



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 504/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 478 528

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2024 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Weitzel als Vorsitzende sowie Richter Merzbach und der Richterin Uhlmann

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2021 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 016 057 002 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke wird der Marke IR 1 478 528 der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

II. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin aus den Wortmarken 30 2015 107 780 und 30 2015 107 779 ist derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die in China basisregistrierte und am 28. Mai 2019 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 478 528 international registrierte Wort-/Bildmarke

IT-BLUE

beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der

„Klasse 09: Electronic pens [visual display units]; time clocks [time recording devices]; electronic notice boards; protective films adapted for smartphones; headphones; stands for photographic apparatus; materials for electricity mains [wires, cables]; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; chargers for electric batteries; teaching apparatus“

(Deutsche Übersetzung)

„Klasse 09: Elektronische Stifte [visuelle Anzeigegeräte]; Stechuhren [Zeiterfassungsgeräte]; Elektronische Anschlagtafeln; Schutzfolien für Smartphones; Kopfhörer; Ständer für Fotoapparate; Materialien für Elektrizitätsleitungen [Drähte, Kabel]; Stecker, Steckdosen und andere Kontakte [elektrische Verbindungen]; Ladegeräte für elektrische Batterien; Lehrgerät“.

Gegen die Schutzerstreckung dieser Marke auf das Inland, die am 25. Juli 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin am 22. Oktober 2019 Widerspruch erhoben aus:

1. der Wortmarke UM 016 057 002

BLUE

die am 18. November 2016 angemeldet und am 22. November 2017 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist, u.a. für Waren der

„Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess- Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte; Telekommunikationsapparate; Tragbare Telekommunikationsapparate; Mobiltelekommunikationshandapparate; Digitale Telekommunikationsapparate und -instrumente; Digitale Anzeigetafeln; Computerhardware; Computeranwendungssoftware; Aus dem Internet herunterladbare Computersoftware; Gespeicherte Computersoftware; Softwareapplikationen; Mobile Software-Anwendungen, Herunterladbare Anmeldungen für Multimediageräte; Spielsoftware; Computerprogramme für Spiele; Persönliche digitale Assistenten (PDAs); Taschen-PCs;

Mobiltelefone; Laptops; Telekommunikationsnetzapparate; Treibersoftware für Telekommunikationsnetze und für Telekommunikationsapparate; Schutzbekleidungen; Kopfschutz; Fernsehapparate; Kopfhörer; GPS-Geräte; Satellitennavigationsgeräte; Auf CD-ROMs gespeicherte Computersoftware; SD-Karten; Brillen [Optik]; Brillengläser; Sonnenbrillen; Schutzbrillen und Etuis dafür; Kontaktlinsen; Kameras; Fotografische Linsen; MP3-Abspielgeräte; Tonbänder und Audio-Kassetten; Tonplatten; Audio-Video-Bänder; Ton-Video-Kassetten; Audio-Video-Platten; Videobänder; Videokassetten; Video-Discs; CD-Platten und DVD-Platten; Elektronische Publikationen [herunterladbar]; Bilddateien zum Herunterladen; Musikdateien zum Herunterladen; Mauspads [Mausmatten]; Magnete; Hüllen für Mobiltelefone; Etuis für Mobiltelefone; Freisprecheinrichtung für Telefone; Magnet-Karten; Kodierte Karten; Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Computer-Software für die Telekommunikation; Software zur Verarbeitung von Finanztransaktionen; Elektronische Anzeigetafeln; Elektrische Batterien; Ladegeräte für Akkumulatoren; Sicherheitsalarmanlagen; Sicherheitskameras; Sicherheitswarngeräte; Sicherheitskontrollgeräte; Apparate für die Sicherheitsüberwachung; Computersoftware für Sicherheitszwecke; Computersoftware für Versicherungszwecke; SIM-Karten; Antennen; Alarmgeräte; Elektrokabel; Chemische Apparate und Instrumente; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; An Computer angepasste Peripheriegeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Diagnoseapparate, nicht für medizinische Zwecke; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Klingeltöne zum Herunterladen für Mobiltelefone; Sicherungsetiketten, elektronische für Waren; Okulare; Sportbrillen; Identifikationskarten, magnetische; Wechselsprechapparate; Lautsprecher; Magnetdatenträger; Mathematische Instrumente; Modems; Überwachungsapparate [elektrisch]; Analysegeräte, nicht für medizinische Zwecke; Telekommunikations-Sender; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren; Keine der vorstehend genannten Waren in Form von Mikrofonen oder Mikrofonkabeln“

2. der Wortmarke 30 2015 107 780

BLUE 1

die am 11. November 2015 angemeldet und am 20. November 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden ist, u.a. für Waren der

„Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich; Computer; Computersoftware; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidungsstücke; Schutzhelme; Brillen, Brillengläser, Sonnenbrillen, Schutzbrillen und Etuis hierfür; Kontaktlinsen; elektronisch herunterladbare Veröffentlichungen; Magnete, Magnetkarten; kodierte Karten; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“

3. der Wortmarke 30 2015 107 779

BLUE ONE

die am 11. November 2015 angemeldet und am 20. November 2015 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist, u.a. für Waren der

„Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich; Computer; Computersoftware; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidungsstücke; Schutzhelme; Brillen, Brillengläser, Sonnenbrillen, Schutzbrillen und Euis hierfür; Kontaktlinsen; elektronisch herunterladbare Veröffentlichungen; Magnete, Magnetkarten; kodierte Karten; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2021 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen **BLUE**, **BLUE 1** sowie **BLUE ONE** sei in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 als durchschnittlich einzustufen. Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort "BLUE" mit der Bedeutung "blau" lasse sich zwar seit einigen Jahren in Wortverbindungen wie „Blue Building“ im Sinne von "nachhaltig", "umweltfreundlich" nachweisen.

In der vorliegenden Alleinstellung sei „BLUE“ jedoch als Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet.

Wegen der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft bedürfe es eines deutlichen Abstands zwischen den Vergleichszeichen, um die Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen zu verhindern. Vorliegend sei dieser Abstand zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke **IT-BLUE** und den drei Widerspruchsmarken **BLUE**, **BLUE 1** sowie **BLUE ONE** jedoch eingehalten.

Von den Widerspruchsmarken **BLUE**, **BLUE 1** und **BLUE ONE** unterscheide sich die angegriffene Marke **IT-BLUE** durch den vorangestellten Zusatz „IT“ deutlich im Klang- und Schriftbild. Bei **IT-BLUE** handele es sich außerdem um einen Gesamtbegriff, mit der Bedeutung „Informationstechnik – blau“ im Sinne von „Informationstechnik nachhaltig“, so dass der Bestandteil „IT“ nicht vernachlässigt werden könne. Eine begriffliche Ähnlichkeit komme jedoch nicht in Betracht, weil sich bei **IT-BLUE** aufgrund der sprachunüblichen Verbindung durch die Nachstellung des konkretisierenden Adjektivs „BLUE“ weder eine sinngebende Bedeutung im Sinne „nachhaltiger IT“ oder etwa blau eingefärbter Geräte aufdränge. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet mithin aus.

Auch die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches Inverbindungbringen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG liege nicht vor. Zwar könnten die drei Widerspruchszeichen **BLUE**, **BLUE 1** sowie **BLUE ONE** auf eine Markenserie der Widersprechenden hinweisen. Nicht einfügen würde sich jedoch aufgrund des anderen Aufbaus das angegriffene Zeichen **IT-BLUE** mit dem nachgestellten Bestandteil „BLUE“.

Ferner liege eine gesteigerte und damit verwechslungsmindernde Aufmerksamkeit der Verkehrskreise vor, denn die Geräte seien teilweise sehr hochpreisig, so dass

sowohl potenzielle private als auch gewerbliche Kunden besonders aufmerksam seien.

Die vorliegend maßgeblichen Vergleichswaren der Klasse 9 seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Aufgrund des deutlichen Abstands zwischen den zu vergleichenden Zeichen seien weitere Ausführungen hierzu nicht geboten, denn die fehlende Zeichenähnlichkeit könne selbst durch Identität der Waren nicht ausgeglichen werden.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie führt aus, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken liege vor. In diesem Zusammenhang werde auf die beigefügte Entscheidung des EUIPO vom 21. Dezember 2019 in dem parallelen Widerspruchsverfahren gegen den EU-Teil der angegriffenen IR-Markenmeldung 1 478 528 **IT-BLUE** verwiesen, wo der Widerspruch vollumfänglich erfolgreich gewesen worden sei. Das EUIPO sei davon ausgegangen, dass die Vergleichswaren identisch seien und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke durchschnittlich. Nach der Auffassung des EUIPO ähnelten sich die Zeichen **IT-BLUE** und **BLUE** bildlich und klanglich in durchschnittlichem sowie begrifflich in hohem Maß. Die Unterschiede beschränkten sich auf den zusätzlichen Bestandteil „IT“, der im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine sehr geringe Unterscheidungskraft aufweise. Die Unterscheidungskraft von „BLUE“ sei hingegen normal.

Die Markenstelle hätte deshalb richtigerweise eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise variere zwischen durchschnittlich und überdurchschnittlich. Richtigerweise gehe die Markenstelle von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer hochgradigen Ähnlichkeit bzw. Identität der Vergleichswaren aus.

Anders als die Markenstelle meine, wiesen die Vergleichszeichen jedoch eine hochgradige Ähnlichkeit auf, so dass hier kein „deutlicher Abstand“ vorliege.

Sowohl das angegriffene Zeichen **IT-BLUE** als auch die Widerspruchsmarken **BLUE**, **BLUE 1** sowie **BLUE ONE** würden durch den kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Blue“ geprägt, neben dem die weiteren beschreibenden Bestandteile „One“, „1“ und „IT-“ nicht ins Gewicht fielen.

Anders als in den Fällen der vom DPMA zitierten zurückgewiesenen Markenmeldungen „Blue IT“ und „blue.it“, sei der Bestandteil „IT“ bei der angegriffenen Marke vorangestellt, so dass der Bestandteil „Blue“ nach dem allgemeinen Sprachgebrauch kein beschreibendes Adjektiv im Sinne von „nachhaltig“ sei. Der vorangestellte Bestandteil „IT-“ sei lediglich ein für die beanspruchten Waren aus dem IT-Bereich beschreibender, ergänzter Zusatz. Da der Bestandteil „IT-“ mit dem Bestandteil „Blue“ demnach keine Gesamtaussage bilde, würden die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke auch keinen Gesamtbegriff erkennen.

Dass es sich bei dem Zeichenbestandteil „IT-“ lediglich um einen beschreibenden Zusatz zur Stammmarke „BLUE“ handele, verdeutliche auch der trennende Bindestrich. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das angegriffene Zeichen dementsprechend als weitere Untermarke der Widersprechenden wahrnehmen.

Da die angegriffene Marke von dem Bestandteil „BLUE“ geprägt werde, sei im Vergleich zu den Widerspruchsmarken von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der hohen Warenähnlichkeit bzw. Warenidentität bestehe daher unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Es liege zudem die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – internationale Markenregistrierung -- des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2021 aufzuheben und der schutzsuchenden IR-Marke 1 478 528 aufgrund des Widerspruchs aus den drei Widerspruchsmarken UM 016 057 002, DE 30 2015 107 780 und DE 30 2015 107 779 den Schutz zu verweigern.

Die Beschwerdegegnerin hat weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren einen Antrag gestellt oder zur Sache vorgetragen.

Auf den gerichtlichen Hinweis vom 23. September 2024 hat die Widersprechende den zunächst gestellten Antrag, der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, mit Schriftsatz vom 24. September 2024 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen der angegriffenen IR-Marke 1 478 528 **IT-BLUE** und der Widerspruchsmarke UM 016 057 002 BLUE Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben ist und der IR-Marke 1 478 528 der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern ist

(§§ 119 Nr. 1, 107, 114, 112 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ).

A. Da die internationale Registrierung der angegriffenen Marke am 28. Mai 2019 und damit nach dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, ist die Bestimmung des § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in seiner aktuellen Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Die neuen Vorschriften zum Schutz von Marken nach dem PMMA (§§ 107 ff. MarkenG) sind seit ihrem Inkrafttreten am 1. Mai 2022 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung existiert.

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 107, 119 MarkenG i.V.m. § 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/DAS 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).

C. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen der angegriffenen Marke **IT-BLUE** und der Widerspruchsmarke UM 016 057 002 **BLUE** eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. §§ 119 Nr. 1, 107 Abs. 1 MarkenG zu bejahen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren begegnen.

„Elektronische Stifte [visuelle Anzeigegeräte]“ fallen unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „An Computer angepasste Peripheriegeräte“. Die „Stechuhren [Zeiterfassungsgeräte]“ der angegriffenen Marke fallen unter den Oberbegriff „Datenverarbeitungsgeräte“ bzw. unter „Messapparate und -instrumente“ der Widerspruchsmarke. „Elektronische Anschlagtafeln“ entsprechen der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Ware „Digitale Anzeigetafeln“. Die „Kopfhörer“ sind in beiden Verzeichnissen identisch vorhanden. Die „Materialien für Elektrizitätsleitungen [Drähte, Kabel]“ der angegriffenen Marke entsprechen der Ware „Elektrokabel“ der Widerspruchsmarke. Die „Ladegeräte für elektrische Batterien“ und „Lehrgerät“ der angegriffenen Marke entsprechen „Ladegeräte für Akkumulatoren“ bzw. „Unterrichtsapparate und -instrumente“ der Widerspruchsmarke.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Schutzfolien für Smartphones“ fallen unter den Oberbegriff „Hüllen für Mobiltelefone“ sowie „Mobiltelefone“ in Kombination mit „Teile und Zubehör mit allen vorgenannten Waren“. Die „Ständer für Fotoapparate“ fallen unter „fotografische Apparate und -instrumente“ in Kombination mit „Teile und Zubehör mit allen vorgenannten Waren“. „Stecker, Steckdosen und andere Kontakte [elektrische Verbindungen]“ fallen unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“.

2. Weiterhin ist mit der Markenstelle und der Widersprechenden davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke **BLUE** von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Eine beschreibende Bedeutung i.S.v. „nachhaltig, umweltfreundlich“ oder „blau“ liegt – insbesondere in Alleinstellung - für die zuvor genannten Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke nicht auf der Hand (vgl. BPatG 26 W (pat) 089/99 – blue, BPatG 30 W (pat) 565/20 – BlueStick/bluechip).

3. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine hochgradige Zeichenähnlichkeit auf.

a. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken nach der bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen registrierten Form bereits durch den zusätzlichen Wortbestandteil „IT-“ der angegriffenen Marke **IT-BLUE**, der auch im Gesamtbild der Marke gegenüber dem Wortbestandteil „BLUE“ durch seine Anordnung am Zeichenanfang weder überlesen noch überhört wird, leicht zu unterscheiden.

b. Jedoch ergibt sich eine hochgradige Zeichenähnlichkeit aus der Identität des Zeichenbestandteils „**BLUE**“ der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke **BLUE**.

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, Rn. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Rn. 57 - Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rn. 15

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rn. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Rn. 23 airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Rn. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Rn. 42 HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Rn. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Rn. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Rn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Rn. 45 - DiSC).

aa. Ausgehend davon wird der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht allein durch den in seiner Kennzeichnungskraft nicht geschwächten Bestandteil „BLUE“ geprägt, weil der übrige Wortbestandteil „IT-“ für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Dabei tritt die leichte grafische Ausgestaltung von „**BLUE**“ in den Hintergrund und der Verkehr orientiert sich in klanglicher Hinsicht an „BLUE“ (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 469). In seiner in vorliegendem Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 allein naheliegenden Bedeutung als Abkürzung für „Informationstechnik“ steht „IT“ für die „Technik zur Elektronischen Datenverarbeitung und der hierzu verwendeten Hard- und Software-Infrastruktur“ (vgl. Wikipedia – Informationstechnik). Die von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren sind entweder Geräte, die mit Hilfe von Software funktionieren, z.B. „Elektronische Stifte [visuelle Anzeigegeräte]; Stechuhren [Zeiterfassungsgeräte]; Elektronische Anschlagtafeln“, oder es handelt sich um Zubehör, wo eine Kennzeichnung mit „IT“ auf den Bestimmungszweck, nämlich der Unterstützung softwarefähiger Geräte hinzuweist.

Daran, dass der Bestandteil „IT“ vernachlässigt wird, ändert sich auch nichts dadurch, dass die beiden Begriffe „IT“ und „BLUE“ in der angegriffenen Marke **IT-BLUE** in gleicher Schriftgröße und -art nebeneinander angeordnet sind. Sie sind nämlich durch den Bindestrich voneinander getrennt, so dass der Verkehr

beide Zeichenbestandteile ohne weiteres als eigenständige Begriffe wahrnehmen wird.

bb. Der Auffassung der Markenstelle, dass „IT-BLUE“ als Gesamtbegriff aufzufassen sei, kann nicht gefolgt werden. Anders als in den von ihr zitierten Zurückweisungen der Markenmeldungen „blue.it“ (30 2015 101 995) und „BlueIT“ (30 2011 009 173), ist der Bestandteil „IT“ bei der angegriffenen Marke vorangestellt, so dass „BLUE“ in dieser sprachunüblichen Konstellation nicht als beschreibendes Adjektiv im Sinne von „blau“ oder „nachhaltig“ verstanden wird. Zudem hat die Markenstelle selbst ausgeführt, dass sich aufgrund der sprachunüblichen Verbindung infolge der Nachstellung des konkretisierenden Adjektivs „BLUE“ weder eine sinngabende Bedeutung etwa im Sinne von „nachhaltiger IT“ oder etwa blau eingefärbter Geräte aufdränge. Demnach bildet der Bestandteil „IT-“ mit dem Bestandteil „BLUE“ keine Gesamtaussage.

cc. Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter „BLUE“ und **BLUE** sind klanglich identisch. Angesichts dieser Identität der Widerspruchsmarke UM 016 057 002 mit dem den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Zeichenbestandteil „BLUE“ ist daher von einer insgesamt hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. BGH GRUR 2018, 417 Rn. 35 – Resistograph; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG 14. Aufl., § 9 Rn. 489).

4. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der hochgradigen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen selbst bei zugunsten der angegriffenen Marke unterstellten gesteigerter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen beiden Marken nicht verneint werden, so dass der angegriffenen IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen ist.

C. Da ihr der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bereits zu versagen war, soweit der Widerspruch auf die Widerspruchsmarke UM 016 057 002 **BLUE** gestützt ist, ist der Widerspruch, soweit er auf die Wortmarken 30 2015 107 780 **BLUE 1** und 30 2015 107 779 **BLUE ONE** gestützt worden ist, (derzeit) gegenstandslos.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Weitzel

Uhlmann

Merzbach