



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 148/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Juni 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 29 969**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Albrecht als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2003 aufgehoben.

Die Marke 301 29 969 ist wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 127 837 zu löschen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die am 14. Mai 2001 angemeldete Wortmarke 301 29 969

**Lernen ist orange**

die am 3. Juli 2001 für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ eingetragen worden ist, hat die Widersprechende aus ihrer am 17. März 1994 angemeldeten und am 19. April 2002 veröffentlichten Wortmarke EU 127 837

**ORANGE**

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die Klasse 41 „Erziehung, Unterricht und Ausbildung“ eingetragen.

Mit Beschluss vom 15. Januar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 41 den Widerspruch zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Widerspruchsmarke habe zwar durchschnittliche Kennzeichnungskraft und begegne der angegriffenen Marke im identischen Dienstleistungsbereich der Klasse 41, in der angegriffenen Marke aber trete das Wort „orange“ nicht prägend hervor. Der Slogan „Lernen ist orange“ sei eine zusammengehörige Sinneinheit, bei der der Verbraucher keine Veranlassung habe, das Gesamtzeichen in irgendeiner Form zu reduzieren. Damit scheide eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.

Dieser Beschluss wurde am 20. Januar 2003 abgesendet.

Am 19. Februar 2003 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, bei der bestehenden Dienstleistungsidentität hielten die Marken den zu fordernden deutlichen Abstand nicht ein. „orange“ sei für die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend und verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Eine tatsächliche Benutzung von Drittmarken, die eine Schwächung der Kennzeichnungskraft zur Folge haben könnten, sei weder liquid noch unstreitig. Viele von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogene Drittmarken lägen nicht im Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken. Im Übrigen habe sie hinsichtlich einiger Marken Beschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses oder der Benutzung vereinbart. Gegen 14 Drittmarken liefen noch Widersprüche. Ein Betrieb sei eingestellt; drei Marken seien gelöscht; für eine Vierte liefen Verhandlungen. Eine Marke habe sie übernommen. Den Widerspruch gegen eine Musikgruppe habe sie nach Zurückweisung in erster Instanz nicht weiterverfolgt; ebenso den gegen eine Disco, bei der die Ausbildung keine Rolle spiele.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Widerspruchsmarke in der angegriffenen vollständig enthalten sei. Den Gesamteindruck der angegriffenen

Marke präge allein der Bestandteil „orange“, da das Element „Lernen ist“ beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei. In der Gestaltung der angegriffenen Marke liege eine sprachliche Hervorhebung des Zeichenelements „orange“, die eine Dominanz innerhalb der Marke begründe. Gerade der Sinngehalt führe zu dieser dominierenden Stellung. Entsprechend habe der 30. Senat eine Verwechslungsgefahr zwischen „ALLES GUTE KOMMT VON RATIO“ und „RATIO“ festgestellt.

Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke gleichzeitig Firmenschlagwort sei. „ORANGE“ sei Stammbestandteil einer umfangreichen Zeichenserie der Widersprechenden.

Dementsprechend habe die Markenstelle „WISSEN IST ORANGE“ mit der Widerspruchsmarke als verwechselbar beurteilt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und  
die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die Identität der Dienstleistungen, da die Klassifizierung hierfür nicht ausschlaggebend sei. Sie erbringe ihre Dienstleistungen ausschließlich in ihren drei Gewerbeakademien Freiburg, Offenburg und Schopfheim im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung.

Eine Reihe von Drittmarken der Klasse 41 zeige, dass es „orange“ an einer besonderen Originalität fehle (vgl. „AGENT ORANGE, COX ORANGE, DISCO ORANGE, MOB ORANGE, CLOCKWORK ORANGE, ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT, ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE, PLANET ORANGE, VILLA ORANGE, VOX ORANGE, WEST ORANGE 59“).

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da „orange“ die angegriffene Marke nicht präge. In „Lernen ist orange“ komme dem Wort „orange“ lediglich eine beschreibende Funktion zu; es charakterisiere die Aus- und Fortbildung als „frisch“, „spritzig“ und „sprudelnd“. Kennzeichnend für die angegriffene Marke sei das Zusammenspiel der Worte. Der Verbraucher nehme den Gleichklang des zusammengehörigen Slogans auf und verkürze ihn nicht auf das Wort „orange“.

Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Serienzeichen scheitere, weil das Wort „orange“ kennzeichnungsschwach sei und die genannte Reihe von Drittmarken existiere, die der Widerspruchsmarke näher kämen als die angegriffene.

Die Widerspruchsführerin verwende das Wort „ORANGE“ nicht so, dass ein Wiedererkennungseffekt eintreten könnte. Es finde sich in den dazu herangezogenen Marken „THE FUTURE’S BRIGHT, THE FUTURE IS ORANGE, ORANGEDATA, ORANGE POWER“ und „SOFTWARE ORANGE“ an verschiedenen Stellen, groß und klein geschrieben, so dass sich die Marken im Aufbau, Rhythmus und im Klangbild sowie in der Einbindung des Wortes „Orange“ ebenso deutlich wie im Gesamteindruck unterschieden und keine einheitliche Zeichenserie bildeten.

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

## II.

1) Die Beschwerde der Widersprechenden ist - ohne Erinnerung – gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft, da sie vor dem 31. Dezember 2004 erhoben wurde.

**2)** Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg; nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der für die Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b der MarkenRL ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Zwischen den dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Aufmerksamkeit des Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - MARCA/ADIDAS; BGH GRUR 2003, 332, 334 - ABSCHLUSSSTÜCK).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

**a)** Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Konkrete Anhaltspunkte für eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich. Eine Minderung der Kennzeichnungskraft ergibt sich im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Dienstleistungen nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke einen Ort in Frankreich und eine Farbe bezeichnet.

**aa)** Die Regelung des § 99 MarkenG, wonach geographische Angaben als Kollektivmarken eintragbar sind, macht eine Prüfung der Kennzeichnungskraft zwar nicht überflüssig (BGH GRUR 1996, 270 - MADEIRA). Orange ist aber kein bekannter Ort, wie etwa St. Moritz (vgl. BPatG [GRUR 1998, 148](#) - SAINT MORIS/ST. MORITZ TOP OF THE WORLD), mit dem sich in den vorliegend maßgeblichen

deutschen Publikumskreisen beschreibende Assoziationen verbinden (vgl. BGH GRUR 1963, 482 - HOLLYWOOD DUFTSCHAUMBAD).

**bb)** In Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen ist „orange“ weder eine unmittelbare Farbangabe noch ein mittelbarer Qualitätshinweis. Anders als „BLUE“ (vgl. BPatG Beschluss vom 6. März 1995, Az: 30 W (pat) 273/93 - BLUE TEC/TEC) ist „orange“ keine Hervorhebungsform im Sinn einer Verstärkung, wie in „BLUE CHIP“ für Aktien erster Güte o.ä.

Dagegen kann „Orange“ eine Frucht benennen, was im Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.

**cc)** Die für Dritte eingetragenen Marken, die den Bestandteil „Orange“ enthalten, lassen vorliegend nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen. Zwar können sogar Drittzeichen, die nur in der Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung bedeutsam sein, welches Maß an Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause aus zukommt (BGHZ 46, 152, 161 f. – VITAPUR). Vorliegend kann der Rollenstand allein jedoch keine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke begründen, da nicht ersichtlich ist, weshalb „Orange“ sich für die angebotenen Dienstleistungen einer besonderen Wertschätzung erfreut. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat lediglich einen Gegensatz zum „grauen“ Schulbetrieb hergestellt und vorgetragen, die Farbe Orange stehe für „frisch“, „spritzig“ und „sprudelnd“. Dies mag eine Farbassoziation beschreiben, ist aber weder als beschreibender Begriff nachweisbar noch zwingend, wie der nicht mit positiven Assoziationen verbundene Begriff „AGENT ORANGE“ zeigt.

Zum Teil handelt es sich bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogenen Drittmarken um Filmtitel („CLOCKWORK ORANGE“ von Stanley Kubrik), ein aus dem Vietnamkrieg berüchtigtes Gift („AGENT ORANGE“) oder eine Apfelsorte („COX ORANGE“) bzw. eine Anlehnung daran („VOX ORANGE“). In solchen Begriffen verbindet sich „ORANGE“ mit den jeweiligen Zusätzen ebenso zu einer einheitlichen Aussage wie in sprachüblichen Kombinationen aus Farbadjektiv vor

Hauptwort („ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT“) und in zusammengesetzten Begriffen („ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE“). „ORANGERIE“ ist zudem ein bekannter Begriff für ein feudales Gewächshaus. Alle diese Zeichen berühren „ORANGE“ nicht in seiner Kennzeichnungskraft. Gleiches gilt für „DISCO ORANGE“ und die Musikgruppe mit ihrer örtlich und gegenständlich begrenzten Relevanz.

**b)** Ausgehend von der Registerlage stehen sich identische Dienstleistungen gegenüber. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese nur regional begrenzt und nur für Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung nutzen will, ändert an den durch die Registerlage geschaffenen Rechten nichts.

**c)** Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände wäre ein überdurchschnittlicher Markenabstand notwendig, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser ist vorliegend aber nicht gewährt.

**aa)** Es liegt eine Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht vor, weil dem Bestandteil „orange“ in „Lernen ist orange“ wegen der unpassenden Zusammenstellung eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung zukommt (vgl. BPatG Beschluss vom 20. Januar 2005, Az: 25 W (pat) 5/04 – PANTO/PANTOGAST).

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist zwar grundsätzlich vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr.; BGH GRUR 1999, 241, 243 - LIONS), wonach die vorliegend zu vergleichenden Marken hinreichend deutlich voneinander abweichen würden.

Bei mündlicher Wiedergabe ist aber eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf „orange“ zu erwarten (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - SPRINGENDE RAUBKATZE; GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 1999, 733, 735 – LION DRIVER; MarkenR 2000, 20, 21 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Entsprechende vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus



ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - MUSTANG, mwN). Dabei treten insbesondere beschreibende Angaben, wie hier „Lernen ist“, in den Hintergrund.

Demgegenüber besitzt „orange“ eine ungeschmälerte Unterscheidungskraft; es ist ein bekanntes Wort, leicht auszusprechen und gut zu behalten.

Der Senat vermag auch keinen Gleichklang festzustellen, der eine Klammer zwischen den Bestandteilen „Lernen ist“ und „orange“ bilden könnte.

Zwar könnte der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - INNOVADICLOPHLONT/DICLOPHLOGONT; BGH MarkenR 2004, 356 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 345). Die Art der Markenbildung führt bei der angegriffenen Marke aber dazu, dass „Lernen ist“ als Anpreisung verstanden wird. Die angegriffene Marke wirkt wie ein Werbespruch, in dem die Angabe zum Anbieter („orange“) mit einer anpreisenden Aussage („Lernen ist“) verknüpft wird. Aussagen, wie etwa „ELEGANZ IST X“, nimmt der Verbraucher als Hinweis darauf, dass die Marke X für Eleganz steht und unter ihr elegante Waren angeboten werden. So nimmt er die angegriffene Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als qualitative Aussage dahingehend, dass die unter der Marke „orange“ angebotene Ausbildung ein besonders effektives Lernen ermöglicht.

Damit stehen sich die identischen Wörter „orange“ gegenüber.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dass manche Verbraucher die Widerspruchsmarke „englisch“ aussprechen. Selbst bei eindeutig fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich - selbst bei

Verbrauchern, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sind – auch mit einer der Schreibweise entsprechenden „deutschen“ Aussprache gerechnet werden (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnrn. 200 und 202). Die Verbraucher nehmen Werbung häufig nur flüchtig wahr und prägen sich Einzelheiten, wie die Aussprache, nicht immer genau ein. Weil die Widerspruchsmarke zudem ein im Deutschen allgemein bekannter Begriff (Farbe, Frucht) ist, wird das Publikum jedenfalls in entscheidungserheblichem Umfang eine „deutsche“ Aussprache - wie in der angegriffenen Marke im Kontext mit den anderen deutschen Wörtern - wählen.

Insgesamt besteht deshalb ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht, zumal es grundsätzlich mehr auf die übereinstimmenden Elemente ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX; a.A. EuGH GRUR 1998, 387, 390 – SABÈL/ PUMA).

**bb)** Ferner dürfte auch eine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, bestehen, zumal der Widersprechenden weitere Marken gehören, welche den Bestandteil „Orange“ aufweisen.

**d)** Dieses Ergebnis erscheint angemessen, denn es kann nicht angehen, die Marke eines Konkurrenten in einen skurrilen Zusammenhang zu stellen (vgl. BPatG Beschluss vom 8. Oktober 1996, Az: 24 W (pat) 218/95 - CAVIAR/PERLE DE CAVIAR) und damit aus dem Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht allerdings kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Merzbach

Cl