



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 69/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 52 993**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden aus der Marke 2 077 597 werden die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. November 2005 und 29. Juli 2008 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 der angegriffenen Marke

Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 18.1.2000:

9: Computerhardware, Computersoftware, Computer-Peripheriegeräte;

42: Design, Entwicklung und Beratung für Technologie, Computerhardware und Computersoftware; Bereitstellen von Informationen bezüglich einer großen Vielfalt von Themen über ein weltweites Computernetz;

Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 17.7.2000:

9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Dateneingabe, Geräte zur Datenausgabe, Geräte zur Datenspeicherung sowie Datenübertragungsgeräte; Computerprogramme und Computer-Datenbanken; Computerhard- und -software, einschließlich Computersoftware für die Anwendung im Bereich des Netzwerk-

und Systemmanagements sowie für die Entwicklung weiterer Software; Computerhard- und -software, einschließlich Computersoftware zum Eingeben und Abrufen von Informationen im Internet und Worldwide WEB; Computer-Software, die von einem weltweiten Computernetz heruntergeladen werden kann; Computerprogramme zum Benutzen des Internet und Worldwide WEB; vom Internet und Worldwide WEB abrufbare Computerprogramme; Computerhard- und -software, insbesondere für den Zugang zu Internet-Systemen und für die Benutzung dieser Systeme; in digitaler Form abgespeicherte Bedienungs- und Benutzeranleitungen für Computer und Computersoftware, insbesondere auf Disketten oder CD-ROM;

42: Computerberatungsdienste, Aktualisieren von Computersoftware, Entwickeln von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken

zurückgewiesen worden ist.

Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen wird die Löschung der Marke 300 52 993 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 300 52 993

## **IFORCE**

ist am 17. Juli 2000 angemeldet und am 20. November 2000 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 35 und 42 mit unterschiedlichem Zeitrang registriert worden, nämlich

Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 18.1.2000:

9: Computerhardware, Computersoftware, Computer-Peripheriegeräte;

42: Design, Entwicklung und Beratung für Technologie, Computerhardware und Computersoftware; Bereitstellen von Informationen bezüglich einer großen Vielfalt von Themen über ein weltweites Computernetz;

Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 17.7.2000:

9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Dateneingabe, Geräte zur Datenausgabe, Geräte zur Datenspeicherung sowie Datenübertragungsgeräte; Computerprogramme und Computer-Datenbanken; Computerhard- und -software, einschließlich Computersoftware für die Anwendung im Bereich des Netzwerk- und Systemmanagements sowie für die Entwicklung weiterer Software; Computerhard- und -software, einschließlich Computersoftware zum Eingeben und Abrufen von Informationen im Internet und Worldwide WEB; Computer-Software, die von einem welt-

weiten Computernetz heruntergeladen werden kann; Computerprogramme zum Benutzen des Internet und Worldwide WEB; vom Internet und Worldwide WEB abrufbare Computerprogramme; Computerhard- und -software, insbesondere für den Zugang zu Internet-Systemen und für die Benutzung dieser Systeme; in digitaler Form abgespeicherte Bedienungs- und Benutzeranleitungen für Computer und Computersoftware, insbesondere auf Disketten oder CD-ROM;

35: Werbung für Dritte; Werbung und Marketing in Zusammenarbeit mit Dritten; Unternehmensverwaltung und -beratung; geschäftsbezogene Informationsdienste; Veranstaltung von Messen im Bereich Technologie und elektronischer Handel; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

42: Computerberatungsdienste, Aktualisierung von Computersoftware, Entwickeln von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken.

Dagegen ist Widerspruch eingelegt worden unter anderem aus der

**Wortmarke 2 077 597 "Inforce",**

die seit dem 15. September 1994 eingetragen ist für die Waren der Klasse 9

"Mit Programmen und Daten versehene maschinenlesbare Datenträger (Computersoftware)".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Widerspruch zunächst durch Beschluss vom 9. November 2005 wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Auf die vom Widersprechenden eingelegte Erinnerung hin hat sie eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung festgestellt, aber den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr zurückgewiesen mit der Begründung, auch hinsichtlich identischer Waren seien die strengen Anforderungen an den Markenabstand gewahrt. Denn insbesondere die Wortanfänge seien klanglich verschieden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, die er damit begründet, dass bei weitgehend identischer bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der angegriffenen Waren/Dienstleistungen mit den Widerspruchswaren die einzige Abweichung der angegriffenen Marke, die im Fehlen des Konsonanten "N" in der Wortmitte bestehe, keinen ausreichenden Abstand herstelle, und zwar weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht, wobei zusätzlich begriffliche Gemeinsamkeiten bestünden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund zehnjähriger Benutzung zumindest durchschnittlich und nicht durch Drittmarken geschwächt, zumal über deren Benutzung nichts gesagt sei. Im Übrigen sei im Parallelverfahren vor dem Harmonisierungsamt in Alicante eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 bejaht worden.

Der Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin hat Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde gestellt; eine Stellungnahme ist nicht zu den Akten gelangt. Sie hat lediglich mitgeteilt, dass sie

den auch von ihr beantragten Termin zur mündlichen Verhandlung nicht wahrnehmen werde.

In der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer seinen Widerspruch gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke fallen gelassen.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind die sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 verwechselbar im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

Nachdem die Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke als glaubhaft gemacht anerkannt hat, wogegen nach Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen - auch im Hinblick auf den verschobenen Benutzungszeitraum i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG im Beschwerdeverfahren - keine Bedenken bestehen und offenbar

auch nicht weiter von der Markeninhaberin erhoben werden, ist hinsichtlich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen den jetzt noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen, wie der Erinnerungsprüfer zu Recht festgestellt und die Markeninhaberin nicht substantiiert beanstandet hat, teils identische, teils ähnliche Waren gegenüber (vgl. die Nachweise bei Richter/Stoppel, Warenähnlichkeit, 14. Aufl. 2008, S. 60 - Stichwort "EDV-Hardware/Software", S. 68 f. - "Datenverarbeitungsprogramme") wie dies im Übrigen auch in einer Parallelentscheidung der Widerspruchsabteilung des HABM vom 27. April 2004 ausgeführt worden ist.

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von einem durchschnittlichen Grad auszugehen, da der von der Markeninhaberin geltend gemachte Sinngewalt "in Stärke", "in Kraft" mangels hinreichenden Bezuges zu den Widerspruchswaren nicht nahegelegt ist. Aber selbst bei Unterstellung einer Kennzeichnungsschwäche müssen mit Rücksicht auf die Warensituation an den Abstand, der von der angegriffenen Marke zur Verneinung der Verwechslungsgefahr einzuhalten ist, zumindest durchschnittliche Anforderungen gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund weisen die Vergleichsmarken zu viele Ähnlichkeiten auf, um die Gefahr von Verwechslungen noch ausschließen zu können. Sie sind in der Buchstabenfolge identisch bis auf den zusätzlichen Konsonanten "n" in der Widerspruchsmarke, der jedoch entgegen der Auffassung der Markenstelle weder im Klang- noch im Schriftbild der Wortmarken hinreichend deutlich zur Geltung kommt.

Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr kommt es vor allem auf die Silbengliederung und die Vokalfolge an, wobei Wortanfänge stärker beachtet werden, während unbetonte Zwischensilben oder wenig auffällige Abweichungen im Wortinnern insbesondere bei längeren Marken die Verwechslungsgefahr kaum mindern (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 9 Rdn. 130, 131, 132, 136 m. w. N.). So liegt der Fall hier. Angesichts sechs identischer Buchstaben und



identischer Silbengliederung kann die Abweichung nur in dem dazwischen geschobenen Konsonanten "n" keine ausschlaggebende Bedeutung erlangen, wenn er sich nach üblichen Sprachgewohnheiten vor dem klangstarken Anfangskonsonanten "i" kaum bemerkbar macht, weil er schnell verschluckt oder überhört werden kann, selbst wenn er in der Anfangssilbe mit erscheint.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken keinen ausreichenden Abstand ein, da insoweit der Gesamteindruck meist von den Anfangs- und Schlusselementen bestimmt wird (vgl. Hacker, a. a. O. Rdn. 143 m. w. N.), die hier gerade übereinstimmen. Die Abweichung tritt noch weniger in Erscheinung, wenn man die Vergleichsmarken vollständig in Großbuchstaben gegenüberstellt, was bei Wortmarken ebenfalls zu berücksichtigen ist (vgl. Hacker a. a. O. Rdn. 144, 97 m. w. N.). Jedenfalls kann der erwähnte einzige zusätzliche Buchstabe weder bei Klein- noch bei Großschreibung der Wortmarken eine, wie die Markenstelle meint, "markant größere Länge des Widerspruchszeichens im Vergleich zum angegriffenen Zeichen" herbeiführen. Abgesehen davon wird selbst dies bei im Übrigen identischen Buchstabenfolgen eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr kaum ausschließen.

Nach alledem war eine relevante Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke 300 52 993 und der Widerspruchsmarke 2 077 597 festzustellen, so dass die Beschwerde Erfolg haben musste; übrigens hat auch die Widerspruchsabteilung des HABM die Zeichen klanglich und schriftbildlich verwechselt.

Zu einer einseitig belastenden Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung,  
§ 71 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl