



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 36/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. Oktober 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 66 509**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 22. November 2004 angemeldete Marke

**Fourty6**

ist am 4. Mai 2005 u. a. für die Dienstleistungen

„35 Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte;

38 Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging);

42 Zur-Verfügung-Stellen von Webespace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Beratung, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet“

unter der Nummer 304 66 509 in das Markenregister eingetragen worden.

Der Inhaber der am 27. Juni 2001 für die Waren

„9 Elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Kassetten, CDs, CD-ROMs, DVDs; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte; Computerhardware und -software.

16 Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Poster und Plakate; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten.

25 Bekleidung; Kopfbedeckungen; Schuhwaren“

angemeldet und am 20. März 2003 eingetragenen Gemeinschaftsmarke  
Nr. 2276483



und der am 26. August 2004 für die Dienstleistungen

35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten;

36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

41 Erziehung; Ausbildung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vergütung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

angemeldet und am 9. Dezember 2005 eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 3999315



hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 22. November 2006 hat die Markenstelle zunächst durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche angeordnet, nämlich wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 3999315 hinsichtlich der Dienstleistungen „Dateiverwaltung mittels Computer, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte“ und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2276483 hinsichtlich der Dienstleistungen „Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nach-

richten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); Zur-Verfügung-Stellen von Webspaces (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Beratung, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet“. Im Übrigen hat der Erstprüfer die Widersprüche zurückgewiesen. Es stünden sich teilweise identische bzw. ähnliche Dienstleistungen gegenüber und die Marken seien klanglich ähnlich.

Gegen diesen Beschluss hat lediglich die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt.

Auf die Erinnerung hin hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA mit Beschluss vom 11. April 2008 durch eine Prüferin des höheren Dienstes den Erstprüferbeschluss teilweise aufgehoben, nämlich soweit eine Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche angeordnet worden war und hat die Widersprüche insoweit zurückgewiesen.

Die Marken seien klanglich nicht ähnlich, da die Zahl 46 nicht englisch ausgesprochen werde. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, da die jüngere Marke ein fremdsprachiges Zahlwort sei und es sich um eine komplexe Zahl handle. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der inländischen Verbraucher die jüngere Marke als solche, d. h. als Wortmarke auffasse und nicht ohne weiteres mit der Zahl 46 in Verbindung bringe.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 11. April 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Beschlusses des Erstprüfers vom 22. November 2006 zu löschen.

Es bestehe eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handle es sich um Verbraucher, die in der englischen Sprache zu Hause seien, da es sich bei den einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen in weitem Umfang um solche handle, bei denen die englische Sprache gegenüber der deutschen eine Vorrangstellung einnehme. Insbesondere auch im Import- und Exportverkehr sei eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen, wenn die angebotenen Waren und Dienstleistungen mündlich angeboten oder bestellt werden. In vielen Unternehmen der IT-Branche seien auch in Deutschland Angestellte mit englischer Muttersprache tätig, welche die Zahl „46“ im Telefonverkehr ohne weiteres mit „fortysix“ benennen würden. Die angegriffene Marke komme durch die teilweise in Ziffern geschriebene Wiedergabe der Zahl 46 den Widerspruchsmarken sogar noch näher als das Zahlwort.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Zeichen nicht verwechselbar seien. Die Widerspruchsmarken bestünden - anders als die angegriffene Marke - aus Ziffern und enthielten keinen Wortbestandteil. Es bestehe auch keine klangliche Ähnlichkeit der Zeichen, da die Widerspruchsmarken nicht englisch ausgesprochen würden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2009 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg, da hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind lediglich die Dienstleistungen der angegriffenen Marke, für die die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA mit Beschluss vom 11. April 2008 den Erstprüferbeschluss aufgehoben und eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken verneint hat, also hinsichtlich der Widerspruchsmarke GM 3999315 die Dienstleistungen

„Dateiverwaltung mittels Computer, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte“



und hinsichtlich der Widerspruchsmarke GM 2276483 die Dienstleistungen

„9 Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte;

38 Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging);

42 Zur-Verfügung-Stellen von Webespace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, re-

daktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Beratung, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet“.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der drei Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Die einzelnen Faktoren der Verwechslungsgefahr sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, im Hinblick auf den durch sie konstituierten Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr stehen sie aber in einem Verhältnis der Wechselwirkung (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32).

Hinsichtlich der im Hinblick auf die Widerspruchsmarke GM 3999315 beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen stehen sich zwar teilweise identische und im Übrigen stark ähnliche Dienstleistungen gegenüber und auch hinsichtlich der im Hinblick auf die Widerspruchsmarke GM 2276483 beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen besteht zumindest teilweise eine Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke, jedoch sind die sich gegenüberstehenden Zeichen so unterschiedlich, dass nicht mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen ist.

Es ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Zahl „46“ hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken eine beschreibende Bedeutung besitzt und die Zahl „46“ als Sachhinweis oder Anpreisung verstanden

wird. Auch kann nicht per se von einer nur geringen Kennzeichnungskraft von Zahlen ausgegangen werden. Es handelt sich vorliegend auch nicht um eine einstellige Grundzahl, deren Unterscheidungskraft zweifelhaft sein könnte (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 136).

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken besteht selbst insoweit keine Verwechslungsgefahr als eine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen vorliegt.

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Marken deutlich. Da die Widerspruchsmarken als solche keine Hinweise enthalten, dass sie englisch ausgesprochen werden, ist die deutsche Aussprache der Ziffern der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen. Der Vortrag der Widersprechenden, dass in vielen Unternehmen der IT-Branche auch in Deutschland Angestellte mit englischer Muttersprache tätig seien, die „46“ im Telefonverkehr ohne weiteres mit „fortysix“ benennen würden, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Es kommt nicht darauf an, ob die Zahl „46“ auf Englisch wie „fortysix“ ausgesprochen wird. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es vielmehr auf die Verhältnisse im Inland an. Dass Personen mit anderem sprachlichen Hintergrund die Zahl „46“ im Kontakt mit dem Ausland fremdsprachig aussprechen könnten, ändert nichts daran, dass üblicherweise die deutsche Aussprache im Inland gewählt wird. Außerdem bestehen hinsichtlich der angegriffenen Marke erhebliche Zweifel, ob mit einer klanglichen Wiedergabe als „fortysix“ zu rechnen ist. Da die angegriffene Marke aus dem (abgewandelten) Zahlwort „Fo(u)rty“ mit einer unmittelbar angehängten Ziffer „6“ besteht, würde eine Wiedergabe als „fortysix“ der Besonderheit der angegriffenen Marke nicht gerecht werden. Da zwischen dem Zahlwort und der Ziffer 6 durch die Art der Darstellung eine erhebliche Zäsur besteht, wird der Verkehr die angegriffene Marke eher als die Zahl „40“ kombiniert mit Ziffer „6“ verstehen. Die Kombination des englischen Zahlwortes für „40“ mit der Ziffer „6“ ist so ungewöhnlich und fernliegend, dass nicht damit zu rechnen ist, dass dies als Wiedergabe der Zahl „46“ verstanden wird. Es liegt vielmehr nahe, dass bei der ange-

griffenen Marke die Besonderheit der vorliegenden Kombination auch sprachlich zum Ausdruck gebracht wird (z. B. „forty and number six“ oder „Forty Ziffer 6“). Letztlich kommt es aber darauf nicht an, da selbst „fortysix“ und „sechsvierzig“ klanglich völlig verschieden sind. Auch im Schriftbild sind die sich gegenüberstehenden Zeichen völlig verschieden.

Die Marken sind aber auch nicht begrifflich ähnlich, denn die Zahl „46“ und die angegriffene Marke sagen nicht das Gleiche aus. Durch die Kombination des (falsch geschriebenen) Wortes „Fourty“ mit der Ziffer „6“ entsteht eine Kombination, die man nicht ohne weiteres im Sinne des Begriffs der Zahl „46“ versteht. Wenn man die angegriffene Marke überhaupt in der Gesamtheit als Zahl versteht, dann läge der Begriff „40 - 6“ am nächsten. Gleichmaßen könnte man in der Marke aber auch den Begriff der Zahl „40“ und die Ziffer „6“ als eine Seriennummer auffassen. Jedenfalls ist die angegriffene Zahlwort-Zahl-Kombination ein so schillernder Begriff, dass er nicht mit der Zahl „46“ der Widerspruchsmarken begrifflich identisch oder verwechselbar ähnlich ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

Bayer

Merzbach

Kober-Dehm

CI