



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 597/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 058 272

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2019 aufgehoben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 006 318 935 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 058 272 für folgende Dienstleistungen angeordnet worden ist:

Klasse 35:

Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten];
Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];

Klasse 41:

Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie.

2. Der Widerspruch wird zurückgewiesen, soweit er sich gegen die unter Ziffer 1. genannten Dienstleistungen richtet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

4. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2019 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 006 318 935 gegen die Eintragung der Marke 30 2015 058 272 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen folgende Dienstleistung richtet:

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen.

5. Für die unter Ziffer 4. genannte Dienstleistung wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 058 272 angeordnet.

Gründe:

I.

Das am 31. Oktober 2015 angemeldete Zeichen

KOPIT

ist am 1. Dezember 2015 unter der Nummer 30 2015 058 272 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9:

Antiviren-Software; Aus dem Internet herunterladbare Computerprogramme; Computer-Programme [gespeichert]; Computer-Software [gespeichert]; Computerbetriebsprogramme [gespeichert];

Computerdatenträger mit darauf gespeicherter Software; Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computerprogramme für den Zugriff auf und die Verwendung des Internet; Computerprogramme für die Nutzung des Internets und des World Wide Webs; Computerprogramme für Projektmanagement; Computerprogramme für Telekommunikationszwecke; Computerprogramme in Bezug auf lokale Netze; Computerprogramme zur Netzverwaltung; Computersoftware [Programme]; Computersoftware für Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Datensuche; Computersoftware für die Datenverarbeitung; Computersoftware zur Datensuche; Computersoftware zur Datenverarbeitung; Computersoftware zur Erstellung dynamischer Websites; Computersoftware zur Erstellung und Gestaltung von Websites; Computersoftware zur Genehmigung des Zugriffs auf Datenbanken; Datei-Server; Datenbanken [elektronische]; Datenbankserver; Datennetze; Datenverarbeitungs-Software; Datenverarbeitungsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und -ausrüstung sowie Zubehör [elektrisch und mechanisch]; Datenverarbeitungsprogramme; E-Mail-Server; Eingebettete Softwarepakete; Elektronische Datenverarbeitungsgeräte; Firewall-Software für Computer; Gespeicherte Computerprogramme; Herunterladbare Software; Internet-Server; Intranet-Server; Netzwerk-Fax-Server; Programme für Computer; Server für die Übernahme von Hostfunktionen für Websites; Serverhardware für den Netzzugang; Sicherungsgeräte zum Datenschutz; Software; Software für das Finanzmanagement; Software zur Datenverarbeitung; Software zur Pflege und zum Betrieb von Computersystemen; Software zur Sicherung von E-Mails; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Softwarepakete für Computer;

Klasse 35:

Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer; Datenverwaltungsdienste; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];

Klasse 38:

Austausch von Daten [elektronisch]; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Telekommunikationsnetzwerke; Bereitstellung des Datenzugangs über das Internet; Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computernetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf das Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetzwerke und elektronische Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Nachrichtensysteme; Bereitstellung des Zugriffs auf globale Computernetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf globale Computernetzwerke und andere elektronische Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen über Datennetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf Kommunikationsnetzwerke über Computer; Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Bereitstellung einer elektronischen Mailbox; Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu Internet-Portalen; Bereitstellung eines Zugangs zu Daten in Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellung eines Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung eines Zugangs zu Portalen im Internet; Bereitstellung und Vermietung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;

Bereitstellung von elektronischen Online-Mailbox-Diensten und
Gesprächsforen; Bereitstellung von elektronischen Online-
Mailboxnetzen zur Übertragung von Nachrichten zwischen
Computeranwendern; Computergestützte Datenfernübertragung;
Computergestützte Datenübertragung; Datenfernübertragung;
Datenfernübertragung mittels Telekommunikation;
Datenfernübertragungsdienste; Datenfernübertragungsleistungen;
Datenkommunikationsdienste mittels E-Mail; Datentransfer durch
Telekommunikation; Datentransfer mittels Telekommunikation;
Datenübermittlung und Datenübertragung; Datenübertragung;
Datenübertragung auf elektronischem Wege; Datenübertragung für
Dritte; Datenübertragung mittels E-Mail; Datenübertragung über das
Internet; Datenübertragungsdienste; Datenübertragungsdienste mittels
Computer; Datenübertragungsdienstleistungen; Dienstleistungen für die
Kommunikation auf elektronischem Wege; Dienstleistungen für die
Kommunikation über elektronische Wege; Digitale Datenübertragung;
Drahtlose elektronische Übermittlung von Daten; E-Mail und
Übertragungen mittels Fernkopierer; E-Mail- oder Nachrichtenüber-
mittlung; E-Mail- und Mailbox-Dienstleistungen; E-Mail- und
Nachrichtenübermittlung; E-Mail- und Nachrichtenübermittlungsdienste;
E-Mail-Datendienste; E-Mail-Dienste; E-Mail-Weiterleitungsdienste; E-
Mailfaxdienste; Elektronische Datenübermittlung; Elektronische
Datenübertragungsleistungen; Elektronische Informationskommuni-
kation; Elektronische Informationsübermittlung; Elektronische
Kommunikationsdienste; Elektronische Kommunikationsdienste zur
Datenübertragung; Elektronische Kommunikationsdienste zur
Übertragung von Daten; Elektronische Kommunikationsdienste über
Computer; Elektronische Kommunikationsdienstleistungen;
Elektronische Mailbox-Dienste; Elektronische Nachrichtenübermittlung
[E-Mail]; Elektronische Übertragung von Computerprogrammen über das
Internet; Kommunikationsdienste für den Zugriff auf Datenbanken;

Mailbox- und E-Mail-Dienstleistungen; Sammeln und Liefern von Nachrichten über E-Mail; Sichere E-Mail-Dienste; Telekommunikationsdienste mittels E-Mail; Telekommunikationsdienste mittels Portalen; Telekommunikationsdienstleistungen zur Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Vermietung von elektronischen Mailboxen; Vermietung von elektronischen Mailboxen; Vermietung von Mailboxen [elektronisch]; Vermietung von Telekommunikationsleitungen für den Zugriff auf Computernetzwerke; Über Internetplattformen und -portale bereitgestellte Telekommunikationsdienste; Über Plattformen und Portale im Internet und in anderen Medien bereitgestellte Telekommunikationsdienste; Übermittlung von elektronischer Post [E-Mail-Datendienste];

Klasse 41:

Bildung, Erziehung und Unterricht; Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie; Ausbildung im Bereich der Anwendung von Informationstechnologie; Unterricht und Schulung in Informationstechnologie; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Managements der Informationstechnologie;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung und Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen; Aktualisierung und Wartung von Computer-Software; Aktualisierung und Wartung von Computerprogrammen; Aktualisierung und Wartung von Computersoftware; Aktualisierung von Software-Datenbanken; Aktualisierung von Speicherbanken [Software] von Computersystemen; Beratung auf dem

Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug auf Computer und Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen; Beratungsdienste auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratungsleistungen zu Software für Kommunikationssysteme; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für Computernetzwerke und Server; Bereitstellung von elektrischen Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Computerberatungsdienste; Computerhardware- und -softwareberatungsdienstleistungen; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwareinstallation und -wartung; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Design von Computer-Software; Designdienstleistungen für Computer-Software; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Dienstleistungen für den Entwurf von Software für die elektronische Datenverarbeitung; Dienstleistungen für die Gestaltung von Computer-Software; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Durchführung von Projektstudien bezüglich Software; EDV-Beratung in Bezug auf Datenverarbeitung; EDV-Beratung in Bezug auf den Entwurf von Informationssystemen; EDV-Beratung in Bezug auf die Analyse von Informationssystemen; EDV-Beratung zur Anwenderbetreuung für die Informationstechnologie; Entwickeln von Software; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software; Entwicklung und Wartung von Software; Entwicklung von Computer-Software; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Software; Entwicklung von Software für Computer; Entwicklung von Software für den sicheren Netzwerkbetrieb; Entwicklung von Software für Rechner; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware für Computernetzwerke und Server;

Entwurf und Entwicklung von Software für elektronische Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Software für Websiteentwicklung; Erstellen von Computerprogrammen; Erstellen, Aktualisieren und Anpassen von Computerprogrammen; Erstellung und Wartung von Internetseiten; Erstellung und Wartung von Webseiten; Erstellung und Wartung von Webseiten für Dritte; Erstellung und Wartung von Websites für Dritte; Erstellung von Computerprogrammen; Erstellung von Computerprogrammen für die Datenverarbeitung; Erstellung von Computerprogrammen zur Datenverarbeitung; Erstellungs- und Wartungsarbeiten für Webseiten; Gestaltung von Computerprogrammen; Gestaltung, Erstellung, Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Hosting-Dienste; Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Implementierung von Computerprogrammen in Netzwerken; Installation und Wartung von Computerprogrammen; Installation und Wartung von Computersoftware; Installation und Wartung von Datenbanksoftware; Installation und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen; Installation und Wartung von Rechnersoftware; Installation von Computerprogrammen; Installation von zeitweiligen, nicht herunterladbaren Computerprogrammen; Installation, Reparatur und Wartung von Computersoftware; Installation, Reparatur und Wartung von Rechnersoftware; Installation, Wartung und Aktualisierung von Datenbanksoftware; Installation, Wartung und Reparatur von Datenverarbeitungsprogrammen; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Installation, Wartung, Aktualisierung und Upgrades von Computersoftware; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computernetzwerken mittels Software; Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Kundenspezifische Gestaltung von Softwarepaketen; Kundenspezifische Softwareanpassung; Programmierung von Software zur elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Reparatur [Wartung und Aktualisierung] von

Computersoftware; Reparatur [Wartung und Aktualisierung] von Software; Schreiben von Computerprogrammen; Server-Hosting; Serveradministration; Software as a Service [SaaS]; Unterstützungs- und Wartungsdienste für Computersoftware; Vermietung von Betriebssoftware für Computernetze und Server; Vermietung von Computer-Software; Datenverarbeitungsgeräten und Computerperipheriegeräten; Vermietung von Computerhardware und Software; Vermietung von Computern und Computerprogrammen; Vermietung von Computerprogrammen; Vermietung von Computerprogrammen [Software]; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Vermietung von Designausrüstung [Computerhardware und -software]; Vermietung von Hardware und Software; Vermietung von Software für Computer; Vermietung von Software für Rechner; Vermietung von Software zur Websiteentwicklung; Vermietung von Speicherplatz auf Servern für Hostfunktionen für elektronische Mailboxen; Vervielfältigen von Computerprogrammen; Wartung und Aktualisierung von Computerprogrammen; Wartung und Aktualisierung von Computersoftware; Wartung und Aktualisierung von Software; Wartung und Aktualisierung von Software für Kommunikationssysteme; Wartung und Aufrüstung von Computersoftware; Wartung und Reparatur von Software; Wartung von Computersoftware; Wartung von Software für Internetzugänge; Zurverfügungstellung von Computerprogrammen und -einrichtungen für die Datenverarbeitung; Übernahme von Hostfunktionen für Webseiten Dritter über einen Server für ein globales Computernetz;

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.

Gegen die Eintragung der am 6. Juli 2018 nach Berichtigung neuveröffentlichten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 28. September 2007

angemeldeten und am 13. Dezember 2014 eingetragenen Unionswortmarke
006 318 935

combit

am 8. Oktober 2018 Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die folgenden Waren und
Dienstleistungen:

Klasse 9:

Fotografische-, Film-, optische-, Mess-, Signal-, Kontroll- und
Unterrichtsapparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerbestandteile;
Drucker; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme;
Software aller Art, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Benutzungshandbücher, Kataloge, Bedienungsanleitungen
und Arbeitsanweisungen, insbesondere für Software und Computer-
programme, Fotografien;

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für wirtschaftliche,
Werbe- und Präsentationszwecke insbesondere im Bereich EDV und
Informationstechnik;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren und Workshops insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik; industrielle Analyse und Forschungsdienstleistungen insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhard- und software; Design von Computersystemen; Aktualisieren von Computersoftware; Beratung im Bereich Computerhard- und software; Installieren von Computerprogrammen; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Webservern; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 4. September 2019 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG a. F. mit Ausnahme von folgenden Dienstleistungen angeordnet:

Klasse 41:

Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. „combit“ stelle ein zusammengesetztes Phantasiewort dar, dessen Silben zwar Anklänge an die Begriffe „Computer, Communication, Commerce“ und den Fachbegriff „bit“ als Kurzform für „binary digit“, der Einheit für Informationsgehalt, aufwiesen. Ein sofort erfassbarer Sinngehalt könne der Gesamtbezeichnung jedoch nicht entnommen werden, zumal der Verkehr nicht zu einer zergliedernden, analytischen Betrachtung neige. Im schriftbildlichen Vergleich, in dessen Rahmen die üblichen Wiedergabeformen gegenüberzustellen seien, beständen durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben „C“ bzw. „K“ sowie durch die verschiedenen Ober- und Unterlängen in der jeweils zweiten Worthälfte bei Kleinschreibung noch hinreichende Abweichungen. In klanglicher Hinsicht überwiegen jedoch die Übereinstimmungen, wie gleiche Silbenanzahl, gleiches Vokalgerüst, gleicher An- und Endlaut, die Abweichungen im Wortinneren. Das sich beim zwanglosen Sprechen ergebende Gesamtklangbild der Vergleichsmarken sei daher so ähnlich, dass ihr sicheres Auseinanderhalten im Geschäftsverkehr gerade bei ungünstigen akustischen Verständigungsbedingungen oder aus der unsicheren Erinnerung heraus nicht mehr gewährleistet scheine, selbst wenn die abweichenden konsonantischen Laute deutlich gesprochen würden. Die Übereinstimmungen im Klangbild würden auch nicht durch eine Sinnverschiedenheit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen neutralisiert oder zumindest reduziert, da beide Marken keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Begriffsgehalt aufwiesen. Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke sei unter Berücksichtigung der großen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken an den Waren- und Dienstleistungsabstand ein strenger Maßstab anzulegen, der jedoch ganz überwiegend nicht eingehalten werde. Die von der Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 35, 38 und 42 beanspruchten weiten Oberbegriffe umfassten alle in diese Klassen fallenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so dass insoweit von Waren- und Dienstleistungsidentität auszugehen sei. Eine große Ähnlichkeit liege auch vor zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke und den Waren sowie Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 der Widerspruchsmarke. Keine relevante Ähnlichkeit bestehe dagegen zwischen den Dienstleistungen „Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen“ der jüngeren Marke und den Waren sowie Dienstleistungen der älteren Marke. In Verbindung mit den identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen sei eine Verwechslungsgefahr zu besorgen, so dass die Eintragung der jüngeren Marke in diesem Umfang zu löschen sei.

Gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wendet sich ihre Inhaberin mit ihrer am 2. Oktober 2019 eingelegten Beschwerde. Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle vernachlässigt, dass die Widerspruchsmarke zum einem aus der beschreibenden Angabe „com“ bestehe, die das Kürzel für „communication“ bzw. die Topleveldomain „com“ sein oder besondere Anschlüsse bei Computern bezeichnen könne. Zum anderen enthalte sie den Bestandteil „bit“, bei dem es sich um einen in der Informatik gebräuchlichen Begriff für eine Maßeinheit handle. Dies erschließe sich den relevanten Fachverkehrskreisen sofort. Damit verfüge die Widerspruchsmarke nur über sehr geringe Kennzeichnungskraft. Diese ergebe sich zudem aus der Vielzahl ähnlicher Marken und Firmennamen, die aus den Bestandteilen „COM“ und „BIT“ gebildet seien. Demgegenüber vermittele die angegriffene Marke keinerlei erfassbaren Sinngehalt, sondern sei fantasievoll und neu. Begriffliche Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichsmarken seien damit nicht gegeben. Auch in visueller und klanglicher Hinsicht bestünden ausreichende Unterschiede. Optisch fielen Groß- gegen

Kleinschreibung sowie die abweichend gestalteten Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ hinreichend auf. Die ältere Marke klinge sowohl durch den zusätzlichen Konsonanten „m“ als auch durch den Buchstaben „b“ wärmer als die jüngere, bei der das „P“ als Plosivlaut deutlich hörbar sei. Anders als in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Verfahren I ZR 74/17 - combit/Commit, in der die für eine klangliche Wiedergabe der Marke „combit“ erforderliche Lippenumformung (beim Übergang von „com-“ zu „-bit“) wegen der Möglichkeit einer undeutlichen Aussprache als nicht verwechslungshindernd beurteilt worden ist, sei vorliegend eine Lippenumformung bei beiden Vergleichsmarken erforderlich, was sehr gut wahrnehmbar sei und zu einem deutlichen klanglichen Unterschied führe.

Mit der Beschwerde hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zudem die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke undifferenziert bestritten. Nachdem ihr mit gerichtlichem Schreiben vom 8. Januar 2020 mitgeteilt worden ist, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels am 2. Oktober 2019 noch nicht abgelaufen sei, hat sie die Einrede mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 erneut erhoben. Nach Vorlage der Glaubhaftmachungunterlagen durch die Widersprechende hat die Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, dass die Widerspruchsmarke allenfalls für „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“ sowie „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ benutzt werde. Für die übrigen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehle es an überzeugenden Benutzungsbelegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2019 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 058 272 angeordnet worden ist.

2. Der Widerspruch aus der Marke UM 006 318 935 wird vollumfänglich zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat gegen die Entscheidung der Markenstelle zunächst mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2019 Erinnerung eingelegt. Nachdem ihr mit gerichtlichem Schreiben vom 8. Januar 2020 die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke am 15. Januar 2020 zugestellt worden war, hat sie mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020, eingegangen am gleichen Tag, ebenfalls Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2019 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 006 318 935 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen folgende Dienstleistungen richtet:

Klasse 45

Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.

2. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 058 272 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 006 318 935 auch für die unter Ziffer 1 genannten Dienstleistungen angeordnet.
3. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Ihrer Auffassung nach habe die Markenstelle übersehen, dass auch die Dienstleistungen der Klasse 45 hochgradig ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke seien. Lizenzierung von Computerprogrammen und Software sei nahezu gleichbedeutend mit Vermietung von Computersoftware, wofür die Widerspruchsmarke in Klasse 42 eingetragen sei. Der Unterschied sei abgesehen von schuldrechtlichen Belangen marginal und die jeweiligen Begrifflichkeiten kaum klar voneinander abgrenzbar. Aus diesem Grund sei die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke auf diese Dienstleistungen auszuweiten. Die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genieße, ergebe sich aus den beigebrachten Benutzungsunterlagen, wie Produktprospekte, Kataloge, Preislisten, Flyer, Informationsmaterial, Handbücher, Fotos sowie Rechnungskopien, und aus der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 21. März 2019.

Mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022, eingegangen am 31. März 2022, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, auf die Eintragung ihrer Marke für die Waren in Klasse 9 zu verzichten, und folgende Neufassung des Verzeichnisses der von ihr weiterhin beanspruchten Dienstleistungen eingereicht:

Klasse 35:

Datenbankverwaltung, nämlich die Erstellung und Pflege von Datenbanken mit geschäftlichen Informationen für Mitgliedsunternehmen; Datenverwaltung mittels Computer, nämlich die Verwaltung von Informationen für den Geschäftsbetrieb von Mitgliedsunternehmen; Datenverwaltungsdienste, nämlich Dienste in Bezug auf die Verwaltung von Informationen für den Geschäftsbetrieb von Mitgliedsunternehmen; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken, nämlich die Bereitstellung des Zugangs zu Daten für Mitglieder in einem geschützten Mitgliederbereich; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken, nämlich die Bereitstellung des Zugangs zu Datenbanken für Mitglieder in einem geschützten Mitgliederbereich; Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten, nämlich Hosting-Dienste für Mitgliedsunternehmen; Bereitstellung von E-Mail-Diensten für Mitgliedsunternehmen; alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;

Klasse 41:

Bildung, Erziehung und Unterricht grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Verlags- und Berichtswesen; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Ausbildung im Bereich der Anwendung von Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Unterricht und Schulung in Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Managements der Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software grundsätzlich nur von Drittanbietern; Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen grundsätzlich nur von Drittanbietern; Wartung von Computer-Software grundsätzlich nur von Drittanbietern; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Beratung in Bezug auf Software grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Bereitstellung von elektrischen Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV] grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Computersoftwareinstallation grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computerhardware und -software grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Erstellung und Wartung von Internetseiten; Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Server-Hosting; Vermietung von Hardware und Software grundsätzlich nur von Fremdanbietern; alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen grundsätzlich nur von Drittanbietern und grundsätzlich nur für Mitgliedsunternehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 4. September 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die gerichtlichen

Hinweise vom 8. Dezember 2021 und 28. April 2022 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die Teillöschungsentscheidung der Markenstelle ist gegenstandslos geworden, soweit mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022 auf die Waren der Klasse 9 sowie auf verschiedene Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45 verzichtet worden ist. In Bezug auf die verbliebenen Dienstleistungen führt sie unter Zurückweisung im Übrigen zur Aufhebung des Beschlusses vom 4. September 2019, soweit darin die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];

Klasse 41:

Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie

angeordnet worden ist.

Die mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020 erhobene, am selben Tag bei Gericht eingegangene Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig gemäß § 64 Abs. 6

Satz 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Sie hatte zwar zunächst Erinnerung gegen die Entscheidung der Markenstelle eingelegt. Allerdings hat sie am 22. Januar 2020, mithin innerhalb eines Monats nach der an sie bewirkten Zustellung der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke am 15. Januar 2020 selbst Beschwerde eingereicht (vgl. § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG). In der Sache hat diese Erfolg, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Widerspruchs gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen

richtet. Im Übrigen ist das Rechtsmittel gegenstandslos geworden, da die Inhaberin der angegriffenen Marke auf die ebenfalls angegriffene Dienstleistung der Klasse 45 „Lizenzierung von Software“ verzichtet hat.

2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die einschlägigen Vorschriften des Markengesetzes teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, teilweise mit Wirkung zum 1. Mai 2022 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 31. Oktober 2015 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Da der Widerspruch am 8. Oktober 2018 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F. einschlägig (§ 158 Abs. 5 MarkenG). Die Anwendung der Kollisionsvorschriften des Markengesetzes auf Widersprüche aus Unionsmarken regelt nunmehr § 119 MarkenG.

3. Der nach § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG in zulässiger Weise erhobene Widerspruch aus der Unionsmarke 006 318 935 führt zur teilweisen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 058 272 wegen Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 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 2019, 173 – Combit/Commit). 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 Schutzbereich der Widerspruchsmarke. 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, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre zunächst verfrüht gestellte und damit unzulässige Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der

Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 13. Dezember 2019 mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020, eingegangen am selben Tag, rechtswirksam erneut erhoben hat, oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, hier also von September 2017 bis September 2022, im Gebiet der Union (§ 119 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 18 UMV) glaubhaft zu machen.

(1) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine volle Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der

Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6)

(2) Auf die Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende zahlreiche Benutzungsunterlagen, wie Prospekte, Internetauszüge, Werbeanzeigen, Rechnungen sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers eingereicht, woraufhin die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 10. Februar 2021 ausdrücklich die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers; Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ anerkannt hat. In ihren nachfolgenden Schriftsätzen hat sie wiederholt die Benutzung der Widerspruchsmarke für diese sog. Business-Software-Tools zugestanden und auch auf den gerichtlichen Hinweis vom 8. Dezember 2021, in dem der Senat mitgeteilt hat, von der Nichtaufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf diese spezielle Unternehmenssoftware auszugehen, sich nicht gegenteilig geäußert, so dass insoweit von einem Fallenlassen der erhobenen Nichtbenutzungseinrede ausgegangen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 45).

Die „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“ und „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ können unter die Oberbegriffe „Computerprogramme; Software aller Art soweit in Klasse 9 enthalten“ in Klasse 9 der Widerspruchsmarke subsumiert werden.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der Markenschutz auf die Waren und Dienstleistungen zu erstrecken, die bei wirtschaftlicher Betrachtung gleichartig zu den tatsächlich benutzten Waren bzw. Dienstleistungen sind (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 36 - INJEKT/INJEX). Eine Erweiterung des Schutzes der Widerspruchsmarke, insbesondere auf „Computerprogramme; Software aller Art soweit in

Klasse 9 enthalten“, kommt vorliegend jedoch nicht in Betracht. Es gibt eine Vielzahl von Computerprogrammen, die ganz unterschiedlichen Zwecken, wie Datenbankverwaltung, Textverarbeitung oder Unterhaltung, dienen. Deren Erstellung erfordert Fachkenntnisse, so dass sich Softwarehäuser vielfach auf bestimmte Programme spezialisiert haben. Um diesen sachlich begründeten Differenzierungen gerecht zu werden, kann im Rahmen der Integrationsfrage die auf Kundenmanagement („Customer-Relationship-Management“ bzw. „CRM“) und das Berichtswesen („Report Server“) ausgerichtete Software der Widersprechenden nicht mit Computerprogrammen im Allgemeinen gleichgesetzt werden. Eine Ausweitung des Schutzes der älteren Marke auf Unternehmenssoftware erscheint jedoch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange der Widersprechenden sachgerecht, da „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“ und „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ diesem Software-Sektor zuzuordnen sind und es sich bei ihm um ein eigenständiges Fachgebiet handelt.

(3) Ob eine rechtserhaltende Benutzung über diese spezifischen Softwareprodukte hinaus auch für die Dienstleistungen

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren und Workshops insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik

und

Klasse 42:

Entwurf, Entwicklung und Design von Computersoftware; Aktualisieren von Computersoftware; Beratung im Bereich Computersoftware; Installieren von Computerprogrammen; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Erstellen von

Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

als hinreichend glaubhaft gemacht anerkannt werden kann, ist hingegen zweifelhaft. Zwar ergeben die im Verfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen in ihrer maßgeblichen Gesamtschau, dass die Widersprechende insbesondere ihre Customer-Relationship-Management-Software unter der Bezeichnung „combit Relationship Manager“ bzw. „combit CRM“ nicht nur als Standardprogramm u. a. an Kunden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder Spanien vertreibt, sondern sie auch zugeschnitten auf spezifische Kundenbedürfnisse entwickelt und anschließend entweder zum Kauf oder zur Miete anbietet. Zusätzlich zeigen die Unterlagen, dass die Widersprechende EDV-Schulungen und -Workshops durchführt, die sie gesondert in Rechnung stellt. Damit lassen sich den vorgelegten Belegen gewisse Anhaltspunkte für eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die genannten Dienstleistungen entnehmen. Allerdings erscheinen die diesbezüglich in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 21. März 2019 genannten Umsätze gerade für eine Unionsmarke nicht besonders hoch. Zudem ist die Aussagekraft dieses wichtigsten Glaubhaftmachungsmittels deutlich eingeschränkt, weil die eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2019 nach eigener Aussage der Widersprechenden aus einem anderen Verfahren stammt und lediglich in Kopie vorgelegt worden ist. Damit erfüllt sie nicht die Voraussetzungen nach § 294 Abs. 1 ZPO und kann allenfalls im Zusammenhang mit weiteren Glaubhaftmachungsunterlagen im Rahmen einer umfassenden freien Beweiswürdigung nach § 286 Abs. 1 ZPO ergänzende Bedeutung erlangen (vgl. BPatG 26 W (pat) 9/07 – HEAVY WATER/HEAVY WATER; 28 W (pat) 20/16 – JOPP/JOOP), zumal, wenn sie - wie vorliegend - etwa zwei Jahre des maßgeblichen Benutzungszeitraums umfasst und die Unterzeichnung des Originals erkennen lässt.

Letztlich kann die Frage einer Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke für die eben genannten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 jedoch dahinstehen, weil eine weitergehende Löschanordnung auch unter Berücksichtigung dieser Dienstleistungen nicht in Betracht kommt.

(4) Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ihre übrigen Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9 bzw. 42 oder für ihre Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 16 bzw. 35 und 38 kommt hingegen nicht in Betracht, da sich den eingereichten Unterlagen hierzu keine Anhaltspunkte entnehmen lassen. So finden sich in den vorgelegten Katalogen, Prospekten und Rechnungen keine Hinweise, dass die Widersprechende Druckereierzeugnisse im Rahmen einer eigenständigen gewerblichen Betätigung vertreibt oder Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 erbringt. Auch die eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2019 enthält hierzu Angaben.

b) Das mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022 von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereichte neue Dienstleistungsverzeichnis enthält sog. Disclaimer, die keine rechtswirksame Einschränkung zu bewirken vermögen und damit unbeachtlich sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 48 Rn. 6). Bei der ausdrücklichen Beschränkung auf Mitgliedsunternehmen bzw. Mitglieder handelt es sich nicht um ein die Eigenschaften der betroffenen Dienstleistungen objektiv beeinflussendes und ihnen dauerhaft anhaftendes Merkmal, sondern nur um ein auf einer subjektiven und jederzeit änderbaren Verkaufsstrategie der Inhaberin der angegriffenen Marke beruhendes Kriterium. Derartige momentane Beschränkungen sind registerrechtlich jedoch unbeachtlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 475, 480, 755).

Die Zusätze „grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen“, „grundsätzlich nur von Drittanbietern“, „grundsätzlich nur in

Bezug auf Produkte von Drittanbietern“ oder „grundsätzlich nur von Fremdanbietern“ sind zu vage und unbestimmt, um Dritten bei Einsichtnahme in das Markenregister eine klare Vorstellung von Gegenstand und Umfang des Markenschutzes zu vermitteln. Die Formulierungen lassen zum einen offen, welche Produkte oder Dienstleistungen gemeint sind. Zum anderen lässt das Adverb „grundsätzlich“ Ausnahmen zu, deren Vorliegen für den Verkehr nicht erkennbar ist. Insofern entsprechen die besagten Zusätze nicht den registerrechtlichen Erfordernissen an Klarheit und Eindeutigkeit von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen (vgl. Art. 39 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, § 20 Abs. 2 MarkenV).

Dem Senat ist es verwehrt, die vorgenommenen Beschränkungen des Dienstleistungsverzeichnisses so zu fassen, dass sie den rechtlichen Vorgaben entsprechen, da dies allein der Inhaberin der angegriffenen Marke obliegt. Auch bestand gerade unter Berücksichtigung des Neutralitätsgebots keine Verpflichtung, auf die Möglichkeiten einer zulässigen Beschränkung hinzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 472 und 473).

Zusammenfassend ist damit von folgenden rechtswirksam beschränkten Dienstleistungen auf Seiten der angegriffenen Marke auszugehen, wobei die Dienstleistung „Übersetzung und Dolmetschen“ nicht beschwerdegegenständlich ist:

Klasse 35:

Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer;
Datenverwaltungsdienste; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei
Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit];
Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public
Relations];

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;

Klasse 41:

Bildung, Erziehung und Unterricht; Verlags- und Berichtswesen; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie; Ausbildung im Bereich der Anwendung von Informationstechnologie; Unterricht und Schulung in Informationstechnologie; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Managements der Informationstechnologie;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software; Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen; Wartung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug auf Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen; Bereitstellung von elektrischen Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Computersoftwareinstallation; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Erstellung und Wartung von Internetseiten; Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Server-Hosting; Vermietung von Hardware und Software;

Klasse 45:

Lizenzierung von Computerprogrammen.

c) Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht teilweise Ähnlichkeit.

(1) Waren- und/oder Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Waren- und/oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 17 – ZOOM).

(2) Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software; Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen; Wartung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug auf Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen; Bereitstellung von elektrischen Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Computersoftware-installation; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Erstellung und Wartung von Internetseiten; Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Server-Hosting; Vermietung von Hardware und Software

und Software enge bis mittlere Ähnlichkeit (vgl. BPatG 30 W (pat)198/03 - MECON; 30 W (pat) 30/04 - TEECware; 25 W (pat) 84/03 - AUCONET; 29 W (pat) 168/10 - MAKSMOBIL/MOBIL; 29 W (pat) 532/14 - Galileo Press/GALILEO; 33 W (pat) 155/04 - MULTICOM WEBCARE/MULTICOM). Hiervon ist auch in Bezug auf das spezifische Produkt Unternehmenssoftware, die als benutzte Ware auf Seiten der Widerspruchsmarke dem Waren-/Dienstleistungsvergleich zugrunde zu legen ist, auszugehen, weil die Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht näher konkretisiert sind. Demzufolge fällt unter den verwendeten allgemeinen Begriff „Software“ bzw. „Programm“ insbesondere auch Kundenmanagement- bzw. Reporting-Software. Die weiterhin angesprochene Hardware, zu der Computernetzwerke bzw. -netze, Datenbanken, VPN-Netze, Speicherplätze oder

Server gehören, kann wiederum für diese Software bestimmt sein, den Zugriff auf sie ermöglichen oder von ihr genutzt werden. Es ist zudem möglich, dass mit Hilfe von Unternehmenssoftware Webseiten aufgerufen oder diese gestaltet bzw. gepflegt werden. Über mit ihr verknüpfte E-Mail-Dienste lassen sich beispielsweise Bilanzen, Berichte für das Management oder Statistiken weiterleiten. Das Computer-Projektmanagement, die Diagnose von Computerhardware-Problemen mittels Software und die Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computerhardware und -software können wiederum der Vorbereitung der Installation oder dem Ausbau eines Unternehmensprogramms dienen. Damit ist nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen vornehmlich Fachleute gehören, die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bei gleicher Kennzeichnung demselben Unternehmen zuordnen.

(3) Hochgradige Ähnlichkeit besteht des Weiteren zwischen den Dienstleistungen „Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer, Datenverwaltungsdienste“ der angegriffenen Marke in Klasse 35 und der Unternehmenssoftware der Widersprechenden, weil Erstgenannte sowohl der Dokumentation und Verwaltung von Kundendaten unter Nutzung der entsprechenden Kundenmanagementsoftware als auch der systematischen Auswertung der Daten für das Berichtswesen mithilfe spezifischer Reporting-Software dienen können. Insofern ist es naheliegend, bei gleicher Kennzeichnung von einem Angebot „aus einer Hand“ und damit von demselben betrieblichen Ursprung auszugehen.

(4) Gleiches gilt für die zugunsten der angegriffenen Marke in Klasse 45 eingetragene Dienstleistung „Lizenzierung von Computerprogrammen“, die Unternehmenssoftware im Allgemeinen und CRM- oder Reporting-Software im Besonderen betreffen kann.

(5) Zumindest durchschnittlich ähnlich zu Unternehmensprogrammen auf Seiten der älteren Marke sind schließlich die ausbildungsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 41

„Bildung, Erziehung und Unterricht; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie; Ausbildung im Bereich der Anwendung von Informationstechnologie; Unterricht und Schulung in Informationstechnologie; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Managements der Informationstechnologie“

auf Seiten der angegriffenen Marke. Gegenstand der Schulung und Beratung kann auch ein konkretes Softwareprodukt sein. Da der Ersteller oder Vertreiber eines solchen über umfassende Kenntnisse hierzu verfügt, bietet er regelmäßig auch entsprechende Kurse, Informationsveranstaltungen oder Unterstützungsleistungen in Form von Beratung an (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seiten 378 und 379, jeweils linke Spalte).

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 41 beanspruchte Dienstleistung „Berichtswesen“ ist angesichts ihrer engen funktionalen Ergänzung hochgradig ähnlich zur Reportingsoftware der Widersprechenden.

(6) Keine relevante bzw. allenfalls geringe Ähnlichkeit besteht hingegen zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen

Klasse 35:

Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];

und

Klasse 41:

Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Veröffentlichung von Büchern zum Thema Informationstechnologie.

Hierbei handelt es sich zum einen um rein betriebswirtschaftliche bzw. auf Marketing ausgerichtete Tätigkeiten und zum anderen um Verlagsdienstleistungen, die in aller Regel nicht von Softwareherstellern oder -vertreibern erbracht werden. Auch wenn bei ihrer Erbringung Programme zum Einsatz kommen oder die verlegten Bücher informationstechnologische Themen zum Inhalt haben, wird der Verkehr auch bei gleicher Kennzeichnung nicht annehmen, dass hinter den verlegerischen und auf Marketing bezogenen oder auf Unternehmensverwaltung im Allgemeinen ausgerichteten Dienstleistungen einerseits und einem Business-Programm andererseits derselbe Anbieter steht.

d) In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke teilt der Senat die Einschätzung der Markenstelle, dass diese als durchschnittlich zu bewerten ist.

Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder

Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000, 73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007, 1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009, 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).

Zwar weisen die beiden Einzelbestandteile „com“ und „bit“ für sich betrachtet gewisse beschreibende Anklänge auf, in ihrer konkreten Zusammensetzung vermitteln sie jedoch keine verständliche Sachaussage (vgl. auch BGH I ZR 74/17, Rn. 19 – combit/Commit; BPatG 27 W (pat) 12/16 – combi/combit). Zudem ist die glaubhaft gemachte Benutzung der Marke für CRM- und Reporting-Software zu berücksichtigen, so dass insoweit in der Summe von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

e) Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradig bis mindestens durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen halten die Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats den notwendigen Abstand nicht mehr ein, um eine Verwechslungsgefahr sicher ausschließen zu können.

Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in

ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

Vor allem in klanglicher Hinsicht überwiegen die Gemeinsamkeiten der sich gegenüberstehenden Marken „KOPIT“ und „combit“ in Silbenzahl, Vokalfolge, Anfangs- („KO“ gegenüber „co“) und Endlaut („IT“ gegenüber „it“) die Abweichungen im jeweiligen Wortinneren. Da Marken meist aus der Erinnerung heraus miteinander verglichen werden und häufig ungünstige Übermittlungsbedingungen herrschen, ist die Abweichung im Klangbild, das im Falle der Widerspruchsmarke durch den Konsonanten „m“ weicher und stimmhafter wirkt, nicht ausreichend, um davon ausgehen zu können, dass die gegenständlichen Marken vom Verkehr verlässlich auseinandergehalten werden können.

Im Rahmen der Gesamtabwägung ist daher die Eintragung der angegriffenen Marke im tenorierten Umfang zu löschen.

4. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty