



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/11

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
9. Januar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 58 376**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2009 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 wird die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 angeordnet.

## Gründe

### I.

Das nachfolgend abgebildete, am 25. September 2006 als Wort-/Bild-Marke angemeldete Zeichen



ist am 14. Dezember 2006 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 42 eingetragen worden:

(Klasse 9)

"Bildschirme (Computer), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computer, Diskettenlaufwerke (für Computer), Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer), Laptops (Computer), Magnetdatenträger, Monitore (Computerhardware), Notebooks (Computer), Spielprogramme für Computer, Textverarbeitungsgeräte;

(Klasse 37)

Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, Installation, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware), Reparatur und Wartung von Hardware;

(Klasse 42)

Aktualisieren von Computer-Software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersoftwareberatung, Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, Design von Computer-Software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet."

Dagegen hat die Inhaberin der am 17. Juli 2006 angemeldeten und am 19. Oktober 2007 unter der Nummer 005200861 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragenen Gemeinschaftsmarke

**ORANGE**

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 42, 44 und 45 registriert:

(Klasse 9)

Elektrische und elektronische Kommunikations- und Telekommunikationsapparate und -instrumente; Kommunikations- und Telekommunikationsapparate und -instrumente; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, alle zur Verarbeitung, Erfassung, Speicherung, Übertragung, zum Abruf oder Empfang von Daten; Apparate und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Verstärkung oder Wiedergabe von Ton, Bildern, Informationen oder kodierten Daten; Kameras; fotografische Apparate, Instrumente und Ausrüstungen; Bildverarbeitungsapparate, -instrumente und -geräte; Fernseh- und Rundfunkapparate und -instrumente; Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehsehsender und -empfänger; Geräte für den Zugang zu übertragenen oder gesendeten Programmen; Hologramme; Computer; Computerperipherie-ausrüstung; programmierte elektronische Schaltungen, die Träger von Daten sind; Computerprogramme; Computer-Software; Platten, Bänder und Kabel, alle als Magnetdatenträger; leere und bespielte Magnetkarten; Datenkarten; Speicherkarten; Smartcards; Karten mit Mikroprozessoren; Karten mit integrierten Schaltkreisen; elektronische Ausweiskarten; Telefonkarten; Telefonkreditkarten; Kreditkarten; Debetkarten; Karten für elektronische Spiele zur Verwendung mit Telefonen; CD-ROMs; magnetische, digitale und optische Datenträger; magnetische, digitale und optische Datenaufzeichnungs- und Speichermedien (mit und ohne Aufzeichnungen); über das Internet bereitgestellte Computersoftware; online über Datenbanken oder das Internet bereitgestellte (herunterladbare) elektronische Veröffentlichungen; Computersoftware und Telekommunikationsapparate (einschließlich Modems) für die

Verbindung zu Datenbanken, LAN und zum Internet; Computersoftware zur Ermöglichung von Telekonferenz-, Videokonferenz- und Videotelefondiensten; Computersoftware für die Datenrecherche und -abfrage; Computersoftware für den Zugriff auf Datenbanken, Telekommunikationsdienste, Computernetze und elektronische Mailboxen; Software für Computerspiele; über eine Computerdatenbank oder das Internet bereitgestellte (herunterladbare) digitale Musik; (herunterladbare) digitale Musik, bereitgestellt über MP3-Internetwebsites; Geräte zur Wiedergabe von Musik aus dem Internet; MP3-Abspielgeräte; online oder über Computerdatenbanken oder das Internet oder Internet-Websites bereitgestellte Fotografien, Bilder, Grafiken, Klangdateien, Filme, Videos und audiovisuelle Programme (herunterladbare); Fernüberwachungsgeräte und -instrumente; Computersoftware für die Fernüberwachung; Satellitensender und -empfänger; Telekommunikation und Satellitenrundfunk; Bakensender und Telefonmasten für Funktelefonnetze; Elektrodrähte und -kabel; Lichtleiterkabel; Widerstandsdrähte; Elektroden; Telekommunikationssysteme und -anlagen; Terminals zum Anschluss an ein Telefonnetz; Telefonschalter; Eingabe-, Speicher-, Konvertierungs- und Verarbeitungsgeräte für Telekommunikationssignale; Telefonausrüstungen; Ausrüstungen für Fest-, transportable, Mobil-, Freisprech- oder sprachgesteuerte Telefone; Multimedia-Terminals; interaktive Terminals zur Anzeige und Bestellung von Waren und Dienstleistungen; Personenruf-, Funkruf- und Funktelefonapparate und -instrumente; Telefone, Mobiltelefone und Handapparate; Fernkopiergeräte; Zubehör für Telefone und Telefonhörer; Adapter zur Verwendung mit Telefonen; Batterieladegeräte zur Verwendung mit Telefonen; Systeme mit Lautsprecher zur Montage am Schreibtisch oder in Fahrzeugen, die eine Benutzung von Telefonhandapparaten ohne Gebrauch der Hände ermöglichen; Träger für Telefonhandapparate in

Fahrzeugen; Taschen und Koffer, speziell geeignet zum Aufnehmen und Tragen von tragbaren Telefonen und Telefonausrüstungen und -zubehör; computergestützte persönliche Planer; Antennen; Batterien; Mikroprozessoren; Tastaturen; Modems; Rechenmaschinen; Bildschirme; elektronische globale Ortungssysteme; elektronische Navigations-, Verfolgungs- und Positionierungsapparate und -instrumente; Überwachungsapparate und -instrumente (andere als In-vivo-Überwachungsapparate und -instrumente); Funkgeräte und -instrumente; elektrische Steuerungs-, Prüf- (andere als In-vivo-Prüf-), Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente; optische und elektrooptische Apparate und Instrumente; Videofilme; audiovisuelle Apparate und Geräte; elektronische Spielausrüstungen und -geräte; elektrisches und elektronisches Zubehör und Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern, audiovisuellen Geräten sowie elektronischen Spielausrüstungen und -geräten; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

(Klasse 38)

Telekommunikationsdienste; Kommunikationsdienste; Telefon-, Mobiltelefon-, Fernkopier-, Telex-, Nachrichtensammel- und -übertragungs-, Funkruf-, Anrufumleitungs-, Anrufbeantworter-, Telefonauskunfts- und E-Mail-Dienste; Übertragung, Lieferung und Empfang von Ton, Daten, Bildern, Musik und Informationen; elektronische Übermittlung von Nachrichten; Online-Informationen in Bezug auf Telekommunikation; Datenaustausch; Datenübertragung mittels Telekommunikation; Satelliten-Kommunikationsdienste; Rundfunk- und Fernsehdienste; Ausstrahlung oder Übertragung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen und von Filmen, Teleshopping- und Internetshoppingprogrammen; Videotext-, Teletext- und Bildschirmtextdienste; Ausstrahlung und Übermittlung

von Multimedia-Inhalten über elektronische Kommunikationsnetze; Videoübertragungsdienste; Videokonferenzen; Bildtelefondienste; Fernübertragung von Informationen, einschließlich Web-Seiten, Computerprogramme und aller anderen Daten; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen oder Links zum Internet oder zu Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zum Internet (Diensteanbieter); Bereitstellung und Durchführung von elektronischen Konferenzen, Diskussionsgruppen und Gesprächsforen; Bereitstellung des Zugangs zu Websites mit digitaler Musik im Internet; Bereitstellung des Zugangs zu MP3-Websites im Internet; Lieferung von digitaler Musik über Telekommunikationsanlagen; Bereitstellung von Zugangszeiten zu Telekommunikationsinfrastrukturen für Drittunternehmen; Zugriffsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; computergestützte Nachrichten- und Bildübertragung; Kommunikation mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Übertragung von Nachrichten und Informationen über aktuelle Ereignisse; Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Vermietung von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken; Leasing von Zugangszeit zu Computermailboxen und -foren sowie zu Computernetzen; Dienste eines Internet-Providers; Vermieten von Apparaten, Instrumenten, Anlagen oder Teilen zur Verwendung bei Bereitstellung vorstehend genannter Leistungen; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen und Waren;

(Klasse 42)

Computer-Dienstleistungen; Entwurf von Computerhardware, Computerfirmware, Computersoftware und Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computerprogrammen; Vorbereitung und Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Com-

puter und Computernetze; technische Beratung auf den Gebieten Informationstechnologie und Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computersystemen sowie Telekommunikationssystemen und -geräten; Computerverwaltung; Betriebsunterstützung für Computernetze, Telekommunikationsnetze und Datenübertragungsnetze; Online-Computer-Dienste; Online-Programmerstellung; Computervermietung; Entwerfen, Zeichnen und Auftragschreiben, alles zum Erstellen von Web-Seiten im Internet; Erstellen von virtuellen und interaktiven Bildern; Erstellen, Betrieb und Pflege von Datenbanken, Intranets und Websites; Übernahme von Host-Funktionen für Websites Dritter; Installation und Pflege von Computersoftware; Zusammenstellung, Erstellung und Wartung eines Registers mit Domain-Namen; Erstellung, Betrieb und Pflege von Websites, Web-Seiten und Portalen zum Aufzeichnen von Text, Bildern und Musik, die über Computer oder Mobiltelefone bereitgestellt werden; Wettervorhersage; Wetterinformationsdienst; Dienstleistungen im Bereich der Innendekoration; Betrieb und Bereitstellung von Suchmaschinen; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

(Klasse 44)

Gesundheitspflege, ärztliche und persönliche Überwachung des Gesundheitszustands, Beratung und Informationen; medizinische Hilfe und medizinische Betreuung; Notüberwachung und -unterstützung in den Bereichen Medizin und Gesundheitspflege; Informationen und Beratung in Bezug auf Arzneimittel; Informationen und Beratung in Bezug auf Veterinärmedizin und Tierpflege; Schönheitsberatung und Informationen dazu; Information und Beratung in Bezug auf die Gestaltung von Gärten und Gartenarbeiten; Information und Beratung in Bezug auf Angelegenheiten des Umweltbewusstseins.

(Klasse 45)

Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Waren, Personen, Unternehmen und Räumlichkeiten; Beratung und Informationen in Bezug auf Sicherheit; Sicherheitsüberwachung; Sicherheitsüberwachungsdienste; Überwachung von Sicherheitssystemen sowie von Sicherheits- und Einbruchalarmsystemen und -anlagen; Vermietung von Sicherheitsgeräten, -systemen und -anlagen; Risikobewertung in Bezug auf die Sicherheit von Waren, Einzelpersonen, Einrichtungen und Räumlichkeiten; Sicherheits- und Wachdienste; nächtliche Wachdienste; Begleitschutzdienste; Dienstleistungen eines Detektivs; Informationen und Beratung auf dem Gebiet der Betrugsverhinderung; Schutz von persönlichem Eigentum; Erstellung von Horoskopen; Vermittlung von Bekanntschaften und Partnerschaften; Online-Modeinformationen über Telekommunikationsmittel aus einer Computerdatenbank oder über das Internet.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. Juli 2009 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Zwar stünden den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke auf Seiten der Widerspruchsmarke in den Klassen 9 und 42 teils identische, teils ähnliche Waren gegenüber. Ob auch Ähnlichkeit in Bezug auf die Waren der Klasse 37 der angegriffenen Marke gegeben sei, könne aber dahinstehen. Die angegriffene Marke halte den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein, und zwar auch dann, wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft und damit von einem erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgehe.

Die angegriffene Marke sei eine Wort-Bild-Marke, die grundsätzlich mit ihren Wortbestandteilen bezeichnet werde, da diese die kürzeste und einfachste Benennungsform darstellten. Der Bestandteil "IT-DIENSTLEISTUNGEN" der angegriffenen Marke sei in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert sei, glatt beschreibend, so dass der auch größtmäßig herausgestellte Wortbestandteil "NETZORANGE" die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck präge. Daher sei der Bestandteil "NETZORANGE" der angegriffenen Marke der Widerspruchsmarke "ORANGE" isoliert gegenüberzustellen. Aufgrund der in der angegriffenen Marke vorangestellten Silbe "NETZ-" unterschieden sich die Vergleichsmarken hinreichend voneinander. Bei der angegriffenen Marke handle es sich um ein einteiliges Wort, bei dem nicht einzelne Wortsilben herausgelöst werden könnten. Auch die Rechtsprechung des EuGH setze für die Prägung einer Marke durch einzelne Bestandteile oder für eine selbständig kennzeichnende Stellung von Markenbestandteilen eine mehrgliedrige Marke voraus. Die angegriffene Marke werde durch den im Markenwort "NETZORANGE" enthaltenen Begriff "-ORANGE" weder geprägt, noch habe dieser innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Der Begriff "NETZORANGE" sei daher als Ganzes der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Schriftbildlich und klanglich hebe sich dieser Begriff durch die Vorsilbe "NETZ-" hinreichend von der Widerspruchsmarke ab. Auch sei keine unmittelbare begriffliche Ähnlichkeit gegeben, da die Markenwörter Synonyme darstellten; eine "Netzorange" sei eine auf eine bestimmte Weise verpackte Orange, die mit dem allgemeinen Begriff "Orange" nicht gleichzusetzen sei.

Auch sei keine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, insbesondere nicht unter dem Aspekt einer Serienmarke. Zwar verwende die Widersprechende Serienmarken, diese wiesen, verglichen mit der angegriffenen Marke, aber signifikante Unterschiede bei der Zeichenbildung auf. Die von der Widersprechenden genannten Marken "ORANGE WORLD", "the Orange Studio", "the Orange outlet", "the Orange kiosk" und "ORANGE MALL" seien allesamt mehrgliedrig, wobei der Markenbestandteil "ORANGE" jeweils vorangestellt sei. Bei der angegriffenen

Marke sei das Wort "ORANGE" hingegen Teil eines zusammengesetzten Wortes und stehe nicht am Wortanfang, sondern sei der Vorsilbe "NETZ-" nachgestellt. Auch aus anderen Gründen könne eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Markenstelle sei hinsichtlich der angegriffenen Marke von einer völlig fernliegenden Auslegung des Wortes "NETZORANGE" ausgegangen, indem sie angenommen habe, dass die angesprochenen Verkehrskreise diese als Beschreibung von Orangen verstünden, welche in Netzen verkauft würden. Im Hinblick auf die für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 37 und 42 sei davon auszugehen, dass der Verkehr die Begriffe "NETZORANGE IT-Dienstleistungen" derart verstehen werde, dass der Bestandteil "NETZ-" gerade auch aufgrund des Zusatzes "IT-Dienstleistungen" auf Netzwerke hindeute und daher ebenfalls glatt beschreibend sei. Ferner sei die Rechtsprechung des EuGH zur selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenbestandteilen auch auf Marken anzuwenden, welche aus einem zusammengesetzten Wort bestünden.

Die Vergleichsmarken könnten sich zum Teil im Zusammenhang mit identischen Waren und Dienstleistungen, zum Teil im Zusammenhang mit höchst ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. In Bezug auf alle Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke liege Identität mit Waren der Widerspruchsmarke vor. Ferner sei eine extrem enge Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Klasse 37 der angegriffenen Marke zu einer Reihe der Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke gegeben, da es sich um funktional zusammenhängende Dienstleistungen handele. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 bestehe weitgehend Identität und im Übrigen eine enge Ähnlichkeit.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durch langjährige und intensive Benutzung erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Dies sei auch durch eine Entscheidung des HABM bestätigt worden. Insbesondere in Großbritannien, Frankreich und Österreich besitze die Widerspruchsmarke erhöhte Kennzeichnungskraft. Auch in Deutschland sei die Widersprechende unter dem Firmenschlagwort und der Marke "ORANGE" tätig, und zwar seit über ... Jahren. Sie erbringe ihre Telekommunikationsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen für eine Vielzahl von Großkunden aus dem öffentlichen Bereich und aus der Privatindustrie. Auch durch eine Zusammenarbeit mit Microsoft habe sich die Bekanntheit der Widerspruchsmarke weiter gesteigert. Die Widersprechende beschäftige weltweit ca. ... Mitarbeiter in ... Ländern, habe ... multinationale Unternehmen als Kunden und ca. ... Mio. mobile Geschäftskunden sowie insges. ca. ... Mio. Kunden, welche die Mobilfunknetze der Widersprechenden nutzten. Sie sei Marktführerin für weltweite WAN-Dienste, die unter der Marke "ORANGE" angeboten werden würden. Eine Studie aus 2001 zu den bekanntesten Marken habe ergeben, dass die Marke "Orange" zu den bekanntesten Marken gehöre. Die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei auch durch weitere Studien und Fachartikel aus den Jahren 2004, 2006 und 2007 belegt. Daraus ergebe sich beispielsweise, dass die Marke "Orange" im Jahre 2007 auf Platz ... der ... bekanntesten Marken und im Bereich Telekommunikation als fünftwichtigste Marke mit einem Markenwert von über ... Mrd. \$ ermittelt worden sei, während eine Studie aus dem Jahr 2011 hinsichtlich der Widerspruchsmarke von einem Markenwert in Höhe von über ... Mrd. \$ ausgehe und der Widerspruchsmarke in einem weltweiten Ranking den .... Platz zumesse.

Zwischen den Vergleichsmarken sei eine sehr enge Zeichenähnlichkeit gegeben. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei der angegriffenen Marke in erster Linie den Wortbestandteil wahrnehmen würden, während die Bildbestandteile zu vernachlässigen seien. Zudem sei der Bestandteil "IT-Dienstleistungen" innerhalb der angegriffenen Marke für deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend, so dass dieser Bestandteil in einer Weise zu-

rücktrete, dass auch er vernachlässigt werden könne. Auch der weitere Bestandteil "NETZ" der angegriffenen Marke sei in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen beschreibend, da die angesprochenen Verkehrskreise hierin einen Hinweis auf ein Netzwerk sehen könnten; alle für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen wiesen einen Zusammenhang zu Netzwerken auf. Daneben könnten die angesprochenen Verkehrskreise einen Hinweis auf ein Dienstleistungsnetzwerk erkennen. Der dominierende Bestandteil der angegriffenen Marke sei daher der mit der Widerspruchsmarke identische Bestandteil "ORANGE", dem keine in Bezug auf die hier betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibende oder werberelevante Bedeutung zukomme und der originär bereits durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise.

Aufgrund der vorgenannten Umstände bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Da hinsichtlich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen Identität oder zumindest enge Ähnlichkeit gegeben sei, halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Bei der Gegenüberstellung der Vergleichsmarken sei zu berücksichtigen, dass die angegriffene Marke von dem Bestandteil "Orange" dominiert werde. Da die Marke und das Unternehmenskennzeichen "Orange" der Widersprechenden gerade im Bereich Netzwerke und Mobilfunk sehr bekannt seien, würden die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke ohne weiteres der Widersprechenden zuordnen. Der Bestandteil "Orange" habe in der angegriffenen Marke auch eine selbständig kennzeichnende Stellung, zumal die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auch bei Einwortmarken anzuwenden seien. Ferner sei eine gegenüber der "Pantogast-Entscheidung" des BGH umgekehrte Fallgestaltung gegeben; bei dieser Entscheidung sei eine kennzeichnungsschwache ältere Marke in die jüngere Marke übernommen worden.

Es seien auch die Voraussetzungen einer mittelbaren VG erfüllt. Da die Marke "Orange" auch als Firmenschlagwort und damit als Unternehmenskennzeichen verwendet werde und die Widerspruchsmarke und auch das korrespondierende Firmenschlagwort eine erhöhte Bekanntheit aufwiesen, würden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Element "Orange" den Stammbestandteil einer Serienmarke sehen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Markeninhaber ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die angegriffene Marke halte einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Hinsichtlich der registrierten Waren und Dienstleistungen seien entgegen der Auffassung der Widersprechenden deutliche Unterschiede gegeben. So sei die Widerspruchsmarke für keine Dienstleistung der Klasse 37 registriert. Die von der Widersprechenden insoweit in Bezug genommenen Dienstleistungen der Klasse 42, für die die Widerspruchsmarke registriert sei, seien im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Klasse 37 der angegriffenen Marke vollkommen unterschiedlich, da es in der Klasse 37 um Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Hardware von Computern und in der Klasse 42 um solche im Zusammenhang mit Software gehe. In der Klasse 9 seien für die Widerspruchsmarke weder Diskettenlaufwerke, noch Drucker oder Laptops registriert, insoweit seien die Waren der angegriffenen Marke gegenüber denen der Widerspruchsmarke allenfalls entfernt ähnlich. Gleiches gelte auch für die

Dienstleistungen der Klasse 42, insbesondere hinsichtlich der für die angegriffene Marke registrierte Dienstleistung "Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken".

Auch sei ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichsmarken gegeben, der auch dann zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr ausreiche, wenn man zu Gunsten der Widersprechenden von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehe. Dabei sei auf den Gesamteindruck abzustellen. Die angegriffene Marke sei eine Wort-Bild-Marke und bestehe aus drei verschiedenen Bestandteilen, nämlich einer blickfangartig herausgestellten Abbildung einer aufgeschnittenen Zitrusfrucht, darunter dem grafisch ausgestalteten, aus vier Silben bestehenden Wort "NETZORANGE" und darunter dem Schriftzug "IT-Dienstleistungen". Dabei werde durch die Darstellung der Zitrusfrucht klargestellt, dass es sich bei "Netzorange" um eine Zitrusfrucht handle, welche üblicherweise entweder lose oder in einem Netz verpackt verkauft werde. Die Widerspruchsmarke bestehe hingegen aus dem zweisilbigen und eine Farbe beschreibenden Wort "Orange". Die Bestandteile "Netzorange" und die Widerspruchsmarke "Orange" seien weder schriftbildlich noch klanglich ähnlich. Der Wortbestandteil "NETZ" der angegriffenen Marke trete hierbei nicht in den Hintergrund und könne nicht vernachlässigt werden, da er am üblicherweise stärker beachteten Wortanfang stehe und mit dem weiteren Bestandteil "ORANGE" in einer einheitlichen grafischen Darstellung ohne Trennung in einem einzigen Wort zusammengeschrieben sei. Der Verkehr zergliedere den Bestandteil "NETZORANGE" innerhalb der angegriffenen Marke nicht und habe hierzu auch keinen Anlass. Nach alledem werde die angegriffene Marke daher durch den Bestandteil "-ORANGE" weder geprägt noch habe dieser hier eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Die Widerspruchsmarke verfüge im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Sie bezeichne eine Farbe, so dass die für Farbmarken geltenden Kriterien anzuwenden seien. Daher könne von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke nur dann ausgegangen werden, wenn diese verkehrsdurchgesetzt sei. Hierbei komme es auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland an. Insoweit könne nicht von einer Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Insbesondere bezögen sich die von der Widersprechenden vorgelegten Belege allenfalls auf die Verhältnisse in Frankreich und in Großbritannien, gäben aber für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke in Deutschland nichts her. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Widersprechende auf dem deutschen Markt nicht tätig sei. So sei z. B. auf der Internet-Seite der Widersprechenden Deutschland als Land, in welchem die Widersprechende aktiv sei, gar nicht genannt. Insgesamt sei kein signifikanter Marktanteil der Widersprechenden in dem relevanten Sektor in Deutschland festzustellen, so dass von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland nicht auszugehen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich

insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburgener Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers verfügt die Widerspruchsmarke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Soweit sich insoweit der Markeninhaber auf die zur Unterscheidungskraft von abstrakten Farbmarken ergangene Rechtsprechung beruft (S. 5/6 der Beschwerdeerwidernng vom 28. Februar 2011, Bl. 42/43 d. A.), kann diese Rechtsprechung auf die Widerspruchsmarke, die Wortmarke "Orange" nicht übertragen werden. Entscheidend ist vielmehr, ob das Wort "Orange" in Bezug auf die konkret registrierten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale eine beschreibende Bedeutung hat. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 ist dies allerdings nicht der Fall. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Farbe bei diesen Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie keine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellt; Farbgestaltungen sind insbesondere auch bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten nur als Dekor aufzufassen, dem der Verkehr insoweit keine vorrangige Bedeutung zumisst. Ist aber eine Farbe oder Farbgestaltung für Waren nicht als verkehrswesentlich anzusehen, so wird man auch nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Wortmarke, die die Bezeichnung einer Farbe enthält, ausgehen können. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Farbe in keiner Weise eine verkehrswesentliche Eigenschaft, so dass auch insoweit keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

2. Ausgehend von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist der Widerspruchsmarke darüber hinausgehend eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Diese bezieht sich auf Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng zusammenhängende Waren und Dienstleistungen bzw. solche Waren und Dienstleistungen, die regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert ist, handelt es sich um ebensolche Produkte, so dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Kollisionsfall auch zum Tragen kommt.

Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Dabei ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der zu dieser Frage eingereichten Unterlagen abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung aller Unterlagen vorzunehmen, die ein "Bündel von Beweiselementen" darstellen. Eine solche Gesamtwürdigung ist auch und gerade dann erforderlich, wenn es eine Vielzahl von solchen "Beweiselementen" gibt, die zwar einzeln für sich genommen nicht ausreichen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen und dies erst aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Beweiselemente möglich ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 261, Tz. 36 – FERRERO); fehlt eine solche Gesamtwürdigung, stellt dies aus Sicht des EuGH einen Rechtsfehler dar (vgl. EuGH, a. a. O., Tz. 37. – FERRERO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der Widerspruchsmarke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit festzustellen, und zwar - da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt - innerhalb der Europäischen Union.

- a) Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung 4017/2004 des HABM Bezug nimmt (Anlage B1 zur Beschwerdebegründung), in welcher das HABM eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Wortmarke "Orange" und auch der Wort-Bild-Marke



jedenfalls für das Vereinigte Königreich bejaht hat, so wäre allerdings allein daraus nicht eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke abzuleiten. Denn die Vorlage dieser Entscheidung ersetzt nicht den Sachvortrag in Bezug auf die o. g. Tatsachen, die die Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsbekanntheit durch den erkennenden Senat darstellen.

Auch die weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden jeweils einzeln für sich betrachtet die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zulassen. Insbesondere gilt dies für die von der Widersprechenden in den Anlagen B17 - B24 vorgelegten Artikel und Äußerungen betreffend den wirtschaftlichen Wert und die Positionierung der Widerspruchsmarke in einem "Marken-Ranking". Denn diese Artikel und Äußerungen stellen Werturteile dar, die zwar auf der Grundlage von Fakten und Zahlen, insbesondere Unternehmenskennzahlen getroffen sein mögen, die auch für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft von Belang sein können; werden diese Grundlagen aber nicht offen gelegt, kann allein damit auch nicht die (Rechts-) Frage der erhöhten Kennzeich-

nungskraft beurteilt werden. Das gleiche gilt in Bezug auf die weiteren Belege der Widersprechenden, insbesondere die vorgelegten Presseerklärungen.

- b) Jedoch lässt die nach den eingangs gemachten Ausführungen gebotene Gesamtschau aller von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt.

Insbesondere die in den Anlagen B9 und B13 genannten Unternehmensdaten und -zahlen sind ein wichtiges Indiz dafür, dass unter der Widerspruchsmarke innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitende Telekommunikationsdienstleistungen in beträchtlichem Umfang und gegenüber Mobilfunkkunden, also gegenüber breiten Verkehrskreisen, und damit als "Massendienstleistungen" angeboten und erbracht werden. Danach ist "Orange" die Hauptmarke der die France Telecom Group, die nach der Anlage B9 im Jahre 2007 weltweit ... Mio. Kunden in ... Ländern hatte, darunter ... Mio. "mobile Kunden" und ... Mio. ADSL-Kunden, und nach ihren eigenen Angaben einen Jahresumsatz von ... Mrd. € erzielt hat. Eine weitere Indizwirkung ergibt sich aus dem in Anlage B13 enthaltenen Firmenprofil in Bezug auf die Jahre 2006/2007, so z. B. ein Bestand von ... Mitarbeitern in 166 Ländern und Regionen, Betrieb von ... VPN-Verbindungen, Mobilnetz in ... "Märkten" mit ... Mio. Kunden. Zudem lassen die Anlagen B4 - B8 und B10 - B12 auf Aufträge von bzw. Unternehmenskooperationen mit Partnern aus der Großindustrie oder aus dem öffentlichen Bereich im vorgenannten Segment schließen, wobei insbesondere die Anlagen B5, B7 und B8 Großaufträge mit erheblichen Umfang betreffen, die unter Verwendung der Widerspruchsmarke abgewickelt werden, und es sich in erheblichem Umfang um Geschäftspartner handelt (Allianz, Linde, BSI, Siegwirk Druck-

farben, Siemens), die in Deutschland ansässig sind. Letztlich ist die Widerspruchsmarke als Kennzeichen im Segment der Telekommunikation auch Mitgliedern des Senats bekannt, insbesondere für Telekommunikations- und Mobilfunkleistungen in Österreich und im Vereinigten Königreich (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 - Klebestift).

Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Umstände ist somit der Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke angezeigt, und zwar sowohl bei allgemeinen Verkehrskreisen innerhalb der EU, aber auch bei Fachkreisen in Deutschland, ohne dass es dazu auf die in den Anlage B17 – B22 enthaltenen Äußerungen Dritter aus dem Bereich Markenberatung und Markenmanagement wie z. B. Interbrand, ankommt. Diese Äußerungen können aus den vorgenannten Gründen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls unterstützen.

- c) Die nach den o. g. Ausführungen als gesteigert zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert ist. Vielmehr kommt ein erweiterter Schutzzumfang nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen in Betracht, für die eine durch Benutzung der Widerspruchsmarke gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150). Dabei beschränkt sich eine so erhöhte Kennzeichnungskraft allerdings nicht ausschließlich auf die konkret festgestellten Waren und Dienstleistungen. Sie strahlt aber darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Wie ausgeführt, erschließt sich im vorliegenden Fall die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke aus einer Gesamtschau der o. g. Unterlagen, wobei aber vor allem den aus den Anlagen B9 und B13 ersichtlichen Unternehmenszahlen und -daten eine wesentliche Bedeutung zukommt, da sie am ehesten auf den Umfang, die Reichweite und die Intensität der Benutzung der Widerspruchsmarke schließen lassen, während die weiteren Unterlagen eine für den Senat zwar ebenfalls entscheidungserhebliche, aber insoweit nur ergänzende Bedeutung haben. Diese Unternehmensdaten und -zahlen lassen sich aber aus den vorgelegten Unterlagen konkret nur dem Segment der Telekommunikationsdienstleistungen zuordnen, so dass sich die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend in erster Linie auf die für sie registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahlt, wie ausgeführt, zudem in gewissem Umfang auf Waren und Dienstleistungen aus, die mit den vorgenannten Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. auch auf solche Waren und Dienstleistungen aus, die regelmäßig gerade auch von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken abzustellen. In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke allerdings sowohl schriftbildlich als auch klanglich und auch begrifflich aufgrund des Anfangsbestandteils "NETZ-" und den weiteren Wortbestandteil "IT-Dienstleistungen" in markanter Weise von der Widerspruchsmarke ab.
4. Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein

(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Im vorliegenden Fall kommt dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil "-ORANGE" innerhalb der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung zu.

- a) Dabei kann der Auffassung der Markenstelle nicht gefolgt werden, dass die Prägung einer Marke durch einen Bestandteil nur bei mehrteiligen Marken, nicht hingegen bei Einwortmarken in Betracht kommt. Soweit es um die selbständig kennzeichnende Stellung von Markenelementen geht, hat der BGH dies in Bezug auf Einwortmarken ausdrücklich anerkannt (vgl. BGH GRUR 2008, 906, - PANTOHEXAL, dort zweiter Leitsatz). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, kann nichts anderes gelten. Denn bei der Zusammenfügung von zwei Hauptwörtern zu einem Markennamen hängt es oft nur von Zufälligkeiten ab, ob diese zu einem Wort zusammengefasst oder z. B. "nur" mit einem Bindestrich verbunden werden. Ist die Zusammensetzung eines (Marken-) Wortes aus zwei Wörtern - wie hier in Bezug auf die angegriffene Marke "NETZORANGE" - für den Verkehr offensichtlich und ohne weiteres erkennbar, so kann es für die markenrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob die Schreibweise aus einem Wort oder zwei Wörtern mit Bindestrich ist oder auch aus zwei getrennten Wörtern, die allerdings erkennbar einen Gesamtbegriff bilden sollen, besteht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der BGH in seiner Rechtsprechung, und dies auch schon vor der für die Beurteilung einer selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenelementen grundlegenden "Thomson-Life-Entscheidung" des EuGH (GRUR 2005, 1042), zumindest inzident davon ausgegangen ist, dass auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – KINDER). In diesem Zusammenhang hat der BGH wiederholt hervorgehoben, dass die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil angenom-

men werden kann, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 332 m. w. N.).

- b) Im vorliegenden Fall sind für die Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil "-ORANGE" die folgenden Umstände maßgebend:

Zum einen hat die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke bei der Frage, ob eine jüngere Marke durch einen mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird, wesentliche Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, führt dies in der Regel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Fall, wie bereits ausgeführt, auch auszugehen.

Zum anderen ist der Begriff "Netz", der den Anfangsbestandteil des die angegriffene Marke optisch dominierenden Wortelements "NETZ-ORANGE" darstellt, im Bereich der IT und der Telekommunikation ein Synonym für das "World Wide Web" und für Kommunikationsnetzwerke, wie z. B. ein Telefon- oder ein Rechnernetz, und hat in dieser Bedeu-

tung in eine Reihe von Wortkombinationen Eingang gefunden wie z. B. "Netzwerk" oder auch "Netzarchitektur" im Zusammenhang mit der Konzeption von IT-Netzwerken. Die Bezeichnung "Netz" ist daher eine die Art und Bestimmung der für die angegriffenen Marke registrierten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe. Der weitere Wortbestandteil "IT-Dienstleistungen" der angegriffenen Marke stellt ebenfalls eine in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe ohne jeden herkunftshinweisenden Charakter dar. Das weitere grafische Element der angegriffenen Marke, eine stilisierte aufgeschnittene Zitrusfrucht hebt demgegenüber den Bestandteil "-ORANGE" innerhalb der angegriffenen Marke eher noch hervor, indem es diesen Bestandteil nicht nur im Sinne der Zitrusfrucht "Orange" versinnbildlicht, sondern auch in Bezug auf die gleichlautende Farbbezeichnung. Dieses grafische Element ist jedenfalls nicht geeignet, einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil "ORANGE" entgegenzuwirken. Vielmehr liegt es jedenfalls im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Widersprechenden assoziiert, nachdem jedenfalls insoweit von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

5. Bei der Gesamtabwägung aller vorgenannten, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Umstände besteht zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die entweder mit Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

- a) Die Waren der Klasse 9, für die die angegriffene Marke registriert ist, liegen aus den nachfolgend genannten Gründen in einem für die Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeitsbereich.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke umfassen im Wesentlichen Computer einschl. Laptops, Notebooks und Textverarbeitungsgeräte, Computer-Programme und -Software einschließlich Spielprogramme für Computer, Magnetdatenträger sowie Peripheriegeräte. Computer sind in Form von Smartphones, Notebooks oder Tablet-PC, die auch für die Textverarbeitung geeignet sind, Bestandteil des Angebots von Telekommunikationsanbietern. Das gleiche gilt für die Software und die Programme, die für den Betrieb der vorgenannten Geräte eingesetzt werden, neben Betriebsprogrammen z. B. auch Virenschutzprogramme oder Software für bestimmte Anwendungen (Apps), die Spielprogramme umfassen können. Daher liegt insoweit für den Verkehr der Schluss nahe, dass diese Dienstleistungen aus dem gleichen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die Dienstleistungen stammen, hinsichtlich derer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen ist (vgl. oben Ziff. 2. c). Dies gilt letztlich auch für die Peripheriegeräte, für die die angegriffene Marke in der Klasse 9 registriert ist (Diskettenlaufwerke, Drucker, Interfaces, Monitore), da es sich insoweit um übliche Zusatzgeräte zu Computern handelt, so dass vorliegend auch insoweit der Schluss auf die gleiche betriebliche Herkunft naheliegt.

- b) Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 registriert ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr. Denn die Installation, Aufstellung, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen bzw. Computerhardware sind eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot für die Hardware selbst und als Bestandteil

eines umfassenden Services insbesondere auch gegenüber Geschäftskunden eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen. So ist z. B. auch eine kontinuierliche Kontrolle und Wartung von IT-Systemen einschließlich von Aktualisierungen und automatischen Upgrades im Wege der Fernwartung, aber auch Installationsservices, die vor Ort beim Kunden erbracht werden, Teil des Angebotes von Telekommunikationsdienstleistern. Daher liegt im vorliegenden Fall auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss nahe, dass diese die gleiche betriebliche Herkunft haben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten werden.

- c) Ferner besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42, für die die angegriffene Marke registriert ist, Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken.

Diese Dienstleistungen bestehen zum einen aus solchen, die mit der Erstellung, Gestaltung, Bereitstellung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software zusammenhängen ("Aktualisierung von Computer-Software, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Vermietung und Wartung von Computersoftware"). Auch diese Dienstleistungen stellen mit Blick auf die bereits genannten Hardwareprodukte und Dienstleistungen der Klasse 37 eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen dar, so dass auch insoweit im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Ferner handelt es sich um administrative oder technische Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von IT-Systemen erbracht werden ("Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wiederherstellung von Computerdaten"). Diese Dienstleistungen können als Ergänzung der bereits genannten Waren und Dienstleistungen z. B. im Verhältnis zu Geschäftskunden, die den Betrieb ihrer IT nicht in vollem Umfang selbst durchführen, sondern ganz oder teilweise auslagern wollen, ebenfalls in ohne weiteres nachvollziehbarer Weise dem Angebot von Telekommunikationsunternehmen zugerechnet werden. Erst recht gilt dies für internetspezifische Dienstleistungen, vorliegend also den Dienstleistungen "Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Zurverfügungstellen von Webespace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webespace) im Internet". Bei all diesen Aktivitäten besteht zudem ein beträchtlicher Bedarf an entsprechenden Beratungsdienstleistungen, die somit auch in naheliegender Weise zum Angebot von Telekommunikationsunternehmen gehören und mit denen sie auch am Markt tätig sind. Mithin ist auch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen "Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftwareberatung, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung" Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mithin sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu