



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 155/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR Marke 739 914**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Oktober 2003 und 1. September 2006 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 01 756 wird der schutzsuchenden IR Marke 739 914 der Schutz für Deutschland verweigert.
2. Der im Protokoll vom 7. April 2008 aufgenommene Beschlusstenor wird hinsichtlich des Zusatzes „des Deutschen Patent- und Markenamts“ nach Maßgabe der Ziffer 1. geändert.

**Gründe**

**I.**

International registriert unter IR 739 914 seit dem 14. Juni 2000 – veröffentlicht am 12. Oktober 2000 – für

*„Computer software for data capture, storage, processing, administration, analysis, modeling, transmission, dissemination, search and presentation, as well as for advertising, accounting and security, especially for use on a global telecommunication*

*network; remotely loadable publications in electronic format, especially remotely loadable instruction manuals.*

*Services in the areas of marketing and advertising, particularly the provision of products and services of third parties through advertising or presentation of the content, disseminated via a global telecommunication network or by electronic mail.*

*Telecommunication, also via a global telecommunication network; data communication, dissemination of sounds, images and data via all kinds of communication means and channels, such as in particular the Internet, electronic mail, cable, mobile and stationary telephones, satellite, telegraph, telex, radio, short message service available on mobile telephones (SMS), the Wireless Application Protocol (WAP).*

*Consulting in the field of information technology; development and maintenance of software for third parties; rental of computer software and other procurement to third parties; provision of access to information via local and global telecommunication networks; provision of intelligent agents via a customized interface.“*

ist die Wort/Bildmarke



Widerspruch wurde erhoben aus der unter der Nummer 398 01 756 am 4. Januar 1999 für

„Datenverarbeitungsprogramme; maschinenlesbare Datenträger; Computer, einschließlich vernetzter, elektrische Kommunikations-

end- und -verbindungsgeräte; Tätigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, nämlich Werbung und Werbemittlung, insbesondere Entwickeln von Werbekonzepten; Corporate-Identity-Beratung, Unternehmensberatung; Durchführung von Schulungen zum innerbetrieblichen Einsatz von Rationalisierungslösungen und Programm-Anwendungen; gewerbsmäßige Beratungen, innenarchitektonische Einrichtungsberatung; EDV-Systemberatung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen); technische und/oder betriebsorganisatorische Beratung über Kommunikationstechniken; Erstellen von technischen Dokumentationen, insbesondere Bedienungs-, Wartungs- und Schulungsanleitungen für andere; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereithalten eines Informations-Management-Systems über das Internet, Übermittlung von Daten eines Knowledge- oder Dokumenten-Management-Systems über das Internet, Bereitstellung des Zugriffs auf das Internet.“

eingetragenen Wortmarke

INFONEA,

deren Benutzung erstmals im Beschwerdeverfahren drei Tage (Freitag - Montag) vor der mündlichen Verhandlung bestritten wurde.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen – einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, teils identischen, teils enger ähnlichen Waren seien die strengen Anforderungen an den Markenabstand

eingehalten. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken in ihrem visuellen Erscheinungsbild ausreichend. Bei selbständig prägender Bedeutung des Wortbestandteils der angegriffenen Marke und einem im IT- und Kommunikationsbereich verbrauchten ersten Bestandteil „info“ reichten die Abweichungen in klanglicher Hinsicht aus, zumal die Anlehnung an den Begriff „Paranoia“ einer Verwechslungsgefahr entgegenwirke. Die deutliche klangliche Abweichung resultiere daraus, dass in der angegriffenen Marke der Vokal „o“ doppelt enthalten sei, wobei er sich am Wortende mit dem Vokal „i“ zu einem Diphthong verbinde, was die lautmalende Wirkung noch verstärke. Insgesamt verfüge die angegriffene Marke über ein wesentlich dunkleres und fließenderes Klangbild als die Widerspruchsmarke, die aufgrund der unmittelbar aufeinander folgenden Vokale „e“ und „a“ eher „staccatoartig“ wirke. Die Unterschiede seien zudem in der - gegenüber dem kennzeichnungsschwachen Wortanfang „Info“ - kennzeichnungstärkeren zweiten Worthälfte enthalten.

Hiergegen hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, wegen der seit Jahren umfangreichen Benutzung komme der Widerspruchsmarke gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Der Bestandteil „Info“ sei nicht für alle Waren und Dienstleistungen der beiden Marken beschreibend und könne nicht als verbraucht vernachlässigt werden, da der Verkehr die Vergleichsmarken jeweils als einheitliche Gesamtbegriffe verstehe, so dass die Verwechslungsgefahr nicht ausschließlich anhand der jeweiligen Wortendungen, die keinerlei begrifflichen Inhalt aufwiesen, geprüft werden könne. Aber auch in den Endungen „N - E - A“ gegenüber „N - EU - A“ liege hochgradige Ähnlichkeit, die geringfügige Abweichung werde dagegen nicht bemerkt. Verbraucher würden in der Endung „-noia“ einen reinen Phantasiebegriff sehen, da eine Verbindung zu „Paranoia“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht nahe liege.

Der Widersprechende erklärt zu Protokoll, die Widerspruchsmarke werde für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen bis auf die Waren und Dienstleistun-

gen „Tätigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, nämlich Werbung und Werbegemittlung, insbesondere Entwickeln von Werbekonzepten; Corporate-Identity-Beratung; innenarchitektonische Einrichtungsberatung“ benutzt und rügt im Übrigen die Verspätung der Nichtbenutzungseinrede.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Oktober 2003 und vom 1. September 2006 aufzuheben und der Marke IR 739 914 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie nimmt hierzu im Wesentlichen Bezug auf die Beschlüsse der Markenstelle und führt darüber hinaus aus, in klanglicher Hinsicht konzentriere sich der Verkehr bei Bestandteilen mit allgemein verständlichem Sinngehalt eher auf die Endungen der Marken. Die Endung der jüngeren Marke „-oia“ sei im Deutschen einzigartig und verfüge über eine erhebliche Prägnanz, das Wortspiel aus den beiden Wörtern „Information“ und „Paranoia“ sei für den Verkehr erkennbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats zwischen den Marken Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke musste unberücksichtigt bleiben. Sie hat erstmals im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 4. April 2008 und damit einen Werktag vor der mündlichen Verhandlung diese Einrede erhoben. Der Widersprechende hat dazu in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt, dass er keine aktuellen Unterlagen zur Glaubhaftmachung zur Hand habe, dass die Marke aber benutzt werde. Im vorangegangenen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren bis kurz vor der mündlichen Verhandlung war die Frage der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht angesprochen worden. Von der Zustellung der Beschwerde (17.11.2006) bis zur Ladung zur mündlichen Verhandlung hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke ausreichend Zeit, um die Einrede der Nichtbenutzung zu erheben und dem Widersprechenden damit auch Gelegenheit zu geben, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorzulegen. Da dem Widersprechenden bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung eine Glaubhaftmachung der von ihm geltend gemachten Benutzung nach seiner Erklärung in der mündlichen Verhandlung nicht möglich gewesen wäre und eine Berücksichtigung der Einrede damit zu einer Verzögerung des Verfahrens geführt hätte, war die Einrede insoweit gem. §§ 296 Abs. 2 ZPO i. V. m. 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als verspätet zurückzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl. § 43 Rdn. 25).

Danach ist hinsichtlich der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.

Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

3. Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar enthält die Widerspruchsmarke in ihrem Bestandteil „INFO-“ einen im vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor weitgehend verbrauchten und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteil, dies führt jedoch angesichts der angefügten Buchstabenfolge „nea“, deren Bedeutung (griechisch für neu) für den Großteil der hier maßgeblichen Verkehrskreise nicht erkennbar beschreibend ist, nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens, da dieses in der Zusammensetzung einen neuen phantasievollen Gesamtbegriff bildet.

4. Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung identischer und eng ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die sich neben Fachkreisen teilweise auch an breite Verkehrskreise richten und dann meist ohne erhöhte Aufmerksamkeit ausgewählt und erworben werden. Dies sind Umstände, die Verwechslungen begünstigen.

5. Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke nicht mehr eingehalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats nicht mehr aus, um Verwechslungen der Marken in klanglicher Hinsicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zer-



gliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken zwar aufgrund der grafischen Ausgestaltung und des zusätzlichen Bildelements auf Seiten der angegriffenen Marke deutlich. Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck kann aber bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

Der Verkehr wird in dem grafisch ausgestalteten Worтеlement der angegriffenen Marke ohne Weiteres das Wort „infonoia“ erkennen und diese damit benennen. Die Gestaltung der Buchstaben hält sich im Rahmen einer eher einfachen und werbeüblichen grafischen Ausgestaltung, die der Hervorhebung bestimmter Markenbestandteile dienen. Die Konturen der einzelnen Buchstaben sind deutlich erkennbar und heben sich unverwechselbar von anderen Buchstabenformen ab. Das darüber angesiedelte Bildelement in Form einer in zwei Segmente unterteilten und graphisch gestalteten Kreisdarstellung liegt ebenfalls im Rahmen des Werbeüblichen und dient lediglich der deutlichen Hervorhebung des Worтеlements „infonoia“. Vor diesem Hintergrund und unter Beachtung des Grundsatzes, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel auf einfach auszusprechende und kennzeichnungskräftigere Wortbestandteile zurückgreift (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 296) besteht für ihn daher keine Veranlassung, die angegriffene Marke anders als mit „infonoia“ wahrzunehmen und wiederzugeben.

c) Die demnach zu vergleichenden Markennamen „infonoia“ und „infonea“ stimmen phonetisch weitgehend, bis auf die abweichenden Drittsilbenvokale „oi(eu)“ und „e“, überein.

Dabei ist zwar zu berücksichtigen, dass sich beide Markennamen unter Berücksichtigung der natürlichen Silbengliederung aus dem Anfangsbestandteil „Info-“ und einem nachgestellten Teil zusammensetzen und „Info“ als geläufige und allgemein bekannte Kurzform für „Information“ steht. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ergeben sich aber keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anfangssilbe „Info“ in beiden Markennamen wegen eines möglichen beschreibenden Anklangs oder als ein im vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereich häufig verwendeter Markenbestandteil für den Gesamteindruck völlig in den Hintergrund tritt. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile bleiben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliedriger Marken nicht außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zur Prägung des Gesamteindrucks bei (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadichlont; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Lediglich bei beschreibenden Angaben zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darreichungsform von Arzneimitteln wie z. B. „oral, forte, retard“, denen die beteiligten Verkehrskreise keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen (vgl. BPatG GRUR, 122, 124 - BIONAPLUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 309 m. w. N.), trifft dies nicht zu. Beschreibende Bestandteile - hier „Info-“ - dürfen damit beim Markenvergleich nicht völlig unberücksichtigt gelassen werden, auch wenn Teile des Verkehrs den kennzeichnenden Schwerpunkt der Markennamen in der Regel in den übrigen Bestandteilen - hier „...-noia“ und „...-NEA“ - sehen werden.

Die beiden Marken stimmen demnach in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Betonung überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Übereinstimmung in drei von vier Vokalen sowie auch in der Konsonantenfolge. Dabei liegen die Übereinstimmungen in den ersten beiden Silben am im Allgemeinen stär-

ker beachteten Wortanfang und auch in der letzten Silbe, die einzige Abweichung dagegen liegt in der vorletzten Silbe am weniger beachteten Wortende.

Auch in den Wortenden unterscheiden sich die Marken aber trotz Abweichungen in der vorletzten Silbe nicht mehr ausreichend deutlich. In klanglicher Hinsicht weist das Markenwort „Infonoia“ zwar den dunklen Vokal „o“ auf, der aber durch die Verbindung mit dem Vokal „i“ als Diphthong hell gesprochen wird. Bei der Widerspruchsmarke befindet sich an der entsprechenden Stelle der helle Vokal „e“, der ebenso wie der Diphthong „eu“ in der jüngeren Marke mit dem nachfolgenden „a“ einen Doppelvokal bildet. Gerade durch die „Verschleifung“ der aufeinanderfolgenden Vokale in der Endsilbe wird ein ähnlicher klanglicher Eindruck erzeugt. Diese Abweichung wirkt sich damit auf den klanglichen Gesamteindruck nicht wesentlich aus. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine so deutliche Zeichenähnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck, dass insbesondere unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten nicht mehr gewährleistet ist.

Demgegenüber schließt der geltend gemachte Sinngehalt der letzten Silbe der jüngeren Marke entgegen der Ansicht der Markenstelle die Verwechslungsgefahr nicht aus. Dem Bestandteil „-oia“ kann allenfalls ein entfernter beschreibender Anklang etwa an „Paranoia“ entnommen werden. Dem Verkehr sind hierfür keine ausreichenden Anhaltspunkte gegeben, denn der Bereich der Informationstechnik und der Begriff „wabenhafte Störung“ „Wahnsinn“ (Psyhyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Aufl. zu diesem Stichwort) auch im übertragenen Sinn keine erkennbaren Verbindungen aufweisen. Wortverbindungen eines Sachbegriffs mit der Endung „-noia“ allein statt „Paranoia“ sind auch sonst unüblich. Angesichts der Identität der Marken in dem Bestandteil „Info“ und des für den Verkehr nicht erkennbaren Sinngehalts des Bestandteils „-nea“ (griechisch für „neu“) der Widerspruchsmarke und der damit insgesamt gegebenen hochgradigen klanglichen

Ähnlichkeit der Marken in Klang und Bild, kommt allein hierdurch eine Verneinung der Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

6. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

7. Die Berichtigung des Tenors erfolgte gem. § 80 Abs. 1 MarkenG, da offenbar ist, dass der erläuternde Zusatz an einer unrichtigen Stelle eingefügt wurde.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko