



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 133/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 40 263**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 7. August 2003 angemeldete Wortmarke

**IPIS**

ist am 26. März 2004 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"Software, nämlich für den gewerblichen Rechtsschutz; Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Intranetsoftware für Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz; auf Aufzeichnungsträgern befindliche Software zur Erstellung von Internetseiten, nämlich für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, nämlich von Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz, Erstellen von Software für Informationsdienste zum

gewerblichen Rechtsschutz; Erstellen von Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Erstellen von Intranetsoftware für die Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz; Erstellen von Webseiten für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz"

unter der Nummer 303 40 263 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit 19. August 1999 für die Waren und Dienstleistungen

"Erstellung, Entwicklung, Anpassung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem Gebiet der Datentechnik, einschließlich Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsprogramme"

eingetragenen Marke 399 39 624



Widerspruch eingelegt, welcher sich nach teilweiser Rücknahme des Widerspruchs vor der Markenstelle nur noch gegen die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke richtet.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2005 wurde der Widerspruch aus der Marke 399 39 624 durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Trotz teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentität, teilweiser hochgradiger Ähnlichkeit und einem teilweise beachtlichen Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen reiche im vorliegenden Fall der Grad der Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei grundsätzlich vom Gesamteindruck auszugehen, den die Vergleichsmarken aufwiesen. Ausgehend davon könne eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht festgestellt werden.

Das angegriffene Zeichen "IPIS" sei eine reine Wortmarke, die Widerspruchsmarke "IPAS" hingegen eine Wort-/Bildmarke. Nach dem Gesamteindruck seien somit Verwechslungen schon ausgeschlossen. Klangliche Verwechslungen seien ebenfalls nicht zu befürchten. Nach dem Grundsatz "Wort vor Bild" seien beim Zusammentreffen von Wort und Bild in einem Zeichen die jüngere Marke "IPIS" und der Wortbestandteil "IPAS" der Widerspruchsmarke einander gegenüberzustellen. Zwar wiesen die Vergleichsmarken Übereinstimmungen in drei von vier Buchstaben, nämlich "IP-S", auf. Da es sich bei den Vergleichswörtern aber um jeweils nur aus vier Buchstaben bestehende Kurzwörter handele, bewirke die Abweichung in nur einem Buchstaben durch die schwerwiegende vokalische Abweichung "I" gegenüber "A" in den jeweils zweiten Schlusssilben bereits ein völlig anderes Klangbild. Der Verkehr werde beim Hören der einen Marke auch aus der Erinnerung von einer früheren Begegnung mit der anderen Marke nicht an die ihm möglicherweise schon bekannte Marke erinnert. In bildlicher Hinsicht sei eine Verwechslungsgefahr insofern auszuschließen, als dass die Widerspruchsmarke i. d. R. mit dem Bildbestandteil wiedergegeben werde. Bei bloßer Wiedergabe der Markennörter falle die unterschiedliche Umrisslinie auf, die durch die Breite des "A/a" gegenüber dem schmalen "I/i" gekennzeichnet sei.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes (Markenstelle für Klasse 42) vom 18. Mai 2005 aufzuheben.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestehe eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.

Die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich und teilweise identisch. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um ein Phantasiezeichen, dem zumindest normale originäre Kennzeichnungskraft zukomme. Es sei daher ein deutlicher Abstand erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, der jedoch nicht eingehalten werde.

Die rein formale Einordnung der Marken in die Kategorien Wortmarke einerseits und Wort-/ Bildmarke andererseits sage nichts über die Ähnlichkeit der Zeichen in bildlicher Hinsicht aus. Für den Verkehr stehe trotz der amtlichen Einordnung in die Kategorie "Wort-/ Bildmarke" der Wortcharakter des Widerspruchszeichens im Vordergrund. Die Widerspruchsmarke bestehe im Wesentlichen aus dem Wortzeichen "IPAS" in Versalien, dessen zweiter Buchstaben "P" lediglich mit einem überproportional vergrößerten Bogen versehen sei, der sich auf die zwei nachfolgenden Buchstaben erstrecke. Demnach würde der Verkehr das Zeichen nur als das in einer ungebräuchlichen Schrift wiedergegebene Wort "IPAS" verstehen. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass ihm Marken, die als besonderer Schriftzug gestaltet seien, in bestimmten Printmedien auch als gewöhnliche Wortmarken ohne besondere Gestaltung begegneten. Demnach bestehe die Möglichkeit, dass beachtliche Teile des Verkehrs, die der Wortmarke "IPIS" begegnen, diese für eine Wiedergabe der Widerspruchsmarke "IPAS" in gewöhnlicher Schrift halten könnten. Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf ihr Vorbringen vor der Markenstelle, wo sie ausgeführt hatte, dass die Länge der betroffenen Wortmar-

ken keinen wesentlichen Einfluss auf die klangliche Ähnlichkeit habe und die klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit durchaus auch trotz der unterschiedlichen Vokalfolge der sich gegenüberstehenden Zeichen gegeben sei, insbesondere weil der Verkehr Kennzeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnehme. Da hierbei die übereinstimmenden Merkmale stärker hervortreten würden, komme es mehr auf die Übereinstimmungen zweier Zeichen an, als auf die Unterschiede.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zur Beschwerde der Widersprechenden keine Stellungnahme abgegeben und keinen Antrag gestellt.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da hinsichtlich der angegriffenen Waren und Dienstleistungen

"Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, nämlich von Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz, Erstellen von Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Erstellen von Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Erstellen von Intranetsoftware für die Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz; Erstellen von Webseiten für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Software, nämlich für den gewerblichen Rechtsschutz; Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von

Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Intranetsoftware für Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz; auf Aufzeichnungsträgern befindliche Software zur Erstellung von Internetseiten, nämlich für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz"

keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 MarkenG) nicht bestritten ist, ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von den eingetragenen Waren- und Dienstleistungsbegriffen auszugehen.

Die Zeichen können sich bei hochgradig ähnlichen, teilweise sogar identischen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Die Waren "Software, nämlich für den gewerblichen Rechtsschutz; Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Intranetsoftware für Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz; auf Aufzeichnungsträgern befindliche Software zur Erstellung von Internetseiten, nämlich für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz" der angegriffenen Marke werden von der Ware "Datenverarbeitungsprogramme" der Widerspruchsmarke umfasst, so dass identische Waren sich gegenüber stehen können.

Die Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, nämlich von Software für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz; Erstellen von Software für die Verwaltung, Bewertung und das Management von Patenten, Marken und Mustern sowie Schutzrechtsportfolios; Erstellen von Intranetsoftware für die Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz" können mit den Dienst-

leistungen "Erstellung und Entwicklung von Datenverarbeitungsprogrammen" der Widerspruchsmarke ebenfalls identisch sein, da sie davon umfasst sein können.

Die angegriffene Dienstleistung "Erstellen von Webseiten für Informationsdienste zum gewerblichen Rechtsschutz" ist mit den Dienstleistungen "Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen" hochgradig ähnlich, denn die Erstellung von Webseiten erfolgt mit Programmen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist selbst bei identischen Waren und Dienstleistungen nicht mit noch rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen.

Die angesprochenen Verkehrskreise sind insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke in der Regel Fachkreise, die Informationsplattformen erstellen und zur Verfügung stellen. Dabei ist im Falle der angegriffenen Marke der Fachverkehr mit dem gewerblichen Rechtsschutz betraut, beim Widerspruchszeichen dagegen sind die angesprochenen Fachkreise nicht näher spezialisiert, und die Waren oder Dienstleistungen können auch an Laien gerichtet sein. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden in der Regel - selbst soweit Laien angesprochen sein können - zumindest einen mittleren Grad der Aufmerksamkeit wecken.

Die Zeichen sind klanglich nicht so ähnlich, dass mit noch erheblichen Verwechslungen zu rechnen wäre.

Trotz der graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, die dazu führt, dass bei unbefangener Betrachtung nicht ohne weiteres unmittelbar das Wort "IPAS" erkannt wird, ist davon auszugehen, dass weite Verkehrskreise das Zeichen in diesem Sinne verstehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein einzelner Buchstabe in einem Wort durch eine besondere Graphik herausgestellt wird.

Bei den sich gegenüberstehenden Zeichenwörtern "IPAS" und "IPIS" handelt es sich jeweils um recht kurze Wörter. Die aus jeweils nur vier Buchstaben bestehenden Vergleichsmarken weisen in drei Buchstaben Übereinstimmungen auf, nämlich "IP-S". Im vorliegenden Fall erzeugt die in den Zeichen vorhandene Abweichung jedoch ein völlig anderes Klangbild, denn es handelt sich dabei um die in ihrer Klangfarbe deutlich abweichenden Vokale "I" gegenüber "A" in den Schluss-silben, auf denen häufig sogar beim Aussprechen der Markennwörter eine Betonung liegt. Wegen der Kürze der Zeichen geht dieser erhebliche klangliche Unterschied auch im jeweiligen Gesamtklangbild nicht unter.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der Widerspruchsmarke werden Kurzwörter durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst als längere Markennwörter (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, Rdn. 135 zu § 9). Auch bleiben kürzere Wörter besser und genauer in der Erinnerung haften. Daraus ergibt sich, dass bereits Abweichungen in nur einem Laut Verwechslungen ausschließen können. Selbst aus der Erinnerung heraus ist eine klangliche Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu verneinen, da der Verkehr sich dieses deutlichen Vokalunterschieds in den Schluss-silben erinnern wird.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht besteht keine Verwechslungsgefahr.

Vergleicht man die Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form mit der angegriffenen Marke, so unterscheidet sie sich neben der Abweichung in "I/A" bereits durch die Gestaltung der beiden Anfangsbuchstaben deutlich von der angegriffenen Marke, da sie größer sind als die ebenfalls in Versalien geschriebenen weiteren Buchstaben und insbesondere sich der Buchstabe "P" durch den langgezogenen Bogen auffällig vom übrigen Schriftbild abhebt.

Selbst wenn man die Widerspruchsmarke trotz ihrer bildlichen Ausgestaltung mit der angegriffenen Marke in üblichen Druckbuchstaben vergleichen würde, sind die Marken schriftbildlich hinreichend verschieden, da es sich um kurze Zeichen von

nur vier Buchstaben handelt, bei denen die deutlich unterschiedlich geschriebenen Vokale "I" und "A" (bzw. "i" und "a") nicht zu übersehen sind. Bei der insoweit maßgeblichen visuellen Wahrnehmung ist zudem zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 143).

Für eine begriffliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen bestehen keine Anhaltspunkte, da es sich um Phantasiewörter ohne erkennbaren Begriffsgehalt handelt.

Die Zeichen sind daher in keiner Richtung verwechselbar, so dass die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben konnte.

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

gez.

Unterschriften