



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 54/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 054 407**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 30. September 2011 angemeldete Bezeichnung

**NITRADO**

ist am 14. März 2012 unter der Nummer 30 2011 054 407 als Wortmarke für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 9:

Computerhardware und Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Router für Computernetze; Hardware für Computernetze; Hardware für den Zugang zum Internet; computergestützte Telefonanlagen; Computer, Datenverarbeitungsgeräte, Computeranlagen, Computermodems und dazugehörige periphere Geräte; Computernetze, Computernetzinstallationen (Hardware), Computerperipheriegeräte; Computerprogramme [herunterladbar]; Computerprogramme für den Zugriff auf und die Verwendung des Internet; Netzverwaltungssoftware; Computerprogramme für das Entwerfen von Webseiten; Computersoftware und Telekommunikationsapparate (einschließlich Modems) für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet; Computerprogramme zur Recherche, Indexierung, Filtrierung und Abfrage von Daten, Computersoftware zur Verschlüsselung; gespeicherte Computersoftware; Software und Geräte für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet; Datenbankserver; Datei-Server; Software zur Errichtung von Datenbanken,

online gelieferte herunterladbare Computersoftware und Veröffentlichungen in elektronischer Form; Computersoftware für die Datenrecherche;

Klasse 35:

Werbung; Beratung und Erteilung von Auskünften über Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Zusammenstellung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Web-Seiten im Internet; Dateienverwaltung mittels Computer; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Beratung und Hilfe in Fragen der Geschäftsführung; Unternehmensberatung;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugangs zum Internet (für Dritte); Fernübertragung von Informationen, einschließlich Web-Seiten, Computerprogrammen und aller anderen Daten; E-Mail-Dienste; Dienste eines Internet-Access-Providers; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Internettelefondienstleistungen; Computertelefonie; Datenübertragung mittels Telekommunikation; elektronische Datenübertragung über Computer- und Kommunikationsnetze sowie über das Internet; Bereitstellen des Mehrfachnutserzugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen, einschließlich Internet, Extranet und Breitbandzugang; Bereitstellung des Zugangs zu einem Computerserver über Telefonleitungen, Kabel-Netzverbindung und das Internet; Dienstleistungen im Bereich des Nachrichtenwesens, nämlich elektronische Datenübertragung (Datentransfer) von elektronischen Rechenzentren, Mailboxsystemen und Rechenknoten; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Datenübertragung mittels Telekommunikation; Internetverbindungsleistungen für Privatverbraucher und kommerzielle Einrichtungen; Vermietung von Zugangszeiten zu Computerdatenbanken, Websites und Homepages;

Klasse 42:

Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung für Dritte (Hosting); Vermietung von Webservern; Hosting von Webseiten im Internet; Computerberatungsdienste; Dienstleistungen eines Anwendungsdiensteanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendung für Dritte; Aktualisierung von Computersoftware und Speicherbanken (Software) von Computern und Computersystemen; technische Beratung in Bezug auf die Erstellung, Entwicklung, Wartung und Nutzung von Webseiten; technische Beratungsdienste im Zusammenhang mit der Planung, Auswahl und Inbetriebnahme und dem Betrieb von Computerhardware und Computerprogrammssystemen für Dritte; Beratung in Bezug auf Computerhardware, Computersoftware und Computernetze; Konfiguration von Computersystemen und -netzen; Anpassung von Datenverarbeitungsprogrammen zur Anpassung an die Bedürfnisse der Anwender; Vermieten und Wartung von Computerprogrammen und Computersoftware; Aktualisieren von Computersoftware und Speicherbanken (Software) von Computern und Computersystemen; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; Softwareentwicklung; kundenspezifisches Design von Computersoftware, drahtloser Datenübertragungssoftware und -systemen; Vermietung von Computersoftware, die aus einem globalen Computernetz heruntergeladen werden kann; Sicherheitsdienste zum Schutz vor nicht autorisierten Netzwerkzugriffen für Computernetze, Computerzugang und computergestützte Transaktionen; Vermietung von Computeranlagen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung auf den Gebieten Informationstechnologie; kundenspezifische Designerdienstleistungen; Entwicklung und technische Prüfung elektronischer Kommunikations-, Text- und Informationsverarbeitungssysteme; Entwicklung von Technologien zum Schutz elektronischer Netzwerke; Vermietung von Internet-Host-Lösungen für Computerbenutzer, Bereitstellung von Speicherplatz im Web, technischer Entwurf sowie technische Beratung in Bezug

auf den Zugang und die Verwendung von Internet, World Wide Web, Websites, Domain-Namen und Homepages;

Klasse 45:  
Registrierung von Domain-Namen.

Gegen die Eintragung der am 13. April 2012 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 16. Februar 2004 eingetragenen Unionswortmarke 002 648 210

## INTRADO

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computersoftware zur Verwendung beim Management von Informationssystemen zur Unterstützung bei Notfällen; Computerserver als Hosts von Datenbanken für die Kommunikation bei Notfällen; Computersoftware für Client-PC-gestützte Workstations; Computersoftware für die Bereitstellung von Unterstützung bei Notfällen; Computersoftware für die Verwaltung und Handhabung von Notrufen; Telekommunikationshardware und -software für automatische Rufnummer- und Standorterkennungssysteme zur Ausführung erweiterter Notrufsysteme; Computersoftware zur Verwendung im Bereich öffentlicher Notrufsysteme; Computerhardware und Computersoftware für automatische Nummern- und Standortidentifizierungssysteme; Computerhardware, nämlich Mikroprozessoren, Steuerkarten, Multiplexer, elektrische Steuerungen, Endgeräte, Tastaturen, Drucker, computergesteuerte Datenverwaltung, Baueinheiten für Computerberichte, Telefone, telematische Geräte, Modems und weltweite Computernetze;

Klasse 35:

Wartung, Überprüfung und Aktualisierung einer Datenbank in Bezug auf Notfallinformationen, Standort von Einzelpersonen und Unternehmen und Wartung und Überprüfung von Notfallinformationsdatenbanken, Ermöglichung des Auffindens spezieller Telefonnummern und Standorte innerhalb von Nebenstellenanlagen; Wartung, Überprüfung und Aktualisierung von Datenbanken in Bezug auf gewerbliche Rechnungs- und Kontoangaben, Notfallinformationen, Standort von Einzelpersonen und Unternehmen und Wartung und Überprüfung von Notfallinformationsdatenbanken, Ermöglichung des Auffindens spezieller Telefonnummern und Standorte innerhalb einer Nebenstellenanlage, Bereitstellung von Informationen zu Notfallinformationen und Standortdatenbanken;

Klasse 38:

Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistungen; Telekommunikations-Routing- und Gateway-Dienste; Telekommunikationsdienste, nämlich persönliche Kommunikationsdienste; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Übertragung von Sprache, Daten, Grafiken im Orts- und Fernbereich über Telefon-, telegrafische, Kabel-, mobile, drahtlose und Satellitenübertragung; Kommunikationsdienste, nämlich Betrieb elektronischer Kommunikations- und Informationssysteme, die den Zugang zu und die Verwendung von Notfallinformationen durch Notfallpersonal, Zugangsanbietern des öffentlichen Dienstes, öffentliche Notfallstellen und gewerbliche Notdienstunternehmen erleichtern;

Telekommunikationsdienste, nämlich Bereitstellung eines Zugangs zu und Verwendung von Notfallinformationen durch Notfallpersonal und Zugangsanbieter des öffentlichen Dienstes; elektronische Übermittlung von Nachrichten; elektronische Nachrichten- und Datenübertragung; elektronische Sprachnachrichtenübertragung, nämlich Aufzeichnung, Speicherung und nachfolgende Übertragung von Sprachmitteilungen über Telefon; Telekommunikationsdienste, nämlich Bereitstellung von Zugang, Gebrauch und Weiterleitung von Notfallinformationen durch Verwaltungspersonal und öffentliche Notrufbetreiber; Verbreitung von Informationen zu Notfällen über Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Kabelfernsehen, drahtlose Telekommunikation und Datenkommunikation, Satellit und weltweite Computernetzwerke; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk zur Verwendung durch Notdienstpersonal, öffentliche Notrufbetreiber, Sicherheitsdienste und gewerbliche Unternehmen, die Notdienste anbieten; Telefon-Sprachnachrichten-Übermittlungsdienste, nämlich öffentliche Mitteilung von Notfallsituationen über Telefon in Form von aufgezeichneten Nachrichten; Telekommunikations-Gateway-Dienste, nämlich Anrufgenerierung und Sprachnachrichtenübermittlung; elektronische Sprachnachrichtenübertragung, nämlich Aufzeichnung, Speicherung und nachfolgende Übertragung von Sprachmitteilungen über Telefon; Benachrichtigung über ausgehende Anrufe, nämlich Bereitstellen von privaten Informationen und Mitteilen von entscheidenden Notfallinformationen über Teilnehmer an öffentliche Notfallstellen und entgegennehmende Außenstellen sowie Benachrichtigen von bestimmten, von den Teilnehmern angegebenen Personen; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich ein landesweiter, umfassender Dienst für Anbieter von drahtloser Fern- und Ortstelefonie, Satellitenkommunikation, alternative und konkurrierende Ortsvermittlungsstellen und andere Telekommunikationsanbieter zur Zusammenschaltung und Integration verschiedener Systeme und traditioneller Telekommunikationsanbieter für eine automatische Anrufweiterleitung an Notrufzentralen; Betrieb eines privaten Informations- und Benachrichtigungssystems zur Übermittlung von entscheidenden Notfallinformationen über Teilnehmer an öffentliche Notfallstellen und entgegennehmende Außenstellen sowie Benachrichtigung von bestimmten, von den Teilnehmern angegebenen Personen; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich ein landesweiter, umfassender Dienst für Anbieter von drahtloser Fern- und Ortstelefonie zur Zusammenschaltung verschiedener Systeme für eine automatische Anrufweiterleitung für Teilnehmer an der drahtlosen Telekommunikation an Notrufzentralen; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich ein landesweiter, umfassender Dienst für Anbieter von drahtloser Fern- und Ortstelefonie, Satellitenkommunikation, alternative und Betreiber von Ortsvermittlungsstellen sowie andere Telekommunikationsanbieter zur Zusammenschaltung von verschiedenen Systemen und traditionellen Telekommunikationsanbietern für eine automatische Anrufweiterleitung; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Identifizierung des geografischen Standortes von Telekommunikationseinrichtungen zur Bereitstellung von Standortinformationen für gewerbliche Dienstleister; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Identifizierung des geografischen Standortes von Telekommunikationseinrichtungen zur Bereitstellung von Standortinformationen für Nothilfepersonal; Benachrichtigungsdienste, nämlich Übermittlung von Benachrichtigungen über Katastrophen, Unglücksfälle und/oder Notfälle großen Ausmaßes über Telefon; Kommunikationsdienste in Form von elektronischen Kommunikations- und Informationssystemen; Telekommunikationsdienste für den Zugang zu und die Verwendung von Notfallinformationen durch Notdienstpersonal, Zugangsanbieter des öffentlichen Dienstes, öffentliche Notrufstellen und gewerbliche Unternehmen, die Notdienste anbieten; Kommunikationsdienste, nämlich die Übermittlung einer aufgezeichneten Sprachnachricht an eine festgelegte Liste von Kontaktpersonen über Telefon; Telekommunikations-Gateway-Dienste, nämlich computergestützte Entgegennahme von Notrufen, Koordination, Anrufgenerierung und Sprachnachrichtenübermittlung; elektronische Sprachnachrichtenübermittlung, nämlich Aufzeichnung, Speicherung und nachfolgende Übertragung von Sprachmitteilungen über Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Kabelfernsehen, drahtlose Telekommunikation und Datenübertragung, Satel-

lit und weltweite Computernetze; elektronische Überwachung von Telefonanrufen von Teilnehmern und Bereitstellung von Informationen zu Noteinrichtungen;

Klasse 42:

Computerdiagnostik; Planung von Notfallreparaturen bei Computern; Entwicklung von Computerhardware; Computerdienste, nämlich Adressierung von elektronischer Post; Computerdienstleistungen, nämlich Entwurf und Implementierung von Netzwerken für Dritte; Hosting von Datenbanken, alle in Bezug auf Notfallinformationen, Standorte von Einzelpersonen und Unternehmen und Bereitstellung von Wartung und Überprüfung von Notfallinformationsdatenbanken, Ermöglichung des Auffindens spezieller Telefonnummern und Standorte innerhalb einer Nebenstellenanlage; Pflege von Computersoftware im Bereich Notfallinformationen; Hosting von Notfallkommunikationsdatenbanken für Dritte auf einem Server für ein weltweites Computernetz; Integration von Computersystemen und Netzwerken für die Bereitstellung von Anrufweiterleitung, automatischer Anrufweiterleitung, automatischer Standortidentifizierung und Notfallunterstützung für Notrufzentralen; Hosting von Datenbanken, alle in Bezug auf gewerbliche Rechnungs- und Kontoangaben, Notfallinformationen, Standort von Einzelpersonen und Unternehmen und Wartung und Überprüfung von Notfallinformationsdatenbanken, Ermöglichung des Auffindens spezieller Telefonnummern und Standorte innerhalb einer Nebenstellenanlage, Bereitstellung von Informationen zu Notfallinformationen und Standortdatenbanken;

Klasse 44:

Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Notfallinformationen und Standortdatenbanken, für gesundheitliche Zwecke; Computerleistungen, nämlich die Bereitstellung einzelner Datenbanken für die allgemeine Öffentlichkeit für den Zugang zu und die Eingabe von personalisierten Notfallinformationen und -präferenzen, die für Anbieter von Notdiensten von Nutzen sein können, wie medizinische Angaben, Behandlungspräferenzen und Präferenzen bei medizinischen Diensten; Bereitstellung von Online- und Offline-Datenbanken im Bereich Notdienst für medizinische Unfalldienste sowie von medizinischen Diensten;

Klasse 45:

Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Notfallinformationen und Standortdatenbanken, für Sicherheitszwecke; Computerdienste, nämlich Bereitstellung einzelner Datenbanken für die allgemeine Öffentlichkeit für den Zugang zu und die Eingabe von personalisierten Notfallinformationen und Präferenzen, die für Anbieter von Notdiensten von Nutzen sein können, wie Familienangaben, Angaben zu Kontaktpersonen bei Notfällen, Sicherheitszugangskodes, sprachliche Einschränkungen, kirchliche und religiöse Präferenzen, Anweisungen zur Benachrichtigung der Familie sowie persönliche Informationen; Bereitstellung von Online- und Offline-Datenbanken im Bereich Notdienst für Feuerwehr, Polizeischutz und Vorbereitung auf Naturkatastrophen und Rettungshilfe.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Juli 2014 und dem im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss vom 14. Februar 2017 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125 b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken teilweise bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Beratung und Erteilung von Auskünften über Verkaufsförderung; Verbrei-

tung von Werbeanzeigen; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Beratung und Hilfe in Fragen der Geschäftsführung; Unternehmensberatung“ angeordnet.

Die Widerspruchsmarke verfüge von Haus aus über eine normale Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft seien nicht gegeben. Von einer beschreibenden Bedeutung der Widerspruchsmarke im Sinn von „Jemandem etwas ans Herz legen oder jemandem etwas empfehlen“, wovon der Inhaber der angegriffenen Marke ausgehe, da sich die Bezeichnung INTRADO aus den lateinischen Bestandteilen „in“ (an, auf, hinauf bei, gegen in) und „trado“ (ich übergebe / überreiche) zusammensetze, sei nicht auszugehen. Selbst wenn es sich um einen lateinischen Begriff handeln würde, sei von einem entsprechenden Verständnis durch die angesprochenen inländischen Verkehrskreise nicht auszugehen, da es sich bei den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht um einen Fachbereich handele, bei dem Latein die Fachsprache sei. Bei der Widerspruchsbezeichnung handele es sich um eine Phantasiebezeichnung, der wiederum – anders als die Widersprechende meint – allein deshalb aber keine insgesamt erhöhte Kennzeichnungskraft zuzusprechen sei. Zwischen den sich in den Klassen 9, 38 und 42 gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe zum Teil Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit aufgrund der bestehenden technischen Funktionszusammenhänge. Auch in Bezug auf einen Teil der für die angegriffene Marke in der Klasse 35 geschützten datenbankspezifischen Verwaltungs- und Systemisierungsdienstleistungen, nämlich in Bezug auf die „Zusammenstellung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Web-Seiten im Internet; Dateienverwaltung mittels Computer; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken“ sei eine Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen der „Wartung, Überprüfung und Aktualisierung einer Datenbank“ der Klasse 35 gegeben, da sich diese überschneiden bzw. diesen entsprechen. Die in der Klasse 45 der angegriffenen Marke geschützten Dienstleistungen der „Registrierung von Domain-Namen“ seien entfernt ähnlich zu den für die Widerspruchsmarke

marke geschützten Kommunikationsdienstleistungen. Denn diese würden sich insofern ergänzen, als das Vorhandensein einer Internetdomain Voraussetzung für den Onlinezugriff auf Datenbanken von außen sei und daher die Einrichtung des Internetzugangs und die Registrierung einer entsprechenden Domain häufig derselbe Dienstleister übernehme. Zwischen den Vergleichsbezeichnungen NITRADO und INTRADO sei eine insbesondere klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn sie stimmten in der Anzahl der Silben, der Silbengliederung sowie in ihrem Sprech- und Betonungsrhythmus überein und wiesen zudem bei identischen sieben Buchstaben einen identischen Lautbestand mit identischer Vokalfolge auf. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe zumindest bei zwei von drei möglichen Schreibweisen eine Verwechslungsgefahr, insbesondere seien die Anfangsbuchstaben „I“ und „N“ nur bei genauer Betrachtung visuell voneinander zu unterscheiden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke. Er macht insbesondere geltend, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterdurchschnittlich sei. Bei der Bezeichnung INTRADO handele es sich gerade nicht um einen Phantasiebegriff. Vielmehr bestehe das Widerspruchszeichen aus den lateinischen Begriffen „IN“ und „TRADO“ mit der Gesamtbedeutung von „jemanden etwas ans Herz legen, etwas empfehlen oder einfach Vorbild sein“. Auch werde unter der Bezeichnung INTRADOS in der englischen und französischen Sprache eine „Laibung“ verstanden. Damit reduzierte sich der Abstand, den die jüngere Marke einhalten müsse, auf eine identische Marke. Diesen Abstand halte die angegriffene Marke NITRADO problemlos ein. Auch habe die Widersprechende das Rechtsschutzbedürfnis verloren, weil sie gegen wortgleiche bzw. identisch angemeldete und eingetragene Wortmarken anderer nicht vorgegangen sei (Verweis auf Eintragungen 30 742 001 Intrado, 30 2009 073 153 s.a.x.InTraDo sowie UM 012 670 865 INTRADO) und damit im Grundsatz akzeptiere, dass auch Dritte die Widerspruchsmarke ähnlich oder wortgleich verwendeten. Bei der Frage der Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen habe die Markenstelle nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Widersprechende die zu



weit gefassten und unspezifischen einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffe zu ihrem Vorteil nutze, indem sie sämtliche spezifischen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke darunter subsumiere. Eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsbezeichnungen sei vorliegend deswegen nicht gegeben, weil gerade mit der Veränderung der ersten Silbe in der angegriffenen Marke NITRADO anstelle von INTRADO ein neuer echter Fantasiebegriff entstehe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 14. Juli 2014 und vom 14. Februar 2017 aufzuheben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 002 648 210 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 054 407 angeordnet worden ist und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerde des Markeninhabers unbegründet sei. Da es sich bei der Widerspruchsbezeichnung INTRADO um einen Phantasiebegriff ohne irgendeine Bedeutung handle, sei nicht von einer geringen, sondern im Gegenteil von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Vergleichszeichen INTRADO und NITRADO würden sich klanglich und schriftbildlich so unerheblich voneinander unterscheiden, dass von einer sehr hohen Ähnlichkeit der Vergleichsbezeichnungen auszugehen sei. Zu der vom Markeninhaber aufgeworfenen Frage des fehlenden Schutzbedürfnisses der Widersprechenden angesichts der Eintragung anderer zur Widerspruchsmarke identischer oder ähnlicher Zeichen meint die Widersprechende, die Existenz dieser Marken indiziere nicht, dass die Widersprechende kollidierende Marken grund-

sätzlich toleriere. Zudem handle es sich – was die Waren- und Dienstleistungsbereiche der Drittmarken angehe – um keine zum vorliegenden Fall vergleichbare Konstellationen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen der angegriffenen Wortmarke NITRADO und der älteren Widerspruchsmarke INTRADO besteht im Umfang der von der Markenstelle erfolgten Löschungsanordnung und insoweit auch erhobenen Beschwerde des Markeninhabers eine Verwechslungsgefahr nach § 125b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Wi-

derspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke NITRADO und der älteren Unionswiderspruchsmarke INTRADO im Umfang der Beschwerde eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Bei der Widerspruchsmarke INTRADO ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen, Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke eine geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darauf zurückführen möchte, dass die Bezeichnung INTRADO aus den lateinischen Wörtern „in“ (an, auf, hinauf bei, gegen) und „trado“ (ich übergebe, überreiche) zusammengesetzt sei und in der Gesamtheit „jemandem etwas ans Herz legen“ bedeute, so ist dies weder nachvollziehbar noch belegbar und zudem ohne erkennbare (sachbeschreibende) Relevanz für den geschützten Waren- und Dienstleistungsbereich. Auch besteht ohnehin keine Neigung der angesprochenen Verkehrskreise dazu, Bezeichnungen, die ihnen im Wirtschaftsverkehr begegnen, nach einzelnen Wortbestandteilen zu zerlegen und deren Bedeutung zu untersuchen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 138, 141). Selbst wenn die Bezeichnung „intrados“ im französischen und englischen Sprachgebrauch möglicherweise

die Bedeutung von „Laibung“ hat, ist auch dieser Begriffsinhalt für die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Intrado nicht relevant, zumal ein Bezug zu dem vorliegend maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich nicht erkennbar ist. Auf der anderen Seite sind von Seiten der Widersprechenden aber auch keine Gründe vorgetragen, die zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führen können. Auch bei einer phantasievollen Marke ist von Haus aus, also unabhängig von der konkreten Benutzungslage, zunächst stets nur von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

b. Zwischen den sich gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen besteht weitgehend Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Grundlage für die Frage, welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sind, ist das Register, soweit, wie hier, Benutzungsfragen keine Rolle spielen. Soweit im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke Oberbegriffe für bestimmte Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, sind diese auch Grundlage für die Frage der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen. Insofern ist für den Einwand des Markeninhabers, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei unzulässig ausgedehnt worden, kein Raum.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen besteht, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer, für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS;

GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM). Diese zur Warenähnlichkeit entwickelten Grundsätze werden in entsprechender Weise bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander herangezogen (vgl. BGH GRUR 2002, 544 – BANK 24; GRUR 2001, 164 – Wintergarten).

Bei den angegriffenen Waren der Klasse 9 handelt es sich letztlich um Computersoftware und Computerhardware und damit um zu den Widerspruchswaren der Klasse 9 identische bzw. hochgradig ähnliche Waren. Gleiches gilt für die auf das Bereitstellen des Internetzugangs, die Übertragung von Daten und auf die Telekommunikation bezogenen Dienstleistungen in der Klasse 38 sowie die IT-bezogenen Dienstleistungen in der Klasse 42, die den Telekommunikationsdienstleistungen und den IT-bezogenen Diensten der Widersprechenden weitgehend entsprechen bzw. nach ihrem Zweck, ihrem Nutzen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die Kunden so enge Berührungen aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise davon ausgehen, die Dienstleistungen entstammten einer gemeinsamen Betriebsstätte, was zum Teil wohl auch der Fall ist. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 45 der Domain-Registrierungsdienste der jüngeren Marke besteht zu den Telekommunikations- und Internetdiensten in der Klasse 38 der Widerspruchsmarke eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit, da diese Dienste häufig Hand in Hand gehen, sich ergänzen und aufeinander abgestimmt sind bzw. aufeinander abgestimmt sein müssen. Auch in Bezug auf die von der Löschung umfassten datenbankspezifischen Verwaltungs- und Systemisierungsdienstleistungen in der Klasse 35 der jüngeren Marke besteht eine hochgradige Ähnlichkeit zu den auf die Wartung, Überprüfung und Aktualisierung einer Datenbank bezogenen Widerspruchsdienstleistungen in der Klasse 35.

c. Den bei dieser Ausgangslage – durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise bis zur Identität vorliegende Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen – zu fordernden strengen aber auch den durchschnittlichen Anforderungen an den Markenabstand wird die jüngere Marke jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht nicht gerecht.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z. B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.). Vorliegend handelt es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um Fach- und Endverbraucherkreise.

Es stehen sich die Wortmarken INTRADO und NITRADO gegenüber, die sich insbesondere schriftbildlich zu nahe kommen. Die Zeichen sind beim Vergleich des Schriftbilds in allen üblichen Wiedergabeformen zu vergleichen, wobei eine zu große Annäherung bereits in einer der üblichen Schreibweisen für die Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreicht. Zu den üblichen Schreibweisen der Zeichen zählen neben der Wiedergabe mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung auch die durchgängige Schreibweise in Versalien oder nur Kleinbuchstaben. Insbesondere bei der Wiedergabe in Versalien ist die Ähnlichkeit von

NITRADO

INTRADO

ausgesprochen groß. Die Vergleichsbezeichnungen stimmen sowohl in der Buchstabenanzahl als auch den Buchstaben selbst überein. Der einzige Unterschied der Zeichen, der in der vertauschten Reihenfolge der Anfangsbuchstaben – NI anstelle von IN – besteht, ist wenig auffällig, weil die aus Geraden bestehenden Buchstaben I und N zudem gleiche Ober- und Unterlängen und damit ganz ähnliche Umrisscharakteristiken aufweisen. Auch wenn sich der (einzige) Unterschied

der Zeichen an dem in der Regel stärker beachteten Wortanfang befindet, ist verwechslungsfördernd in Rechnung zu stellen, dass es sich bei den dreisilbigen Vergleichszeichen um eher längere Markenwörter handelt, die auch schriftbildlich leichter verwechselt werden, als Kurzmarken, selbst wenn bei der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr, anders als beim schnell verklingenden gesprochenen Wort, erfahrungsgemäß eine etwas genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung möglich ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 297). Aufgrund der überwiegenden Annäherungen der Vergleichsbezeichnungen können sie schon bei geringer Unaufmerksamkeit direkt füreinander gelesen werden und kommen sich deutlich zu nahe.

Auf die Frage, ob die Vergleichszeichen bei der vorliegenden Ausgangslage auch klanglich zu weit angenähert sind, kommt es vorliegend nicht mehr entscheidungserheblich an.

Der Umstand, auf den der Markeninhaber hinweist, wonach die Widersprechende angesichts der Existenz und angeblichen Duldung zahlreicher identisch eingetragener Drittmarken das Schutzbedürfnis, gegen den Markeninhaber vorzugehen, verloren habe, ist vorliegend unbeachtlich. Einmal ist schon nichts über das Verhalten der Widersprechenden dazu bekannt. Darüber hinaus kann die Existenz von Drittmarken zwar im Einzelfall Anhaltspunkte für eine durch deren Benutzung möglicherweise reduzierte Kennzeichnungskraft einer Marke geben, für die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen zwei Vergleichszeichen besteht, ist dies aber unbeachtlich. Außerhalb des formellen Markenrechts liegende Umstände bzw. Einwendungen, wie gerade die Frage der behaupteten vorherigen Duldung ähnlicher Eintragungen durch die Widersprechende sind im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 62 mit Verweis auf BPatGE 7, 177).

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war lediglich von der obsiegenden Widersprechenden hilfsweise beantragt worden, nicht aber von dem insoweit unterliegenden Markeninhaber, § 69 Nr. 1 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa