



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 97/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 35 853**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2008 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 9 - vom 19. Februar 2008 wird aufgehoben. Die Löschung der Marke 304 35 853 wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die farbige (orange) Wort-/Bildmarke 304 35 853.3 (Anmeldetag 22.6.2004, veröffentlicht am 20.5.2005),



eingetragen am 14. April 2005 für

Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Software; Bereitstellung von Daten und Daten-

banken auf Internetservern, Bereitstellen von Daten zum Download, Datenübertragung über Internet; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellung von Computerprogrammen zur Optimierung von Geschäftsprozessen, z. B. in IT-Service-Management basierten Systemen; Service, Pflege, Installation und Konfiguration von Software, Mehrwertdienste bei Managementsoftware, insbesondere die Anpassung von Managementsoftware an Kundenbedürfnisse, technische Beratung zur Optimierung von Geschäftsabläufen, insbesondere durch Einsatz von Computerprogrammen zur Daten- und Informationsverarbeitung und unter Einbeziehung von neuen Kommunikationstechnologien

hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus ihrer Wortmarke 300 14 996.4 „infra“ (Anmeldetag 2.3.2000, eingetragen am 14.7.2000) sowie aus der Wort-/Bildmarke 300 19 301 (Anmeldetag 2.3.2000, eingetragen am 8.11.2000)



Beide Widerspruchsmarken sind geschützt für

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Telekommunikation, internetbezogene Telekommunikationsdienstleistungen (soweit in Klasse 38 enthalten);

zur Verfügungstellung eines Internetzuganges; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellung von Computerprogrammen zur Abbildung und Optimierung von Geschäftsprozessen, z. B. in Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP-Systemen); Beratung zur Optimierung von Geschäftsabläufen, insbesondere durch Einsatz von Computerprogrammen zur Daten- und Informationsverarbeitung und unter Einbeziehung von neuen Kommunikationstechnologien; zur Verfügungstellung von Speicherplatz auf Internetservern, Bereitstellung von Daten und Datenbanken auf Internetservern, Bereitstellen von Daten zum Download, Abbildung von unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen in Computerprogrammen; Datenübertragung über Internet.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Widersprüche mit Beschluss vom 19. Februar 2008 zurückgewiesen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als unterdurchschnittlich einzustufen. Das Wort „infra“ als solches sei für die im Verzeichnis befindlichen Waren und Dienstleistungen beschreibend bzw. nicht als Herkunftshinweis geeignet. Es handle sich um ein aus dem Lateinischen stammendes Präfix, welches „unter, unterhalb“ bedeute. Es sei aus vielen Wortzusammenstellungen, wie z. B. „Infrastruktur“, bekannt. Das Publikum werde auch bei Konfrontation mit „infra“ in Alleinstellung den Sinngehalt erkennen. In einem solchen Fall unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft seien an den Abstand, den die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke einzuhalten habe, nur geringe Anforderungen zu stellen. Insbesondere sei es aus Rechtsgründen verwehrt, die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf die Übereinstimmungen in solchen Markenbestandteilen zu stützen, die wegen ihres beschreibenden Sinngehalts nur wenig zur Eigenprägung der Widerspruchsmarke beitragen. Der Bestandteil „enterprise“ der angemeldeten Marke finde in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung ausgeführt, die Kennzeichnungskraft ihrer Zeichen sei zumindest durchschnittlich, da der Begriff „infra“ als solcher keinen Bedeutungsinhalt habe. Insbesondere sei er nicht glatt beschreibend und daher als Herkunftshinweis für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen geeignet.

Weiter seien die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken überwiegend identisch, sonst hochgradig ähnlich, so dass zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich sei.

Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der Zeichen sei der übereinstimmende Bestandteil „infra“ für den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägend, da er auf Grund seiner tatsächlichen Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt habe.

Dies führe zu einer Verwechslungsgefahr, da die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Zeichen nicht als einheitlichen Gesamtbegriff erkennen würden, ohne darin die Widerspruchsmarken „infra“ oder „infra:“ als selbständig kennzeichnendes Element wahrzunehmen.

Selbst wenn man eine Kennzeichnungsschwäche des klanglich übereinstimmenden Wortteils „infra“ annehmen würde, dürfte dieser Wortteil als solcher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht außer Acht gelassen werden, zumal der weitere Bestandteil „enterprise“ der angegriffenen Marke „Unternehmen“, „Gesellschaft“ oder „Firma“ bedeute und somit keinerlei Kennzeichnungskraft habe.

Außerdem liege eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens vor, denn für die Beschwerdeführerin seien beim Deutschen Patent- und

Markenamt neben den Widerspruchsmarken folgende weitere Marken eingetragen:

300 15 000 infra:business solutions (Wortmarke)

300 19 257 infra:business solutions (Bildmarke).

Für diese beiden Marken hat die Widersprechende nur Eintragungsnachweise vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat sich nicht zur Sache geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

1) Dass sich die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 60 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden und ohne den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen.

Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom März 2008 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit. Außerdem hat der Senat der Beschwerdegegnerin einen Monat für die Bestellung eines Inlandsvertreters eingeräumt und hieran mit Übersendung der Beschwerdebegründung am 13. August 2008 erinnert.

2) Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - IL PATRONE / II PORTONE).

- a) Die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen hochgradig ähnlich (Software; Mehrwertdienste bei Managementsoftware; technische Beratung zur Optimierung von Geschäftsabläufen) und teilweise identisch.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat im Gegensatz zur Markenstelle für durchschnittlich.

Dass es sich bei „infra“ um ein lateinisches Wort mit der Bedeutung „unterhalb“ handelt, führt allein noch nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft, da diese Bedeutung keinen beschreibenden Charakter für die betreffenden Waren und Dienstleistungen hat. „infra“ entspricht nicht den von der Markenstelle angeführten Beispielen „ultra“ und „mega“, denn „infra“ ist nicht in gleicher Weise geläufig.

Die von der Widersprechenden geltend gemachte kennzeichnungssteigernde Benutzung kann nicht berücksichtigt werden, da sie nicht genügend glaubhaft gemacht wurde.

c) Den damit erforderlichen weiten Abstand halten die Marken nicht ein. Es liegt zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr vor.

In ihrer Gesamtheit bestehen zwar deutliche Unterschiede zwischen „infra enterprise“ und „infra“ (bzw. „infra:“, klanglich identisch zu „infra“), da dem Bestandteil „enterprise“ der jüngeren Marke kein vergleichbarer Bestandteil der Widerspruchsmarke gegenübersteht.

Ob der gemeinsame Bestandteil „infra“ das angegriffene Zeichen prägt, weil er keinen direkt beschreibenden Begriffsinhalt zu den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen aufweist, während „enterprise“ ein beschreibender Zusatz im Sinn von „Unternehmen“ ist, den die Verbraucher nicht als Herkunftshinweis nehmen, kann dahingestellt bleiben.

Die Übereinstimmung in dem Bestandteil „infra“ begründet jedenfalls eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Eine solche Verwechslungsgefahr liegt vor, weil der mit den älteren Marken übereinstimmende Bestandteil „infra“ in das komplexe angegriffene Zeichen aufgenommen wurde, in der er neben „enterprise“ eine selbständig kennzeichnende Stellung hat. Die Bestandteile „infra“ und „enterprise“ verbinden sich im angegriffenen Zeichen nicht zu einem einheitlichen Gesamtbegriff, da die Markenbestandteile im Sinngehalt nicht aufeinander bezogen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 271). Die Übereinstimmung dieses Bestandteils mit den älteren Marken ruft bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck hervor, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, 261 Tz. 34 - INTERCONNECT).



Dies unterstützt noch der Umstand, dass der Doppelpunkt der Widerspruchsmarke 300 19 301 auch im angegriffenen Zeichen quer gelegt und verschiedenfarbig enthalten ist.

Auf die Frage, ob die Widersprechende eine Markenserie benutzt (EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge), kommt es damit nicht mehr an.

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

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ko