



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 557/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 102 062

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent und Markenamts vom 22. März 2019 in der Hauptsache aufgehoben. Wegen der Widersprüche aus den Marken UM 012 894 961 und UM 005 746 359 wird die Löschung der Marke 30 2017 102 062 angeordnet.

Gründe

I.

Das am 28. Februar 2017 angemeldete Wort-/Bildzeichen



ist am 21. März 2017 unter der Nr. 30 2017 102 062 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9: CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware;

Klasse 35: Werbung; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten über das Internet; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen über das Internet; Vermarktung von Software, nämlich Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Software/Betrieb von elektronischen Märkten im Internet, nämlich online Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und Dienstleistungen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Computersoftware und -hardware; Onlinehandelsdienstleistungen in den Bereichen Computerhardware und -software; Preisvergleichsdienste;

Klasse 42: Bereitstellen einer Vertriebsplattform im Internet; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; IT-Beratungs-, Auskunft- und Informationsdienstleistungen; Computer-Softwareberatung.

Gegen die Eintragung der am 21. April 2017 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin als Inhaberin der prioritätsälteren, am 21. Mai 2014 angemeldeten und am 6. November 2014 unter der Nummer 012 894 961 eingetragenen Unionsmarke



und der prioritätsälteren, am 9. März 2007 angemeldeten und am 31. Juli 2008 unter der Nummer 005 746 359 eingetragenen Unionsmarke

SWOODOO

am 12. Juli 2017 Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke UM 012 894 961 genießt Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Kommerzielle Online-Vermittlungsdienste für Reisende; Preisvergleichsdienste; Bereitstellung von Online-Preisvergleichen für Reisen, Beförderungsleistungen und Unterkünfte; Bereitstellung von Online-Informationen für Dritte, nämlich Anzeigen und Gesuche.

Klasse 39: Agenturdienste zur Buchung von Reisen; Reservierungsdienste [Reisen]; Bereitstellung von Informationen über Flüge und Reisen; Bereitstellung von Informationen über weltweite Computernetze, nämlich Bereitstellung von Suchdiensten für Reise- und Beförderungskataloge, Reise- und Beförderungsinformationen und ähnliche Themen sowie zur Reservierung und Buchung von Reisen und Beförderungsleistungen; Bereitstellung von Websites zur Buchung und Reservierung von Reisen und Beförderungsleistungen; Bereitstellung eines Online-Reiseinformationsverzeichnisses im Internet; Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Verzeichnisses mit Reiseinformationen zum Abrufen von Daten und Informationen durch Dritte über das Internet.

Klasse 42: Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Bereitstellung einer Internet-Suchmaschine zur Suche nach und zum Vergleich von Preisen und Bewertungen für Reise-, Beförderungs- und Unterkunftsreservierungen.

Klasse 43: Dienstleistungen von Reisebüros in Bezug auf die Vermittlung und Reservierung von Unterkünften; Dienstleistungen zur Buchung von Hotels zeitweiligen Unterkünften und Restaurants, einschließlich Reservierungen über das Internet; Bereitstellung von Informationen über Hotels und Unterkünfte für Reisen im Internet; Bereitstellung von Informationen über weltweite Computernetze, nämlich Bereitstellung von Suchmaschinendiensten für Unterkunftsangebote, Unterkunftsinformationen und ähnliche Themen und zur Durchführung von Reservierungen und Buchungen für Unterkünfte; Bereitstellung von Websites zur Buchung und Reservierung von Unterkünften.

Die Widerspruchsmarke UM 05 746 359 genießt Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung; Büroarbeiten; Werbung; Zusammenstellung von verschiedenen Waren, nämlich von Reiseaccessoires, Koffern, Taschen, Rucksäcken, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhwaren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, einschließlich dieser Waren anderer Anbieter, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren über eine auf Reisen spezialisierte Internetwebsite zu ermöglichen; Datenbankverwaltung; Zusammenstellung von Werbeanzeigen zur Verwendung als Web-Seiten; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet; Zusammenstellen, Systematisieren, Speichern, Analysieren und Abfragen von Daten und Informationen; Unternehmensverwaltung für die Verarbeitung von im Internet getätigten Verkäufen; Information und Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen über ein weltweites Computernetz in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen; Marktforschung; Nachforschung in Geschäftsangelegenheiten; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung des Benutzerzugangs zum Internet und zu anderen Computernetzen; Bereitstellung des Zugangs zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Computernetzen einschließlich Internet zur Ermöglichung von elektronischem Handel und Einkauf; Empfang und Austausch von Informationen, Nachrichten, Text, Ton, Bildern und Daten; Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail; Teletextdienste; interaktive Videotextdienste; Nachrichten und Presseagenturdienste; Übermittlung von Nachrichten; Kommunikation durch und/oder zwischen Computern und Computerterminals; computergestützte Übertragung von Informationen, Nachrichten, Text, Ton, Bild, Daten sowie von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Bereitstellung des Zugangs zu Informationen, Text,

Ton, Bildern und Daten über Kommunikations- und Computernetze; Bereitstellung des Zugangs zu einem Kommunikations- oder Computernetz; Übertragung und Anzeige von Informationen aus einer Computerdatenbank; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Datenkommunikation; Fernschreib-, Telegraf-, Mobiltelefon- und Telegrammdienste; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Information und Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Buchung von Reisen; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Agenturdienste zur Buchung von Reisen; Ticketreservierung (Reisen); Veranstaltung von Ausflügen; Reiseorganisation; Touristenbüro; Dienstleistungen eines Fremdenverkehrsbüros; Reiseagenturen; Reisereservierungen; Bereitstellung von computergestützten Reise- und Reservierungsdienstleistungen; Beförderung von Personen und Gepäck, insbesondere mit Flugzeugen; Vermittlung von (Flug-)Reisen mittels einer elektronischen Suchmaschine; Vermittlung von Verkehrsleistungen (ausgenommen Zimmerreservierung in Hotels und Pensionen); Organisation von Flügen, Kreuzfahrten und Reisen; Reisebegleitung und Besichtigungen; Zustelldienste; Lagerung von Waren und Vermietung von Lagerhäusern; Informationen in Bezug auf die Vermietung von Fahrzeugen; Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen über ein weltweites Computernetz.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Wartung, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Computersystemanalysen; Computervermietung; Vermietung von Computerhardware und -software; Wiederherstellung von Computerdaten; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Betrieb von Internet-Suchmaschinendiensten; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung;

Bereitstellung von Speicherplatz auf Websites für die Werbung für Waren und Dienstleistungen.

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Bereitstellung von Unterkünften; Vermittlung von Ferienunterkünften; Hotelreservierungsdienste; Dienstleistungen in Bezug auf die Verpflegung mit Speisen und Getränken in Hotels, Pensionen, Touristencamps, Touristenhäusern, Touristenranches, Villen, Ferienhäusern, Appartements, Herbergen und Frühstückspensionen; Restaurantreservierungen; Hotelrestaurantreservierungen; Online-Reservierung von Tischen (Plätzen) in Restaurants einschließlich Tischen (Plätzen) in Hotelrestaurants; Bereitstellung von Online-Informationen über Restaurants, auf die über eine Computerdatenbank oder das Internet oder über ein Mobiltelefon unter Verwendung der WAP-Technologie zugegriffen werden kann; Bereitstellung von Restaurantspeisekarten, einschließlich Speisekarten von Hotelrestaurants, auf die über eine Computerdatenbank oder das Internet oder über ein Mobiltelefon unter Verwendung der WAP-Technologie zugegriffen werden kann; telefonische Buchungen in Bezug auf Restaurants und Hotelrestaurants; Informationen und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen über ein weltweites Computernetz in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit einem Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 22. März 2019 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angegriffene Marke ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichsprodukten den strengen Anforderungen an den Zeichenabstand gerecht werde. Die von den Kollisionszeichen jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch und teilweise ähnlich, wobei der genaue Grad der Produktähnlichkeit im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben könne. Beim klanglichen Zeichenvergleich sei von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass

bei aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marken der Wortbestandteil den Gesamteindruck präge, weil dieser die einfachste Möglichkeit biete, die Marke zu benennen. Der Wortbestandteil „.com“ der Widerspruchsmarke UM 012 894 961 sei als geläufige Top-Level-Domain ebenfalls nicht geeignet, das Zeichen mitzuprägen. Die Vergleichszeichen stünden sich damit klanglich wie „sowidoo“ und „swoodo“ gegenüber und stimmten in ihrem jeweiligen Anfangsbuchstaben sowie in der Wortendung „doo“ überein. Diese Übereinstimmungen hoben sich jedoch im klanglichen Gesamteindruck aufgrund der gleichfalls vorhandenen Unterschiede auf. Die zusätzliche Zwischensilbe „wi“ sei nur in der angegriffenen Marke vorhanden, so dass sich die Zeichen in der Silbenzahl, im Sprechrhythmus sowie in der für den klanglichen Gesamteindruck besonders bedeutsamen Vokalfolge („o-i-oo“ / „oo-oo“) noch hinreichend deutlich voneinander unterschieden. Bei der zusätzlichen Silbe „wi“ in der jüngeren Marke handle es sich auch nicht um eine unbetonte und deswegen im klanglichen Gesamteindruck zu vernachlässigende Zwischensilbe. Vielmehr Sorge der Eingangskonsonant „w“ gemeinsam mit dem nachfolgenden hellen Vokal „i“ für eine klangliche Zäsur zwischen der zweiten und der dritten Sprechsilbe. Die Doppelvokale „oo-oo“ in den Widerspruchszeichen würden langgezogen betont, wohingegen in der angegriffenen Marke die drei Sprechsilben zu einer einheitlichen Lautfolge verschmelzen würden. Auch eine hinreichende schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sei nicht gegeben. Trotz des identischen Anfangsbuchstabens sowie der übereinstimmenden Endung „doo“ führe die zusätzliche Zwischensilbe in der angegriffenen Marke noch zu einer hinreichend deutlichen Differenz in der Umrisscharakteristik. Dazu komme der Umstand, dass die angegriffene Marke ein auffälliges grafisches Element aufweise, welches einer schriftbildlichen Markenähnlichkeit entgegenwirke. Da es sich bei den Vergleichszeichen (im Wortbestandteil) um Fantasiebezeichnungen handle, sei auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit zu verneinen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Ausgehend von einer allenfalls durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sowie identischen bzw. hochgradig ähnlichen Vergleichsprodukten halte die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr ein. Entgegen der Annahme der Markenstelle seien die Vergleichszeichen hochgradig ähnlich, insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht. Denn die Umrisscharakteristik eines Zeichens werde durch die Wortanfänge und die Wortenden stärker geprägt als durch die Buchstaben in der Wortmitte. Vorliegend unterschieden sich die Vergleichszeichen nur in der Wortmitte geringfügig. Zudem würden lange Wortzeichen, wie die hier vorliegenden, eher verwechselt als kurze Marken. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei zudem beim schriftbildlichen Zeichenvergleich das Bildelement der angegriffenen Marke zu vernachlässigen, da es sich bei diesem lediglich um eine nichtssagende Verzierung handle. Die Vergleichsmarken seien auch in klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Insoweit sei die Markenstelle zwar zutreffend von dem Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich der Verkehr bei den sich gegenüberstehenden Zeichen an den jeweiligen Wortbestandteilen orientieren werde und dass der Zusatz „.com“ beim Zeichenvergleich zu vernachlässigen sei. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne jedoch eine relevante klangliche Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden. Die in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Mittelsilbe werde nämlich nicht weiter auffallen. Der klangliche Unterschied der Zeichen könne insbesondere bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen überhört werden. Weiterhin seien die Zeichen in konzeptioneller Hinsicht hochgradig ähnlich, wobei eine Zeichenähnlichkeit in dieser Hinsicht gleichfalls geeignet sei, die Gefahr von Verwechslungen zu begründen. Insoweit wirke sich vorliegend gerade der Umstand verwechslungsfördernd aus, dass es sich bei den Vergleichszeichen jeweils um Fantasiebezeichnungen handle. Denn ohne einen sofort erfassbaren Sinngehalt falle es dem Verkehr schwerer, konzeptionell ähnliche Zeichen zu unterscheiden. Dies betreffe insbesondere die versehentliche fehlerhafte Eingabe der Markenwörter in Internet-Suchmaschinen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2019 in der Hauptsache aufzuheben und die Marke 30 2017 102 062 aufgrund des Widerspruchs aus den Marken UM 012 894 961 und UM 005 746 359 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und identischen bis zumindest durchschnittlich ähnlichen Vergleichsprodukten hält die angegriffene Marke den gebotenen Zeichenabstand nicht mehr ein. Zwischen den Vergleichsmarken besteht daher Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen war.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1.1 Beim Vergleich der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind. Die Kollisionszeichen können sich damit im Verkehr teilweise auf identischen, teilweise auf hochgradig ähnlichen und teilweise auf durchschnittlich ähnlichen Produkten begegnen.

Eine Ähnlichkeit der 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 ergänzende 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 (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Für die Frage der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist trotz der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware im Grundsatz auf die entsprechenden Kriterien bei der Beurteilung von Waren untereinander abzustellen. Maßgeblich ist dabei vor allem, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, etwa, weil sie auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).

Die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Preisvergleichsdienste“ sowie der Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computer-Softwareberatung“ werden von den Vergleichszeichen identisch beansprucht. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 42 „IT-Beratungs-, Auskunfts- und

Informationsdienstleistungen; Computersoftwareberatung“ auf Seiten der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Klasse 42 auf Seiten der Widerspruchsmarke 005 746 359 „Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und Software“, die als Oberbegriff die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen vollständig umfassen.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke „CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger“ sind gegenüber den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 005 746 359 der Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung)“ zumindest durchschnittlich ähnlich, da die genannten Waren auch bespielte Datenträger umfassen. Da Computerprogramme häufig auf digitalen Aufzeichnungsträgern verkörpert in den Verkehr gebracht werden, handelt es sich aus Sicht des angesprochenen Verkehrs bei dem jeweiligen Computerprogramm und dem entsprechenden Datenträger im Kern um denselben Gegenstand.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke „Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware“ sind gegenüber den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke 005 746 359 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Wartung, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Computervermietung; Vermietung von Computerhardware und -software“ zumindest durchschnittlich ähnlich, da die Hersteller von Hard- und Software regelmäßig auch entsprechende Dienstleistungen anbieten. Zudem überschneiden sich der Verkauf und das Vermieten von Waren aus dem Bereich der Hard- und Software regelmäßig.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten über das Internet; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen über das Internet; Vermarktung von Software, nämlich Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Software/Betrieb von elektronischen Märkten im Internet, nämlich online Vermittlung von Verträgen für

Dritte über den An- und Verkauf von Waren und Dienstleistungen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten“ sind gegenüber den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke 012 894 961 „Kommerzielle Online-Vermittlungsdienste für Reisende; Unternehmensverwaltung für die Verarbeitung von im Internet getätigten Verkäufen; Information und Beratung in Bezug auf die vorstehende Leistung“ und der Widerspruchsmarke 005 746 359 der Klasse 38 „Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Computernetzen einschließlich Internet zur Ermöglichung von elektronischem Handel und Einkauf“ gleichfalls zumindest durchschnittlich ähnlich. Die genannten Dienstleistungen werden regelmäßig von denselben Unternehmen angeboten. So werden beispielsweise bei Auktionen im Internet auch „Pauschalreisen“ versteigert.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Computersoftware und -hardware; Onlinehandelsdienstleistungen in den Bereichen Computerhardware und -software“ sind gegenüber den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 005 746 359 der Klasse 38 „Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Computernetzen einschließlich Internet zur Ermöglichung von elektronischem Handel und Einkauf“ bzw. der Klasse 42 „Vermietung von Computerhardware und -software“ zumindest durchschnittlich ähnlich, da die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen dazu bestimmt sind, Groß-, Einzel- oder Onlinehandelsdienstleistungen zu ermöglichen. Weiterhin ergeben sich auch zwischen dem Handel mit Computern und Software gegenüber dem Vermieten dieser Waren häufig Überschneidungen im Hinblick auf die jeweiligen Herkunftsbetriebe.

Nichts Anderes gilt für die Dienstleistung der angegriffenen Marke der Klasse 42 „Bereitstellen einer Vertriebsplattform im Internet“ gegenüber den Dienstleistungen der Klasse 38 der Widerspruchsmarke 005 746 359 „Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Computernetzen einschließlich Internet zur Ermöglichung von elektronischem Handel und Einkauf“, da es sich um einander ergänzende und für denselben Zweck bestimmte Dienstleistungen handelt.

1.2 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich.

Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000, 73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007, 1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009, 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).

Das Wort „swoodoo“ ist eine Fantasiebezeichnung ohne sachbeschreibende Anklänge und weist damit eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Soweit in der Widerspruchsmarke UM 012 894 961 die Fantasiebezeichnung „swoodoo“ mit der bekannten Top-Level-Domain „.com“ kombiniert ist, steht dies der Annahme einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft nicht entgegen. Der Verkehr wird die Widerspruchsmarke als mehrteiliges bzw. zusammengesetztes Zeichen verstehen und sich im Hinblick auf die Herkunftsfunktion nur an dem Zeichenbestandteil „swoodoo“ orientieren. Hinweise auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken durch intensive Benutzung sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

1.3 Die Vergleichszeichen weisen nach Auffassung des Senats in klanglicher Hinsicht deutliche Übereinstimmungen auf, so dass der erforderliche Zeichenabstand von der angegriffenen Marke auch im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen nicht mehr eingehalten wird.

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

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass sich die Vergleichszeichen klanglich als „so - wi - doo“ und „swoo - doo“ gegenüberstehen, da sich der Verkehr bei den vorliegenden Wort-/Bildzeichen in klanglicher Hinsicht allein am jeweiligen Wortbestandteil orientieren wird. Die Bildelemente der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 012 894 961 sind gebräuchliche, rein dekorative grafische Elemente, die nichts Erkennbares darstellen, so dass der Wortbestandteil der Kollisionszeichen die einfachste Möglichkeit bietet, die Marken zu benennen. Weiterhin hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass der Wortbestandteil „.com“ der Widerspruchsmarke UM 012 894 961 als geläufige Top-Level-Domain ebenfalls nicht geeignet ist, das Zeichen mitzuprägen, so dass sich der Verkehr auch insoweit

nur an dem Zeichenbestandteil „swoodoo“ orientieren wird. Weiterhin ist davon auszugehen, dass zumindest ein entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs das Schlusszeichen des Wortelementes der angegriffenen Marke als Buchstaben verstehen wird, die lediglich in besonderer Weise grafisch ausgestaltet sind und nicht als mathematisches Unendlichzeichen. Hierfür spricht schon der Umstand, dass sich die angegriffene Marke leichter benennen lässt, wenn das Schlusszeichen wie ein doppeltes „o“ ausgesprochen wird. Soweit die Zeichen in dieser Form gegenübergestellt werden, überwiegen nach Auffassung des Senats im Ergebnis die klanglichen Übereinstimmungen, so dass der erforderliche Zeichenabstand – trotz der nicht in Abrede zu stellenden Unterschiede der Zeichen – nicht mehr gewahrt ist.

Auch wenn der Markenstelle dahingehend zuzustimmen ist, dass sich die Vergleichszeichen klanglich formal betrachtet in wesentlichen Kriterien unterscheiden, nämlich in der Vokalfolge und der Silbenzahl, so dass nach den üblichen Beurteilungskriterien nicht ohne Weiteres von einer relevanten Zeichenähnlichkeit auszugehen wäre, sind vorliegend gleichwohl die klanglichen Übereinstimmungen von ausschlaggebender Bedeutung. Ausgehend davon, dass zumindest ein ausreichend relevanter Teil des angesprochenen Verkehrs die angegriffene Marke wie „so - wi - do“ und die Widerspruchsmarken wie „swo - do“ aussprechen wird, sind die Vergleichszeichen in der ersten und in der letzten Silbe klanglich nahezu identisch. Die einzige insoweit bestehende klangliche Abweichung durch den in der ersten Silbe der Widerspruchsmarken zusätzlich enthaltenen klangschwachen Konsonanten „w“ kann leicht überhört werden, zumal dieser in der angegriffenen Marke ebenso vorhanden ist und sich dort nur an anderer Stelle befindet. Zudem wirkt sich vorliegend auch verwechslungsfördernd aus, dass der Verkehr Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet. Selbst für den Fall, dass der Verkehr den Doppelvokal „oo“ der Vergleichszeichen wie ein langgezogenes „u“ ausspricht, so dass sich die Vergleichszeichen wie „so - wi - duu“ und „swuu - duu“ gegenüberstehen, sind die jeweils erste und letzte Silbe der Zeichen klanglich stark aneinander angenähert. Darüber hinaus stimmen die Zeichen auch im Konsonantengerüst überein (s-w-d),

das vorliegend die klangliche Charakteristik der Vergleichszeichen wesentlich mitprägt. Demgegenüber reicht die nur in der angegriffenen Marke vorhandene Mittelsilbe „wi“ letztlich nicht mehr aus, um einen ausreichenden, die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden klanglichen Abstand herzustellen.

Die Frage der schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und die Prüfung einer konzeptionellen bzw. komplexen Zeichenähnlichkeit können nach der Bejahung der klanglichen Zeichenähnlichkeit als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung war nur hilfsweise von der vollumfänglich obsiegenden Widersprechenden gestellt worden. Die Durchführung der mündlichen Verhandlung erschien aus Sicht des Senats nicht erforderlich, § 69 Nr. 3 MarkenG.

3. Die Auferlegung von Kosten war bei der gegebenen Sachlage nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Kriener

Schödel

Nielsen