



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 22/08

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 305 58 901**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2008 aufgehoben. Die Marke 305 58 901 ist aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 395 08 937 zu löschen.

**Gründe**

**I.**

Die am 5. Oktober 2005 angemeldete Marke

**zebra21**

ist am 23. November 2005 für die Dienstleistungen

"Dienstleistungen einer Werbeagentur im Bereich Werbung, Werbung im Internet für Dritte, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Fotografieren; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Erstellung von Computeranimationen, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der

Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Konzeptionierung von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Projektplanung"

unter der Nummer 305 58 901 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 6. November 1995 für die Dienstleistungen

"Werbung, Werbemittlung, Marketing; Konzeption und Gestaltung von Werbemitteln und Werbemaßnahmen; Durchführung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Fotografen"

eingetragenen Marke 395 08 937

**zebra**

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. April 2008 durch eine Prüferin des höheren Dienstes den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auch wenn man teilweise von identischen Dienstleistungen ausgehe und der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft zukomme, so dass strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen seien, halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein. In ihrer Gesamtheit, die zunächst Ausgangspunkt des markenrechtlichen Vergleichs sei, bestünden große Unterschiede zwischen den Zeichen, da die Zahlen "21" der angegriffenen Marke in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden. Die angegriffene Marke werde auch nicht ausschließlich durch den

Bestandteil "zebra" geprägt. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke auf "zebra" verkürzen sollten, zumal die Zahl "21" keinen offensichtlichen oder vorgetragenen beschreibenden Gehalt aufweise. Auch durch die Zusammenschreibung von "zebra21" werde der Eindruck eines zusammengehörigen Begriffes erweckt. Des Weiteren sei der Verkehr auch an derartige Zeichenbildungen gewöhnt. Beispielhaft könnten "3M" oder auch "LC1" genannt werden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, ohne einen Antrag zu stellen.

Es stünden sich teilweise identische bzw. ähnliche Dienstleistungen gegenüber. Es seien daher strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen, der nicht eingehalten werde. Beide Marken wiesen als einzige Wortkomponente ein identisches Wort "zebra" auf. Dieses Wort werde sich dem Verbraucher einprägen. Als Unterschied verbleibe die Zahl "21", die bei der angegriffenen Marke ohne Leerzeichen an das Wort angefügt sei. Diese Anfügung ergebe keinen wesentlich unterschiedlichen optischen Gesamteindruck. Durch diesen "nahtlosen" Übergang von Wort und Zahl werde der Verbraucher bei flüchtiger Betrachtung eventuell überhaupt nicht bemerken, dass eine Zahl enthalten sei, zumal die am Ende stehende "1" auch als ein Buchstabe "l" gedeutet werden könnte. Unabhängig von einer konkreten Deutung werde die Zahl "21" vermutlich als ergänzende Angabe zur Unterscheidung verschiedener Angebote, verschiedener Filialen oder dergleichen aufgefasst. Der Verbraucher werde "zebra" und "zebra21" demselben Inhaber zuordnen oder zumindest eine geschäftliche Verbindung zwischen den Inhabern vermuten. Eine Verwechslung durch ein gedankliches In Verbindung Bringen sei auch deshalb zu erwarten, weil das aus der älteren Marke identisch in die jüngere Marke übernommene Wort "zebra" durch eine langjährige Benutzung auch als Firmenkennzeichnung einen Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden erlangt habe. Die Inhaber der Widerspruchsmarke seien geschäftsführende Gesellschafter der Zebra Werbeagentur Chemnitz, die im Jahr

1991 gegründet worden sei und seitdem umfangreich auf dem Gebiet der Werbung für Dritte tätig sei, wie drei vorgelegten Presseberichten aus den Jahren 2001 und 2008 zu entnehmen sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zur Beschwerde der Widersprechenden nicht Stellung genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26). Maßgeblich ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren/Dienstleistungen abzustellen. (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 113). Vorliegend wenden sich die Dienstleistungen in erster Linie an fachkundige Firmen, die im Umgang mit Kennzeichnungen geübt sind als reine Laien. Allerdings könnten die Dienstleistungen auch von Laien in Anspruch genommen werden.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind teilweise identisch und im Übrigen ähnlich.

Die "Dienstleistungen einer Werbeagentur im Bereich Werbung, Werbung im Internet für Dritte, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk" der angegriffenen Marke werden von dem Oberbegriff "Werbung" der Widerspruchsmarke umfasst, so dass insoweit Identität der Dienstleistungen vorliegt. Gleichermaßen werden die "Dienstleistungen eines Grafikdesigners" der angegriffenen Marke von den "Dienstleistungen eines Designers" der Widerspruchsmarke umfasst. Auch insoweit besteht Dienstleistungsidentität. Die Dienstleistungen "Fotografieren" der angegriffenen Marke können sich mit den "Dienstleistungen eines Fotografen" der Widerspruchsmarke überschneiden. Auch insoweit besteht Dienstleistungsidentität.

Die Dienstleistungen "Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet" weisen noch eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Konzeption und Gestaltung von Werbemitteln" auf, denn Werbemittel können z. B. als Verlags- und Druckereierzeugnisse in elektronischer Form in den Verkehr kommen, so dass der Verkehr bei identischer Kennzeichnung annimmt, die Dienstleistungen würden von dem gleichen Betrieb erbracht. Auch besteht eine Ähnlichkeit zwischen "Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer)" und den "Dienstleistungen eines Designers", da ein Designer sich auch auf elektronische Medien spezialisieren kann.

Zu den "Dienstleistungen eines Designers" der Widerspruchsmarke sind auch die Dienstleistungen "Erstellung von Computeranimationen, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Konzeptionierung von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten" der angegriffenen Marke ähnlich, da das Design

einen wesentlichen Aspekt dieser Dienstleistungen darstellt und diese daher im wesentlichen den Dienstleistungen eines Designers entsprechen können.

Die Dienstleistungen "technische Projektplanung" sind noch ähnlich zu den Dienstleistungen "Konzeption von Werbemitteln und Werbemaßnahmen", da Werbemittel und Werbemaßnahmen auch technische Projekte wie z. B. Licht-Installationen sein können, deren Konzeption im wesentlichen eine technische Projektplanung darstellt.

Die Widerspruchsmarke weist zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Für eine Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft liegen keine Anhaltspunkte vorliegen. Ob der Widerspruchsmarke "zebra" im Bereich der Werbung sogar eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, wie von der Widersprechenden behauptet, jedoch durch die lediglich drei eingereichten Presseberichte nicht hinreichend belegt, kann dahingestellt bleiben, da auch bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit Verwechslungen zu rechnen ist, selbst soweit sich die Dienstleistungen vorwiegend an Fachkreise bzw. fachkundige Firmen wenden.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111). Allerdings kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben (Ströbele/Hacker, Markenge-setz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 232).

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch den Bestandteil "zebra" geprägt. Zumindest kommt aber in der angegriffenen Marke dem Bestandteil "zebra", der mit der Widerspruchsmarke identisch ist, eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Zwar sind das Wort "zebra" und die Zahl "21" zusammengeschieden, jedoch bewirkt der Unterschied zwischen einem Wort und einer Zahl bereits eine gewisse Zäsur, so dass der Verkehr die beiden Bestandteile wahr-

nimmt und in der angegriffenen Marke ein mehrgliedriges Zeichen, nicht aber ein einheitlich zusammengeschriebenes Wort sieht. Fernliegend erscheint dagegen, dass der Verkehr die Zahl 21 nicht erkennt und in der Ziffer "1" den Buchstaben "l" sehen könnte, da die Ziffer "1" hinter der Ziffer "2" steht und der Verkehr daher keinen Buchstaben "l" vermuten würde. Es kommt daher nicht darauf an, ob der Verkehr die Zeichen auch dann verwechseln würde, wenn er die an Zahl "21" nicht erkennen würde, sondern in "zebra21" ein einheitliches Wort mit dem Buchstaben "l" am Ende sähe, was die Widersprechende für möglich hält, obwohl dann immer noch die Ziffer 2, die eine Zäsur darstellt, deutlich erkennbar bliebe. Auch wenn Zahlen als Kennzeichen dienen können und daher im Gesamteindruck grundsätzlich nicht völlig vernachlässigt dürfen, ist zu berücksichtigen, dass die Zahl "21" häufig ein Hinweis auf das 21. Jahrhundert ist bzw. darauf, dass den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnet wird (vgl. z. B. das Schlagwort "Agenda 21"). Es ist damit zu rechnen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Anfügung der Zahl "21" als bloßen Werbe- bzw. Sachhinweis verstehen und die eigentliche Kennzeichnung in dem Bestandteil "zebra" sehen werden. Mit den Buchstaben-Zahlenkombinationen "3M" oder "LC1", auf die die Markenstelle in ihrem Beschluss beispielhaft für die vorliegende Markenbildung abgestellt hat, ist die vorliegende angegriffene Marke wegen der Bedeutung der Zahl "21" nicht ohne weiteres vergleichbar. Da die Widerspruchsmarke "zebra" identisch in die angegriffene Marke aufgenommen wurde und ihr lediglich die Zahl "21" angefügt wurde, welche von beachtlichen Verkehrskreisen als Werbehinweis verstanden werden wird, ist mit noch erheblichen Verwechslungen zu rechnen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,  
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Bayer

Hu