



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 82/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. November 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 046 647

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzende, der Richterin Uhlmann und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

NOVASCAPE

ist am 3. August 2009 angemeldet und am 17. September 2009 unter der Nummer 30 2009 046 647 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u.a. für Dienstleistungen der

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 23. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Gemeinschaftswortmarke

NOVASCALE

die am 17. März 2005 unter der Nummer EM 003059862 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 9: Rechenmaschinen und Ausrüstungen für die Datenverarbeitung, nämlich Computer, Multiprozessoren, Netze, Systemarchitektur, Peripherie- und Endgeräte, nämlich Laufwerke, Tastaturen, Drucker, Bildschirme, Geräte mit Bildschirm und Tastatur, Speicherausrüstungen, insbesondere Magnet- und optische Speicher, Speicher mit integrierten Schaltkreisen und Controller; optische Geräte und Instrumente zum Lesen codierter Informationen; Datenübertragungs- und Telekommunikationsausrüstungen; Softwareprogrammen;
- Klasse 38: Nachrichtenübermittlung mittels Computer, Telekommunikation und Fernsprechgeräte;
- Klasse 42: Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste

Widerspruch erhoben, der sich aber nur gegen die für die Klasse 42 der angegriffenen Marke eingetragenen Dienstleistungen richtet.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken festgestellt und die angegriffene Marke für die in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistungen seien mit den Widerspruchsdienstleistungen identisch oder zumindest ähnlich.

So überschneide sich die für die angegriffene Marke geschützte Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software“ mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste“ inhaltlich. Zumindest seien sie als einander ergänzende Dienstleistungen ähnlich. Die angegriffenen Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ wiesen ebenfalls Ähnlichkeit mit den Widerspruchsdienstleistungen auf, weil Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung unter die Oberbegriffe im Bereich wissenschaftlicher und industrieller Forschung fallen könnten. Mangels Anhaltspunkten für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Die angegriffene Marke halte aber weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, weil die sich gegenüberstehenden Wortmarken in Vokalfolge, Silbenzahl und Betonung identisch seien. Lediglich in der Schlussilbe liege eine Abweichung in einem Konsonanten vor; es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Abweichung angesichts der übereinstimmenden Wortanfänge überhört werde. Die Gefahr von Verwechslungen werde auch nicht durch einen etwaigen abweichenden Begriffsgehalt der Endsilben ausgeschlossen. Die Vergleichsmarken stellten in ihrer Gesamtheit Kunstwörter dar, mit denen die angesprochenen Verkehrskreise keinen eindeutigen, erfassbaren Sinngehalt verknüpften. Auch schriftbildlich seien die beiden Marken aufgrund einer Übereinstimmung fast aller Buchstaben nahezu identisch. Die Abweichung durch den Buchstaben „P“ anstelle von „L“ reiche zur Unterscheidung nicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 27. Mai 2011 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, eine Dienstleistungsähnlichkeit liege nicht vor, weil keine Dienstleistungen angeboten würden. Mit der angegriffenen Marke werde eine Netzwerk- und Technologieplattform bezeichnet, die als interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Thema „Intelligentes Bauen und Wohnen“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zur Innovationsförderung des Mittelstandes initiiert und bewilligt worden sei mit dem Ziel der energetischen Sanierung des Gebäudebestands in Deutschland sowie der Optimierung der energetischen Planung und Gestaltung von Gebäudehüllen und modularer Fassadensysteme von Wohn-, Gewerbe- sowie Zweckbauten. „NOVASCAPE“ sei als Kunstwort aus „Innovation“ und „Landscape“ inzwischen ein eigenständiger und erklärender Begriff in der deutschen Forschungsszene für ein bestimmtes Netzwerkkonzept. Der Begriff „NOVASCALE“ werde von ihm nicht benutzt. Bei der BMWi-Netzwerkplattform „NOVASCAPE building intelligence“ liege eine völlig anders geartete inhaltliche und konzeptionelle Ausrichtung vor.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung hat sie an ihrer im Amtsverfahren geäußerten Auffassung festgehalten, dass die sich gegenüberstehenden Marken schriftbildlich und klanglich an Identität grenzten. Der einzige Unterschied bestehe im vorletzten Buchstaben, der angesichts der weitgehend identischen und im Übrigen hochgradig ähnlichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken hinsichtlich der in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung identischer sowie hochgradig und mittelgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. (EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr.15 – Canon; BGH, GRUR 2007, 321 Rdnr. 20 – COHIBA; GRUR 2009, 484 Rdnr.25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145, 1148 Rdnr. 34 f. - Pelikan).

- a) Identität besteht zwischen den in Klasse 42 genannten Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ der angegriffenen Marke und den in der gleichen Klasse registrierten Widerspruchsdienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software“.
- b) Die in Klasse 42 angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware“ sind hochgradig ähnlich mit den in Klasse 9 vorgeannten Widerspruchswaren „Rechenmaschinen und Ausrüstungen für die Datenverarbeitung, nämlich Computer, Multiprozessoren, Netze, Systemarchitektur“, weil die Entwicklung und Herstellung von Computerhardware oft von denselben Unternehmen oder unter derselben Kontrolle erbracht werden.

- c) Die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ weisen eine mittelgradige Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen „Ingenieurarbeiten und -dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, nämlich Erstellen von Programmen, Aktualisierung und Wartung von Software, Computerberatungsdienste“, weil beispielsweise das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen im Rahmen industrieller Analysedienstleistungen oder bei wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten zur Ermittlung oder Auswertung zu analysierender Parameter eine Rolle spielen und vom Anbieter der Analysedienstleistung als ergänzende Dienstleistung mit angeboten werden kann. Vom Oberbegriff der wissenschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten werden auch Forschungsarbeiten zu Computersoftware erfasst (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 344; BPatG 25 W (pat) 84/03).
2. Die sich gegenüberstehenden identischen, hochgradig bzw. mittelgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken richten sich vorwiegend an Fachkreise. Da es sich bei ihnen um spezialisierte Dienstleistungen mit einer gewissen Werthaltigkeit für den Auftraggeber handelt, ist bei den betroffenen Verkehrskreisen ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad anzusetzen. Das gilt auch für den Erwerb von Computern durch den Endverbraucher.
3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.
- a) Der Begriff „NOVASCALE“ kann in nicht-markenmäßiger Verwendung weder im deutschen noch im englischen Sprachraum nachgewiesen werden.

- aa) Als „Nova“ wird sowohl im Deutschen als auch im Englischen ein Stern bezeichnet, der aufgrund innerer Explosionen plötzlich stark an Helligkeit zunimmt. Im deutschen Sprachgebrauch eher selten ist die Verwendung von „Nova“ als Pluralform des substantivierten Neutrums „Novum“, welches sich von dem lateinischen Adjektiv „novus“ für „neu“ ableitet. Ebenfalls nachgewiesen ist „NOVA“ als Abkürzung des Begriffs „Normenverbrauchsabgabe“ im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen (www.duden.de; <http://oxforddictionaries.com>; <http://wortschatz.uni-leipzig.de>).
- bb) Der Begriff „Scale“ ist im Deutschen nicht gebräuchlich, im Duden werden lediglich „Scaling“ („das Vergrößern oder Verkleinern von [Bild]vorlagen vor einer Verwendung in Prospekten oder Anzeigen“) und „scale-up“ als „Übertragung von Laborergebnissen auf großtechnischen Maßstab in der Verfahrenstechnik“ erwähnt. Im englischen Sprachraum kommt dem Wort als Substantiv neben „Skala“ unter anderem auch die Bedeutung „Schuppe“, „Waage“ oder „Größenordnung“ zu. Beispielhafte Bedeutungen als Verb umfassen „schuppen“, „messen“, „anpassen“ oder „wiegen“ (www.duden.de; <http://wortschatz.uni-leipzig.de>; <http://oxforddictionaries.com>; www.dict.cc).
- b) Aufgrund der Ungebräuchlichkeit des Wortbestandteils „NOVA-“, sowie der je nach Sichtweise vorliegenden gemischt deutsch/englisch oder rein englischen Bildung des Wortes erschließt sich die Bedeutung von „NOVASCALE“ den angesprochenen Verkehrskreisen nicht. Selbst wenn bei den Fachverkehrskreisen die Kenntnis einiger der Bedeutungen des Begriffs „scale“ etwa als „Skala“, „Waage“ oder „Größenordnung“ unterstellt werden kann, bleibt die Bedeutung des Gesamtbegriffs „Novascale“ diffus. Es ergibt sich jedenfalls keine beschreibende Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei identischen, hochgradig und mittelgradig ähnlichen Dienstleistungen und trotz Anwendung einer erhöhten Sorgfalt hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht mehr ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 487 Rdnr. 32 – Metrobus; GRUR 2006, 60 Rdnr. 17 coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a.a.O. Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH a.a.O. – Metrobus; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden sowohl klanglich als auch schriftbildlich hochgradig ähnlich wahrgenommen.

- a) Silbengliederung, Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus der sich gegenüberstehenden Zeichen „NOVASCAPE“ und „NOVASCALE“ sind identisch. Beide Wörter sind dreisilbig bzw. viersilbig (in englischer bzw. deutscher Sprechweise) und weisen die Vokalfolge O-A-A-E auf. Ein klanglicher Unterschied findet sich nur in der Schlusssilbe. Dort unterscheiden sich die beiden Wörter im vorletzten Buchstaben und Konsonanten („P“ statt „L“), was klanglich sowohl in englischer als auch in deutscher Sprechweise jedoch nur geringfügig zum Tragen kommt. Angesichts der Übereinstimmung nicht nur der stärker beachteten Wortanfänge, sondern der ersten sieben von neun Buchstaben wird die einzige Abweichung im achten Buchstaben, den Konsonanten „P“ bzw. „L“, leicht überhört werden.
- b) Auch im Schriftbild sind die einander gegenüberstehenden Zeichen „NOVASCAPE“ und „NOVASCALE“ ähnlich, da sie sich lediglich in einem von neun Buchstaben („P“ statt „L“) unterscheiden, wobei der jeweilige abweichende Buchstabe am Wortende lokalisiert ist, welches, insbesondere da beide Zeichen eine gewisse Wortlänge aufweisen, weniger stark wahrgenommen wird. Auch unter Berücksichtigung der möglichen Kleinschreibung der beiden Wortmarken reicht der einzige Unterschied durch die Unterlänge des Buchstabens („p“), die dem „l“ fehlt, am Wortende nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
- c) Eine Neutralisierung der hohen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Vergleichsmarken ist aufgrund des sich nicht unmittelbar erschließenden Sinngehalts der Begriffe „NOVASCAPE“ und „NOVASCALE“ ausgeschlossen.

Die angegriffene Marke setzt sich aus den Bestandteilen „NOVA“ und „SCAPE“ zusammen.

- aa) Die Bedeutung des Teilbegriffs „NOVA“ ist schon bei der Widerspruchsmarke eingehend erörtert worden. Dass dieser Bestandteil aus dem Wort „**INNOVATION**“ entnommen ist, wie der Beschwerdeführer vorgetragen hat, ist nicht ohne weiteres erkennbar.
- bb) „SCAPE“ ist lexikalisch nicht nachweisbar (www.duden.de). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass den angesprochenen Verkehrskreisen dieser englische Begriff mit der Bedeutung „Schafft“ (www.dict.cc; <http://oxforddictionaries.com>) bekannt ist. Ferner ergibt sich selbst ausgehend von dieser Bedeutung kein Sinngehalt in der Zusammenschau mit dem Teilbegriff „NOVA“. Eine Interpretation als „neue Landschaft“ würde zum einen einen Rückgriff auf die lateinische Bedeutung von „Nova“ und zum anderen eine Interpretation von „Scape“ als Kürzel für das englische Substantiv „Landscape“ erfordern, was dem Verbot der zergliedernden Betrachtung von Marken zur Bestimmung des Sinngehalts zuwiderlaufen würde, auch wenn „SCAPE“ nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers tatsächlich aus dem englischen Wort „landscape“ entnommen wurde.

Kortge

Uhlmann

Jacobi

Hu