



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 306/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. November 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 93 876

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Reker und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen "Erstellen von Computerprogrammen mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten, Informationsvermittlung mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten im Internet und anderen Daten-netzen" zurückgewiesen wurde.

Die Marke 300 93 876 ist insoweit zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 93 876

TERRAWEB3D

noch beansprucht für

9: Software mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten;

38: Informationsvermittlung mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten im Internet und anderen Datennetzen;

42: Erstellen von Computerprogrammen mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten

ist Widerspruch eingelegt aus der Gemeinschaftsmarke 1 343 227

TERRA

die eingetragen ist für folgende Waren und Dienstleistungen:

9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; alle vorgenannten Waren nicht in Bezug auf den medizinischen Bereich;

38: Telekommunikation in Form von Bereitstellung eines Mehrbenutzerzugangs zu einem globalen Computerdatennetz (Internet/Intranet) für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von Informationen, Bildern oder Ton;

41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

42: Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Vertretungen in Rechtsstreitigkeiten; wissenschaftliche und industrielle Forschung; **Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung**, jedoch nicht für den medizinischen Bereich; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, jedoch nicht in Bezug auf den medizinischen Bereich; Entwurf von Web-Seiten; Programmierung, Konfiguration und technische Installation von Datenbanken im Bereich des Internets und/oder anderer Kommunikationsnetze; **Dienstleistungen von Internetanbietern und/oder Anbietern von anderen Datenbanknetzen**; Dienstleistungen in Form von Bereitstellung eines Mehrbenutzerzugangs zu einem globalen Computerdatennetz oder eine anderen Datenbank für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von Informationen, Bildern oder Ton.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. September 2004 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, in klanglicher Hinsicht unterschieden sich die Zeichen deutlich, denn "WEB3D" sei ein unüberhörbares Element der angegriffenen Marke. In ihr wirke der Bestandteil "TERRA" nicht prägend. Ihm gegenüber trete "WEB3D" nicht zurück, weil es sich bei "TERRAWEB3D" um einen einheitlichen Gesamtbegriff handle, so dass der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen deutlich verschieden sei. Es sei kein Grund ersichtlich, warum die angesprochenen Verbraucher die angegriffene Marke "TERRAWEB3D" auf "TERRA" verkürzen sollten, zumal die zusätzlichen Bestandteile nicht glatt beschreibend seien.

Es bestehe auch keine Gefahr, die Marken unter dem Gesichtspunkt von Serienmarken miteinander gedanklich in Verbindung zu bringen. Die von der Widersprechenden angegebenen weiteren Marken mit dem Bestandteil "TERRA" unterschied-

den sich von der angegriffenen Marke meist schon im Aufbau. Allein deswegen liege die Vermutung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft fern.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, angesichts der Identität der Waren und Dienstleistungen sowie des mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteils "TERRA", der "TERRAWEB3D" präge, sei Verwechslungsgefahr gegeben.

"WEB" und "3D" seien glatt beschreibend. Zudem sei mit "TERRA" der am stärksten beachtete Wortanfang beider Marken identisch.

Es bestehe auch mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden "TERRA" enthalte. Sie, die Widersprechende, besitze zudem weitere Marken mit diesem Bestandteil. Als Beispiele nennt sie "TERRATEL", "TERRA LIBRE" und "EDUCATERRA".

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 22. September 2004 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber der angegriffenen Marke,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss als zutreffend und ist der Auffassung, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil "WEB" und "3D" in der angegriffenen Marke bei Gesamtbetrachtung nicht untergingen.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

1) Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG rechtfertigt die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen, denn insoweit besteht bei einem sehr hohen Grad an Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Im Hinblick auf "Software mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten" der angegriffenen Marke ist die Beschwerde dagegen bei einem geringeren Grad an Ähnlichkeit dieser Ware mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erfolglos.

Nach §§ 9, 43 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Verbindung.

Die Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Die dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken, Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke, stehen dabei in einer Wechselbeziehung, d. h. ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke könnte durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rn. 19, 20 – LLOYD; BGH GRUR 2005, 427, 428 - LILA-SCHOKOLADE).

a) Die Dienstleistung der Widerspruchsmarke "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" kann das für die angegriffene Marke geschützte "Erstellen von Computerprogrammen mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten" umfassen.

Ebenso kann es sich bei den "Dienstleistungen von Internetanbietern und/oder Anbietern von anderen Datenbanknetzen" der Widerspruchsmarke um "Informations-

vermittlung mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten im Internet und anderen Daten-netzen" handeln, wofür die angegriffene Marke geschützt ist.

Dabei liegen jeweils höchste Ähnlichkeit und Identität vor, so dass es auf den allenfalls geringeren Grad an Ähnlichkeit zu den Geräten und zu den anderen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, wie die im Telekommunikationsbereich, nicht ankommt.

Die für die angegriffene Marke geschützte "Software mit dem Schwerpunkt von 3D-Inhalten", also eine Ware, ist der Dienstleistung der Widerspruchsmarke "Erstellen von Programmen" zwar ähnlich, denn die Verbraucher rechnen die Erstellung und den Vertrieb von Software demselben Unternehmen zu, was bei einer Vielzahl größerer und kleinerer Software-Hersteller tatsächlich zutrifft (vgl. die Nachweise bei RICHTER/STOPPEL, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 355). Es ist aber ein größerer Abstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu Grunde zu legen als bei den Dienstleistungen (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 126 m. w. Nachw.).

Auch die Geräte, etwa Datenverarbeitungsgeräte, sowie die anderen Dienstleistungen, insbesondere Telekommunikation, für die das Widerspruchszeichen geschützt ist, weisen keinen höheren Grad an Ähnlichkeit zur Software der angegriffenen Marke auf.

b) "TERRA" beschreibt potenziell den Gegenstand der Dienstleistungen und den Inhalt der Software als bezogen auf den Planeten Erde. Es hat aber wegen seines lateinischen Ursprungs dennoch eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft (für mehr Kennzeichnungskraft: BPatG Beschlüsse vom 14. Juli 2004, Az: 32 W (pat) 101/03 – WEBTRIS / TETRIS sowie vom 31. Januar 2000, Az: 30 W (pat) 190/98 – TERRA / TERRATEC; für eher weniger Kennzeichnungskraft: BGH GRUR 1977, 719 – TERRANOVA / TERRAPIN).

c) Die angegriffene Marke enthält zwar das für die Widersprechende identisch geschützte "TERRA", ist aber um die Bestandteile "WEB" (Synonym für Internet) sowie "3D" erweitert. Da die angesprochenen Verbraucher diese Zusätze in Alleinstellung als beschreibend in dem Sinn auffassen, dass es sich um Angaben zur Eignung für das Internet (Software) und zur Angebotsart der Dienstleistungen im Internet bzw. zur Darstellungsform (dreidimensional) handelt, fallen sie allerdings nicht in jedem Fall ins Gewicht.

Das beschreibende Verständnis bleibt in "TERRAWEB3D" nur für "3D" ungeschmälert erhalten, weil die Ziffer 3 eine deutliche Zäsur schafft. Dies gilt sowohl im Schriftbild, wo eine Ziffer zwischen Buchstaben stark auffällt, als auch bei verbaler Wiedergabe der Marke, weil [dreide] dabei abgesetzt gesprochen wird; [terrawebdreide] oder gar [terrawebdreid] ergibt keinen Sinn, der gegen eine solche Trennung spräche, und die Konsonantenfolge [bd] zwischen [terraweb] und [dreide] ist ohne Fuge kaum aussprechbar.

"WEB" hingegen verbindet sich mit dem ihm vorangehenden "TERRA" etwas enger, allerdings nicht so eng wie in WEBTRIS (BPatG Beschluss vom 14. Juli 2004, Az: 32 W (pat) 101/03 unter Bezug auf STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 339), weil "TERRA" eigenständig mehr Sinn ergibt als "TRIS".

"TERRAWEB" wird durch den identischen, am Wortanfang stehenden und eigenständig kennzeichnenden Bestandteil "TERRA" damit noch in gewissem Umfang geprägt. Der rein beschreibende Bestandteil "WEB" wird trotz seiner nahtlosen Anbindung im Schriftbild an den Bestandteil "TERRA" zum Teil vernachlässigt (vgl. BPatG Beschlüsse vom 31. Januar 2000, Az: 30 W (pat) 190/98 – TERRA / TERRATEC und vom 8. Oktober 2001, Az: 30 W (pat) 178/00 – TERRA / TERRA-X, TERRATEC). Die Schreibweise in einem Wort hat nur eine geringe akustische Relevanz. Es bleibt erkennbar, dass es sich um die Zusammenziehung der jeweils für sich genommen beschreibenden Bestandteile "TERRA" und "WEB" (sowie "3D") handelt, zumal "TERRAWEB" keine eigenständige Bedeutung hat, die gegen eine solche Trennung spräche.

Damit stehen sich in beiden Marken die Wörter "TERRA" in einem Umfang gegenüber, der bei höchstähnlichen bis identischen Dienstleistungen trotz nur knapp durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu einer beachtlichen Gefahr von Verwechslungen führt.

Diese Markenähnlichkeit genügt jedoch nicht, um auch hinsichtlich der Software eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil dafür eine größere als die gegebene Nähe der Waren der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erforderlich wäre.

2) Die Beschwerde ist, soweit nicht unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, auch nicht wegen des Vorliegens einer mittelbaren Verwechslungsgefahr begründet. Es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die Verbraucher die beiden zur Beurteilung stehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

a) Das kann bei Serienmarken dann der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist.

Bei der Gemeinschaftsmarke der Widersprechenden



handelt es sich aber um eine Wort-/Bildmarke mit einem nicht zu vernachlässigenden Bildanteil.

Die Gemeinschaftsmarke "EDUCATERRA" ist anders als die angegriffene Marke gebildet; "TERRA" steht bei ihr nicht am Wortanfang.

Bei den weiteren Marken der Widersprechenden "TERRATEL", "TERRAONLINE" UND "TERRA MOBILE", von denen die Widersprechende in diesem Verfahren allerdings nur "TERRATEL" genannt hat, steht "TERRA" zwar am Zeichenanfang. Es kann aber als Serienstamm nicht nur einem einzelnen Unternehmen zugeordnet werden, denn das deutsche Markenregister und das Gemeinschaftsmarkenregister zeigen, dass der Markenbestandteil "TERRA" auch in einer Vielzahl von Zeichen auftaucht, die nicht der Widersprechenden gehören.

Es wirkt damit in der angegriffenen Marke nicht als Serienbestandteil.

b) Eine beachtliche Verwechslungsgefahr ergäbe sich auch nicht, wenn die angegriffene Marke tatsächlich die Unternehmensbezeichnung der Widersprechenden "TERRA" enthielte. Zwar kann eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, wenn eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist und das Publikum die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH GRUR 1994, 286 - QUATTRO / QUADRA; BGH GRUR 2004, 598 - KLEINER FEIGLING, m. w. Nachw.; GRUR 2004, 865, 867 – MUSTANG).

So liegt der Fall hier jedoch nicht. Die Widersprechende benutzt "TERRA" zwar in ihrem Unternehmenskennzeichen "TERRA NETWORKS". Es besteht aber keine Veranlassung zu der Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke das mit dem – als prägend unterstellten – Teil des Unternehmenskennzeichens der Widersprechenden identische "TERRA" ohne weiteres als Herstellerangabe erkennen, denn es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Widersprechende eine besondere Bekanntheit genießt.

3) Es sind keine Gründe dafür ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Albrecht

Reker

Prietzl-Funk

Pü