



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 172/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 20 004

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 24. April 2002 angemeldete farbige Zeichen



ist am 18. August 2002 für die Waren und Dienstleistungen

"Computerprogramme (gespeichert) für betriebswirtschaftliche Lösungen, Computersoftware (gespeichert) für betriebswirtschaftliche Lösungen, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Aktualisieren von Computersoftware, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Datenspeicherung, Design von Computersoftware, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, digitale

Datenaufbereitung, digitale Datenverarbeitung, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Kopieren von Computerprogrammen, Lizenzierung von Software, Pflege und Installation von Software, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computersoftware, Computerberatungsdienste, Computersystemdesign, Computersystemanalysen, Wiederherstellung von Computerdaten, Datenverwaltung auf Servern; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen ausschließlich für gewerbliche Kunden"

unter der Nummer 302 20 004 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. September 2002.

Dagegen hat die Inhaberin der am 14. November 1995 angemeldeten und am 18. März 1997 eingetragenen Marke 395 46 204

FOCUS

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren und Dienstleistungen

"Video-Kassetten, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Vermittlung und Vermietung von Sendezeiten gegen Entgelt für Andere, gewerbsmäßige Beratungsdienste (ausgenommen Unternehmensberatung) über die Ausgestaltung von Sendezeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur einschließlich Vermittlung und Durchführung sowie Pro-

duktion von Telekommunikations-, Hörfunk- und Fernsehwerbese-
sendungen auch im Online-Service; Marktforschung und -analyse;
Werbemittlung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Öffent-
lichkeitsarbeit und zugehörige Dienstleistungen; Vermittlung und
Durchführung von Werbeveranstaltungen; Produktion von Ton-
und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger“.

Die Teillöschung hinsichtlich der Waren

„Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Drucke-
reierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeit-
schriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien“.

der Widerspruchsmarke aufgrund eines gegen die Widerspruchsmarke seinerzeit
durchgeführten Widerspruchsverfahrens ist rechtskräftig, aber im Markenregister
noch nicht durchgeführt worden. Der Abschluss des Widerspruchsverfahrens hin-
sichtlich der Widerspruchsmarke erfolgte am 30. März 2004.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlüssen vom 13. Oktober 2004 und vom 13. Oktober 2005, von denen
letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch wegen fehlender
Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Hinsichtlich der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen sei von
der Registerlage auszugehen, denn die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der
angegriffenen Marke sei unzulässig, da sich die Widerspruchsmarke noch in der
Benutzungsschonfrist befinde. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Com-
puterprogramme- und -software für betriebswirtschaftliche Lösungen für gewerbli-
che Kunden seien jedenfalls mit den Waren „Videokassetten“ und „Druckereier-
zeugnisse“ der Widerspruchsmarke höhergradig ähnlich. Die originäre Kennzeich-
nungsschwäche des Wortes „Focus“ sei jedenfalls für den Bereich der Druckerei-

erzeugnisse durch Benutzung als überkompensiert anzusehen. Aus einer Marktanalyse der Widersprechenden ergebe sich, dass die Marke eine sehr hohe Bekanntheit im Zeitschriftensektor erziele und die Kennzeichnungskraft als erhöht anzunehmen sei. Die sich daraus ergebenden strengen Anforderungen an den Abstand hielten die Marken jedoch ein. Die von den beiderseitigen Waren angesprochenen Verkehrskreise seien nur gewerbliche Kunden. Bei diesen könne eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber den Unterschieden zwischen den Marken vorausgesetzt werden. In ihrer visuellen und klanglichen Gesamtheit seien sich beide Marken schon wegen der in der jüngeren Marke enthaltenen deutlichen grafischen Ausgestaltung sowie wegen des in der jüngeren Marke enthaltenen Mehrwortes „biz“ nur sehr entfernt ähnlich. Auch im Gesamteindruck seien die Marken nur entfernt ähnlich. Der Bestandteil „focu“ präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht. Selbst bei der - nach Auffassung der Erinnerungsprüferin nicht zutreffenden - Verkürzung auf „focu“ bestünden aber zwischen den Wörtern „focus“ und „focu“ noch deutliche Abweichungen, so dass insgesamt keine unmittelbare kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen in Verbindung-Bringens liege mangels ausreichender entsprechender Anhaltspunkte nicht vor.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es stünden sich zwei hochgradig ähnliche Zeichen gegenüber. Die Ausblendung des Bestandteils „biz“ in der angegriffenen Marke sei gerechtfertigt. „Die Top-Level-Domain „biz“ spiele bei der kennzeichenrechtlichen Bewertung keine Rolle. Es liege ein zumindest durchschnittlicher Grad an Warenähnlichkeit vor. Unter Berücksichtigung der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Dru-

ckereierzeugnisse könne an einem Vorliegen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht mehr ernsthaft gezweifelt werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die streitgegenständlichen Markennamen wiesen keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit auf. Es sei grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen. Die angegriffene Marke werde von den Verkehrskreisen einheitlich wahrgenommen. Die beiden Elemente „focu“ und „biz“ verschmolzen visuell und sprachlich. Die angegriffene Marke werde wie „FOCUBIZ“ ausgesprochen. Rein vorsorglich werde betont, dass selbst bei einer Verkürzung der Marke der Beschwerdegegnerin auf „focu“ aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung und unterschiedlichen Endbuchstaben zu der Widerspruchsmarke „FOCUS“ eine klare Abweichung bestehe. Bei der Widerspruchsmarke sei von einer Minderung der Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Marke „FOCUS“ werde in mehreren hundert Fällen in Anspruch genommen und von einer großen Anzahl dritter Markeninhaber gebraucht.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 14. Februar 2008 darauf hingewiesen, dass nach Aktenlage bei der Widerspruchsmarke 395 46 204 die Waren „Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien“ nicht berücksichtigt werden können, da diese Waren aufgrund eines rechtskräftigen Beschlusses zu löschen seien. Die Widersprechende könne aus diesen Waren keine Rechte herleiten, auch wenn die Löschung im Register offenbar versehentlich noch nicht vollzogen worden sei. Gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke 395 46 204 seien seinerzeit Widersprüche eingelegt worden, die zur teilweisen Löschung der Marke geführt haben. Wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 habe die Markenstelle u. a. auch die Waren „Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeug-

nissen, nämlich Druckschriften, Zeitschriften, Bücher“ versagt. Die Beschwerde der Inhaberin der damals angegriffenen Marke 39546204 habe insoweit keinen Erfolg gehabt. Lediglich soweit diese Waren wegen des Widerspruchs aus der Marke 1063539 zurückgewiesen worden seien, sei der Beschluss der Markenstelle aufgehoben worden. Aufgrund der Anschlussbeschwerde der aus der IR-Marke 539 480 Widersprechenden seien noch zusätzliche Waren versagt worden, so dass die noch eingetragenen Waren „Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien“ zu löschen seien und aus diesen Waren keine Rechte hergeleitet werden könnten.

Die Widersprechende hat hierzu nicht mehr Stellung genommen und die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in Bezug auf das Schreiben ihre Ansicht bekräftigt, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von der Registerlage auszugehen. Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede vor der Markenstelle war unzulässig, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat. Die Waren „Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien“ können jedoch nicht berücksichtigt werden, da diese Waren der Widerspruchsmarke aufgrund eines gegen diese seinerzeit durchgeführten Widerspruchsverfahrens zu löschen sind. Auch wenn es sich bei dem Widerspruchsverfahren um ein

registerrechtliches Verfahren handelt, und das Vorbringen der Beteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt ist, so dass darüber hinausgehende Argumentationen nicht zu berücksichtigen sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 42 Rdn. 42), ist die rechtskräftig angeordnete Löschung hinsichtlich der genannten Waren zu beachten, da diese das Registerrecht selbst betrifft (vgl. ähnlich gelagerte Fälle wie Verpflichtung zum Verzicht auf die Widerspruchsmarke durch einen Prozessvergleich, BGH Mitt. 2003,70 -TACO BELL - und Wegfall der Widerspruchsmarke durch rechtskräftige Löschung, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 42 Rdn. 51).

Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind einander im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG teilweise ähnlich.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Produkte (EuGH WRP 1998, 1165, 1166 Tz. 23 - Canon). Dabei ist für die Bejahung der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH WRP 1998, 1165, 1168 Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren und Dienstleistungen.

Die Waren und Dienstleistungen „Computerprogramme (gespeichert) für betriebswirtschaftliche Lösungen, Computersoftware (gespeichert) für betriebswirtschaftliche Lösungen, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Lizenzierung von Software, Vermietung von Computersoftware, alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen ausschließlich für gewerbliche Kunden“ sind den Waren „Video-Kassetten, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie“ ähnlich, da Software und bespielte Videokassetten austauschbare Waren sein können und einzelne Inhalte als Computerprogramme

oder als Videokassetten nebeneinander vom gleichen Betrieb angeboten werden können, sei es zum Kauf, sei es nur in Form einer Lizenz oder im Wege einer Vermietung. Dass Videokassetten mehr und mehr von anderen Datenträgern abgelöst werden, ändert an der Ähnlichkeit nichts.

Hinsichtlich der weiteren angegriffenen Dienstleistungen „organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Aktualisieren von Computersoftware, Datenspeicherung, Design von Computersoftware, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, digitale Datenaufbereitung, digitale Datenverarbeitung, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Kopieren von Computerprogrammen, Pflege und Installation von Software, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Computerberatungsdienste, Computersystemdesign, Computersystemanalysen, Wiederherstellung von Computerdaten, Datenverwaltung auf Servern; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen ausschließlich für gewerbliche Kunden“ erscheint eine Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen „Video-Kassetten, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Vermittlung und Vermietung von Sendezeiten gegen Entgelt für Andere, gewerbsmäßige Beratungsdienste (ausgenommen Unternehmensberatung) über die Ausgestaltung von Sendezeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur einschließlich Vermittlung und Durchführung sowie Produktion von Telekommunikations-, Hörfunk- und Fernsehwerbesendungen auch im Online-Service; Marktforschung und -analyse; Werbemittlung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Öffentlichkeitsarbeit und zugehörige Dienstleistungen; Vermittlung und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger“ der Widerspruchsmarke eher zweifelhaft. Es kann dahingestellt bleiben, ob hier teilweise - insbesondere mit der Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf

Ton- und Bildträgern der Widerspruchsmarke - noch eine entfernte Ähnlichkeit vorliegen könnte, denn eine Verwechslungsgefahr ist bei Vorliegen einer nur entfernten Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen erst recht ausgeschlossen, da eine solche bereits bei sich näher stehenden Waren und Dienstleistungen ausscheidet.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an, der allerdings auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 96 Rdn. 152).

In der Gesamtheit sind die sich gegenüberstehenden Marken deutlich verschieden. Während die Widerspruchsmarke ausschließlich aus dem Wort „FOCUS“ besteht, welches zudem einen unmittelbar erfassbaren Sinngehalt aufweist, ist die angegriffene Marke ein Wortbildzeichen, bei dem der graphisch ausgestaltete Wortbestandteil wie „fokubiz“/„focubis“ oder „focu Punkt biz“/„focu dot bis“ ausgesprochen wird. Die Unterschiede insbesondere in der Vokalfolge, Silbenzahl und Wortlänge zwischen diesen Zeichen sind weder zu überhören noch zu übersehen. Die aufgezeigten Unterschiede sind so deutlich, dass selbst aus der Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die angegriffene Marke nicht von dem Bestandteil „focu“ geprägt, welcher in der angegriffenen Marke zudem auch nicht als selbständig kennzeichnender Bestandteil wirkt. In der angegriffenen Marke stellt der graphisch gestaltete Bestandteil „biz“ sich nicht als Top-Level-Domain dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass „biz“ als Top-Level-Domain nicht so geläufig ist wie „.de“ oder „.com“ und auch die Ausgestaltung des Buchstabens „i“ als gelbes Häkchen davon wegführt, diesen Bestandteil in der angegriffenen Marke als Top-Level-Domain aufzufassen und in kennzeichenrechtlicher Hinsicht als unmaßgeblich anzusehen. Es können daher nicht lediglich die Bestandteile „focu“ und „Focus“ miteinander verglichen werden.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier zu berücksichtigenden Waren und Dienstleistungen eher unterdurchschnittlich ist, so dass auch geringere Unterschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. So ist zwar das Wort „Focus“ hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend, jedoch weist es stark auf etwas hin, was im Focus, also im Mittelpunkt der Beachtung steht, so dass seine Kennzeichnungskraft von Hause aus eher als schwach einzustufen ist. Hinzu kommt, dass es zahlreiche Drittmarken in unterschiedlichen Klassen mit diesem Bestandteil gibt, was für eine Originalitätsschwäche spricht, auch wenn über deren Benutzung im einzelnen nichts bekannt ist. Für eine erhebliche Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung kann hinsichtlich der hier zu berücksichtigenden Waren nicht ausgegangen werden. Waren wie „Druckereierzeugnisse, Zeitschriften“, für die das Wort „Focus“ wegen des Zeitschriftentitels bekannter ist, können in diesem Widerspruchsverfahren dagegen nicht berücksichtigt werden, da die Widerspruchsmarke hierfür - wie oben bereits ausgeführt - zu löschen ist.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens besteht ebenfalls nicht. Das Erkennen einer Zeichenserie setzt beim Verkehr Kenntnisse, Überlegungen und eine sorgfältige Prüfung der Kollisionszeichen voraus. Selbst identische Buchstabenfolgen legen noch nicht zwangsläufig den Gedanken an Serienmarken nahe. Vielmehr müssen sie nach Art eines eigenständigen Wortstamms hervortreten. Davon kann in der Regel bei unselbständigen Lautfolgen – wie hier „FOCU“ bezüglich der Widerspruchsmarke „FOCUS“- nicht ausgegangen werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 326).

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na