



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 263/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 15 983.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2003 wird zurückgewiesen, soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 127 837 angeordnet worden ist.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2003 bleibt dahingestellt, soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 738 393 angeordnet worden ist.

Gründe

I.

Die am 18. März 1999 angemeldete Marke 39 915 983

ist am 3. Mai 1999 für die Dienstleistungen

"Werbung, Online-Marketing, Presseservice; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Beratung in dem Bereich Neue Medien, Erstellen von Internetpräsenzen; Erstellen von Software für Computer zum Zweck von Multimediaanwendungen und Bild- und Tonaufzeichnungen, auch über Internet abrufbar"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 2. Juni 1999 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 29. März 2001 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Computerprogramme und Software; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Förderung der geschäftlichen Aktivitäten; Unternehmensmanagement; Büroarbeiten; Organisation und Verwaltung von Prämien- und Treueprogrammen; Auskunftsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Datenkompilation und -transkription; Datenbank- und Datenverarbeitungsleistungen; Telefonantwort- und Nachrichtenübermittlungsdienst; Telekommunikations-, Kommunikations-, Telefon-, Fernkopier-, Telex-, Nachrichtensammelungs- und Übertragungs-, Funkruf- und E-Maildienste; Sendung, Empfang, Speicherung und Verarbeitung von Daten und Informationen; Online-Informationen mit Hilfe von Telekommunikation; Datenaustausch; Satelliten-Kommunikationsdienste; Sendung oder Übertragung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen; Vermieten von Apparaten, Instrumenten, Anlagen oder Teilen zur Verwendung bei Bereitstellung vorstehend genannter Leistungen; Beratung, Information und Consulting in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Informa-

tion und Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit und der Betrugsverhinderung; Schutz von persönlichem Eigentum; Erstellung von Horoskopen; Wettervorhersage; Nachrichten und Informationen über aktuelle Ereignisse; Dienstleistungen; Restaurant-Informationen; Hotelreservierungsdienste"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 127 837

ORANGE

und der am 21. Dezember 1999 u. a. für

"Telekommunikation; Online Computerdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Informationen und Beratung in Bezug auf das Angebot von und die Verkaufsförderung für Waren sowie zur Auswahl und Ausstellung von Waren; Informationen und Beratung für potentielle Käufer von Handelswaren und Waren; Beratung in Bezug auf Telekommunikation, Kommunikation, Telefon, Fernkopie, Telex, Nachrichtensammlung und -übertragung, Funkruf- und E-Mail-Dienste"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 738 393

ORANGENET

hat dagegen Widerspruch erhoben. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke EU 738 393 wurde im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf Grund dieser Widersprüche mit Beschluss vom 17. September 2003 durch einen Prüfer des höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hinsichtlich der Gemeinschaftsmarken 738 393 "ORANGENET" und 127 837 "ORANGE" geht die Markenstelle teilweise von einer Identität und im Übrigen von einer beachtlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen aus. Es sei ein erheblicher Abstand erforderlich, den die angegriffene Marke nicht mehr einhalte. Vorliegend sei von einer für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Wirkung des Wortbestandteils "orange" im Verhältnis zu den übrigen Elementen, welche beschreibend seien, auszugehen. Dem Bildbestandteil komme als stilisierte Orangenfrucht im Hinblick auf die kennzeichnungsstärkere Bezeichnung "orange" keine mitprägende Bedeutung zu. Der Begriff "orange" der angegriffenen Marke sei mit der Gemeinschaftsmarke 127 837 "ORANGE" klanglich und begrifflich identisch. Entsprechendes gelte jedenfalls in begrifflicher Hinsicht auch im Verhältnis zu der Gemeinschaftsmarke 738 393 "ORANGENET". Das beschreibende Element "NET" sei verbraucht. Ihm komme keine relevante, die Gefahr einer Verwechslung ausschließende Funktion zu, zumal "net" und der Bestandteil "network" der angegriffenen Marke Synonyme seien, was die begriffliche Nähe noch verstärke.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben dagegen Beschwerde eingelegt und beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2003 aufzuheben und die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken Nr. 127 837 und Nr. 738 393 zurückzuweisen.

Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken seien nicht verwechslungsfähig. Angesichts der fantasievollen grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke, der Übereinstimmung in nur einem Zeichenbestandteil und des unter-

schiedlichen Bedeutungsinhalts der Verwendung des Wortes "orange" – bei der angegriffenen Marke die Frucht Orange, bei der Widerspruchsmarke dagegen die Farbe - wiesen die Marken vielmehr einen deutlichen Abstand voneinander auf. Eine "zerpflückende" Betrachtung der einzelnen Zeichenelemente verbiete sich. Die angegriffene Marke verwende den Bestandteil "orange" als integrierten Teil der phantasievollen Gesamtdarstellung. Es entstehe der Eindruck eines einheitlichen Gesamtzeichens. Dem Bestandteil "network" könne in Bezug auf den Gesamteindruck nicht jegliche Kennzeichnungskraft abgesprochen werden. Der englische Begriff "network" für Netzwerk sei keine einfache Beschreibung der Werbetätigkeit, der Telekommunikation oder der Software-Entwicklung und ergebe in Kombination mit der Frucht sogar ein äußerst phantasievolles Zeichen. Die Orangen als Früchte des Baumes seien mit einem Netzwerk von Ästen verbunden. Aber selbst wenn man dem Amt darin folgen würde, dass die übrigen Bestandteile der angegriffenen Marke zu vernachlässigen seien, überzeuge die Entscheidung nicht. Dem Begriff "orange" in den Widerspruchsmarken komme für sich genommen keine starke Unterscheidungskraft zu, denn das Wort beschreibe schlichtweg eine Farbe und sei wenig originell. Im Bereich der Internetdienstleistungen befänden sich eine Fülle von Zeichen, die den Bestandteil "orange" führten. Die Kennzeichnungskraft der Marken der Widersprechenden sei deutlich geschwächt. Außerdem bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Während es sich bei der Beschwerdegegnerin um eine Telefongesellschaft handele, betrieben die Beschwerdeführer ein Dienstleistungsunternehmen, das sich der Planung und Gestaltung von Internetauftritten widme. Der Kunde, der sich an die Beschwerdeführer wende, benötige ein werbewirksames Konzept für die Vermarktung seiner Firma, seiner Waren oder seiner Dienstleistungen im Internet, derjenige, der sich an die Beschwerdegegnerin wende, bedürfe demgegenüber eines Telefon- oder Internetanschlusses und habe mithin ein völlig unterschiedliches Anliegen. Telefongesellschaften, die Internetpräsenzen entwürfen, gebe es nicht. Außerdem verweisen die Beschwerdeführer auf die Widerspruchserwiderung vom 24. November 1999, in der sie geltend gemacht hatten, dass die Dienstleistungen im Bereich "Computer/Software" der Wider-

spruchsmarke zu unklar seien und diese Unklarheit nicht zu ihren Lasten auszuliegen sei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es bestehe Identität bzw Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen, und die Zeichen seien ähnlich. Eine Wortbildmarke werde grundsätzlich vom Wortbestandteil geprägt. Innerhalb der Wortelemente "network orange medien service" der jüngeren Marke trete das Element "orange" in den Vordergrund. Die Wortfolge "medien service" falle schon aufgrund der graphischen Gestaltung (geringe Schriftgröße) kaum ins Gewicht. Zudem handele es sich um beschreibende Elemente. Aber auch das Element "network" trete wegen seines beschreibenden Gehalts im Gesamteindruck der Marke zurück. Es werde damit lediglich auf ein Netzwerk hingewiesen. Es werde als reiner Sachhinweis auf die Erbringung von Dienstleistungen über ein Computernetz aufgefasst. Die Widerspruchsmarke "ORANGENET" werde ebenfalls von dem Bestandteil "ORANGE" geprägt, da der Bestandteil "NET" verbraucht sei und in den Hintergrund trete. Im Übrigen würde die Bedeutung des Bestandteils "Network Orange" die angegriffene Marke nur noch stärker in die Nähe der Widerspruchsmarke "ORANGENET" rücken, so dass die angesprochenen Verkehrskreise auch insoweit der Gefahr von begrifflichen Verwechslungen ausgesetzt seien. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege nicht vor. Vorsorglich weist die Widersprechende darauf hin, dass sie eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "orange" habe.

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

II.

Wie der Beschwerdegegnerin bereits mit Schreiben vom 20. Februar 2004 mitgeteilt wurde, war entgegen ihrer Ansicht für die vorliegende Beschwerde von den Inhabern der angegriffenen Marke lediglich eine Beschwerdegebühr zu entrichten, da es hierfür nicht auf die Anzahl der Widersprüche ankommt, über die in dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss entschieden wurde.

Die zulässige Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke hat, soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 127 837 angeordnet wurde, in der Sache keinen Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 738393 angeordnet wurde, kann die Entscheidung über die Beschwerde dahingestellt bleiben.

Die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Gemeinschaftsmarke Nr. 127 837 bemisst sich nach der Identität bzw dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen einerseits und der Zeichen andererseits sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Da Benutzungsfragen hinsichtlich der Widerspruchsmarke EU 127 837 keine Rolle spielen, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von den registrierten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auszugehen. Es kommt nicht darauf an, auf welchem Gebiet die Beteiligten derzeit tätig sind, sondern es ist das Verhältnis der einzelnen eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen.

Nach der maßgeblichen Registerlage stehen sich ähnliche, teilweise sogar identische Waren/Dienstleistungen gegenüber.

Die Dienstleistungen "Telekommunikation" sind in beiden Verzeichnissen identisch enthalten.

Die Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Software für Computer zum Zweck von Multimediaanwendungen und Bild- und Tonaufzeichnungen, auch über Internet abrufbar" der angegriffenen Marke sind mit den Waren "Computerprogramme; Computersoftware" der Widerspruchsmarke ähnlich. Zwischen den Dienstleistungen "Beratung in dem Bereich Neue Medien, Erstellen von Internetpräsenzen" der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen "Computerprogramme; Computersoftware;.Online-Informationen mit Hilfe von Telekommunikation; Datenbank- und Datenverarbeitungsleistungen" der Widerspruchsmarke zumindest eine erhebliche Ähnlichkeit besteht, wenn nicht teilweise sogar eine Identität gegeben sein kann.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 "Werbung, Online-Marketing, Presseservice" der angegriffenen Marke sind den Dienstleistungen "Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Förderung der geschäftlichen Aktivitäten; Unternehmensmanagement; Organisation und Verwaltung von Prämien- und Treueprogrammen; Auskunftsdienste in Geschäftsangelegenheiten" der Gemeinschaftsmarke 127 837 ebenfalls sehr ähnlich. Diese Dienstleistungsbereiche können sich sogar überschneiden, so dass teilweise auch hier Identität bestehen kann.

Es gibt keine Anhaltspunkte für die Auffassung der Beschwerdeführer, das Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalte insoweit eine Unklarheit, als die Software, auf die sich die Dienstleistungen bezögen, nicht näher spezifiziert worden sei, was nicht zu Lasten der Beschwerdeführer gehen dürfe. Abgesehen davon, dass die Verwendung von Oberbegriffen in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht ausgeschlossen, sondern sogar üblich ist und im vorliegenden Verfahren auch nicht zu prüfen ist, ob die Widerspruchsmarke zu Recht mit den teilweise weiten Waren- und Dienstleistungsbegriffen eingetragen

wurde, verwenden die Inhaber der angegriffenen Marke ebenfalls weite Oberbegriffe wie etwa "Telekommunikation" und "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", ohne den Themenbereich, auf den sich diese Dienstleistungen beziehen, näher einzugrenzen.

Der Senat geht hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke Nr. 127 837 von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Auch wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, dass das Wort "ORANGE" kennzeichnungsschwach sei, da mehrere Marken mit diesem Bestandteil eingetragen seien, kann daraus allein noch nicht auf eine Kennzeichnungsschwäche geschlossen werden, da über die Benutzung von Drittmarken keine hinreichenden Unterlagen vorliegen. Hinzu kommt, dass die Widersprechende geltend macht, sie selbst habe eine Reihe von Zeichen mit diesem Bestandteil. Auch aus dem Umstand, dass es sich bei dem Wort "Orange" um eine Farbbezeichnung handelt, kann nicht auf eine entscheidungserhebliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geschlossen werden, da diese Farbbezeichnung für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den bei ihr vorliegend noch relevanten Waren "Computerprogramme und Software" keine beschreibende Bedeutung hat.

Ausgehend von durchschnittlich ähnlichen bis identischen Waren und Dienstleistungen und einem noch durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sind an den Markenabstand mittlere bis strenge Anforderungen zu stellen, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Der erforderliche Zeichenabstand wird jedoch nicht eingehalten.

Es ist damit zu rechnen, dass noch erhebliche Verkehrskreise in der angegriffenen Marke den Bestandteil "orange" als den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Bestandteil ansehen. Die weiteren Bestandteile "network" und "medien service" sind in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen rein beschreibende Angaben, die zudem optisch von dem Wortbestandteil "orange" abgetrennt sind

und im Gesamteindruck eine untergeordnete Rolle spielen. Hinsichtlich des Bestandteils "medien service" wird dies zudem augenfällig durch die graphische Gestaltung der Marke verdeutlicht. Dieser Bestandteil ist durch eine kleinere und feinere Schrift und einen deutlichen Strich von dem Bestandteil "network orange" abgesetzt. Der Bestandteil "network" ist dagegen durch einen orangefarbenen Bildbestandteil, welcher lediglich als Ausschmückung und nicht als selbständig kennzeichnendes Element wirkt, von dem Bestandteil "orange" getrennt. Für sämtliche Dienstleistungen der angegriffenen Marke können Netzwerke eine erhebliche Rolle spielen, in dem diese Dienstleistungen in einem Netzwerk erbracht werden oder ein solches bereitstellen. Mit "network" bezeichnet man ua auch ein Kommunikationsnetzwerk. Erhebliche Verkehrskreise sehen daher in der Angabe "orange" die eigentliche Kennzeichnung.

Hinsichtlich derjenigen Verkehrskreise, die sich in der angegriffenen Marke den Bestandteil "orange" als die eigentliche Kennzeichnung einprägen, besteht eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke EU 127837 "ORANGE", da diese Wörter klanglich identisch sind und den gleichen Begriffsinhalt haben können und selbst bei schriftbildlicher Wiedergabe des prägenden Bestandteils eine Verwechslungsgefahr besteht, da der Verkehr Marken oft in unterschiedlicher Schreibweise wiedergibt. Er macht in der Regel keinen Unterschied zwischen der Wiedergabe in Großbuchstaben oder in Kleinbuchstaben. Die Ansicht der Inhaber der angegriffenen Marke, dass es sich bei dem Wortbestandteil "orange" in den Zeichen um unterschiedliche Begriffe handele, nämlich in der angegriffenen Marke um die Frucht "Orange", welche mit einem Netzwerk von Ästen verbunden sei, und in der Widerspruchsmarke um die Farbe "orange", vermag der Senat nicht zu teilen, weil sich diese Interpretation nicht aus den Marken selbst ergibt. Wenn das Wort "orange" eine doppelte Bedeutung hat, so betrifft dies beide Marken in gleichem Maße, zumal der Bildbestandteil vor dem Wort "orange" in der angegriffenen Marke auch als orangefarbene abstrakte Bildgestaltung und nicht als Frucht-darstellung aufgefasst werden kann.

Selbst soweit beachtliche Verkehrskreise die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit gegenüber stellen, besteht noch eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr, da angesichts der Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke unter bloßer Hinzufügung der beschreibenden Wörter "network" und "medien service", die optisch noch von dem Wortbestandteil "orange" getrennt sind, die Gefahr besteht, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, da es sich insoweit um spezielle Dienstleistungen für Netzwerke und den Medienbereich handeln kann und daher die angegriffene Marke als Zweitmarke der Widersprechenden wirkt. So sah zB auch der EuGH bei einer identischen Übernahme der Widerspruchsmarke "LIFE" in ein anderes Zeichen "THOMSON LIFE" eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH MarkenR 2005; 438), wobei dahingestellt bleiben kann, ob der EuGH im Falle der identischen Übernahme der Widerspruchsmarke lediglich eine mittelbare Verwechslungsgefahr annahm oder sogar eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, wenn der übernommene Bestandteil in der angegriffenen Marke selbständig kennzeichnend wirkt, unabhängig davon, ob er den Gesamteindruck prägt.

Die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke hat daher hinsichtlich der Widerspruchsmarke 127 837 keinen Erfolg.

Im Übrigen bleibt die Entscheidung über die Beschwerde dahingestellt, so dass es auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke EU 738 393 nicht ankommt und es daher nicht erforderlich ist, der Widersprechenden noch weitere Gelegenheit zu geben, zum Schriftsatz der Beschwerdeführer vom 22. Dezember 2005 mit der Benutzungseinrede noch Stellung zu nehmen.

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

gez.

Unterschriften