



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 556/12

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
5. August 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2009 030 348**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 2012 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke EM 8 164 758 zurückgewiesen worden ist.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt wird aufgegeben, die Löschung der Marke 30 2009 030 348 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EM 8 164 758 anzuordnen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 30 2009 030 348

#### **orange effect**

ist am 10. August 2009 in das Markenregister bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; Unternehmensberatung; Marketing [Absatzforschung]; Marketingberatung; Werbung zur Kommunikation mit dem Verbraucher;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; sozialwissenschaftliche Beratung; technische Beratung; Produktentwicklung; Dienstleistungen eines Ingenieurs, ins-

besondere Produktentwicklung, Recherche- und Entwicklungsdienste für Dritte bezüglich neuer Produkte, Erstellung von technischen Gutachten.

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus zwei Marken erhoben.

Die erste Widerspruchsmarke, die Wortmarke EM 5 751 334

### **ORANGE LABS**

ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

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 Fernsehsender 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; Spielsoftware für Computer; 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 Internetwebsites bereitgestellte herunterladbare Fotografien, Bilder, Grafiken, Klangdateien, Filme, Videos und audiovisuelle Programme; Fernüberwachungsgeräte und -instrumente; Computersoft-

ware 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; Telefonzentralen; 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 über das Internet oder über Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zum Internet (Diensteanbieter); Bereitstellung und Durchführung von elektronische 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; Nachrichten und Bildübermittlung mittels Computer; Kommunikation mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Übertragung von Nachrichten und Informationen über aktuelle Ereignisse; 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; Bereitstellung des Zugangs zu einem elektrischen Online-Netz für die Abfrage von Informationen; Leasing von Zugangszeiten zu einer Computerdatenbank; Leasing von Zugangszeit zu Computermailboxen und –foren sowie zu Computernetzen; Dienste eines Internet-Providers;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Forschungslabordienste; Ma-

nagement von Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsprojekten; Produktforschung, -design und -entwicklung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computerprogramme, Computersysteme, Lösungen für Computersoftwareanwendungen, Datenverarbeitung, Datenverwaltung, computergestützte Informationsverarbeitungssysteme, Kommunikationsdienste, Kommunikationslösungen, Kommunikationssysteme und Netzwerkschnittstellen; Computer-Dienstleistungen; Design von Computerhardware; Pflege, Aktualisierung und Entwurf von Computerfirmware, Computersoftware und Computerprogrammen; Erstellen von Computerprogrammen; Vorbereitung und Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Computer 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-Computerdienste; Online-Programmerstellung; Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Computervermietung; Entwerfen, Zeichnen und Auftragsschreiben, 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 Wartung von Computersoftware; Zu-

sammenstellung, 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 Mobiletelefone bereitgestellt werden; Wettervorhersage; Wetterinformationsdienst; Dienstleistungen im Bereich der Innerdecoration; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; Betrieb und Bereitstellung von Suchmaschinen.

Die zweite Widerspruchsmarke, die Wortmarke EM 8 164 758

## **ORANGE**

ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Armband-/Taschenuhren; Armbanduhr mit integriertem Personenrufgerät; Uhren; Manschettenknöpfe; Krawattennadeln; Krawattenhalter; Abzeichen aus Edelmetall; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 18: Waren aus Leder oder Lederimitationen; Taschen, Geldbörsen, Brieftaschen und Etais; Regen- und Sonnenschirme;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder damit plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan, Feinporzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen; künstliche Blumen; Abzeichen für Bekleidung, nicht aus Edelmetall; Haarschmuck; Dekor-Flicken zum Aufbügeln;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Spielzeug; Plüschspielzeug; Teddybären; elektronische Spiele, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Turnartikel; Sportartikel;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Kuchen, Kleingebäck, Feinbackwaren; Fertiggerichte und Snacks; Schokolade und Lebensmittel auf Schokoladenbasis; Eiskrem; Saucen und Dips; Desserts; Honig;

Klasse 35: Werbung; Förderung der geschäftlichen Aktivitäten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Organisation und Verwaltung von Prämien- und Treueprogrammen; Auskunftsdienste in Geschäftsangelegen-

heiten; administrative Verarbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; Organisation von Geschäftseinführungen; Nachforschungen und Gutachtenerstellung in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Geschäftsprognosen; Geschäfts-, Büro- und Sekretariatsdienstleistungen; Dienstleistungen in Bezug auf Zeitungsausschnitte im Zusammenhang mit Nachrichten und aktuellen Ereignissen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für geschäftliche Zwecke; das Zusammenstellen verschiedener Telekommunikations-, Rechentechnik-, Elektronik- und Elektrikwaren, Teile, Bestandteile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, Datenkarten, Sicherungsvorrichtungen und -geräte, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Zubehör, Webstoffe, Haushaltsleinenwaren, Gepäckbehältnisse und Taschen, Druckereierzeugnisse und Schreibwaren, Geschenkartikel, Spielzeug, Spiele und Sportausrüstungen, Schmuckwaren, Zeitmessinstrumente, Haushaltsgeräte und Gebrauchsgegenstände, Möbel und Einrichtungen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und persönliche Pflegeprodukte, allgemeine Apothekenprodukte, Reinigungsprodukte, Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, Nahrungsmittel und Lebensmittel, Getränke für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren zu ermöglichen; Auktionen im Internet; Unternehmensverwaltung für die Verarbeitung von im Internet getätigten Verkäufen; Werbung zur Förderung des elektronischen Handels; Informationen und Beratung in Bezug auf das Angebot von und die Verkaufsförderung für

Waren sowie zur Auswahl und Ausstellung von Waren; Informationen und Beratung für potentielle Käufer von Handelswaren und Waren; Datenkompilation und -transkription; Zusammenstellung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Web-Seiten im Internet; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet; Bereitstellung von Speicherplatz auf Websites für die Werbung für Waren und Dienstleistungen; Datenbank- und Datenverarbeitungsleistungen; Telefonantwort- und Nachrichtenübermittlungsdienst; Betrieb von Callcentern; Online-Verwaltung von Fernüberwachungszentren; Datenverwaltung und elektronische Bestandsermittlung; Bereitstellung von Vereinbarungen zum Kauf von Fahrzeugen; Vergleich von Preisen und technischen Daten von Kraftfahrzeugen sowie Informationen über Telekommunikationsmittel;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherung und Finanzierung von Telekommunikationsapparaten, -Systemen und -anlagen; Bereitstellung von Kreditkarteneinrichtungen und -dienstleistungen; elektronischer Kapitaltransfer und Online-Transaktionseinrichtungen; Finanzdienstleistungen; Bankdienstleistungen; Anlageverwaltung und Fondsmanagement; Verwaltung von Fonds und Anlagen; computergestützte Finanzdienstleistungen; Bereitstellung von Online-Bewertungen; Immobilienwesen; Immobilienverwaltung sowie Information und Beratung in Bezug auf das vorstehend Genannte; Bereitstellung von Finanzinformationen; Börsennotierungen; Bereitstel-

lung von Aktien- und Wertpapierinformationen; Handel mit Wertpapieren und Obligationen; Spendensammelaktionen; Sammlungen für Wohltätigkeitszwecke, Organisation von Sammlungen und Spendensammelaktionen; finanzielles Sponsoring; Diskontierungen; Information und Beratung in Bezug auf Versicherungswesen, Finanzwesen und Geldgeschäfte, Home- und Internet-Banking, Aktien- und Wertpapierinformationen, Effektengeschäfte, alles online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet;

Klasse 38: Nachrichtendienste; Bereitstellung des Online-Zugangs zu Ausstellungen und Ausstellungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Internetcafes in Form der Bereitstellung des Zugangs zu Datenbanken und Netzen an einem Standort in Form eines Cafes, einer Bar, einer Cafeteria, eines Bistros, eines Restaurants oder eines Kaffeehauses;

Klasse 39: Sammlung, Lagerung und Auslieferung von Waren; Organisation und Durchführung der Auslieferung von Versandhandelswaren; Einwickeln und Verpacken von Waren; Organisation der Beförderung und Veranstaltung von Reisen; Reisereservierungen; Informationen und Beratung in Bezug auf Reisen und Beförderung; Planung von Reisen und diesbezügliche Informationen, alles online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet; Vermietung von Fahrzeugen sowie Parkplatzbereitstellung für Fahrzeuge einschließlich Reservierungen über eine Telekommunikationsverbindung; Chartern von Fahrzeugen; Verkehrsinforma-

tionsdienste; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen;

Klasse 41: Erziehungs- und Ausbildungsdienste; Unterhaltungsdienstleistungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Informationen in Bezug auf Bildungs-, Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen, online aus einer Computerdatenbank, dem Internet oder über andere Medien bereitgestellt; Bereitstellung elektronischer Spiele aus einer Computerdatenbank oder über das Internet; Verleih von Video- und Tonaufnahmen; Radio- und Fernsehunterhaltungsdienste; Produktion von Filmen, Rundfunk- und Fernsehprogrammen sowie von Programmen für Teleshopping und Einkäufe über das Internet; Veranstaltung von Spielen und Wettkämpfen; Bereitstellung von elektronischen Online-Veröffentlichungen; Online-Veröffentlichung von elektronischen Büchern und Journalen; Veröffentlichung von Texten in elektronischer oder sonstiger Form; Verlagsleistungen und Produktion für akustische und/oder visuelle Medien; Ausstellungen; Nachrichtenprogramme für die Übertragung über das Internet; Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Symposien, Tutorien und Workshops; Online-Bereitstellung von interaktiven und Fernunterrichtskursen und -Sitzungen über eine Telekommunikationsverbindung, über ein Computernetz oder über andere Medien; Übersetzungsdienste; Online-Betrieb von Kunstgalerien über eine Telekommunikationsverbindung; Glücksspiele; Betrieb von Clubs; Kartenreservierung und Buchungen für Unterhaltungs-, Sport-

und Kulturveranstaltungen; elektronische Dienstleistungen einer Bibliothek für die Lieferung elektronischer Informationen (einschließlich Archivinformationen) in Form von elektronischen Texten, Ton- und/oder Bildinformationen und -daten, Spielen und Unterhaltung; Bereitstellung und Durchführung von elektronischen Konferenzen, Diskussionsgruppen und Gesprächsforen; Bereitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar) über das Internet; Bereitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar) über MP3-Internetwebsites; Bereitstellung von herunterladbaren Fotografien, Bildern, Grafiken, Klangdateien, Filmen, Videos und audiovisuellen Programmen online oder über Computerdatenbanken oder das Internet oder Internetwebsites; fotografische Dienstleistungen; Informationen und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen;

Klasse 43: Zubereitung von Speisen und Getränken; Cateringdienste; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Cafe- und Cafeteriabetrieb; Imbissstubendienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants; Bereitstellung von Konferenz- und Ausstellungseinrichtungen; Reservierung (Hotel-); Dienstleistungen einer Unterkunftsvermittlungsagentur; Informations- und Buchungsdienstleistungen in Bezug auf Unterkünfte; Informationen und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; Information und Beratung in Bezug auf Lebensmittel und Kochkunst.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2012 hat das DPMA die Widersprüche zurückgewiesen.

Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zwar seien die zu vergleichenden Dienstleistungen zum Teil identisch, zum Teil eng ähnlich. Auch sei von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich der allgemeinen Verbraucher, auszugehen. Die Widerspruchsmarken verfügten über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die im Vergleich stehenden Waren und Dienstleistungen bestünden nicht.

Die Marken seien jedoch weder unmittelbar noch mittelbar verwechselbar. Die angegriffene Marke enthalte neben dem gemeinsamen Element „orange“ den zusätzlichen Bestandteil „effect“, der beim Vergleich nicht vernachlässigt werde. Der Bestandteil „orange“ sei nicht geeignet, die angegriffene Marke zu prägen, denn er habe einen beschreibenden Inhalt. Er nehme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Die Begriffe „orange“ und „effect“ seien vielmehr aufeinander bezogen und bildeten eine Einheit. Es bestehe auch keine Veranlassung anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei Erkennen der Unterschiede zwischen den Marken die angegriffene Marke dem Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuordneten.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 2012 aufzuheben.

Sie trägt vor, der Bestandteil „Orange“ der beiden Widerspruchsmarken verfüge in der Europäischen Union über eine hohe Verkehrsbekanntheit durch intensive Nutzung. „Orange“ sei als Marke und Firmenschlagwort insbesondere in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Polen, Rumänien, Slowakei, Österreich und Deutschland äußerst bekannt, in Deutschland insbesondere in Unternehmen, da es hier im Business-to-Business-Bereich verwendet werde. Die Unternehmensgruppe der

Beschwerdeführerin nehme im Bereich der Telekommunikation und der damit verbundenen Dienstleistungen europaweit eine marktführende Rolle ein. In Deutschland gehörten zu ihren Großkunden unter anderem das A..., das Z..., Sch..., L..., L1..., R..., S... und A1.... Sie biete auch sämtliche Dienstleistungen einer Werbeagentur an, so erreiche sie durch das O...  
... – ein internationales Netzwerk führender Online-Werbeagenturen – monatlich europaweit ca. 25. Mio Internetnutzer. Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen seien identisch oder eng ähnlich. Den deshalb erforderlichen weiten Abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Sowohl „orange effect“ als auch „ORANGE LABS“ seien durch den Bestandteil „Orange“ geprägt, da „Labs“ bzw. „effect“ beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien. „LABS“ werde als Kurzform von Laboratories verstanden und „effect“ stelle eine Werbaussage für die Dienstleistungen dar. Das angegriffene Zeichen erhalte erst durch den Bestandteil „orange“ seine Unterscheidungskraft, da die Verbindung von „orange“ und „effect“ keinen Sinn ergebe. Jedenfalls besitze das Element „orange“ in beiden Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung, sodass auch ein Fall der Markenurpation vorliege.

Auch unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beschwerdeführerin verfüge über eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „ORANGE“, in die sich die angegriffene Marke einfüge, da der Bestandteil „orange“ dort ebenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme. Zudem benutze die Beschwerdeführerin „Orange“ als Firmenkennzeichen, sodass ein Fall der assoziativen Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Die Beschwerdegegner stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertreten die Auffassung, die Widerspruchsmarken verfügten nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Beschwerdeführerin möge im Bereich Tele-

kommunikation bekannt sein, dies wirke sich aber auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen nicht aus, da diese keinen Bezug zur Telekommunikation aufwiesen. Zudem sei die Beschwerdeführerin gerade auf dem deutschen Markt auch im Bereich der Telekommunikation nicht aktiv. Eine Verwechslung unter dem Aspekt des Serienzeichens sei nicht möglich, da die Markenserie der Beschwerdeführerin nicht einheitlich gebildet sei. Auch bestehe keine Identität der Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Widerspruchswaren und -dienstleistungen. Die jüngere Marke werde nicht durch das Element „orange“, sondern durch das Element „effect“ geprägt. Die Farbangabe „orange“ charakterisiere lediglich den Hauptbestandteil „effect“. Da beide Begriffe eine Gesamtheit bildeten, komme auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung nicht in Betracht.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke EM 5 751 334 „ORANGE LABS“ hat keinen Erfolg. Dagegen war der Zurückweisungsbeschluss des DPMA hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 8 164 758 „ORANGE“ aufzuheben, da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-

ren oder Dienstleistungen 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 oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEUROVIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr.16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICASSO). Danach besteht eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen im weiteren Sinne zwischen der angegriffenen Marke und der Gemeinschaftsmarke ORANGE.

I.

Widerspruch aus der Marke „ORANGE LABS“

1.

Die jüngere Marke „orange effect“ hält zu der Widerspruchsmarke „ORANGE LABS“ den deutlichen Abstand ein, der wegen der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der nach der Registerlage zu vergleichenden Dienstleistungen beider Marken erforderlich ist.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-

gänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

a)

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke in der Klasse 42 sind mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in dieser Klasse überwiegend identisch und im Übrigen eng ähnlich.

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke *„wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen“* sind im Verzeichnis der Widerspruchsmarke identisch enthalten. *„Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“* sind Teil des Oberbegriffs *„Forschungsarbeiten“*, weil Forschung ohne Analysen nicht denkbar ist.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke *„Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“* sind identisch mit den Widerspruchsdienstleistungen *„Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computerprogramme, Computersysteme, Lösungen für Computersoftwareanwendungen, Datenverarbeitung, Datenverwaltung, computergestützte Informationsverarbeitungssysteme, Kommunikationsdienste, Kommunikationslösungen, Kommunikationssysteme und Netzwerkschnittstellen; Computer-Dienstleistungen; Design von Computerhardware; Pflege, Aktualisierung und Entwurf von Computerfirmware, Computersoftware und Computerprogrammen; Erstellen von Computerprogrammen“*.

Zwischen der Dienstleistung der jüngeren Marke *„technische Beratung“* und den Widerspruchsdienstleistungen *„technische Beratung auf den Gebieten Informati-*

onstechnologie und Telekommunikation“ besteht ebenfalls Identität, da die Widerspruchsdienstleistungen ein Teilgebiet des Oberbegriffs „*technische Beratung*“ darstellen.

Übereinstimmung besteht auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Produktentwicklung*“, „*Dienstleistungen eines Ingenieurs, insbesondere Produktentwicklung*“ und den Widerspruchsdienstleistungen „*Produktforschung, -design und -entwicklung*“ und „*Forschungen auf dem Gebiet der Technik*“.

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke „*Recherche- und Entwicklungsdienste für Dritte bezüglich neuer Produkte*“ sind identisch bis eng ähnlich zu den Dienstleistungen der älteren Marke „*Produktforschung, -design und -entwicklung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computerprogramme, Computersysteme, Lösungen für Computersoftwareanwendungen, Datenverarbeitung, Datenverwaltung, computergestützte Informationsverarbeitungssysteme, Kommunikationsdienste, Kommunikationslösungen, Kommunikationssysteme und Netzwerkschnittstellen*“.

Die Dienstleistung der angegriffenen Marke „*Erstellung von technischen Gutachten*“ ist eng ähnlich mit den Widerspruchsdienstleistungen „*Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen*“. Denn technologische Forschungsarbeiten können in Form von technischen Gutachten erbracht werden.

b)

Enge Ähnlichkeit besteht auch zwischen der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung der jüngeren Marke „*sozialwissenschaftliche Beratung*“ und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35 „*Werbung*“, „*Marketing [Absatzforschung]*“, „*Marketingberatung*“, „*Werbung zur Kommunikation mit dem Verbraucher*“, „*Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in*

*Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]*“ einerseits und andererseits den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke *„Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen und Waren“*, nämlich auf die in der Klasse 38 aufgeführten Telekommunikationsdienstleistungen. Denn die Werbedienstleistungen können Information und Beratung über die in der Klasse 38 erwähnten Dienstleistungen der Telekommunikationsbranche enthalten. Die Telekommunikation und die Kommunikation in digitalen Netzen sind wichtige Plattformen der Werbung und des Marketings. Deren Nutzung durch Unternehmen ist ein bedeutendes Beratungsfeld für Marketing- und Werbeagenturen. Die sozialwissenschaftliche Beratung kann sich auf die Nutzung der Telekommunikationsdienstleistungen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen beziehen. Informationen über Telekommunikationsdienstleistungen können auch Gegenstand der Verbraucherberatung sein.

Eng ähnlich sind auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke *„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“* und die Widerspruchsdienstleistungen in Klasse 42 *„Management von Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsprojekten“* sowie *„Datenverwaltung“*. Managementaufgaben gehören zu dem Tätigkeitsbereich eines Geschäftsführers und Datenverwaltung ist ein Teilbereich der Verwaltung von Unternehmen.

Hochgradige Ähnlichkeit besteht zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke *„Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Unternehmensberatung“* und den Widerspruchsdienstleistungen *„Management von Forschungs-, Entwurfs- und Entwicklungsprojekten“*. Denn Unternehmensberatung und Managementdienstleistungen für Unternehmen werden häufig aus einer Hand angeboten.

c)

Die von den streitgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise setzen sich in erster Linie aus Fachverkehrskreisen zusammen, nämlich Unternehmern und leitenden Angestellten von Wirtschaftsunternehmen, bzw. Wissenschaftlern. Dies gilt auch für die sozialwissenschaftliche Beratung, die sich ebenfalls an Unternehmen wenden kann. Lediglich die Verbraucherberatung richtet sich an die Allgemeinheit. Da davon ausgegangen werden kann, dass die angesprochenen Fachkreise, aber auch die Endverbraucher den angebotenen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen, verringert dies den von der jüngeren Marke zu der älteren Marke einzuhaltenen weiten Abstand.

d)

Die Widerspruchsmarke „ORANGE LABS“ besitzt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

aa)

„Orange“ ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen der Name einer Zitrusfrucht (Apfelsine) und einer Farbe, außerdem der Name einer französischen Stadt in der Nähe von Avignon mit knapp 30.000 Einwohnern sowie mehrerer Städte in den USA und einer Stadt in Australien. Der Begriff „Orange“ ist zwar als Farban-gabe von Haus aus kennzeichnungsschwach, für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen aber nicht unmittelbar beschreibend, da Dienstleistungen anders als Waren keine Farbe haben.

bb)

„LABS“ ist der Familienname eines Handballtrainers (Thilo Labs) und die Pluralform von „Lab“, der ursprünglich aus der englischen Sprache stammenden Abkürzung für „laboratory“ oder Labor. Unter einem Labor versteht man eine Arbeitsstätte für naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten, Untersuchungen, Versuche bzw. den Raum, in dem ein Labor untergebracht ist (Duden online). Im Bereich der neuen Medien hat sich zunächst im englischen Sprach-

raum der Begriff „Media Lab“ etabliert für Kooperationen, Projekte, Arbeitsgemeinschaften oder sonstige Organisationen, die sich multidisziplinär, offen und experimentell insbesondere mit Themen wie Kunst, Bildung und neuen Technologien beschäftigen. Daneben werden auch reale oder virtuelle Räumlichkeiten als „Labs“ bezeichnet (Wikipedia: Media lab). Mehrere deutsche Universitäten betreiben Media Labs (Leuphana Universität Lüneburg: POST-MEDIA LAB; Bergische Universität Wuppertal „mediaLab“). Firmen benutzen den Begriff „Lab“ auch als Namensbestandteil für Joint Ventures im digitalen Bereich (T... GmbH & Co KG). Wegen der Verbreitung der Abkürzung „LABS“ für Labore werden jedenfalls die hier angesprochenen Fachkreise die Bedeutung der Abkürzung erkennen. „LABS“ enthält für die eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 42 einen Sachbezug, da es als Hinweis auf deren Erbringungsort, nämlich Labore, verstanden werden kann. So werden Forschungsleistungen auch als Laborleistungen bezeichnet. Im Hinblick auf die Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Medien kann der Begriff auch als Hinweis auf digitale Plattformen verstanden werden. Daher ist dieses Element kennzeichnungsschwach.

cc)

Die Wortkombination „ORANGE LABS“ bedeutet „orangefarbene Labore“ oder „Orangenlabore“. Die Verbindung des Begriffs „Labor“ mit einer Farbe ist jedoch nicht gebräuchlich. Denn Labore werden nicht nach der Farbe ihrer Wände bezeichnet. Es ist auch nicht üblich, Labore nach einem einzelnen Untersuchungsgegenstand (Orange) zu benennen, die Benennung richtet sich in der Regel nach Forschungs- oder Arbeitsbereichen wie Chemielabor, Entwicklungslabor, Fotolabor, Sprachlabor, Zahnlabor, Waffenlabor. Auch die Verbindung mit einem Städtenamen ist nicht üblich. Daher wird „ORANGE LABS“ nicht im Sinne von „Labore in Orange“ verstanden, zumal die kleine französische Stadt Orange keine Bekanntheit in Bezug auf Labortätigkeiten hat. Da die Wortkombination in ihrer Gesamtheit somit keine Sachaussage über die hier relevanten Dienstleistungen trifft, verfügt sie von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

dd)

Gesteigerte Kennzeichnungskraft kommt der Widerspruchsmarke „ORANGE LABS“ dagegen nicht zu. Eine Marke hat gesteigerte Kennzeichnungskraft, wenn sie als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit genießt. Diese kann aus dem von der Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gehaltenen Marktanteil, aus der Intensität, der Verbreitung und der Dauer der Markenverwendung oder aus den aufgewendeten Werbemitteln abgeleitet werden. Dazu fehlen hier konkrete Anhaltspunkte. Angaben über die mit der Marke „ORANGE LABS“ erzielten Umsätze und deren Verteilung auf die jeweiligen Dienstleistungen liegen nicht vor. Die Unterlagen (Bl. 89 RA, 177, 178 GA), wonach ORANGE LABS der Name eines weltweiten Netzwerkes mit Zugang zu 5.000 Mitarbeitern (davon 3.500 Forschern) und Forschungseinrichtungen ist, genügen nicht, da sie nicht auf die Europäische UNION bezogen sind und auch nicht erkennbar ist, ob es sich um ein firmeninternes Netzwerk oder ein Netzwerk mit Zugang für Externe handelt.

e)

Die angegriffene Marke hält den deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke „ORANGE LABS“ noch ein, der wegen der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderlich ist.

aa)

Sie besteht aus der Wortkombination „orange effect“.

„effect“ ist die englische Schreibweise des auch im Deutschen verwendeten Begriffs „Effekt“ mit der Bedeutung „Wirkung, Auswirkung, Gültigkeit“. Es wird in der englischen Sprache auch als Verb „to effect“ mit der Bedeutung „bewirken“ benutzt. Der Begriff „Effekt“ ist zwar nicht unmittelbar beschreibend für die im Streit stehenden Dienstleistungen. Das Publikum ist aber gerade im Bereich der Werbe-

dienstleistungen an die werbende Verwendung „mit Effekt“ gewöhnt. Dabei wird der Begriff „Effekt“ auch isoliert, in erster Linie aber mit zusätzlichen Angaben über die Art des Effekts (Lichteffect, Aha-Effekt, Lerneffekt) verwendet.

Die beiden Wortelemente verbinden sich zu dem Gesamtbegriff „orange effect“ mit der deutschen Bedeutung „Orangeneffekt“ oder „orangefarbener Effekt“, der eigentümlich wirkt. Auch wenn man von „Farbeffekten“ spricht, ist die Verwendung des Begriffs „Effekt“ mit bestimmten Farben, etwa „Orange-Effekt“, „Rot-Effekt“ oder „Blau-Effekt“ lexikalisch noch nicht nachweisbar. Sie findet sich aber gelegentlich im allgemeinen Sprachgebrauch, wie sich aus den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchebelegen des Senats ergibt. „Orange-Effekt“ beschreibt in der Alltagssprache eine ungewollte Nebenwirkung von Selbstbräunungsmitteln. Der Begriff „Orangeneffekt“ wird im Bereich der Lackverarbeitung benutzt zur Beschreibung von farbusabhängigen Verlaufstörungen, sogenannten Spritznarben, zumeist hervorgerufen durch Verwendung ungeeigneter Verdünnungen ([www.ch-coatings.ag](http://www.ch-coatings.ag)), die an die Oberfläche einer Orange erinnern. Im Englischen wird dieser eventuell auch beabsichtigt hervorgerufene Effekt als „orange peel effect“ bezeichnet ([en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org)). Für die beanspruchten Dienstleistungen hat die Wortkombination jedoch keine sinnvolle Bedeutung.

bb)

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechs-

lungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Eine Prägung der angegriffenen Marke durch das gemeinsame Element „Orange“ ist weder in klanglicher noch in schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht gegeben. Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch ein einzelnes Element kann nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Elemente für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 598,599 – Kleiner Feigling). Im Übrigen bleibt es bei dem Grundsatz, dass auch kennzeichnungsschwache Elemente in den Ähnlichkeitsvergleich einzubeziehen sind. Dies muss insbesondere dann gelten, wenn sich die Begriffe zu einem Gesamtbegriff verbinden und nicht lediglich isoliert nebeneinander stehen. Das Element „effect“ in der jüngeren Marke wird von den angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung nicht vernachlässigt werden. Denn das Element „Orange“ verbindet sich mit dem Begriff „effect“ zu einem Gesamtbegriff.

cc)

Eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Gesamtzeichen besteht nicht. Die Vergleichsmarken „orange effect“ und „ORANGE LABS“ stimmen zwar in dem ersten Wortelement und damit in den ersten sechs Buchstaben überein, sie unterscheiden sich aber in dem folgenden Wortelement. Während die jüngere Marke aus weiteren sechs Buchstaben besteht, weist die Widerspruchsmarke nur vier weitere Buchstaben auf, die zudem von den Buchstaben der jüngeren Marke vollständig abweichen. Dadurch ist das Schriftbild der jüngeren Marke länger als das der Widerspruchsmarke. Auch wenn man berücksichtigt, dass das Publikum dem Wortanfang größere Aufmerksamkeit entgegenbringt als den übrigen Teilen des Be-

griffs, unterscheiden sich diese doch so deutlich voneinander, dass eine unmittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt.

dd)

Eine klangliche Ähnlichkeit scheidet aus den gleichen Gründen aus. Zwar wird das erste Wortelement „Orange“ wegen der nachfolgenden englischen Begriffe in beiden Marken gleichermaßen englisch ausgesprochen, „effect“ und „LABS“ unterscheiden sich jedoch sowohl in der Buchstabenfolge als auch in Länge wesentlich voneinander. Während der zweisilbige Begriff „Effect“ mit einem Vokal beginnt, der als „i“ ausgesprochen wird, und auf den ein weiterer Vokal „e“ folgt, enthält der einsilbige Begriff „LABS“ klanglich nur einen Umlaut „ä“, der zudem nicht am Anfang, sondern in der Mitte des Wortes steht. Die Konsonanten des Wortes „...ff...ct“ werden kurz und stimmlos ausgesprochen, während die Konsonanten des Wortes „LABS“ „L“ und „B“ weich klingen. Besonders markant tritt das „S“, ein Zischlaut, am Ende des Wortes „LABS“ hervor.

ee)

Auch begrifflich besteht keine Ähnlichkeit. Die Wortkombination „orange effects“ ruft die unbestimmte Vorstellung eines Licht- oder Farbeffektes hervor, dagegen vermittelt der Begriff „ORANGE LABS“ das Bild von in Orangefarben gehaltenen oder mit Orangen ausgestatteten Laboren.

f)

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation gemäß der THOMSON LIFE-Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f.) scheidet ebenfalls aus. Diese setzt voraus, dass das ältere Zeichen in dem jüngeren Zeichen enthalten ist und dort neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem bekannten Stammbestandteil der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Daran fehlt es hier. Denn die ältere Marke ist nicht vollständig in der jüngeren Marke enthalten und wird dort auch nicht mit einem Unternehmenskennzeichen, einer bekannten Marke oder einem bekannten Stammbestandteil des Serienzeichens der Inhaber der jüngeren Marke kombiniert.

g)

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ebenfalls nicht gegeben. Diese setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenden Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (BGH GRUR 2008, 258, 261 Rdnr. 31; GRUR 2009, 672, 676 Rdnr. 39 – Metrobus). Die zur Verwechslung führende Zeichenserie, in die sich das jüngere Zeichen einfügt, muss bereits bei Anmeldung des jüngeren Zeichens tatsächlich benutzt sein (EuGH GRUR 2008, 343, 346 (Nr. 64) II Ponte Finanziaria Spa/HABM). Berücksichtigungsfähig sind jedoch nur solche Zeichen, die bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke tatsächlich benutzt wurden. Denn nur wenn diese Zeichen tatsächlich auf dem Markt auftreten, können sie dem Publikum bekannt sein mit der Folge, dass es auch das jüngere Zeichen irrtümlich der Markenfamilie zuordnet.

Trotz entsprechender Hinweise in dem angegriffenen Beschluss hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht hinreichend vorgetragen, welche ihrer Marken tatsächlich benutzt werden. Zwar geht der Senat aufgrund der vorgelegten Unterlagen davon aus, dass die zweite Widerspruchsmarke, die Gemeinschaftsmarke „ORANGE“ europaweit im Bereich der Mobilfunkleistungen seit Jahren intensiv genutzt wird. Die Marke „ORANGE LABS“ kommt aber als benutzter Teil einer Markenserie nicht in Betracht, da aus den Unterlagen nicht erkennbar ist, ob das unter diesem Namen betriebene Netzwerk der Beschwerdeführerin nur firmenintern benutzt wird oder als Dienstleistung auch Dritten entgeltlich zur Verfügung gestellt wird und inwieweit dies auf dem Gebiet der Union geschieht. Daher kommt sie als Bestandteil einer benutzten Markenfamilie ebenfalls nicht in Betracht. Für die Benutzung der Marke „Orange Advertising Network“ (Bl. 237-240) fehlen An-

gaben zum Zeitpunkt der Nutzung. Sie ist erst im Jahr 2012 angemeldet und eingetragen worden, gehörte also bei Anmeldung des jüngeren Zeichens im Jahr 2009 noch nicht zur Markenfamilie der Beschwerdeführerin und kann deshalb als Bestandteil einer Markenserie ebenfalls nicht berücksichtigt werden.

Glaubhaft gemacht ist dagegen die inländische Benutzung der Marke „Orange Business Services“ seit 2006 im Bereich IT-Leistungen, wobei das Zeichen auch als Firmenkennzeichen benutzt wird.

In diese benutzte Markenfamilie aus „ORANGE“ und „Orange Business Services“ reiht sich die jüngere Marke „orange effect“ jedoch nicht ohne weiteres ein. Zwar ist auch hier der Stammbestandteil „Orange“ vorangestellt, es folgt aber mit dem Begriff „effect“ eine unklare Angabe, die anpreisend wirkt, ohne Aussagen über die Art der Dienstleistungen zu treffen. Demgegenüber ist das Stammzeichen „Orange“ in „Orange Business Services“ mit einer eindeutigen Sachangabe kombiniert.

h)

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Sie setzt voraus, dass die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Davon ist auszugehen, wenn sich die ältere Marke zu einem Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (BGH GRUR 2004, 865, 867 – MUSTANG). Das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Markenteils allein genügt jedoch nicht zur Begründung der Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Nur wenn die ältere Marke in ihrer Gesamtheit oder jedenfalls die Gesamtheit der am Zeichenvergleich teilnehmenden Elemente in der jüngeren Marke enthalten und Firmenschlagwort sind, ist es gerechtfertigt, aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Denn auch hier ist der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass

bloße gedankliche Assoziationen zur Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht ausreichen (Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rdnr. 475). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Zwar hat sich das Element „ORANGE“ aufgrund der hervorragenden Stellung der Unternehmensgruppe France Telecom unter den Marktführern der europäischen Mobilfunkanbieter auch im Inland zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen dieses Konzerns entwickelt. Dies gilt jedoch nicht für die Widerspruchsmarke „ORANGE LABS“, die auch nicht vollständig in der jüngeren Marke enthalten ist.

2.

Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke „ORANGE“

Die angegriffene Marke ist jedoch aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 8 164 758 „ORANGE“ gemäß §§ 125 b Nr 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 51 Abs. 1 MarkenG zu löschen.

a)

Ausgehend von der Registerlage besteht zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „ORANGE“ zum Teil Identität, zum Teil enge Ähnlichkeit und im Übrigen durchschnittliche Ähnlichkeit.

aa)

In beiden Verzeichnissen identisch enthalten sind die Dienstleistungen „*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung*“.

bb)

Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Marketing [Absatzforschung]; Marketingberatung; Werbung zur Kommunikation mit dem Verbraucher*“ und den Widerspruchsdienstleistungen „*Werbung; Förderung der geschäftlichen Aktivitäten*“ besteht ebenfalls Identität.

cc)

Die Dienstleistung der jüngeren Marke *„Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]“* stimmt mit der Dienstleistung *„Information und Beratung für potentielle Käufer von Handelswaren und Waren“* überein. Denn die Käufer von Waren können auch Verbraucher sein.

dd)

Die Dienstleistungen der jüngeren Marke *„Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Unternehmensberatung“* weisen enge Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen *„Förderung der geschäftlichen Aktivitäten, Organisation von Geschäftseinführungen, Erstellung von Geschäftsprognosen, Informationen und Beratung in Bezug auf das Angebot von und die Verkaufsförderung für Waren sowie zur Auswahl und Ausstellung von Waren“* auf. Diese Beratungsleistungen bestehen auch in der Erstellung von Geschäftsprognosen und können sich auf das Warenangebot und die Verkaufsförderung beziehen. Zudem werden Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und die vollständige Übernahme der Organisation von Unternehmensaktivitäten häufig alternativ aus einer Hand angeboten.

ee)

Hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen der Dienstleistung der angegriffenen Marke *„sozialwissenschaftliche Beratung“* und der Dienstleistung der älteren Marke *„Informationen und Beratung in Bezug auf das Angebot von und die Verkaufsförderung für Waren sowie zu Auswahl und Ausstellung von Waren“*, weil die Wahl des Sortiments auch von der gesellschaftlichen Zusammensetzung der angesprochenen Kundenkreise abhängt.

ff)

Da technologische Dienstleistungen Informationen über Telekommunikationsmittel zum Inhalt haben können, ist eine enge Ähnlichkeit auch zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke *“technologische Dienstleistungen, technische Beratung, Dienstleistungen eines Ingenieurs, insbesondere Produktentwicklung, Recherchedienste für Dritte bezüglich neuer Produkte, Erstellung von technischen Gutachten“* und der Widerspruchsdienstleistung *„Informationen über Telekommunikationsmittel“* anzunehmen. Denn diese technologischen Dienstleistungen können Informationen über Telekommunikationsmittel zum Inhalt haben.

gg)

Durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den übrigen in der Klasse 42 von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen *„Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software; Produktentwicklung; Produktentwicklung, Entwicklungsdienste für Dritte bezüglich neuer Produkte“* und den Widerspruchsdienstleistungen *„Datenbank- und Datenverarbeitungsleistungen“*, weil letztere zu Forschungs-, Entwicklungs- und Analysezwecken erbracht werden können.

b)

Maßgebliche Verkehrskreise der zu vergleichenden Dienstleistungen sind überwiegend Fachverkehrskreise, die sich aus Unternehmern und leitenden Angestellten von Unternehmen sowie Wissenschaftlern zusammensetzen, sowie die Allgemeinheit der Verbraucher. Da diese den angebotenen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen, vermindert sich der zwischen den Marken wegen der engen Ähnlichkeit der Dienstleistungen von der jüngeren Marke einzuhaltende hohe Abstand, sodass ein deutlicher Abstand erforderlich ist.

c)

Dieser Abstand erhöht sich für die Dienstleistungen der Telekommunikation und Datenverarbeitung durch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Sie ist von Haus aus durchschnittlich und für diese Dienstleistungen durch intensive Benutzung gesteigert.

aa)

Das Wort „ORANGE“ besitzt für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Denn weder die Farbe noch die Frucht Orange haben einen sachlichen Bezug zu ihnen. Wegen der fehlenden Bekanntheit der Städte mit Namen Orange ist auch nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Wort als geografischen Herkunftshinweis auffassen werden.

bb)

Die Kennzeichnungskraft der Marke ist aber durch intensive Benutzung erhöht. Aus den vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass die Unternehmensgruppe der Beschwerdeführerin jedenfalls mit der Marke und dem Unternehmenskennzeichen „ORANGE“ in weiten Teilen Europas seit Jahren über hohe Marktanteile im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen verfügt (M... 2009 Belgien ... %, Frankreich ... %, Großbritannien ... %, Österreich ... %, Polen ... %, Schweiz ... %, Slowakei ... %, Spanien ... %, Bl. 223 ff GA). Die Beschwerdeführerin tritt auf dem Markt in erster Linie mit einer Wort-Bildmarke bestehend aus einem orangefarbenen Quadrat mit dem in der Farbe weiß auf der Unterkante des Quadrats positionierten Begriff „orange“ auf, die Marke „ORANGE“ wird aber auch ohne Grafik verwendet. Zudem vermittelt die Benutzung als Unternehmenskennzeichen insbesondere bei Dienstleistungen die gesteigerte Verkehrsbekanntheit auch der gleichlautenden Dienstleistungsmarke. Denn das Publikum ist bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese mit Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH GRUR 2009, 484, 487 RdnrNr. 29 - Metrobus). Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin auf dem inländischen Markt nur mit ihrer Marke „Orange

Business Services“ auftritt, steht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht entgegen, da für die Kennzeichnungskraft der Gemeinschaftsmarke auf das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzustellen ist und mit der Präsenz in mehreren Ländern der Gemeinschaft wesentliche Teile der Gemeinschaft erfasst sind.

Die gesteigerte Verkehrsbekanntheit erstreckt sich auf Dienstleistungen der Bereiche Telekommunikation, EDV und Internet. Ausgehend davon, dass die Verkehrsbekanntheit auch auf eng verwandte Dienstleistungen ausstrahlt, erfasst die erhöhte Kennzeichnungskraft auch die Informationsdienstleistungen in diesem Bereich. Die übrigen im Streit stehenden Dienstleistungen werden von der gesteigerten Kennzeichnungskraft jedoch nicht erfasst, da insoweit kein enges Näheverhältnis zur Telekommunikation besteht.

d)

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen besteht nicht.

aa)

Den wegen der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der zum Teil erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen hohen Abstand zu der älteren Marke hält die jüngere Marke „Orange Effect“ im unmittelbaren Ähnlichkeitsvergleich ein.

Die ältere Marke ist in dem jüngeren Zeichen identisch enthalten und dort mit dem befügten Element „effect“ kombiniert. Grundsätzlich sind die Marken bei der Prüfung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Für eine Prägung der jüngeren Marke durch den Begriff „ORANGE“ ist wie bereits ausgeführt, kein Raum. Er steht schon optisch gleichgewichtig neben dem Element „effect“ und verbindet sich zu mit ihm zu einem eigentümlichen Gesamtbegriff, sodass das Element „effect“ in der Wahrnehmung nicht vollständig zurücktritt. In ihrer Gesamtheit ist die Wortkombination „Orange Effect“ länger als die Ein-

wortmarke „ORANGE“. Beide Zeichen stimmen zwar in dem ersten Worтеlement überein, auf dem der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit des Publikums liegt. Durch das Element „Effect“ ist die jüngere Marke jedoch sowohl bildlich als auch klanglich länger als die ältere. Eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit besteht nicht. Auch begrifflich besteht keine Übereinstimmung zwischen „ORANGE“ und „Orange Effect“.

bb)

Eine Verwechslungsgefahr aufgrund von Marken usurpation nach der Rechtsprechung des EuGH zu T1... kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwar ist die ältere Marke identisch in die jüngere übernommen. Der hinzugefügte Wortbestandteil ist jedoch weder ein Firmenname, ein Firmenschlagwort noch ein unternehmensbezogener Hinweis anderer Art, etwa ein Serienzeichen oder eine Dachmarke der Inhaber der jüngeren Marke. Die Beifügung eines sonstigen Bestandteils genügt zur Bejahung der Marken usurpation nicht (BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 17 - OFF ROAD). Auch fehlt es an einer selbständig kennzeichnenden Stellung, da beide Begriffe aufeinander bezogen wahrgenommen werden.

cc)

Hier ist aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 - Mustang). Dies ist vorliegend der Fall. „Orange“ ist das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin und über die ebenfalls zu der Konzerngruppe France Telecom gehörende Orange Business Services GmbH, die

nach den vorgelegten Unterlagen seit Jahren über eine große Marktpräsenz im Bereich von unternehmensbezogenen IT Dienstleistungen verfügt, auch Firmenschlagwort für die unternehmensbezogenen Dienstleistungen dieser Gruppe. Daher besteht die Gefahr, dass das angesprochene Fachpublikum die Marken zwar nicht unmittelbar verwechseln, aber annehmen wird, dass die jüngere Marke in wirtschaftlicher Verbindung mit dem älteren Unternehmen steht.

Für eine von § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abweichende Kostenentscheidung bestand kein Anlass.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu