



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 35/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 49 824

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 30. November 2010 und vom 16. Mai 2012 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 49 644 wird die Löschung der Marke 307 49 824 angeordnet.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

SMART LIFE

ist am 30. Oktober 2007 als Marke für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerprogramme und Software;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Eintragung ist am 30. November 2007 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Wortmarke 398 49 644

LIFE

die seit dem 22. Februar 1999 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 7 bis 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 und 42 eingetragen ist:

„Klasse 1: fotografische Filme, Filme für Film- und Videokameras;

Klasse 7: elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Saftpressen, Entsafter, Kaffeemühlen, Mixer, einschließlich Hand-, Stab- und Standmixer, Küchenmaschinen, Küchenmesser, Brotschneidemaschinen, Zerkleinerungsgeräte, Dosenöffner; Fusselrasierer, Bügelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen, Heckenscheren; Rasenmäher; Müllzerkleinerer; Staubsauger;

Klasse 8: Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschließlich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasierapparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haarentfernungsgeräte;

Klasse 9: Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerät), Videokassetten (bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekor-

der, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funk-sprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechenmaschinen, einschließlich Taschenrechner; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Dateneingabe- und ausgabegeräte (einschließlich Tastatur, Joysticks, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnittstenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speichermodule, Speichersysteme (extern und intern), im wesentlichen bestehend aus Speichermedien, einschließlich optischen, digitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkarten sowie dazugehörige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner, Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten, Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datenträgern gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate, Foto-Stativ, Blitzlichtgeräte und -lampen, fotografische Belichtungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegeräte, Diapositive, Diarahmen; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonapparate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-Empfänger, Telefonhörer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Telefax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende Waren einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeräte für die Nachrichtentechnik und Datenübermittlung, einschließlich Antennen, Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikrowellenkonverter, Verstärker, Hohlleiter, Antennenanschlußbuchsen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgeräte und -anlagen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen, Lockenstäbe, elektrische Bügeleisen; Thermometer, Wetterstationen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder, Stecker, Batterien, Akkumu-

latoren und Netz-, Lade- und Stromversorgungsgeräte für sämtliche der vorgeannten Waren in Klasse 9;

Klasse 10: Massagegeräte, Thermometer für medizinische Zwecke, Blutdruckmeßgeräte, Pulsmesser;

Klasse 11: elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtöpfe, Dampfdrucktöpfe, Grillgeräte, Friteusen, Herde, Mikrowellenöfen, Kühlschränke, Kühlbehälter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierkocher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -geräte, Dörrapparate für Obst, Flaschenwärmer für Babies, Heizgeräte einschließlich Heizlüfter und Heizstrahler, Klimaaparate, Luftbefeuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Bräunungsgeräte, elektrische Lampen und Leuchten (ausgenommen für fotografische und medizinische Zwecke), einschließlich Taschenlampen, Gartenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten;

Klasse 16: Schreibmaschinen, Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial betreffend die in Klasse 9 genannten Waren, nicht jedoch Bücher, Zeitschriften und Magazine für den allgemeinen Vertrieb;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten, Glasbehälter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Küchen- und Kochgeschirr, Kochtöpfe und Bräter (aus Metall), Wasserkessel, Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlöffel, Schöpfkellen; elektrische Zahnbürsten; Dampfreiniger;

Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielgeräte für Kinder und Erwachsene, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbekleidung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und Schiffe; Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele, Spieltische für Tischfußball, Spielwürfel;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Netzwerken;

Klasse 38: Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimedienienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 41: Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehör, zuzüglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte und unbespielte Magnetbänder, -folien und -platten für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und unbespielte Bänder und Filme für Ton- und/oder Bildaufzeichnungen;

Klasse 42: Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken“.

Ein gegen die Widerspruchsmarke erhobener Widerspruch ist am 24. Oktober 2001 zurückgenommen worden.

Am 14. Juni 2008 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke - beschränkt auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 - die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt, nämlich eine eidesstattliche Versicherung ihres Vorstandsmitglieds C... vom 20. August 2008 sowie Rechnungen, Werbeflyer und Produktbeschreibungen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 30. November 2010 zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung mit dem Antrag, „das Dienstleistungsverzeichnis der Marke im beantragten Umfang zu löschen“, hat dieselbe Markenstelle mit Beschluss vom 16. Mai 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr sei auch bei Identität der gegenüberstehenden Produkte nicht gegeben. Durch den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen ersten Zeichenbestandteil „SMART“ bestehe Unähnlichkeit sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht. Die angegriffene Marke werde weder durch ihren Bestandteil „LIFE“ geprägt, noch sei es aus anderen Gründen erlaubt, aus der angegriffenen Marke gerade den Bestandteil „LIFE“ herauszugreifen und ihn selbständig kollisionsbegründend der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Auch wenn „SMART“ als Adjektiv für „smarte Produkte“ beschreibend sein könne, sei es nicht zulässig, diesen Bestandteil als markenrechtlich unbeachtlich anzusehen. Denn in der hier vorliegenden Kombination der Wörter „SMART“ und „LIFE“ werde das Adjektiv „SMART“ gerade nicht als die beanspruchten Produkte unmittelbar beschreibender Begriff verwendet, vielmehr stelle sich „SMART“ lediglich als nähere Bestimmung des nachfolgenden Substantivs „LIFE“ dar. Der Verkehr habe keinen Anlass, aus die-

sem einheitlichen Gesamtbegriff gerade das eine oder andere Wort isoliert her-
auszugreifen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im Beschwer-
deverfahren zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke eine weitere ei-
desstattliche Versicherung von C... vom 15. Februar 2013 und weitere
Unterlagen vorgelegt hat. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe Ver-
wechslungsgefahr. Für „Heim-Computer“ und „Notebooks“ sei eine Benutzung
glaubhaft gemacht. Damit stünden sich identische bis hochgradig ähnliche
Produkte gegenüber. Die Kollisionsmarken würden identisch wahrgenommen
werden, weil die angegriffene Marke von ihrem Bestandteil „LIFE“ geprägt werde.
Eine Mitprägung reiche aus. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei
„SMART LIFE“ kein sinnvoller Gesamtbegriff.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle für Klasse 9, vom 30. November 2010 und vom
16. Mai 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke 307 49 824
aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 49 644 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angegriffenen Beschlüsse. Lediglich für „Heimcomputer“ sei eine
Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden. Im Verfahren vor
dem Amt hat sie die Auffassung vertreten, die angegriffene Marke werde von ih-
rem Bestandteil „SMART“ geprägt. Unabhängig von einer Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestehe eine Verwechslungsgefahr deshalb nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Beschwerdegegenstand ist das gesamte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke. Ungeachtet der von den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden im Erinnerungsverfahren im Schriftsatz vom 15. Dezember 2010 gewählten Formulierung des Antrags, „das Dienstleistungsverzeichnis der Marke im beantragten Umfang zu löschen“, geht der Senat im Ergebnis nicht von einer Beschränkung der Erinnerung auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen (und damit von der Bestandskraft des den Widerspruch zurückweisenden Erstbeschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. November 2010 hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren) aus. Gegen den Willen zur Beschränkung und für ein Schreibversehen spricht nämlich der Umstand, dass die Widersprechende in ihrer Erinnerungsbegründung auch im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren argumentiert hat.

2. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf Seiten der Widerspruchsmarke neben den Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 28, 37, 38 und 41 nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG im Hinblick auf die erhobene (und auf die Klassen 9 und 42 beschränkte) Nichtbenutzungseinrede jedenfalls die Ware „Heimcomputer“ zu berücksichtigen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten. Eine Beschränkung der Einrede auf bestimmte Waren und Dienstleistungen ist möglich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 43 Rn. 24). Da ein gegen die Widerspruchsmarke selbst anhängiges Widerspruchsverfahren am 24. Oktober 2001, mithin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (30. November 2007) bereits seit mehr als fünf Jahren beendet war (§ 26 Abs. 5 MarkenG), betrifft das Bestreiten beide Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG. Deshalb oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in den beiden Benutzungszeiträumen von November 2002 bis November 2007 und von November 2008 bis November 2013 hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen.

Das ist ihr mittels der vorgelegten Benutzungsbeispiele und Rechnungen sowie der eidesstattlichen Versicherungen von C... vom 20. August 2008 und vom 15. Februar 2013 jedenfalls hinsichtlich der Ware der Klasse 9 „Heimcomputer“ gelungen.

Als Benutzungsbeispiel für „Personal Computer (PC)“ ist u. a. ein Verkaufsprospekt der Firma T... vorgelegt worden. Dieser zeigt einen Computer mit der Bezeichnung „LIFE“ (Anlage 1.2). Eine Rechnung an die D... AG vom 10. Dezember 2003 über insgesamt ... Computer mit geschwärzten Einzel- und Gesamtpreisangaben beziehen sich auf dieses Produkt (Anlage 1.3), wie auch Anlage 1.4, ein weiterer Verkaufsprospekt der Firma T... Anlagen 1.12, 1.13 und 1.14 sind Verkaufsprospekte der Firma T1..., auf denen ein Computer „AMD Athlon 64 3.200+“ abgebildet ist, auf dessen Gehäuse sich der Schriftzug „LIFE“ befindet. Darauf bezogen liegen als Anlage 1.8 bis 1.10 Kopien von Rechnungen an die Firma T1... mit Stückzahlen von ..., ... und ... Geräten aus den Monaten April und Mai 2004 vor. Ausweislich der (ersten) eidesstattlichen Versicherung vom 20. August 2008 beziehen sich die Benut-

zungsbeispiele auf die glaubhaft gemachten mit „Computern“ in den Jahren 2003 und 2004 in Deutschland erzielten Mindestumsätze in Höhe von jeweils ... EUR.

Ferner sind als Benutzungsbeispiel für „Personal Computer“ ein Verpackungsmuster („Artwork“) mit einem abgebildeten, auf der Gerätevorderseite mit dem Zeichen „LIFE®“ gekennzeichneten PC mit einem „AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessor 6000+“ (Anlage BM 1.1) und zwei Rechnungen an die Einzelhandelsunternehmen E... und M... vom 16. November 2008 über ... EUR und ... EUR - allerdings mit geschwärzten Mengen- und Einzelpreisangaben (Anlagen BM 1.2 und BM 1.3) vorgelegt worden. Hinzu kommen ein Verpackungsmuster („Artwork“) für einen mit „LIFE®“ bezeichneten PC mit „AMD Phenom™ X4 9500 Quad-Core Prozessor“ (Anlage BM 3.1), der im Aussehen dem in der Anlage BM 1.1 abgebildeten Gerät entspricht, und eine Rechnung über ... EUR an eine Firma B... vom 9. Februar 2009 - wiederum mit geschwärzter Stückzahl und geschwärztem Einzelpreis (Anlage BM 3.2).

Ausweislich der (zweiten) eidesstattlichen Versicherung vom 15. Februar 2013 beziehen sich die genannten Rechnungen auf die genannten Verpackungsmuster bzw. Datenblätter. Zudem ist versichert, dass die Widersprechende in den Jahren 2007 bis 2009 mit „Computern (PCs, notebooks)“, auf denen die Marke „LIFE®“ in der Form u. a. der Anlagen BM 1.1 und BM 3.1 aufgebracht ist, jeweils mindestens Umsätze in Höhe von ... EUR erzielt hat. Da die Angabe eines jährlichen, mit den genannten Waren erzielten Mindestumsatzes ausreicht, schaden die Schwärzungen auf den vorgelegten Rechnungskopien der Glaubhaftmachung nicht. Ein Jahresumsatz von mindestens ... Euro reicht ohne weiteres aus, um von rechtserhaltender Benutzung der Marke am Markt auszugehen. Es liegen angesichts dieser Mindestumsätze weder Anhaltspunkte für eine Scheinbenutzung noch für eine nur gelegentliche, mengenmäßig unbedeutende Benutzung der Marke vor.

Die glaubhaft gemachte Benutzung für die Jahre 2003 bis 2004 sowie 2007 bis 2009 trifft beide Benutzungszeiträume. Dass der zweite Benutzungszeitraum nur mit dem Zeitraum November 2008 bis 2009 erfasst ist, reicht aus. Eine vollzeitige Benutzung in einem Zeitraum bzw. eine entsprechende Glaubhaftmachung ist nicht erforderlich.

Hinsichtlich der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten „Software-Pakete“ ist eine Benutzung allenfalls für den Zeitraum Januar bis Oktober 2006 mit einem Mindestumsatz in Höhe von ... EUR glaubhaft gemacht worden (vgl. das in den als Anlage 6.1 und 6.2 vorgelegten Aldi-Prospekten genannte: „LIFE Softwarepaket“) und damit nicht im zweiten Benutzungszeitraum.

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke für weitere Produkte der Klassen 9 und 42 kann offenbleiben, da eine Verwechslungsgefahr insgesamt selbst dann besteht, wenn man von einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nur für die Ware „Heimcomputer“ ausgeht.

3. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Rn. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure;

GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox-/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Rn. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

Im Einzelnen:

a) Mit der bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Ware „Heimcomputer“ und der von der angegriffenen Marke beanspruchten Ware „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ können sich identische Waren gegenüberstehen.

Im Übrigen sind die weiter von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 „Computerprogramme und Software“ und Dienstleistungen der Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ zu der Ware „Heimcomputer“ hochgradig (überdurchschnittlich) ähnlich.

Ähnlichkeit besteht, wenn die einander gegenüberstehenden Produkte unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 22-29 - Canon; GRUR 2006, 582, Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004,

241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 57 und 112 m. w. N.).

Danach sind „Heimcomputer“ und „Computerprogramme und Software“ hochgradig ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Auflage, S. 63); denn „Software“ und „Computer“ hängen funktionell eng zusammen. Gleiches gilt aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für das Verhältnis der Ware „Heimcomputer“ zu der Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“. Zwar bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 112). Vorliegend handelt es sich jedoch um austauschbare Produkte. Denn für die angesprochenen Verkehrskreise ist es letztlich nicht von Bedeutung, ob der den Anforderungen genügende Computer im Rahmen einer Dienstleistung oder als Fertigprodukt, also als Ware, zur Verfügung gestellt wird; gleiches gilt im Hinblick auf die entsprechende Software. Überschneidungen bestehen insoweit auch in der regelmäßigen betrieblichen Herkunft bzw. betrieblichen Verantwortung; denn es gibt zahlreiche Unternehmen, die nicht nur „Soft- und Hardware-Dienstleistungen“ anbieten, sondern daneben auch „Soft- und Hardware“ als Ware vertreiben.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im Zusammenhang mit der Ware „Heimcomputer“ normal (durchschnittlich).

„Life“ ist ein Wort der englischen Sprache und bedeutet im Deutschen „das Leben“. Dass das Wort in Alleinstellung in diesem Sinn im Zusammenhang mit „Heimcomputern“ eine beschreibende und damit nicht unterscheidungskräftige Angabe darstellen könnte, ist nicht ersichtlich.

c) Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass sich die Kollisionsmarken **SMART LIFE** und **LIFE** in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich ähnlich sind.

Nicht überzeugend ist jedoch die Annahme der Markenstelle, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr verneint werden müsse, weil **SMART LIFE** eine gesamtbegriffliche Einheit bilde, in der „SMART“ das nachfolgende Substantiv „LIFE“ näher bestimme.

„Smart“ ist ein Adjektiv der englischen Sprache mit den Bedeutungen „clever, raffiniert, hervorragend, schick, schön, elegant, hart, scharf, flink“ (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-ROM) und wird auch in der deutschen Sprache zum Ausdruck für „geschäftstüchtig, clever, gewitzt“ verwendet (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM). In der englischen Sprache wird „smart“ in Begriffskombinationen zur Charakterisierung insbesondere technischer Produkte verwendet (z. B. „smart bomb“ für „intelligente Bombe“; „smart card“ für „Chipkarte“; „smartphone“ für „Smartphone“ oder „smart weapon“ für „intelligente Waffe“ vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, a. a. O.). Begriffskombinationen, die den Bestandteil „smart“ enthalten, gibt es inzwischen auch in der deutschen Sprache, wie die aktuellen Einträge aus dem Internetangebot des Duden (www.duden.de/rechtschreibung) - jeweils unter Hinweis auf die Herkunft der Bedeutung von „smart“ (= „mit künstlicher Intelligenz arbeitend“) - zeigen: etwa „Smart-TV“ für ein „internetfähiges Fernsehgerät“, „Smartphone“ für ein „Mobiltelefon, das sich von einem klassischen Mobiltelefon durch einen größeren Bildschirm und zusätzliche Funktionen unterscheidet“ oder „Smartcard“ mit der Bedeutung „Plastikkarte mit Mikrochip als Zahlungsmittel, Datenträger oder Ausweis“.

Bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren handelt es sich um solche, die mit „SMART“ als Hinweis auf eine „künstliche oder gerätetechnische

Intelligenz“ (BPatG 30 W (pat) 188/00 - SMART MESSAGING; 30 W (pat) 84/01 - SMART; 30 W (pat) 123/04 - Smart; 30 W (pat) 34/11 - smartbook for smart people; 24 W (pat) 560/11 - smart flow) beschrieben bzw. angepriesen werden könnten; die beanspruchten Dienstleistungen können sich darauf beziehen.

Ob „SMART“ in der angegriffenen Marke deshalb zurücktritt (so die von der Widersprechenden vorgelegte Entscheidung der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom 7. Februar 2013, B 2 000 704 - SMART LIFE/LIFE), ist nicht ganz klar. Gegen ein Zurücktreten spricht - entgegen der Auffassung der Markenstelle - jedenfalls nicht eine gesamtbegriffliche Einheit von „SMART“ und „LIFE“. Die Annahme einer die Zeichenähnlichkeit hindernden gesamtbegrifflichen Einheit (s. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 369 ff. zur Prägung; Rn. 428 zur selbständig kennzeichnenden Stellung und Rn. 464 zur mittelbaren Verwechslungsgefahr) setzt nämlich zwingend einen die einzelnen Elemente verschmelzenden, übergreifenden Sinngehalt voraus. Insofern ist nicht ersichtlich und von der Markenstelle - neben der Feststellung, dass „SMART“ das nachfolgende Substantiv „LIFE“ „näher bestimme“ - auch nicht dargetan, welcher gesamtbegriffliche Sinngehalt **SMART LIFE** zukommen soll.

Ob „SMART“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke zurücktritt, kann aber letztlich offenbleiben; denn viel näher liegt es, dass der Verkehr „Computer Hard- oder Software“ oder damit zusammenhängende Dienstleistungen, die unter der Marke **SMART LIFE** angeboten und vertrieben werden, mit den „Heimcomputern“ der Widersprechenden in Verbindung bringt. Selbst dann, wenn der Verkehr die Vergleichsmarken nicht im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr gleichstellen sollte, ist es nämlich nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern drängt es sich geradezu auf, in den mit der angegriffenen Marke **SMART LIFE** gekennzeichneten Produkten ergänzende Angebote zu den mit der (in diesem Marktsegment weithin bekannten) Widerspruchsmarke **LIFE** gekennzeichneten „Heimcomputern“ zu sehen und sie - gleichsam als eine Spezifizierung (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 f. - WISCHMAX/Max; 25 W (pat) 78/09 - Sunspice/Sun) - „als

smarte Version“ der Widersprechenden zuzuordnen, zumal „smart“ im Zusammenhang mit Produkten der Computertechnologie ein vielfach verwendetes, allgemein bekanntes und mit positiven Vorstellungen verknüpftes, also sehr passendes, Attribut darstellt. Das reicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen aus, ohne dass es hierfür zwingend einer Zeichenserie der Widersprechenden bedürfte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 475 f.; BPatG 30 W (pat) 58/11 - D-Linksoft).

Da nach alledem eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann, war unter Aufhebung der Amtsbeschlüsse die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

4. Gründe für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Es verbleibt deshalb bei der Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Hacker

Winter

Jacobi

CI