



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 55/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Juli 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 67 431**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juli 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 16. April 2004 und vom 22. März 2005 teilweise aufgehoben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 1 343 227 und 1 332 691 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Fernsprech- und Fernkopiergeräte einschließlich Zusatz- und Anschlusselementen (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zum Senden, Übertragen und Empfangen von Daten, insbesondere von und zum Internet; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenträger, insbesondere mit Daten versehene Computerprogramme auf maschinenlesbaren Medien; elektronische Schaltkreise, Computerperipheriegeräte, insbesondere Rechner, Monitore, Drucker, Plotter, Scanner, Netzwerkkomponenten, Modems, ISDN-Geräte; Computerprogramme, insbesondere Datenbanken, WEB-Server, Standardsoftware, Individualsoftware; elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Telekommunikation, Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf

von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung; Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 38 enthalten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; technisches Projektmanagement, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, nämlich technische Beratung, Projektierung, kundenspezifische Programmierungen und Anpassungen, Sammeln und Liefern technischer Informationen (Informationsproviding) und Daten sowie Vorlagen, insbesondere Bilder zum Scannen für Dateninhalte, (Contentproviding) und WEB-Designing, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Datenbanken, nämlich technische Installation von Datenbanken (Software), insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Software für Intra- und Internetserver, für Installationen, für Verkauf, für Vermittlung und für Service; Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 42 enthalten; Vermittlung von

Zugangsberechtigungen zu Telefon-, Daten- und Netzen anderer Medien, soweit in Klasse 42 enthalten.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 67 431

### **terramail**

eingetragen für

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Fernsprech- und Fernkopiergeräte einschließlich Zusatz- und Anschlusselementen (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zum Senden, Übertragen und Empfangen von Daten, insbesondere von und zum Internet; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenträger, insbesondere mit Daten versehene Computerprogramme auf maschinenlesbaren Medien; elektronische Schaltkreise, Computerperipheriegeräte, insbesondere Rechner, Monitore, Drucker, Plotter, Scanner, Netzwerkkomponenten, Modems, ISDN-Geräte; Computerprogramme, insbesondere Datenbanken, WEB-Server, Standardsoftware, Individualsoftware; Feuerlöschgeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente;

Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen; Marketing, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung, insbesondere wirtschaftliche/organisatorische Beratung, Projektplanung, Entwicklung und Vergabe von Franchisesystemen, Büroarbeiten, alle vorgenannten Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten und insbesondere für Intranetze und/oder das Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon, Durchführung von Marktanalysen über technische Informationen für das Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen; Telekommunikation, Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, Marktforschung, Betrieb einer Informations-, Beschwerde- und Notfall-Hotline; vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung; Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 38 enthalten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; technisches Projektmanagement, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, nämlich technische Beratung, Projektierung, kundenspezifische Programmierungen und Anpassungen, Sammeln und Liefern technischer Informationen (Informationsproviding) und Daten sowie Vorlagen, insbesondere Bilder zum Scan-

nen für Dateninhalte, (Contentproviding) und WEB-Designing, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Datenbanken, nämlich technische Installation von Datenbanken (Software), insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon; Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Software für Intra- und Internetserver, für Installationen, für Verkauf, für Vermittlung und für Service; Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 42 enthalten; Vermittlung von Zugangsberechtigungen zu Telefon-, Daten- und Netzen anderer Medien, soweit in Klasse 42 enthalten; Entwicklung und Vergabe von Franchisesystemen, soweit in Klasse 42 enthalten; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung

ist aus der Gemeinschafts-Wortmarke 1 343 227 (Widerspruchsmarke 1)

## **TERRA**

eingetragen für

Klasse 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

Klasse 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

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 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 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 andere Daten-

bank für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von Informationen, Bildern oder Ton

und aus der Gemeinschaftsmarke 1 332 691 (Widerspruchsmarke 2)



eingetragen für

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche und fotografische Zwecke, Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Lötten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke

Klasse 2:

Färbemittel; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler

Klasse 3:

Toilettenseifen und Seifen für den Körper, insbesondere ausgenommen Waschmittel; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwasser, Zahnputzmittel



Klasse 4:

Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel;  
Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe;  
Kerzen, Dochte

Klasse 5:

Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für  
zahnärztliche Zwecke

Klasse 6:

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Me-  
tall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus  
Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke);  
Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke;  
Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten  
sind; Erze

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen  
Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur  
Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge);  
landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier

Klasse 8:

Handbetätigte Handwerkzeuge und Geräte, Messerschmiedewa-  
ren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, foto-  
grafische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-  
tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Geräte zur Auf-

zeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Ton oder Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte, ausgenommen jedoch Ausrüstungen für Funkortung und Steuergeräte für Ortungszwecke und Geräte zur Steuerung unterirdischer Echolotung

Klasse 10:

Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser

Klasse 13:

Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerk

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 15:

Musikinstrumente

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Paper- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke

Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Schläuche (nicht aus Metall)

Klasse 19:

Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke

Klasse 23:

Garne und Fäden für textile Zwecke

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken

Klasse 26:

Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen

Klasse 27:

Teppiche, Läufer, Fußmatten und Matten, Wandbehänge, nicht aus textilem Material, vorstehend genannte Materialien zur Verwendung als Bodenbeläge einschließlich Linoleum-, Parkett- und Laminatfußböden, Wand-, Decken- und Fußbodenplatten

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette; Konserven auf der Grundlage von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, tiefgefrorene Lebensmittel auf der Grundlage von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis

Klasse 31:

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel für Tiere, ausgenommen Futtermittel für Aquarientiere, Malz

Klasse 34:

Tabak; Zigarren, Zigaretten und Zigarillos; Raucherartikel;  
Streichhölzer

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroar-  
beiten

Klasse 36:

Versicherungswesen; Online-Finanzgeschäfte, nicht in Bezug auf  
Investmentfonds, Online-Geld- und -Bankgeschäfte, ausgenom-  
men Dienstleistungen in Bezug auf Investmentfonds; Immobilien-  
wesen

Klasse 37:

Bauwesen und Reparaturwesen; Installationsarbeiten

Klasse 38:

Telekommunikation in Form von Bereitstellung eines Mehrbenut-  
terzugangs zu einem weltweiten Computerdatennetz (Inter-  
net/Intranet) für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von  
Informationen, Bildern oder Ton

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veran-  
staltung von Reisen

Klasse 40:

Materialbearbeitung

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 42:

Beherbergung von Gästen, Verpflegung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Vertretungen in Rechtsstreitigkeiten; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Programmierers; Leistungen auf dem Gebiet der technologischen Information; Leistungen in Bezug auf die Entwicklung von Webseiten; 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, bestehend aus der Bereitstellung von Zugang zu einem weltweiten Datennetz (Internet/Intranet) oder Datenbanken aller Art für die verschiedenartigsten Nutzer zur Übertragung und Verbreitung einer Vielfalt von Informationen, Bild oder Ton

Widerspruch erhoben worden. Beide Widerspruchsmarken gehören der Beschwerdeführerin, die sie von der früheren Inhaberin, der T..., S.A., übernommen hat.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Markenstelle für Klasse 35 die Parteien vorab darüber informiert, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei. Durch Beschlüsse vom 16. April 2004 und vom 22. März 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat sie die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung der Markeninhaberin nicht durch-

greife. Eine solche liege nicht bereits dann vor, wenn eine Markenmeldung sämtliche Waren- und Dienstleistungsklassen umfasse. Derart umfangreiche Anmeldungen seien insbesondere bei Unternehmen, aber auch bei Einzelanmeldern in der Praxis nicht unüblich. Vielmehr müssten besondere Umstände vorliegen, welche die Erwirkung des Markenschutzes als wettbewerbs- oder sittenwidrig erscheinen ließen. Dies sei allerdings nicht im Widerspruchsverfahren zu klären, sondern bliebe einem Lösungsverfahren gegen die betreffende Widerspruchsmarke vorbehalten. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch bzw. ähnlich. Selbst bei dieser Ausgangslage halte die angegriffene Marke jedoch den gebotenen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden könne. Die Kennzeichnungskraft des Wortes „TERRA“ sei aufgrund einer Vielzahl von Drittzeichen mit dem Bestandteil „Terra“ in Alleinstellung oder in Verbindung mit weiteren Elementen geschwächt und deshalb als unterdurchschnittlich, allenfalls durchschnittlich anzusehen. So seien allein im deutschen Markenregister über 900 entsprechende Einträge klassenübergreifend zu finden. Demzufolge komme dem Element "terra" innerhalb der jüngeren Marke - unabhängig davon, ob er mit dem weiteren Element „mail“ einen Gesamtbegriff im Sinne von „Erd(en)-Post“ oder „Landpost“ bilde - keine prägende und somit selbständig kollisionsbegründende Stellung zu. Da auch „mail“ selbst kennzeichnungsschwach sei, sei keiner der beiden Bestandteile geeignet, den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen. Die Streitmarken seien somit insgesamt zu vergleichen. Die Markenwörter bzw. die den Gesamteindruck dominierenden Wortelemente „terramail“, „TERRA“ bzw. „terra“ wiesen zwar die klanglich übereinstimmende Lautfolge „terra“ am stärker beachteten Anfang auf. Das Element „mail“ der angegriffenen Marke, welches auf Seiten der Widerspruchsmarken keine Entsprechung fände, begründe jedoch einen ausreichenden Zeichenabstand. Die Widerspruchsmarken wiesen zudem deutlich abweichende Sprech- und Betonungsweisen auf, die zu einem merklichen Kontrast im phonetischen Eindruck führen würden. Wegen der Kennzeichnungsschwäche des Wortes „terra“ sei zudem der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke 2 bei der Beurteilung des Gesamteindrucks mit zu berücksichtigen, was

Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei daher auszuschließen. Auch bestehe keine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Das Wort „terra“ eigne sich aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil mit Hinweisfunktion. Die tatsächliche Verwendung entsprechend gebildeter Serienmarken sei nicht zur Überzeugung der Markenstelle belegt worden. Die Widersprechende habe sich zwar auf eine Vielzahl von „Terra“-Marken berufen. Aufgrund der enormen Anzahl eingetragener und verwendeter „Terra“-Marken im Inland steche dieser Markenteil in der angegriffenen Marke jedoch charakteristisch nicht hervor. Dem stehe auch nicht entgegen, dass es sich bei „TERRA“ um den Firmennamen der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarken handele. Sie habe ihren Sitz in Spanien, weshalb es eines umfassenden Vortrags über die Benutzungssituation in Deutschland bedurft hätte.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

die oben genannten Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben sowie die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zur Begründung macht sie geltend, dass sich die Vergleichsmarken als Kennzeichen identischer oder sehr ähnlicher Waren bzw. Dienstleistungen begegnen würden. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken könne grundsätzlich nur durch benutzte Drittzeichen herbeigeführt werden. Angesichts der großen Zahl an Markenmeldungen und -eintragungen sei jedoch immer weniger zu vermuten, dass registrierte Marken auch tatsächlich benutzt würden. Der dem Erinnerungsbeschluss beiliegende Registerauszug zu einer Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „TERRA“ sei außer Acht zu lassen, weil er nicht auf die hier interessierenden Waren bzw. Dienstleistungen begrenzt sei, sondern sämtliche Klassen umfasse. Es könne dem Auszug auch kein Hinweis darauf ent-



nommen werden, ob es sich im Einzelnen um eine Anmeldung oder eine eingetragene Marke handle. Weiterhin sei nicht ersichtlich, ob die jeweiligen Marken über einen Bildbestandteil verfügen würden und wer der jeweilige Inhaber sei. Es sei insbesondere davon auszugehen, dass auch Marken der Widersprechenden enthalten seien. Diese könnten aber nicht als Beleg für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der eigenen Widerspruchsmarke dienen. Eine Recherche seitens der Widersprechenden nach eingetragenen Marken in der Klasse 38 habe lediglich 21 Treffer ergeben, wovon allein 7 Marken ihr gehören würden. Der Verkehr sei im Telekommunikationsbereich nicht an „TERRA“-Marken gewöhnt: So sei ein Bezug der von der Markenstelle genannten Internetseiten auf Deutschland oder auf die Widerspruchsmarken nicht feststellbar. „TERRA“ werde im Internet allenfalls als Hinweis auf die Widersprechende angesehen. Ihre Marken würden demnach zumindest über eine durchschnittliche, wenn nicht sogar über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügen. Darüber hinaus bestehe zwischen den jeweiligen Vergleichszeichen schriftbildliche, phonetische und begriffliche Ähnlichkeit. In der angegriffenen Marke „terramail“ trete der Bestandteil „terra“ kennzeichnend hervor. Im Bereich der Telekommunikation sei der Begriff „mail“ den Verbrauchern bekannt und werde als beschreibend angesehen. Auch aufgrund der Tatsache, dass viele Anbieter an ihren Firmennamen oder ihre Marken den Begriff „Mail“ anhängen würden, liege das Hauptaugenmerk auf dem unterscheidungskräftigen Element „terra“. Daher müssten die Elemente „TERRA“ bzw. „terra“ miteinander verglichen und somit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bejaht werden. Zumindest seien die Zeichen jedoch mittelbar verwechselbar, da die Widersprechende über eine Serie benutzter Marken verfüge, die aus dem Bestandteil „TERRA“ und einer Sachangabe gebildet seien. Er weise auch Hinweischarakter im Hinblick auf die Widersprechende auf, weil er als Firmenkennzeichen der T..., S.A., Verwendung finde. Insofern sei zu befürchten, dass die beteiligten Verkehrskreise die angegriffene Marke der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarken zuordnen würde.

Die Markeninhaberin hat demgegenüber den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie begründet ihn mit dem Umstand, dass das Worтеlement „terra“ in Alleinstellung und in Kombination mit anderen Wort- oder Bildelementen in 433 eingetragenen Marken vorkomme. Demzufolge liege die tatsächliche Nutzung auf der Hand, woraus sich eine sehr geringe Kennzeichnungskraft der Marken der Beschwerdeführerin ergebe. Darüber hinaus bestehe das angegriffene Zeichen ausschließlich aus einem Wort und kleinen Buchstaben, während die Widerspruchsmarken lediglich das Wort „TERRA“ in Großbuchstaben bzw. den Bestandteil „terra“ mit einem Bild enthielten. Damit unterschieden sich die Vergleichszeichen begrifflich und (schrift-)bildlich voneinander, zumal das zusätzliche Element „mail“ in der angegriffenen Marke zu einer Verlängerung und damit zu einer visuellen Abweichung führe. Auch würden bei der jüngeren Marke die beiden Bestandteile gleichmäßig betont. Demgegenüber sei bei den Widerspruchsmarken die Konsonantenfolge „rr“ deutlich hörbar, woraus ein gravierender Unterschied im Klangbild resultiere. Des Weiteren würden die sich gegenüberstehenden Marken durch verschiedene Elemente dominiert. Auch stelle das angegriffene Zeichen keine Kombinationsmarke dar, so dass nicht auf einzelne Bestandteile abgestellt werden könne. Die von der Beschwerdeführerin genannten Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts wiesen keine Parallelen zu der Marke „terramail“ auf, da die angegriffenen Marken entweder mehrgliedrig oder farblich anders gestaltet seien bzw. den Bestandteil „TERRA“ in Großschreibweise enthielten. Auch bedürfe es einer Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, so dass Vorentscheidungen nur eine sehr geringe Indizwirkung hätten. Schließlich werde der Verkehr, insbesondere angesichts der großen Zahl von „Terra“-Marken im Inland, die Vergleichszeichen gedanklich nicht miteinander in Verbindung bringen. Aufgrund des älteren Firmennamens „t... GmbH“ werde der Verkehr die jüngere Marke ausschließlich der Beschwerdegegnerin zurechnen. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens

rens hat sie außerdem vorsorglich erneut die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

1. Die Übertragung der ursprünglich der T..., S.A., gehörenden Widerspruchsmarken auf die T1..., S.A., ist im Gemeinschaftsmarkenregister vollzogen. Gemäß § 17 Abs. 6 Gemeinschaftsmarkenverordnung ist somit die neue Inhaberin Beteiligte des Beschwerdeverfahrens und alleinige Beschwerdeführerin. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift des § 28 Abs. 2 MarkenG bei der Übertragung von Gemeinschaftsmarken, aus denen Widerspruch gegen deutsche Marken erhoben worden ist, direkt oder analog angewendet werden kann. Jedenfalls ist der Beteiligtenwechsel sachdienlich im Sinne des § 263 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG, da der bisherige Streitstoff eine verwertbare Entscheidungsgrundlage bleibt und die Zulassung die endgültige Beilegung des Streits fördert (vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, § 263, Rdnr. 8). Im Übrigen hat die Beschwerdegegnerin der Änderung nicht widersprochen, so dass analog § 267 ZPO die Einwilligung vermutet wird.

2. Der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung seitens der Markeninhaberin wegen des fast alle Waren- und Dienstleistungsklassen abdeckenden Verzeichnisses der Widerspruchsmarke 2 greift nicht durch. Das registerrechtliche Widerspruchsverfahren ist ein summarisches und auf die Erledigung einer großen Anzahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren, das nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären. Damit ist im Widerspruchsverfahren kein Raum für

die Erörterung sonstiger, über die Problematik der registerrechtlichen Übereinstimmung hinausreichende, allgemeine Erwägungen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26, Rdnr. 150). Zudem ist die Anzahl der Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen werden kann, nicht beschränkt.

3. Auch die erneut im Beschwerdeverfahren undifferenziert erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist unzulässig. Gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG ist auch bei auf Gemeinschaftsmarken gestützten Widersprüchen § 43 Abs. 1 MarkenG anwendbar. Demzufolge setzt die Einrede mangelnder Benutzung voraus, dass die Widerspruchsmarken mindestens fünf Jahre eingetragen sind. Die Eintragung der beiden älteren Marken 1 343 227 und 1 332 691 in das Gemeinschaftsmarkenregister erfolgte am 22. Januar 2003 bzw. am 14. Mai 2003. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist ist somit auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde noch nicht abgelaufen.

4. Zwischen den Vergleichsmarken besteht teilweise Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob eine solche vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit der Marken und deren Kennzeichnungskraft. Ein geringerer Grad eines Faktors kann dabei durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden. Eine völlig fehlende Ähnlichkeit in einem Bereich kann jedoch durch das Vorliegen der anderen Tatbestandsmerkmale nicht kompensiert werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 - CANON; BGH GRUR 1999, 995 - HONKA).

a) Die Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich einzustufen.

Die Bezeichnung „TERRA“ bzw. „terra“ weist keinen beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marken auf. Es handelt sich hierbei um den lateinischen Begriff für „Land“ bzw. „Erde“. Eine Interpretation insbeson-

dere dahingehend, die Waren würden auf der Erde produziert oder vertrieben bzw. die Dienstleistungen würden dort erbracht, scheint fernliegend. Zudem ist davon auszugehen, dass nur wenigen Verkehrsteilnehmern die deutsche Bedeutung geläufig sein dürfte. Weitere Möglichkeiten sachbezogener Aussagen sind nicht erkennbar.

Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken liegen nicht vor. So werden sie zwar auf spanischsprachigen Internetseiten verwendet (vgl. „<http://www.terra.es/>“ und „[www.terraneetworks.com](http://www.terraneetworks.com)“). Dieser Umstand kann jedoch kaum zu einer Erhöhung der Bekanntheit im Inland beitragen, da der inländische Verkehr nur in sehr eingeschränktem Umfang über Kenntnisse der spanischen Sprache verfügt. Insofern wird sich ihm der Inhalt der Seiten regelmäßig nicht erschließen. Im Übrigen fehlen ausreichende Belege für eine inländische Benutzung der Widerspruchsmarken, insbesondere in Verbindung mit den für diese geschützten Waren und Dienstleistungen. Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren ist jedoch kein Raum für die zur exakten Feststellung der tatsächlichen Benutzungslage erforderlichen vollständigen Beweiserhebungen. Insofern kann eine darauf gestützte Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarken nur dann berücksichtigt werden, wenn sie „liquide“ ist, d. h. wenn alle für die Tatsache der behaupteten Benutzung und der durch sie bewirkten Verkehrsbe-  
kanntheit maßgeblichen Umstände unstrittig oder amtsbekannt sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 192). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Umgekehrt sind keine Umstände erkennbar, die für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sprechen würden. Zum einen ließen sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde lediglich 23 nationale und Gemeinschaftsmarken mit „TERRA“ unabhängig von Groß- und Kleinschreibung in Alleinstellung finden, die für die hier besonders interessierende Telekommunikation für Dritte eingetragen sind. Zum anderen ist nicht liquide, ob und in welchem Umfang Drittmarken mit dem Bestandteil „TERRA“ bzw. „terra“ benutzt werden. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft kann jedoch lediglich durch

benutzte Drittmarken herbeigeführt werden, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten, und deshalb weniger Verwechslungen unterliegt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 199 m. w. N.).

b) Die sich gegenüberstehenden Marken sind im Hinblick auf die im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen ähnlich.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Vom Gesamteindruck her unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ausreichendem Umfang. In der angegriffenen Marke fällt das zusätzliche Element „mail“ deutlich auf. Darüber hinaus weist die Widerspruchsmarke 2 ein Bildelement auf, das Verwechslungen weiter entgegen wirkt. Ihr Gesamteindruck wird allerdings von dem Wortbestandteil „terra“ geprägt, da der Verkehr in der Regel das Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform herausgreift (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 296). Demgegenüber kommt bei der jüngeren Marke eine Prägung durch das Element „terra“ nicht in Betracht. Es handelt sich um ein Einwortzeichen und nicht um eine Kombinationsmarke, deren Gesamteindruck durch bestimmte Bestandteile geprägt oder zumindest wesentlich mitbestimmt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 218). Bei einteiligen Zeichen ist allenfalls die Abspaltung eines glatt beschreibenden Elements in Erwägung zu ziehen. Sie setzt allerdings voraus, dass aufgrund festgestellter Branchenübung davon auszugehen ist, dass die beteiligten Verkehrskreise einem Markenbestandteil keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung beimessen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 310). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Zwar beschreibt das Element „mail“ in seiner Bedeutung „Post“ bzw. „Brief“ (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 533) die mit der Telekommunikation in Verbindung stehenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Doch ist keine Branchenübung feststellbar, nach der der Verkehr diese Angabe völlig unberücksichtigt ließe. Insofern ist die jüngere Marke insge-

samt der Prüfung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen. Eine klangliche, schriftbildliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet damit trotz der teilweisen Übereinstimmung mit dem Wort „TERRA“ bzw. „terra“ aus.

(2) Allerdings ist der Senat der Auffassung, dass die beiderseitigen Marken in Zusammenhang mit den im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können und somit die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG gegeben sind. Eine daraus resultierende mittelbare Verwechslungsgefahr wird dann bejaht, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichens eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlasst, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

(a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann allerdings nicht mit dem Vorliegen einer Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil „TERRA“ bzw. „terra“ begründet werden. Für sie sind zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung zwar zehn entsprechend gebildete Marken im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen. Allerdings liegen keine Kenntnisse über den Umfang der Benutzung dieser Marken und damit über die Gewöhnung gerade des inländischen Verkehrs an eine Zeichenserie vor.

Auch kann der Umstand, dass der gemeinsame Bestandteil „TERRA“ bzw. „terra“ Teil der Firmenkennzeichnung der T..., S.A., ist, nicht zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr führen (vgl. BGH GRUR 1989, 350 - Abbo/Abo). Die Annahme eines Stammbestandteils einer Serienmarke wird dadurch nicht nahe gelegt, da er in dem Firmennamen der neuen Widersprechenden nicht vorkommt. Zudem besitzt die Rechtsvorgängerin weiterhin Marken mit den Elemen-

ten „TERRA“ bzw. „Terra“, so dass nicht von einem Übergang des durch die Firmenkennzeichnung begründeten Hinweischarakters auf die T1..., S.A., auszugehen ist.

(b) Allerdings vermögen unabhängig von einer Zeichenserie auch andere Umstände den Eindruck zu erwecken, die als unterschiedlich erkannten Marken seien demselben Unternehmen zuzuordnen. Hierbei können neben den übereinstimmenden auch die jeweils abweichenden Elemente von wesentlicher Bedeutung sein, indem sie z. B. wegen eigener Kennzeichnungsschwäche oder einer an Marken desselben Unternehmens erinnernden Wortbildung die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den gemeinsamen Markenteil lenken und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lassen (BPatG GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/Max). Hiervon ist vorliegend auszugehen.

Das Element „mail“ in der angegriffenen Marke wird heutzutage überwiegend im Sinne von „E-Mail“ aufgefasst und benennt damit briefartige Nachrichten, die über Computernetzwerke und vor allem über das Internet übertragen werden. Folglich beschreibt es alle Waren und Dienstleistungen des jüngeren Zeichens, die mit dem Erstellen, Gestalten, Verarbeiten, Übertragen, Empfangen, Weiterleiten oder der Ausgabe von E-Mails typischerweise in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang stehen. Dies ist bei den im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen der Fall. Sie dienen entweder den eben erwähnten Zwecken oder sie beruhen im Wesentlichen auf der Nutzung von E-Mail-Funktionen. Demzufolge kann die jüngere Marke „terramail“ ohne weiteres gegenüber einem Verkehrsteilnehmer, dem die älteren Marken als Kennzeichen für E-Mails betreffende Waren und Dienstleistungen bekannt sind, darauf hinweisen, dass es sich um besondere E-Mail-Produkte oder -Tätigkeiten aus dem Unternehmen handelt, das im Allgemeinen E-Mail-Waren und -Dienstleistungen unter der Marke „TERRA“ oder „terra“ vertreibt (vgl. BPatG - WISCHMAX/Max, a. a. O.).



Demgegenüber drängt sich dem Verkehr bei den nicht von der Löschanordnung umfassten Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke ein Bezug zu E-Mails nicht auf. Dies gilt insbesondere für die Tätigkeiten „Marketing, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung, insbesondere wirtschaftliche/organisatorische Beratung, Projektplanung, Entwicklung und Vergabe von Franchisesystemen, Büroarbeiten, alle vorgenannten Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten und insbesondere für Intranetze und/oder das Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon, Durchführung von Marktanalysen über technische Informationen für das Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers“, da bei ihnen unternehmensspezifische Belange mit wirtschaftlich-organisatorischer Ausrichtung im Vordergrund stehen. Die sonstigen nicht im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke weisen bereits von ihrer Bezeichnung her einen sehr großen sachlichen Abstand zu E-Mails auf.

c) Die aufgrund der Markenähnlichkeit zu löschenden Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke sind mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken identisch oder zumindest ähnlich.

(1) Identität ist bei folgenden Waren/Dienstleistungen gegeben:

- „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten“ (angegriffene Marke), „... von Ton und Bild“ (Widerspruchsmarke 1) und „... oder Wiedergabe von Ton oder Bild“ (Widerspruchsmarke 2);
- „Fernsprech- und Fernkopiergeräte einschließlich Zusatz- und Anschlusselementen (soweit in Klasse 9 enthalten)“ sowie „Geräte zum Senden, Übertragen und Empfangen von Daten, insbesondere von und zum Internet“ (angegriffene Marke) fallen unter die eben genannten Waren der Widerspruchsmarken 1 und 2;

- „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“;
- „Computerperipheriegeräte, insbesondere Rechner, Monitore, Drucker, Plotter, Scanner, Netzwerkkomponenten, Modems, ISDN-Geräte“ (angegriffene Marke) gehören zu „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ (Widerspruchsmarken 1 und 2);
- „Elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten“ (angegriffene Marke) sind von „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente“ (Widerspruchsmarken 1 und 2) umfasst;
- „Telekommunikation“ (angegriffene Marke) enthält „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“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. „... weltweiten Computerdatennetz ...“ (Widerspruchsmarke 2). Für die Löschung des Oberbegriffs „Telekommunikation“ reicht es aus, wenn Identität zu darunter fallenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarken besteht, da eine Einschränkung des Oberbegriffs seitens des Gerichts nicht in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 59);
- „Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 38 enthalten“ und „Dienstleistungen eines Intranet- und/oder Internetproviders, soweit in Klasse 42 enthalten“ (angegriffene Marke) entsprechen zumindest „Dienstleistungen von Internetanbietern und/oder Anbietern von anderen Datenbanknetzen“ (Widerspruchsmarken 1 und 2);
- „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere

für E-Mails und Telefon“ (angegriffene Marke) entspricht „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, jedoch nicht für den medizinischen Bereich“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. „Dienstleistungen eines Programmierers“ (Widerspruchsmarke 2);

- „Technisches Projektmanagement, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon“ (angegriffene Marke) lässt sich unter „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, jedoch nicht in Bezug auf den medizinischen Bereich“ (Widerspruchsmarke 1) und „Leistungen auf dem Gebiet der technologischen Information“ (Widerspruchsmarke 2) subsumieren. Wie auch die Inhaberin der jüngeren Marke durch die Formulierung „Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, nämlich technische Beratung, Projektierung, ...“ deutlich macht, kann die Projektierung Teil der die Informationstechnologie betreffenden Tätigkeiten sein. Die Begriffe „Informationstechnologie“ bzw. „technologische Information“ sind sehr weit, so dass darunter auch technische Projekte fallen können. Hiervon ist vorliegend gerade auch deshalb auszugehen, weil sich der Zusatz „insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon“ auf Informationstechnologie bezieht;
- „Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, nämlich technische Beratung, Projektierung, kundenspezifische Programmierungen und Anpassungen, Sammeln und Liefern technischer Informationen (Informationsproviding) und Daten sowie Vorlagen, insbesondere Bilder zum Scannen für Dateninhalte, (Contentproviding) und WEB-Designing, insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon“ (angegriffene Marke) sind Teil der „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, jedoch nicht in Bezug auf den medizinischen Bereich“ (Widerspruchsmarke 1) und der „Leistungen auf dem Gebiet der technologischen Information“ (Widerspruchsmarke 2);

- „Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Datenbanken, nämlich technische Installation von Datenbanken (Software), insbesondere im Intra- und/oder Internet und/oder für den Betrieb eines Call-Centers, insbesondere für E-Mails und Telefon“ (angegriffene Marke) entspricht „Programmierung, Konfiguration und technische Installation von Datenbanken im Bereich des Internet und/oder anderer Kommunikationsnetze“ (Widerspruchsmarken 1 und 2);
- „Erstellung, Konfiguration oder technische Installation von Software für Intra- und Internetserver, für Installationen, für Verkauf, für Vermittlung und für Service“ (angegriffene Marke) lässt sich den Tätigkeiten „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, jedoch nicht für den medizinischen Bereich“ und den „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, jedoch nicht in Bezug auf den medizinischen Bereich“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. den „Dienstleistungen eines Programmierers“ und „Leistungen auf dem Gebiet der technologischen Information“ (Widerspruchsmarke 2) zuordnen;
- „Vermittlung von Zugangsberechtigungen zu Telefon-, Daten- und Netzen anderer Medien, soweit in Klasse 42 enthalten“ (angegriffene Marke) entspricht den „Dienstleistungen von Internetanbietern und/oder Anbietern von anderen Datenbanknetzen“ (Widerspruchsmarken 1 und 2) und den „Dienstleistungen in Form von Bereitstellung eines Mehrbenutzerzugangs zu einem globalen Computerdatennetz oder eine andere Datenbank für die Übertragung und Verbreitung aller Arten von Informationen, Bildern oder Ton“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. den „Dienstleistungen, bestehend aus der Bereitstellung von Zugang zu einem weltweiten Datennetz (Internet/Intranet) oder Datenbanken aller Art für die verschiedenartigsten Nutzer zur Übertragung und Verbreitung einer Vielfalt von Informationen, Bild oder Ton“ (Widerspruchsmarke 2).

(2) Ähnlichkeit besteht zwischen folgenden Waren und Dienstleistungen:

- „Datenträger, insbesondere mit Daten versehene Computerprogramme auf maschinenlesbaren Medien“ sowie „Computerprogramme, insbesondere Datenbanken, WEB-Server, Standardsoftware, Individualsoftware“ (angegriffene Marke) sind hochgradig ähnlich zu der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, jedoch nicht für den medizinischen Bereich“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. zu den entsprechenden „Dienstleistungen eines Programmierers“ (Widerspruchsmarke 2), sofern auf „Computerprogramme“ abgestellt wird. Die Ware entspricht dem Gegenstand der Dienstleistung (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 65, linke Spalte). Falls davon ausgegangen wird, dass der Schwerpunkt bei „Datenträger“ liegt, besteht Identität zu „Magnetaufzeichnungsträger“ (Widerspruchsmarken 1 und 2). Werden „Datenbanken“ als eigenständige Waren angesehen, so besteht aus den gleichen Gründen wie bei Computerprogrammen hochgradige Ähnlichkeit zu „Programmierung, Konfiguration und technische Installation von Datenbanken im Bereich des Internet und/oder anderer Kommunikationsnetze“ der beiden Widerspruchsmarken. Sollte auch „WEB-Server“ als eigene Ware beurteilt werden, so liegt Identität zu „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ auf Seiten der Widerspruchsmarken vor;
  
- „Elektronische Schaltkreise“ (angegriffene Marke) gehören zu den elektronischen Bauteilen, die als mittelgradig ähnlich zu elektrischen Apparaten und Instrumenten anzusehen sind (vgl. auch Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 81, mittlere Spalte). Diese sind im Verzeichnis der beiden Widerspruchsmarken enthalten („Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente“);

- „Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung“ (angegriffene Marke) sind mittelgradig ähnlich zu den „Dienstleistungen von Internetanbietern und/oder Anbietern von anderen Datenbanknetzen“ (Widerspruchsmarken 1 und 2). Diese gehören ebenfalls dem Bereich der Telekommunikation an, da sie den Fernzugriff auf das Internet oder Datenbanken ermöglichen. Des Weiteren werden im Rahmen beider Dienstleistungen Daten entgegengenommen und weitergeleitet. Sie benötigen zudem die gleiche Ausstattung wie Computer und entsprechende Programme. Darüber hinaus können sich auch Internetnutzer telefonisch oder per Mail an ihren Anbieter zwecks Unterstützung und Beratung wenden. Damit bestehen nach Auffassung des Senats so enge Berührungspunkte, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden bei identischer Kennzeichnung von denselben oder zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht. (vgl. BGH GRUR 2001, 507 - EVIAN/REVIAN).

Der Beschwerde war folglich teilweise stattzugeben.

Frau Richterin Dr. Hock ist  
wegen Urlaub an der  
Unterschrift verhindert.

Kätker

Dr. Kortbein

Kätker

CI