



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 143/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 49 719

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2003 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 82 390 wird die Löschung der Marke 300 49 719 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 49 719

Eyemotion

für

Film- und Fernsehproduktion; Planung, Gestaltung und Produktion audiovisueller und interaktiver Medien; Beratung von Unternehmen, Organisationen und Institutionen in allen Medien- und Kommunikationsfragen; Public Relations

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Marke 399 82 390

EMOTION

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42, u.A. für:

"Kl. 35: Werbung und Marketing; Informations- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Marketing und Werbung; statistische Auswertung von Marktdaten, Marktforschung, Marktanalysen; Rundfunk-, Fernseh- und Kinowerbung; Öffentlichkeitsarbeit (Public relations);

Kl. 41: Produktion von Filmen, Video- und sonstigen Fernsehprogrammen; Produktion und Reproduktion von Daten, Sprache, Text, Ton- und Bildaufnahmen auf Video- und/oder Audiokassetten, -bändern und platten (einschließlich CD-ROM und CD-i) sowie von Videospiele (Computerspielen); Produktion von Fernseh- und Rundfunkwerbesendungen einschließlich entsprechender Gewinnspielsendungen; Produktion von Filmen, Fernseh-, Rundfunk- und BTX, Videotext-Programmen oder -Sendungen;

Kl. 42: technische Beratung auf den vorstehenden Gebieten".

Dabei bezieht sich die Dienstleistung "technische Beratung auf den vorstehenden Gebieten" der Widerspruchsmarke entsprechend den vor ihr in der Klasse 42 aufgeführten weiteren Dienstleistungsbegriffen (zusammengefasst) auf die Verwertung von Film-, Fernseh- usw. -urheberrechten; Erstellung von (Medien-) Software; Betrieb von (Medien-) Netzwerken, technische Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet Multimedia und Fernsehen.

Mit Beschluss vom 24. März 2003 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der

Markenstelle besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zwar seien die Dienstleistungen der jüngeren Marke ersichtlich identisch bzw. hochgradig ähnlich mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen, den danach erhöhten Anforderungen an den Markenabstand werde die angegriffene Marke jedoch in jeder Hinsicht gerecht. Trotz des gemeinsamen Markenbestandteils "Motion" unterschieden sich die Marken nach dem Gesamteindruck deutlich voneinander. Mit der Voranstellung des Buchstabens "E" erhalte die Widerspruchsmarke eine neue, vom englischen Wort "motion" abweichende Bedeutung im Sinne von "Gefühlsregung", wobei "Emotion" auch Teil des Deutschen Wortschatzes sei und sein Sinngehalt damit leicht erfasst werde. Entsprechendes gelte für die jüngere Marke, da der Bestandteil "Eye" (engl. "Auge") ein bekanntes englisches Wort darstelle. Der unterschiedliche Bedeutungsgehalt der Marken erleichtere die Unterscheidbarkeit beim Hören und Lesen, zumal Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet würden als die übrigen Markenteile. Hinzu komme, dass die beiderseitigen Dienstleistungen nicht auf die Schnelle nachgefragt würden und regelmäßig eine schriftliche Beauftragung bzw. eine schriftliche Bestätigung einer mündlichen Absprache erfolge. Zudem verhindere die auffällige Unterlänge des Buchstabens "y" in der jüngeren Marke schriftbildliche Verwechslungen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 300 49 719 anzuordnen.

Die Beschwerde ist nicht begründet worden. Auch der Markeninhaber hat sich zu der ihm zugestellten Beschwerde nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

a) Die beiderseitigen Dienstleistungen sind, wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat, offensichtlich weitestgehend identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich. Jede Dienstleistung der jüngeren Marke wird von Dienstleistungen, wie sie für die Widersprechende eingetragen sind, entweder ganz oder zumindest teilweise erfasst, so dass eine Identität bzw. Teilidentität der Dienstleistungen besteht. Soweit die Dienstleistungen also nicht bereits deckungsgleich sind, besteht angesichts zahlreicher wirtschaftlicher Berührungspunkte zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit, was hier keiner Vertiefung bedarf.

b) Klanglich besteht zwischen den Marken eine zumindest mittelgradige, für nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs sogar eine hochgradige Ähnlichkeit.

Die jüngere Marke wird im Hinblick auf ihre Zusammensetzung aus dem geläufigen englischen Wort "eye" und dem ebenfalls häufigen Wort "motion", das wiederum mit der Endung von "emotion" identisch ist, vornehmlich wie "aimouschn" ausgesprochen.

Allerdings ist auch in einem nicht unerheblichem Umfang damit zu rechnen, dass ein Teil der Verkehrsteilnehmer, der mangels Existenz eines englischen Begriffs "eyemotion" nicht sofort den Bedeutungsgehalt "eye" ("Auge") am Wortanfang der jüngeren Marke herausliest, in der Marke ein reines Phantasiewort bzw. eine Zusammensetzung "ey-emotion" vermutet. Für diesen Verkehrsteil kommt auch die Aussprache "ejmouschn" in Betracht, wobei der Diphthong am Wortanfang nicht mehr so deutlich ausgesprochen wird.

Die Widerspruchsmarke wird wie "emouschn" ausgesprochen.

Bereits bei "korrekter" Aussprache ("aimouschn") der jüngeren Marke ergeben sich beachtliche Annäherungen, da der betonte und zudem gedehnte, damit also zeitlich größere, zweite Wortteil mit dem Diphthong "ou" und sämtlichen Konsonanten vollkommen identisch ist. Außerdem stellt der hell-dunkel-Diphthong "ai" am Anfang der angegriffenen Marke gegenüber dem "e" der Widerspruchsmarke zwar durchaus einen beachtlichen Unterschied (zudem am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang) dar, mit dem "i" enthält er jedoch immerhin ebenfalls ein helles Klangelement, das insoweit dem ebenfalls hellen Wortanfang "e" der Widerspruchsmarke entspricht. Schon bei "korrekter" Aussprache der jüngeren Marke als "aimouschn" ist daher von einer zumindest mittelgradigen klanglichen Ähnlichkeit - mit Tendenz zu einer höhergradigen Ähnlichkeit - auszugehen.

Noch stärker nähern sich die Marken an, wenn die jüngere Marke von Verkehrsteilnehmern wie "ejmouschn" gesprochen wird. Insoweit liegt gegenüber der wie "emouschn" ausgesprochenen Widerspruchsmarke sogar eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit vor. Für einen zumindest nicht unbeachtlichen Teil des Ver-

kehr, der nach den markenrechtlichen Grundsätzen bereits gegen Verwechslungsgefahr zu schützen ist, kann dies nicht ausgeschlossen werden.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als eher schwach einzustufen, da der Sinngelalt (Gefühl, Emotion) im hier relevanten Medienbereich beschreibende Bezüge aufweist (z.B. emotionale Filme, Appell an Emotionen der Konsumenten von Medienprodukten).

d) Als weiteres bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigendes Kriterium hat die Markenstelle, insoweit zu Recht, auf die Art und wirtschaftliche Bedeutung der im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen abgestellt. Diese werden nicht auf die Schnelle sondern erst nach sorgfältiger Prüfung ausgesucht und in Anspruch genommen. Dabei fallen Unterschiede zwischen den Marken eher auf, was sich insoweit verwechslungsmindernd auswirken kann.

Auch ein sofort erfassbarer Sinngelalt der beiden oder zumindest einer der beiden Marken kann sich verwechslungsmindernd auswirken, da die schriftbildlichen oder klanglichen Unterschiede vom Leser oder Hörer wesentlich schneller oder besser erfasst werden. Die Widerspruchsmarke verkörpert mit dem englischen Ausdruck für "Gefühl, Emotion" einen solchen sofort erfassbaren Sinngelalt. Zwar ist dies bei der jüngeren Marke nicht der Fall, es darf allerdings nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass auch "Eyemotion" offensichtlich eine Wortbildung darstellt, die sich an den bekannten Begriff "Emotion" anlehnt, bzw. sich (fantasievoll) von ihm ableitet. Damit besteht zwischen den beiden Marken auch eine gewisse begriffliche Brücke, die dazu führen kann, dass der Verkehr auch beim Lesen oder Hören der jüngeren Marke unwillkürlich an den gleichen Sinngelalt erinnert wird, der auch hinter der Widerspruchsmarke steht. Zudem spricht auch die o.g. Kennzeichnungsschwäche dieses Begriffs gegen seine Fähigkeit, als Mittel zur begrifflichen Erleichterung der Unterscheidbarkeit der Marken.

e) Angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen und der mittelgradigen, teilweise auch hochgradigen Ähnlichkeit der Marken bei Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke und sich insgesamt nicht gravierend verwechslungsmindernd auswirkenden weiteren Umständen wird für einen jedenfalls noch beachtlichen Teil des Verkehrs, auch wenn er eine Minderheit darstellen mag, eine (klangliche) Verwechslungsgefahr bestehen. Dies führt dazu, dass letztlich eine Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden muss.

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war daher die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl