



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 520/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 158 265

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2019 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 30 2009 061 712 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 22. März 2013 unter der Nummer 1 158 265 international registrierte Wortmarke

MetrolIntegrator

hat in der Bundesrepublik Deutschland zunächst Schutz beansprucht für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Software, equipment for data processing, communication devices for cable or wireless or optical transmission of data or messages, including apparatus for processing signals and data and for the input, output and display of data in modules, devices for the transmission and distribution of data, equipment for the transmission and distribution of data, management systems for configuration, operation and monitoring of the aforementioned facilities, equipment and modules

Klasse 38: Telecommunication

Klasse 42: Technical consultancy in the field of communication equipment for the wired or wireless or optical transmission of data and information; development, creation, updating and installation of software for communication equipment”.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 20. Mai 2009 angemeldeten und am 17. November 2010 u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Computerprogramme und -software;
Datenbanksoftware

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebens-, Genussmittel und Non Food Waren, insbesondere im Vertrieb an Hotels, Restaurants, Catering-Unternehmen, Wiederverkäufer und Kleinunternehmer; Groß- und Einzelhandelsdienst-

leistungen in den Bereichen:Elektro- und Elektronikwaren, Ton- und Datenträger,, auch über das Internet und/oder mittels Teleshopping-Sendungen und/oder mittels Online- und/oder Katalogversandhandelsdienstleistungen“

registrierten Wort-Bildmarke 30 2009 061 712

METRO

Ein gegen die Eintragung dieser Widerspruchsmarke geführtes Widerspruchsverfahren war am 2. Mai 2018 abgeschlossen.

Während des vorliegenden Widerspruchsverfahrens hat die Inhaberin der angegriffenen Marke den deutschen Schutzrechtsanteil der IR-Marke wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 09: Logiciel et systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau“

(Übersetzt: Software und Managementssysteme zur Konfiguration, Betrieb und Überwachung von Anlagen für Netzbetreiber).

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. August 2019 der international registrierten Marke 1 158 265 wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 061 712 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert, da zwischen den sich

gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Ausgehend von der Registerlage könnten sich beide Marken auch nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen IR-Marke auf identischen Waren begegnen, da die nunmehr noch für die angegriffene Marke registrierten Waren von den für die Widerspruchsmarke registrierten weiten Warenoberbegriffen „Computerprogramme und -software; Datenbanksoftware“ umfasst würden.

Weiterhin sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen; für eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte, da dem Verkehr der Wortbestandteil „METRO“ zwar als Name eines Handelskonzerns, nicht aber als Bezeichnung von Computerprogrammen und -software bekannt sei.

Neben Fachverkehrskreisen sei im Hinblick auf die Warenoberbegriffe der Widerspruchsmarke auch der allgemeine, im Bereich der Software mit Vorinformationen ausgestattete Durchschnittsverbraucher zu berücksichtigen.

Dieser unterliege bei den durch den zusätzlichen Bestandteil „Integrator“ auf Seiten der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit leicht unterscheidbaren Zeichen zwar keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr, insbesondere auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Prägung des angegriffenen Zeichens durch den mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Metro“. Denn auch wenn „Integrator“ in Zusammenhang mit Software „das Tätigkeitsprofil eines Systemintegrators“ beschreibe, weise dieser Begriff jedenfalls in Bezug auf die von der angegriffenen Marke noch konkret beanspruchten Waren keinen unmittelbar beschreibenden Bezug auf, so dass auch kein Anlass bestehe, diesen Begriff innerhalb der angegriffenen Marke wegzulassen. Zudem sei die Bedeutung

dieses Begriffs allenfalls Fachkreisen bekannt, nicht aber den vorliegend ebenfalls relevanten allgemeinen Verkehrskreisen.

Jedoch bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens beider Marken, wofür genüge, dass sich die Widerspruchsmarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entwickelt habe, was insbesondere dann anzunehmen sei, wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort sei. Im Gegensatz zur Kennzeichnungskraft komme es dabei nicht produkt- oder dienstleistungsbezogen auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke an, sondern darauf, ob der Verkehr das Zeichen allgemein als Hinweis auf das Unternehmen sehe. Da es sich bei „METRO“ amtsbekannt um einen der führenden deutschen Handelskonzerne handele, könne hiervon ausgegangen werden.

Es bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widersprechenden gehöre ausweislich der Registerlage eine erhebliche Anzahl nationaler Marken mit dem Bestandteil „Metro“ unter Hinzufügung weiterer Begriffe, die u.a. auch für Waren der Klasse 9 geschützt und vor dem Veröffentlichungsdatum der angegriffenen Marke angemeldet bzw. eingetragen worden seien. In der Kombination von „METRO/Metro“ mit weiteren angefügten Schlagworten würden die Abnehmer/Interessenten daher die jüngere Marke auf dem Gebiet der verfahrensgegenständlichen Waren als Fortführung der von der Widersprechenden begonnen Serie erkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie geltend macht, dass die für die angegriffene Marke noch registrierten Waren sich allein an Fachkreise (Netzwerkbetreiber) richteten und daher auch nicht mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren aus dem Softwarebereich verglichen werden könnten. Der Fachverkehr werde in Zusammenhang mit den noch beanspruchten spezifischen Waren der angegriffenen Marke eine gedankliche Verbindung zu dem technischen Gebiet „Metropolitan Area Network“ herstellen, auf

dem die Markeninhaberin tätig sei und für das die beanspruchten Waren auch bestimmt seien. Dementsprechend seien diese Waren in den Märkten der Metro-Gruppe nicht erhältlich. Vor diesem Hintergrund liege es für den Fachverkehr fern, eine gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und dem METRO-Konzern herzustellen und in dem Bestandteil „Metro“ einen Hinweis auf die Widerspruchsmarke zu erkennen.

Ebenso scheide eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens aus, da nicht erkennbar sei, dass die Widersprechende den Bestandteil „Metro“ in Zusammenhang mit Waren der Klasse 09 als Stammbestandteil einer Markenserie benutze. Zudem weise „Metro“ als Bezeichnung einer U-Bahn bzw. als Kurzwort für „Metropole“ einen eigenständigen Bedeutungsgehalt auf, so dass der Verkehr auch aus diesem Grunde keinen Anlass habe, in dem Zeichenbestandteil „Metro“ der angegriffenen Marke **MetroIntegrator** den Stammbestandteil einer Zeichenserie zu erkennen.

Damit sei vorliegend ebenso wie in der in rechtlicher Hinsicht vergleichbaren Entscheidung BGH GRUR 2009, 484 – „Metrobus“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen ausgeschlossen.

Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2020 schränkt die Inhaberin der angegriffenen Marke ihr Warenverzeichnis „hilfsweise“ (nochmals) wie folgt ein:

„Managementsysteme zur Konfiguration, Betrieb und Überwachung von Anlagen für Netzbetreiber“.

Dazu macht sie geltend, dass jedenfalls in Bezug auf ein derart eingeschränktes Warenverzeichnis jegliche gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und dem METRO-Konzern fern liege.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2019 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2009 061 712 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ausgehend von einer auch nach Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke noch möglichen Begegnung der Vergleichszeichen auf identischen Waren könne bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Maßgebend dafür sei, dass die Widerspruchsmarke auch hinsichtlich ihres Wortbestandteils „METRO“ aufgrund ihrer sehr großen Bekanntheit für Cash & Carry-Märkte über eine sehr hohe Kennzeichnungskraft sowohl für die dazugehörigen Handelsdienstleistungen als auch für die in den betreffenden Märkten vertriebenen Waren verfüge, wozu auch die hier maßgeblichen Waren der Klasse 09 gehörten, die sich zudem nicht nur an Fachkreise, sondern auch an allgemeine Verkehrskreise richteten.

Aufgrund der hohen Bekanntheit und der damit einhergehenden gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von dem mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke identischen Zeichenbestandteil „Metro“ in einer die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründenden Art und Weise geprägt.

Jedenfalls werde der Verkehr die Vergleichszeichen aufgrund der Bekanntheit von „METRO“ als Bezeichnung eines der führenden deutschen Handelskonzerne

gedanklich miteinander in Verbindung bringen, so dass jedenfalls von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen sei.

Zudem benutzte die Widersprechende in Deutschland eine umfangreiche – im Einzelnen auf den Seiten 19 und 20 der Beschwerdeerwiderung vom 29. Juni 2020 benannte - Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „Metro“, u.a. auch für Waren der Klasse 09, so dass der Verkehr bei **MetroIntegrator** jedenfalls an eine weitere Marke der METRO-Markenserie denken werde.

Der Senat hat den Beteiligten mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 25. März 2021, welche auf den hilfsweise gestellten Antrag der Widersprechenden anberaumt worden war, Rechercheergebnisse zur Verwendung des Zeichenbestandteils „Metro“ in Zusammenhang mit „Metro-Netzen“ sowie des Begriffs „Integrator“ übersandt. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 17. März 2021 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen besteht (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung, § 158 Abs. 3 MarkenG- i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ). Auch eine Löschung der jüngeren Marke unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (in der bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung, vgl. § 158 Abs. 3 MarkenG) kommt nicht in Betracht. Der angefochtene

Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2019 ist daher aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 30 2009 061 712 zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Da die Schutzerstreckung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (im Folgenden „MarkenG“).

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, da ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren erst am 2. Mai 2018 abgeschlossen wurde, die Widerspruchsmarke sich daher noch in der Benutzungsschonfrist befindet (§ 26 Abs. 5 MarkenG in der nach § 158 Abs. 5 MarkenG anzuwendenden bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung).

Ausgehend von der Registerlage können sich die Vergleichszeichen (nach wie vor) auf identischen Waren begegnen. Denn die von der angegriffenen Marke in Klasse 09 beanspruchten Waren „Logiciel et systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau“ (übersetzt: „Software und Managementsysteme zur Konfiguration, Betrieb und Überwachung von Anlagen für Netzbetreiber“) fallen unter die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 09 eingetragenen Warenoberbegriffe „Computerprogramme und -Software, Datenbanksoftware“.

Soweit die Markeninhaberin eine Identität oder (hochgradige) Ähnlichkeit mit der Begründung in Abrede stellt, dass es sich bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren um „hochspezifische“ und zudem nur für den Fachverkehr bestimmte Waren handele, die lediglich einen geringen Bereich der für die Widerspruchsmarke eingetragenen weiten Warenoberbegriffe ausmachen, verkennt sie, dass der Widerspruchsmarke mit den umfassenden Warenoberbegriffen „Computerprogramme und -Software, Datenbanksoftware“ Schutz auch für diese von der angegriffenen Marke beanspruchten speziellen Waren zusteht, bei denen es sich ebenfalls um Computerprogramme und Software handelt.

2. Zugunsten der Widersprechenden kann ferner ungeachtet eines – im Rahmen der Zeichenähnlichkeit noch zu erörternden - beschreibenden oder sachbezogenen

Aussagegehalts des Wortbestandteils „METRO“ der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Softwareprodukte, bei denen sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen können, von einer von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen bzw. diese unterstellt werden, da auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken aus den nachfolgenden Gründen ausscheidet.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann die Widerspruchsmarke hingegen in Bezug auf die vorliegend im Identitätsbereich liegenden Waren nicht in Anspruch nehmen.

Zwar ist aufgrund der langjährigen Benutzung und eines sich daraus ergebenden hohen Bekanntheitsgrades des gleichnamigen Firmenbestandteils der Metro AG für Cash & Carry-Märkte von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die zu Klasse 35 registrierten „Großhandelsdienstleistungen im Bereich ... Non Food Waren“ sowie – im Wege der „Ausstrahlung“ – für die in solchen Großhandelsmärkten üblicherweise angebotenen und vertriebenen Waren auszugehen (vgl. dazu BGH, GRUR 2009, 484 Nr. 76 – Metrobus; GRUR 2012, 635 Nr. 19 - METRO/ROLLER's Metro).

Zu diesen Waren zählen die vorliegend auf Seiten der Widerspruchsmarke relevanten und oberbegrifflich die Waren der angegriffenen Marke umfassenden „Computerprogramme und -Software, Datenbanksoftware“ jedoch nur insoweit, als es sich um Softwareprodukte handelt, die in Cash & Carry-Großhandelsmärkten üblicherweise angeboten werden. Dies sind aber nur für den „alltäglichen Gebrauch“ bestimmte Softwareprodukte wie zB Computerspiele oder auch Antivirenprogramme. Bei den von der angegriffenen Marke nach erfolgter Beschränkung des Warenverzeichnisses (für den deutschen Schutzrechtsanteil) noch beanspruchten und von den weiten Warenoberbegriffen „Computerprogramme und -software; Datenbanksoftware“ umfassten Waren „Software und

Managementsysteme zur Konfiguration, Betrieb und Überwachung von Anlagen für Netzwerkbetreiber“ handelt es sich aber nicht um solche für den allgemeinen Verkehr bestimmte Spiele und/oder Programme, sondern um für spezielle Anwendungen konzipierte Softwareprodukte, welche üblicherweise nicht in Großhandelsmärkten bzw. Cash & Carry-Märkten angeboten und vertrieben werden.

Für diese (speziellen) Softwareprodukte, bei denen sich die Vergleichszeichen auf identischen Waren begegnen können, sowie die sich darauf beziehenden Großhandelsdienstleistungen kann die Widerspruchsmarke daher keine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen.

3. Was die Frage der Zeichenähnlichkeit betrifft, unterscheiden sich beide Marken aufgrund des zusätzlichen und in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findenden Zeichenbestandteils „Integrator“ der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit sowohl im Klang- als auch im Schriftbild so deutlich, dass eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit nur dann in Betracht kommt, wenn für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit allein auf die Übereinstimmung des Wortbestandteils „METRO“ der Widerspruchsmarke mit dem entsprechenden Bestandteil in der angegriffenen Marke abgestellt werden kann. Dies wäre dann der Fall, wenn dieser Bestandteil entweder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder aber in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme veranlasst, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP). Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden.

a. So ist zunächst mit der Markenstelle davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch den mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Metro“ geprägt wird.

aa. Dabei ist zu beachten, dass die Frage, ob zwei Marken als ähnlich anzusehen sind und damit auch die Frage einer Prägung einer (Kombinations-)Marke durch einen Zeichenbestandteil auch von den beteiligten Verkehrskreisen abhängt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 250). Insoweit ist von Bedeutung, dass die auf Seiten der angegriffenen Marke noch zu berücksichtigenden Waren sich – anders als die Waren der Widerspruchsmarke - ausschließlich an Fachverkehrskreise richten, da es sich um spezielle, für bestimmte Verwender konzipierte „Software und Managementsysteme“ für Anlagen von Netzbetreibern handelt, die auch nur durch entsprechend spezialisierte Unternehmen hergestellt und vertrieben werden, wozu die Kunden der Widersprechenden nicht gehören. Richten sich die Waren der einen Marke aber nur an Fachleute, die der anderen an Fachleute und Endverbraucher, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Marken nur nach Meinung der Fachleute (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 251).

Für diese besteht aber kein Anlass, den Zeichenbestandteil „Integrator“ auf Seiten der angegriffenen Marke zu vernachlässigen und dem mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Metro“ der angegriffenen Marke eine den Gesamteindruck des Zeichens prägende Bedeutung beizumessen.

bb. Dies zwar nicht schon deshalb, weil der mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil „Metro“ und der Bestandteil „Integrator“ bei der angegriffenen Marke zusammengeschrieben sind. Denn aufgrund der Binnengroßschreibung wird der Fachverkehr (wie auch der allgemeine Verkehr) die angegriffene Marke **MetroIntegrator** trotz ihrer Ausgestaltung als Einwortmarke ohne weiteres als Kombination der Bestandteile „Metro“ und „Integrator“ erfassen.

cc. Einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Zeichenbestandteil „Metro“ wirkt jedoch entgegen, dass beide Zeichenbestandteile in Bezug auf die von der

angegriffenen Marke noch beanspruchten speziellen Waren einen jedenfalls für den Fachverkehr erkennbaren beschreibenden Aussagegehalt aufweisen.

aaa. So handelt es sich bei „Metro“ über seine allgemein bekannte Bedeutung als Bezeichnung einer U-Bahn oder auch als Kurzform von „metropolitan“ hinaus um ein im vorliegend relevanten IT-Bereich verwendetes fachbegriffliches Wortbildungselement, welches sich in Bezeichnungen wie zB „Metro-Netz“ und „Metro Ethernet“ wiederfindet. Als „Metro-Netz“ wird ein Netzwerk bezeichnet, das von einem eigenständigen Netzbetreiber betrieben wird, aber keinen direkten Teilnehmerzugang hat. Es handelt sich um ein zwischen den Anschlussnetzen und den Kernnetzen liegendes Glasfaser-Netzwerk, das wie die klassischen Stadtnetze von kommunalen Einrichtungen, von regionalen Banken oder Versorgungsunternehmen betrieben wird. Metro-Netze stellen Zubringerdienste für die Kernnetze zur Verfügung (vgl. dazu <https://www.itwissen.info/Metro-Netz-metropolitan-network.html>, den Beteiligten mit der Ladung als Anlage 3 übersandt). Ein (technischer) Ansatz für Metro-Netze, mit denen Unternehmen ihre standortübergreifenden Netze miteinander verbinden, sind dabei branchenüblich als „Metro Ethernet“ bzw. „Metro-Ethernet Networks“ (oder kurz: „MEN“) bezeichnete Ethernet-Netzwerkverbindungen, die sich über größere Entfernungen erstrecken. Das Ethernet ist nicht mehr auf die typischen Entfernungen des Local Area Networks (LAN) begrenzt, sondern kann auch als Übertragungstechnik für das MAN (Metropolitan Area Network) und WAN (Wide Area Network) zum Einsatz kommen (vgl. dazu neben der vorgenannten Fundstelle ferner <https://www.ip-insider.de/was-ist-metro-ethernet-a-804843/>, den Beteiligten ebenfalls mit der Ladung als Anlage 3 übersandt).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist selbst Mitglied des im Jahre 2001 gegründeten Metro Ethernet Forums (MEF), einer Vereinigung von auf diesem Fachgebiet tätigen Unternehmen, welche sich die Aufgabe gestellt haben, Ethernet in Citynetzen (Metro-Ethernet-Netz (MEN)) zu etablieren (vgl. <https://www.itwissen.info/Metro-Ethernet-Forum-metro-Ethernet-forum-MEF.html>).

Der Zeichenbestandteil „Metro“ weist daher in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke noch beanspruchten speziellen Waren einen jedenfalls für den Fachverkehr erkennbaren beschreibenden Aussagegehalt auf, da diese speziell für eine Verwendung in „Metro-Ethernet-Netzwerkverbindungen (Networks)“ bestimmt und geeignet sein können.

bbb. Der weitere Zeichenbestandteil „Integrator“ bezeichnet in der Informationstechnik das „Tätigkeitsprofil eines Systemintegrators“, wobei der Begriff „Systemintegrator“ seinerseits für Tätigkeitsprofile in der Informationstechnik (IT), des Systems Engineering und der industriellen Automatisierungstechnik verwendet wird (vgl. dazu die den Beteiligten die den Beteiligten mit der Ladung als Bestandteil der Recherche übersandten Wikipedia-Auszüge zu „Integrator“ und „Systemintegrator“). Diese Begriffe können dabei sowohl den Tätigkeitsbereich von Unternehmen als auch die Tätigkeit von Personen bezeichnen. Dazu kann verwiesen werden auf den Auszug aus der Internetseite www.ifm.com v. 23. Juli 2010 mit der Überschrift *2ifm-Systemintegrator -Partner der ifm electronic*“ sowie auf die Website <http://www.marcoseiler.de/typo3-leistungen/certified-typo3-integrator.html> v. 15. Mai 2010, auf der u.a. ausgeführt ist: *„Die Zertifizierung zum "Certified TYPO3 Integrator" wird von der TYPO3 Association vorgenommen um ein hohes Qualitätsniveau und professionelle Fähigkeiten beim Aufbau von TYPO3-Projekten zu überprüfen und zu bestätigen. ... Marco Seiler legte die Zertifizierungsprüfung zum "Certified TYPO3 Integrator" im Mai 2010 erfolgreich in Stuttgart ab.“*

Der Zeichenbestandteil „Integrator“ weist damit hinsichtlich der vorliegend relevanten Waren in einer für den Fachverkehr auf Anhieb erkennbaren Weise darauf hin, dass diese für eine Verwendung durch ein als (System)Integrator tätiges Unternehmen bzw. durch eine als „Integrator“ tätige Person bestimmt und geeignet sind.

ccc. Entnimmt der Fachverkehr danach auf Seiten der angegriffenen Marke beiden Zeichenbestandteilen gleichermaßen einen mehr oder minder deutlichen Hinweis auf Bestimmungs- und Verwendungszweck der Waren, besteht für ihn aber kein Anlass, sich allein an dem vermeintlich kollisionsbegründenden Zeichenbestandteil „Metro“ zu orientieren. Eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann aber nicht angenommen werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 396 m.w.Nachw.). Vielmehr treten in diesen Fällen beide Zeichenbestandteile im Gesamteindruck gleichgewichtig nebeneinander, so dass es bei dem allgemeinen Grundsatz verbleibt, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 22 - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

dd. Soweit (ausnahmsweise) ein beschreibender Zeichenbestandteil den Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens prägen kann, wenn er sich durch seine Position im Zeichen oder durch seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängt und in sein Gedächtnis einprägt (vgl. BGH, GRUR 2019, 1058 Nr. 41 – KNEIPP), liegt ein solcher Fall hier ersichtlich nicht vor.

Denn die Zeichenbestandteile von **MetroIntegrator** sind in gleicher Größe mit identischem Schriftbild unmittelbar nebeneinander angeordnet sind, so dass dem (Fach-)Verkehr eine prägende Stellung von „Metro“ auch nicht durch die Position und/oder Größe dieses Zeichenstandteils innerhalb der angegriffenen Marke nahegebracht wird.

ee. Eine prägende Stellung des Bestandteils „Metro“ innerhalb des angegriffenen Zeichens ergibt sich auch nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke (bzw. ihre „Vorgängermarken“) aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades des gleichnamigen Firmenbestandteils der Metro AG für Cash & Carry-Märkte eine erhöhte Kennzeichnungskraft für die zu Klasse 35 registrierten „Großhandelsdienstleistungen im Bereich ... Non Food Waren“ und – im Wege der „Ausstrahlung“

– für die in solchen Großhandelsmärkten üblicherweise angebotenen und vertriebenen Waren in Anspruch nehmen kann (vgl. dazu BGH, GRUR 2012, 635 Nr. 14 - METRO/ROLLER's Metro).

aaa. Zwar kann die Kennzeichnungskraft der Gegenmarke im Rahmen der Prägung eines aus dieser sowie weiteren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichens insoweit von Bedeutung sein, als dies in der Regel dazu führt, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9, Rdn. 408), und zwar auch dann, wenn der älteren Marke innerhalb des jüngeren Kombinationszeichens eine beschreibende Bedeutung zukommt (BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 42 – KNEIPP).

bbb. Jedoch erstreckt sich – wie bereits unter B. 2. bei der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargelegt - die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die zu Klasse 35 registrierten „Großhandelsdienstleistungen im Bereich ... Non Food Waren“ sowie – im Wege der „Ausstrahlung“ – für „Computerprogramme und -software; Datenbanksoftware“ nur auf solche Softwareprodukte (und darauf bezogene Großhandelsdienstleistungen), die der Verkehr in Cash & Carry-Großhandelsmärkten erwartet, wozu aber die vorliegend relevanten Waren „Software und Managementsysteme zur Konfiguration, Betrieb und Überwachung von Anlagen für Netzbetreiber“ nicht gehören. Mögen diese formal unter die für die Widerspruchsmarke registrierten weiten Warenoberbegriffe „Computerprogramme und -software; Datenbanksoftware“ fallen, so sind sie jedoch den in (Groß-)Handelsmärkten typischerweise vertriebenen Softwareprodukten unähnlich, sie weisen jedenfalls einen deutlichen Abstand zu diesen auf.

Der (Fach)Verkehr hat daher, wenn ihm die Bezeichnung „Metro“ in Zusammenhang mit diesen speziellen und keine Ähnlichkeit zu den üblicherweise in Cash & Carry-Großhandelsmärkten vertriebenen Softwareprodukten aufweisenden Waren begegnet, keinen Anlass, diese mit der Widerspruchsmarke bzw. dem Firmenschlagwort der Widersprechenden zu assoziieren und einen Bezug zu den ihm bekannten „Metro“-Marken herzustellen; dies umso weniger, als der Bestandteil „Metro“ für den Fachverkehr aus den bereits genannten Gründen einen Hinweis auf Bestimmungs- und Verwendungszweck der für die angegriffene Marke registrierten Waren enthält.

ff. Es verbleibt daher dabei, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke gleichermaßen und gleichgewichtig durch die beiden Zeichenbestandteile „Metro“ und „Integrator“ bestimmt wird, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Metro“ nicht in Betracht kommt.

b. Weiterhin bieten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne infolge einer selbständig kennzeichnenden Stellung des mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Zeichenbestandteils „Metro“ der angegriffenen Marke.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Nr. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Nr. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Nr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Insoweit bedarf es aber der

Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833 Nr. 50 Culinaria/Villa Culinaria). Solche Umstände lassen sich vorliegend nicht feststellen.

aa. So wird dem Verkehr zunächst nicht aufgrund der Ausgestaltung der angegriffenen Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung von „Metro“ nahegelegt, da – wie bereits dargelegt - die Zeichenbestandteile „Metro“ und „Integrator“ gleich groß und mit identischem Schriftbild nebeneinander angeordnet sind. Bei dem weiteren Zeichenbestandteil „Integrator“ handelt es sich auch nicht um einen Firmenbestandteil.

bb. Aber auch soweit es sich bei „Metro“ um ein sehr bekanntes Firmenschlagwort für Cash & Carry-Großhandelsmärkte handelt und die Widerspruchsmarke insoweit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, ergibt sich daraus keine selbstständig kennzeichnende Stellung dieses Bestandteils.

Zwar kommt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn infolge einer selbstständig kennzeichnenden Stellung eines Zeichenbestandteils der jüngeren Marke auch dann in Betracht, wenn ein bekanntes Unternehmenskennzeichen in eine neue Marke integriert wird, wobei ausnahmsweise auch in einem jüngeren, aus einem Wort bestehenden Zeichen ein Wortbestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten kann (BGH GRUR 2003, 880- City Plus; GRUR 2010, 729, 732 - KOHLERMIXI/MIXI; GRUR 2009, 484 – Nr. 80 – Metrobus; GRUR 2019, 1058 Nr. 42 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdn. 495).

Jedoch kann dies entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht unabhängig von der Branche bzw. den Waren und/oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen Bekanntheit bzw. eine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen kann, beurteilt werden. Vielmehr wird der Verkehr das ihm bekannte Zeichen nur dann in einem jüngeren Kombinationszeichen als selbstständig

kennzeichnend wahrnehmen, wenn eine hinreichende Nähe zwischen der Branche bzw. den Waren und Dienstleistungen, für die das Unternehmenskennzeichen bzw. die Marke genutzt wird, und den verfahrensgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke besteht. Fehlt es an einer solchen Branchen- bzw. Warennähe, so hat der Verkehr grundsätzlich keine Veranlassung, zu dem Schluss zu gelangen, dass ein dem Unternehmenskennzeichen/der bekannten Marke entsprechender Markenbestandteil auf Verbindungen mit dem bekannten Unternehmen deutet. Die Bekanntheit eines Unternehmens bzw. einer Marke für einen anderen Branchen- bzw. Dienstleistungs- und Warenbereich genügt demnach nicht, um entsprechende gedankliche Assoziationen des Verkehrs auszulösen (vgl. dazu – hinsichtlich der Frage einer Branchennähe - BGH GRUR 2009, 484 Nr. 78 u. 80 – Metrobus; BPatG 33 W (pat) 70/11 v. 25.6.2013 – I M METRO/METRO, veröffentlicht in BeckRS 2013, 11980).

Letzteres ist hier der Fall, da – wie bereits ausgeführt - das Firmenschlagwort „Metro“ bzw. die Widerspruchsmarke einen hohen Bekanntheitsgrad bzw. eine erhöhte Kennzeichnungskraft nur für Cash & Carry-Großhandelsmärkte und die in diesen Märkten erbrachten Großhandelsdienstleistungen sowie – im Wege der „Ausstrahlung“ – für die in solchen Großhandelsmärkten üblicherweise angebotenen und vertriebenen Waren in Anspruch nehmen kann, wozu aber die von der angegriffenen Marke noch beanspruchten „Software und Managementsysteme für Netzwerkbetreiber“ nicht gehören. Wie bereits dargelegt, handelt sich bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren um für Großmärkte untypische Waren, so dass sie von der Bekanntheit des Widerspruchszeichens bzw. des Firmenschlagworts der Widersprechenden für Großhandelsdienstleistungen nicht erfasst werden.

Zudem wirkt auch in diesem Zusammenhang einer für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung erforderlichen Eigenständigkeit von „Metro“ innerhalb des angegriffenen Zeichens entgegen, dass dieser Zeichenbestandteil aus den bereits genannten Gründen für die bei der

angegriffenen Marke in Rede stehenden Waren einen beschreibenden Anklang aufweist und gerade auch die Kombination mit „Integrator“ begriffliche Anklänge zu Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden Waren enthält. Beide Zeichenbestandteile treten daher im Gesamteindruck des Zeichens nicht nur gleichgewichtig nebeneinander, sondern sind auch in ihrem Sinngehalt aufeinander bezogen, wodurch es ausgeschlossen ist, dass einer dieser Bestandteile in einer eigenständig kennzeichnenden Weise hervortritt (vgl. dazu BPatG GRUR 2016, 503, 509 – Dorzo plus T STADA/Dorzo; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 499).

cc. Für den Fachverkehr besteht daher kein Anlass, den Zeichenbestandteil „Metro“ in Zusammenhang mit diesen speziellen Waren mit der Widerspruchsmarke bzw. dem Firmenschlagwort der Widersprechenden in Verbindung zu bringen und diesem innerhalb des Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen. (vgl. BPatG 33 W (pat) 70/11 v. 25.6.2013 – I M METRO/METRO, veröffentlicht in BeckRS 2013, 11980).

c. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet ebenfalls aus.

Die Widersprechende hat sich insoweit auf eine Vielzahl von Markeneintragungen bezogen, die dieses Zeichen aufweisen. Daraus folgt aber nicht, dass die Markenfamilie in einem Umfang benutzt worden ist, der dem Publikum, an das sich die in Rede stehenden Waren der angegriffenen Marke richten, Veranlassung gibt, „Metro“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufzufassen. Denn nur eine benutzte Zeichenserie kann diese Art von Verwechslungsgefahr begründen (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Nr. 39 – Metrobus; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 524). Zur Benutzung der Zeichenserie hat die Widersprechende jedoch nichts vorgetragen. Allein der Umstand, dass für die Widersprechende eine Vielzahl von Marken mit dem gemeinsamen Bestandteil „Metro“ eingetragen sind, besagt ohne

näheren Vortrag zu Inhalt und Umfang einer Benutzung dieser Marken im Inland nichts über die Verwendung dieses Bestandteils als Serienzeichen.

Zudem bestünde den Fachverkehr aufgrund des beschreibenden Anklangs von „Metro“ in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren wiederum keine Veranlassung, den Bestandteil „Metro“ als Serienzeichen in der angegriffenen Marke wahrzunehmen.

d. Angesichts der danach geringen Zeichenähnlichkeit bietet sich bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Rahmen der Gesamtwägung keine hinreichende Grundlage für die Annahme einer Verwechslungsgefahr iS des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, und zwar selbst soweit sich beide Marken auf identischen Waren begegnen können.

C. Eine Löschung der jüngeren Marke kommt schließlich auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 158 Abs. 3 MarkenG) in Betracht.

Dieser Lösungsgrund ist zwar vorliegend grundsätzlich zu berücksichtigen (vgl. BPatG 30 W (pat) 517/14 v. 06.02.2017 – Malteser Apotheke, veröffentlicht in juris zu Tz. 92).

Jedoch lässt sich trotz der überragenden Bekanntheit des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke „METRO“ als Firmenbezeichnung sowie Marke (für Großhandelsdienstleistungen) vor dem Hintergrund, dass die für die angegriffene Marke registrierten Waren sich allein an Fachkreise richten, ferner die Bekanntheit der Widerspruchsmarke (für Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35) sich nicht auf diese speziellen Waren erstreckt oder ausstrahlt, der Fachverkehr daher keinen Anlass hat, die Bezeichnung „Metro“ bei diesen speziellen Waren mit der Widerspruchsmarke bzw. dem Firmenschlagwort der Widersprechenden zu assoziieren, und zudem beide Zeichenbestandteile gleichermaßen einen mehr oder

minder deutlichen Hinweis auf Bestimmungs- und Verwendungszweck der Waren enthalten, bereits nicht feststellen, dass der (Fach-)Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt.

D. Der Widerspruch konnte daher keinen Erfolg haben, so dass auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2019 aufzuheben der Widerspruch aus der Marke 30 2009 061 712 zurückzuweisen war.

E. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

prä