



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 100/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 19 164.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterin Fink und den Richter am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke 301 19 164

 **Exporterra**

wurde am 26. Juni 2001 für die Dienstleistungen der Klassen 36, 38 und 42

Einrichtung, Bereitstellung und Betrieb einer Internetplattform für Unternehmen der Exportwirtschaft und andere interessierte Kreise, zur Kommunikation bzw. zum Abruf exportbezogener Informationen und Problemlösungen, insbesondere auf den Gebieten Exportwirtschaft und Exportfinanzierung

in das Register eingetragen.

Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsmarke 1343227

TERRA

eingetragen am 22. Januar 2003 u. a. für die Dienstleistungen

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;

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 Internet 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 für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 17. September 2004 und die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 21. Juni 2005 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass es trotz der teilweisen Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit fehle. Im maßgeblichen Gesamteindruck unterschieden sich die Vergleichszeichen durch den Bestandteil „Export“ und das vorangestellte grafische Element, die bei-

de in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden. Da der Wortbestandteil „Exportterra“ der jüngeren Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff bilde, könne dem Bestandteil „terra“ auch keine allein prägende Wirkung zukommen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die jüngere Marke unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen den erforderlichen Abstand nicht einhalte. Das angesprochene Publikum nehme die jüngere Marke ohne Weiteres als Kombination der beiden Begriffe „Export“ und „Terra“ wahr. Die abweichende Schreibweise mit nur einem „t“ in der Wortmitte wirke sich klanglich nicht aus. Auch in der bildlichen Wahrnehmung blieben die beiden Bestandteile ohne Weiteres erkennbar. Wegen der beschreibenden Bedeutung des Wortes „Export“ für die in Rede stehenden Dienstleistungen werde der Verkehr sich ausschließlich an dem allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Terra“ orientieren und die Zeichen unmittelbar verwechseln. Darüber hinaus bestehe die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung, weil das angesprochene Publikum in dem Bestandteil „Terra“ der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke erkenne und die jüngere Marke der Widersprechenden zuordne. Dementsprechend habe das Amt bereits in mehreren ähnlich gelagerten Fällen eine Verwechslungsgefahr bejaht.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begründung entgegen, dass die von der Widersprechenden genannten Vorentscheidungen nicht einschlägig seien,

weil sie Marken beträfen, die jeweils den vorangestellten Bestandteil „Terra“ enthielten. Hingegen nehme der Verbraucher in der angegriffenen Marke den Bestandteil „terra“ nicht als selbständig kennzeichnend wahr.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die beiderseitigen Marken unterliegen unter keinem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen.

2. Da Benutzungsfragen nicht zu erörtern waren, ist für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die im Verzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Dienstleistungen „Einrichtung, Bereitstellung und Betrieb einer Internetplattform für Unternehmen der Exportwirtschaft und andere interessierte Kreise, zur Kommunikation bzw. zum Abruf exportbezogener Informationen und Problemlösungen, insbesondere auf den Gebieten Exportwirtschaft und Exportfinanzierung“ sind umfasst von den Oberbegriffen „Telekommu-

nikation in Form von Bereitstellung eines Mehrbenutzerzugangs zu einem globalen Computerdatennetz (Internet/Intranet) für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von Informationen, Bildern oder Ton; 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“, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Die Vergleichszeichen können sich daher auf identischen Dienstleistungen begegnen (vgl. BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol).

3. Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Anhaltspunkte für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich und von der Widersprechenden auch nicht vorgetragen. Das lateinische Wort „terra“ mit der Bedeutung von „Erde, Land“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]) hat für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie keine beschreibende Bedeutung, die eine Kennzeichnungsschwäche begründen könnte.

4. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität der beiderseitigen Dienstleistungen hält die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand ein.

4.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28

- THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo).

4.2. Im maßgeblichen Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihren Wortbestandteilen in Schriftbild und Klang deutlich durch die Unterschiede am Zeichenanfang, in der Wortlänge und in der Silbenzahl. Diese Unterschiede werden in schriftbildlicher Hinsicht durch das zusätzliche grafische Element der jüngeren Marke in Form eines von insgesamt vier geschwungenen Linien durchkreuzten Quadrats verstärkt. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer zusammengesetzten Marke ein einzelner Bestandteil für den durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz), besteht keine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen. Der Wortbestandteil „Exporterra“ der jüngeren Marke bildet aufgrund der Schreibweise mit nur einem „t“ einen einheitlichen Gesamtbegriff und wird im maßgeblichen Gesamteindruck nicht allein von dem Wort „terra“ geprägt. Trotz des beschreibenden Anklangs an das Wort „Export“ hat der Verkehr daher keinen Anlass, sich bei der Benennung des jüngeren Zeichens ausschließlich an dem Bestandteil „terra“ zu orientieren und den weiteren Bestandteil „Expor“ zu vernachlässigen.

4.3. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (vgl. EuGH Rs. C-234/06 P, Rn. 63 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG) oder der Markenurpation (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz) kommt nicht in Betracht. Der Bestandteil „terra“ verfügt zwar über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ist damit grundsätzlich als Stammbestandteil geeignet. Anhaltspunkte für eine Zeichenserie der Widersprechenden, bei der „terra“ entsprechend der Markenbildung der jüngeren Marke den Schlussbestandteil bildet, sind für den Senat aber nicht ersichtlich und von der Widersprechenden nicht vorgetragen. Das angesprochene Publikum nimmt in dem Wortbestandteil „Exporterra“ der angegriffenen Marke das Element „terra“ auch nicht als selbständig kennzeich-

nend wahr. Wie oben dargestellt, verbindet sich das Wort „terra“ in dem jüngeren Zeichen zu einem einheitlichen Gesamtbegriff, dem der Verkehr keinen Hinweis auf die Widersprechende entnimmt (vgl. BPatG 29 W (pat) 215/03 - FOCUS FAKTEN; 29 W (pat) 149/06 - FOCUS-Global; 29 W (pat) 277/02 - FOCUS MONEY).

5. Die von der Widersprechenden zitierten Vorentscheidungen des Amtes sind nicht einschlägig und rechtfertigen daher keine andere Beurteilung. Soweit die Markenstelle in den genannten Verfahren eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bejaht hat, handelt es sich um jüngere Marken, die - anders als im vorliegenden Fall - aus dem Element „Terra“ und einem nachgestellten, kennzeichnungsschwachen Begriff zusammengesetzt sind (vgl. DPMA Az. 303 29 730.1/36 - Terra Payments; 300 08 195.2/42 - terra tracer; 300 32 120.1/42 - TERRADATA; 399 80 021.2/37 - Terra Wohnbau, 399 80 094.8/37 - terra Bau concept). Die Entscheidung zu „TerraCity“ (DPMA 302 12 591.4/38) geht von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus, weil sich die Widersprechende im dortigen Verfahren - ebenfalls abweichend von dem hier zu entscheidenden Fall - auf eine entsprechend gebildete Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „Terra“ berufen konnte.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Richter Karcher ist abgeordnet und daher gehindert zu unterschreiben.

Grabrucker

Ko