recherchen; Ausbildung, Training und Schulung einschließlich entsprechender Veranstaltungen; Entwicklungs- und Forschungsdienste bezüglich neuartiger Produkte und

Verfahren, Dienstleistung eines Ingenieurs, Dienstleistung eines Chemikers, Forschung auf dem Gebiet der Technik; Erstellung von technischen Gutachten; technische Projektplanung; Qualitätssicherungsberatung; Datenbankberatung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung; Produkt- und Sortimentsanalysen; Wettbewerbsanalysen" ins Markenregister eingetragen worden.

Während des Widerspruchsverfahrens hat der Inhaber der angegriffenen Marke auf die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" verzichtet, wobei diese im Register noch nicht gelöscht wurde.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der farbige eingetragene Marke Nr 2 105 413



und der identisch gestalteten Marke Nr 398 42 370.

Die Marke 2 105 413 ist für die Waren und Dienstleistungen "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; bespielte und unbespielte Magnet- und Videobänder, auch in Casset-

ten, Videoplatten und Kompakt-Disc-Platten; 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; Kompakt- und Zentraleinheiten der Datenverarbeitung, nämlich Computer, Prozessoren und elektronische Notizbücher (sogenannte Lap-Tops) sowie daran anschließbare Zusatzgeräte zur Ein- und Ausgabe sowie zur Wiedergabe von Daten und Informationen, nämlich Monitore, Tastaturen, Speichererweiterung und Festplatten; Datenverarbeitungsdrucker zum Zwecke des Belegdruckes sowie zur Textverarbeitung, nämlich Tintenstrahl-, Nadel- und Laserdrucker; Zeichengeräte für die Datenverarbeitung (Plotter); Datenspeicher in Form von Magnetbandscheiben (Floppy-Disc) und -plattengeräten einschließlich der Laufwerke; Datenträger in Form von Magnetbändern, -scheiben und -platten; Erstellung von Rechenprogrammen (Software), nämlich von Programmen in für den jeweiligen Computer verständlicher Sprache abgefaßte Programmabläufe für technische, technisch-wissenschaftliche, kaufmännische sowie Unterhaltungszwecke zur Anwendung in Computeranlagen; fotografische Aufnahme- sowie Reproduktionsgeräte und deren Teile, nämlich Rollfilm-, Platten- und Filmpackkameras, Spiegelreflex-, Reproduktions- und Panoramakameras; Kameras mit ein- oder angebauten Leuchten oder Blitzgeräten; Kameras mit eingebautem Belichtungsregler und/oder Entfernungsmesser; Kameras für selbstentwickelnden Film; Kameras mit Feder- oder Elektromotorantrieb; fotografische und kinematografische Wiedergabegeräte, nämlich Projektoren für Einfach- und Stereobildwurf, Überblendprojektoren, selbsttätig fokussierende Projektoren; Zubehör zu fotografischen und kinematografischen Wiedergabegeräten, nämlich Projektionschirme und -wände sowie Stative und Aufhänger, Lichtzeiger, Fernbedienungsgeräte, Bildwechsler, Bildträger, Betrachtungsgeräte für Einzelbilder, Bildbänder und Bilderstapel; Kameraverschlüsse, nämlich Objektiv-, Zentral-, Blenden- und

Schlitzverschlüsse; Schutz- und Bereitschaftstaschen, Etais und Koffer für fotografische und kinematografische Aufnahme- und Wiedergabegeräte sowie für deren Zubehör, nämlich Vorsatzlinsen, optische Filter, Wechselobjektive, Draht-, Selbst- und Fernauslöser, Zeitsteller, Belichtungs- und Entfernungsmesser, Blitzlichtgeräte und Blitzlampen; Halterungen für Apparate und Geräte an Stativen; Objektive, nämlich fotografische und kinematografische Projektions- und Mikroobjektive, Vorsatzlinsen, Objektivvorsätze und optische Sucher; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Gefrier- und Lüftungsgeräte und -apparate; elektrische Küchen- und Hausgeräte, nämlich Mikrowellengeräte, Kochfelder, Backöfen, Dunstabzugshauben, Friteusen, Grillgeräte, Toaster, Rühr- und Mixgeräte, Messer, Dosenöffner, Kaffee- und Espressomaschinen, Saftpresen, Bügel-eisen, Bügelgeräte, Staubsauger, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Wäscheschleudern und Wäschetrockner" geschützt.

Die Marke 398 42 370 hat Schutz für "Durchführung von Beratungen und Seminaren für Unternehmer und Führungskräfte in den Bereichen Management, Marketing, Personal- und Unternehmensführung, Werbung und Public Relations; Durchführung von Aus-, Anpassungs- und Weiterbildungskursen für Unternehmer und Führungskräfte des Handwerks, der Industrie und der Wirtschaft; organisatorische sowie technische Beratung und Schulung, insbesondere durch Seminare, Vortragsreihen, Kolloquien, Symposien und Workshops, zur Einführung in neue Technologien; EDV-Schulungen; Sprachunterricht; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckerzeugnissen".

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 14. Februar 2002 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Zwar bestünden zwischen den je sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, soweit sie die übereinstimmenden datenverarbeitungs- und beratungsspezifischen Schwerpunkte aufwiesen, ein beachtlicher bzw ein zT hoher Grad an Ähnlichkeit, doch auch den dadurch gebotenen Abstand hielten die Vergleichsmarken unter der gebotenen Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke noch ein. Bei dem Wortbestandteil "Innova" handele es sich um eine deutlich erkennbare Abwandlung des Begriffs "Innovation". Auf Grund dieses Umstands und auf Grund der vielen eingetragenen Marken mit diesem Wort sei aber "Innova" ausgesprochen kennzeichnungsschwach. Auszugehen sei von dem Grundsatz, dass sich der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufwiesen oder an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt seien, eng zu bemessen sei und sich auf die jeweilige (ggf nur minimale) eintragungsbegründende Eigenprägung beschränke. Vorliegend stünden sich zwei verschiedenartige Abwandlungen – nämlich die wörtliche Abwandlung "Innovapro" einerseits und die bildliche Ausgestaltung von "Innova" andererseits – der selben freihaltungsbedürftigen Sachangabe "Innovation" gegenüber, deren Gemeinsamkeiten sich auf diese Sachaussage beschränkten. Da weitergehende Gemeinsamkeiten in ihrer über die zugrundeliegende schutzunfähige Angabe "Innovation" hinausgehenden (schutzbegründenden) Eigenprägung fehlten, sei eine verwechslungsgefahrbezügliche Markenähnlichkeit zu verneinen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 14. Februar 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr 398 70 366 wegen der Widersprüche aus den Marken Nr 2 105 413 und Nr 398 42 370 anzuordnen.

Es liege nicht nur ein beachtlicher Grad an Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen vor, sondern teilweise sogar Identität. Die Marken müssten sich daher deutlich unterscheiden. Dem Wortbestandteil "Innova" in der jüngeren Marke sei eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen, da dem weiteren Wortbestandteil "pro" als Abkürzung für "professionell" bzw "Profi" keine Unterscheidungskraft zukomme, und eine Verwechslungsgefahr deshalb zu bejahen. Dies gelte selbst dann, wenn man entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unterstelle, die Marken seien kennzeichnungsschwach. Außerdem würden Wortanfänge besonders beachtet, zumal wenn die Endsilbe "pro" in der jüngeren Marke lediglich beschreibenden Charakter habe. Auch würden in der Erinnerung regelmäßig die übereinstimmenden Teile stärker hervortreten, und der Verkehr würde Bezeichnungen verkürzen. Dem Bestandteil "pro" in der angegriffenen Marke werde daher keine Beachtung geschenkt. Es dürfe auch nicht auf die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarken abgestellt werden, da beim Zusammentreffen von Wort und Bild der Wortbestandteil überwiege und das Bildelement keine selbständig kennzeichnende Funktion erfülle. Es bestehe sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Ähnlichkeit der Vergleichsmarken.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat teilweise Erfolg, nämlich soweit die Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" zurückgewiesen hat. Hinsichtlich dieser Dienstleistungen hätte die Markenstelle in der Sache keine Entscheidung treffen dürfen, da der Inhaber der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren

auf die Dienstleistungen "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" mit Schriftsatz vom 12. September 1999 bereits verzichtet hatte und diese Dienstleistungen somit nicht mehr Gegenstand des Widerspruchsverfahrens waren. Ein in einem anhängigen Widerspruchsverfahren erklärter Verzicht entfaltet unmittelbare Rechtswirkungen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 48 Rdn 17), auch wenn die Marke bzw die betroffenen Waren und Dienstleistungen im Register noch nicht gestrichen sind und dies noch nachgeholt werden muss. Die Entscheidung ist insoweit wirkungslos (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 42 Rdn 72).

Im übrigen hat die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg, da keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Ausgehend von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit und einer auch nach Verzicht bei der angegriffenen Marke auf die Dienstleistungen "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" immer noch bestehender Identität einzelner sich gegenüberstehenden Dienstleistungen (hinsichtlich der Widerspruchsmarke 398 42 370 insbesondere im Schulungs- Beratungs- und Werbebereich) ist eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu verneinen. Nach dem vom EuGH entwickelten Verbraucherleitbild ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 156). Selbst bei identischen Dienstleistungen reichen bei diesem Verbraucherleitbild die vorhandenen Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es muss daher im einzelnen einer teilweise bestehenden Waren- / Dienstleistungsähnlichkeit auch nicht nachgegangen werden, denn bei bloßer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kommt eine Verwechslungsgefahr um so weniger in Betracht (vgl zur sogenannten Wechselwirkung Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 28).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck auszugehen. In der Gesamtheit unterscheiden die sich gegenüber stehenden Marken erheblich, denn die Zeichenlänge und die grafische Ausgestaltung sind deutlich verschieden. Die angegriffene Marke enthält eine zusätzliche Silbe (pro), die im Gesamteindruck weder optisch noch klanglich untergeht und in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung hat.

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich dadurch die Marken in der Silbenzahl und Vokalfolge. Hinzu kommt, dass diese zusätzliche Silbe den harten klangstarken Sprenglaut "p" enthält, der sich von den übrigen Konsonanten der Zeichen deutlich abhebt und daher sehr auffällig ist. Auch wenn dieser Zeichenbestandteil einen beschreibenden Gehalt hat, zB als Hinweis auf "Profi/professionell", ist er im Gesamteindruck mit zu berücksichtigen, da selbst beschreibende Angaben bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 331).

Diese zusätzliche Silbe ist auch in schriftbildlicher Hinsicht von entscheidender Bedeutung, da sie die Zeichenlänge und das Umrissbild stark beeinflusst. Zudem haben die Widerspruchsmarken ihrerseits eine besondere grafische Gestaltung, welche der angegriffenen Marke fehlt, und ebenfalls einer Verwechslungsgefahr bei der visuellen Wahrnehmung entgegen wirkt. Soweit die Widersprechende sich darauf beruft, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort prägende Bedeutung zumisst, wirkt sich dieser Erfahrungssatz nach der Rechtsprechung des BGH nicht bei der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr aus (vgl BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2002, 1067 – DKV). Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass der reine Wortbestandteil "INNOVA" auf Grund seiner starken Annäherung an die beschreibende Angabe "Innovation" kennzeichnungsschwach ist, so dass der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung die grafische Ausgestaltung nicht als bloßes unbeachtliches Beiwerk wertet.

Das Prinzip, dass grundsätzlich von der registrierten Form der Marke auszugehen ist und kein Elementenschutz besteht, zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 370). Bei mehrgliedrigen Marken kann der Gesamteindruck auch durch einen einzelnen Zeichenbestandteil geprägt werden, wenn dieser eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist. Allerdings handelt es sich dabei um einen Ausnahmetatbestand (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 381), bei dem schon fraglich ist, ob er auf einheitlich zusammengeschriebene Wörter anwendbar ist (grundsätzlich verneinend Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 339;). Auch wenn dies nach der Rechtsprechung des BGH nicht generell ausgeschlossen erscheint (vgl BHG GRUR 1998, 924 salvent/Salventerol), so kann jedenfalls bei der angegriffenen Marke nicht davon ausgegangen werden, dass sie von dem Bestandteil "Innova" geprägt wird. Er ist mit dem weiteren Bestandteil "pro" zu einer Einheit verschmolzen, bei der die Einzelbestandteile nicht mehr selbständig als kennzeichnender Bestandteil und als reine Sachangabe hervortreten, zumal auch der Anfangsbestandteil einen stark beschreibenden Anklang aufweist. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr bei der angegriffenen Marke sich lediglich am Zeichenanfang "Innova" orientiert.

Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und aus diesem Grunde verwechselt werden könnten. Der Wortbestandteil "Innova" ist zwar in beiden Marken enthalten, jedoch fehlt in der angegriffenen Marke die besondere graphische Ausgestaltung, und außerdem wird diese nicht zwangsläufig in die Bestandteile "innova-pro" gegliedert. Auch wenn "pro" als Hinweis auf "Profi/Professionell" in Betracht kommt, ist die Silbe so in das Gesamtwort eingebunden, dass sie nicht lediglich als beschreibendes Anhängsel zu einem Stammbestandteil einer Zeichenserie wirkt. Hinzu kommt, dass es keine aus einem Stammbestandteil "INNOVA" und weiteren beschreibenden Silben gebildete Markenserie der Widersprechenden gibt. Der beschreibende Anklang von "INNOVA" an "Innovation" spricht zwar allein noch nicht gegen ein gedankliches in Verbindung Bringen; allerdings ist dieser Zeichenbe-

standteil nicht so kennzeichnungsstark, dass der Verkehr die angegriffene Marke ohne eine bereits bestehende Zeichenserie, in welche sie auch auf Grund der Zeichenbildung passen würde, für ein Serienzeichen der Widersprechenden hält. Zudem gibt es in unterschiedlichen Klassen etliche Marken mit dem Bestandteil "INNOVA". Auch wenn "INNOVA" der wesentliche Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden ist, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass er vom Verkehr als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden angesehen wird, zumal auch andere Firmennamen diesen Bestandteil aufweisen.

Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass der Verkehr annimmt, die Marken gehörten zwar unterschiedlichen Firmen, die aber miteinander verbunden seien, so dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat lediglich in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü