



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 4/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
2. Oktober 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 79 829**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 am 30. Oktober 2000 angemeldeten und am 30. November 2000 registrierten Marke 300 79 829

**FOCUS-MONEY SMS**

aufgrund der am 18. Mai 1984 eingetragenen Marke 1 063 539

**Focus**

Widerspruch erhoben worden.

Der Widerspruch richtete sich ursprünglich gegen „alle identischen oder ähnlichen Waren insbesondere Papier, Pappe“.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 6. November 2003 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass zwischen den Waren

der beiden Marken Identität im Bereich der Klasse 16 bestünde. Bei einer als normal einzuschätzenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei zur Vermeidung von Verwechslungen ein deutlicher Markenabstand erforderlich. Dieser läge jedoch vor. Die Marken begännen zwar identisch, die angegriffene Marke sei jedoch um die Wörter „MONEY SMS“ länger als die Widerspruchsmarke. Zu Verwechslungen könne es daher nur kommen, wenn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von ihrem Bestandteil „FOCUS“ geprägt würde. Dies sei jedoch nicht der Fall. Insbesondere durch den Bindestrich zwischen den beiden ersten Wörtern erscheine „FOCUS-MONEY“ als ein einheitlicher Ausdruck. Dies gelte umso mehr, als ihm auch ein begrifflicher Gehalt als Gesamtausdruck nämlich „Brennpunkt Geld“ zukomme. Da „MONEY“ zudem in Verbindung mit den Waren im Identitätsbereich keine beschreibende Bedeutung besitze, seien keine Gründe für eine Verkürzung der jüngeren Marke auf ihr Element „FOCUS“ ersichtlich. Zwischen den beiden Marken bestehe somit keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr gebe es keine Anhaltspunkte. Da keine Markenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „FOCUS“ bekannt sei, sei es nicht wahrscheinlich, dass die angegriffene Marke als ein Mitglied einer entsprechenden Markenserie verstanden werde.

Die Entscheidung wurde am 25. November 2003 an die damaligen Bevollmächtigten der Widersprechenden zugestellt. Am 27. Juni 2003 war bereits über das Vermögen der damaligen Widersprechenden das Insolvenzverfahren eröffnet worden, wie dem Senat aus einem Parallelverfahren bekannt geworden ist.

Die ursprünglichen Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden haben am 18. Dezember 2003 Beschwerde eingelegt.

Die damaligen Vertreter der Widersprechenden haben vorgetragen, dass der Insolvenzverwalter im Zeitraum zwischen Insolvenzeröffnung und der Übertragung der Widerspruchsmarke auf die jetzige Widersprechende sie bevollmächtigt habe, die Beschwerde einzulegen; sie legen ein entsprechendes Schreiben des Insolvenzverwalter vom 8. März 2005 vor.

In der Sache trägt die Widersprechende vor, dass der Bestandteil „FOCUS“ in der angegriffenen Marke eine prägende Stellung einnehme. „MONEY“ sei ein kennzeichnungsschwacher Begriff, da er gerade in Zusammenhang mit den Waren der Klasse 16 als „Papier für Noten und Wertpapierdruck“ für eine besondere Papierqualität stehe oder auch als „Papier, dessen Verwendung Geld bedeute“ verstanden werden könne. Der Zusatz „MONEY SMS“ in der angegriffenen Marke sei für den Verkehr lediglich eine Erläuterung und Spezifizierung des Stammbestandteils.

Die Widersprechende beantragt nunmehr,

den angefochtenen Beschluss mit der Maßgabe aufzuheben, dass die Löschung der angegriffenen Marke für „Papier und Pappe“ angeordnet wird.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie bezweifelt, dass bei der Einlegung der Beschwerde eine Bevollmächtigung durch den Insolvenzverwalter vorgelegen hat. Sie trägt vor, dass es sich bei „FOCUS-MONEY SMS“ um einen einheitlichen Gesamtbegriff handle. Eine Prägung durch „FOCUS“ komme gerade auf dem hier vorliegenden Warengbiet nicht in Betracht. Sie verweist insoweit auf Parallel-Entscheidungen der Zivilgerichte. Der Entscheidung sei im Übrigen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Grunde zu legen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

1. Insbesondere ist von einer wirksamen Beschwerdeeinlegung gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG auszugehen. Dahingestellt bleiben kann, ob der Beschluss der Markenstelle hätte ergehen dürfen und wirksam zugestellt worden ist, nachdem bereits am 27. Juni 2003 über das Vermögen der damaligen Widersprechenden das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Jedenfalls hatten die Vertreter der damaligen Widersprechenden die Befugnis, die Beschwerde einzulegen. Dies ergibt sich aus dem Schreiben des Insolvenzverwalters vom 8. März 2005. In diesem Schreiben bestätigt er, dass die damaligen Bevollmächtigten der damaligen Widersprechenden im Zeitraum zwischen Insolvenzeröffnung und der Übernahme der Marken durch die jetzige Widersprechende im Auftrag des Insolvenzverwalters tätig waren und soweit auch zur Beschwerdeeinlegung befugt waren.

2. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH a. a. O. - Lloyd; BGH a. a. O. - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch ei-

nen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. BGH GRUR 2000, 603 - Cetof/Etop).

Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a. Die sich nach der Beschränkung des Widerspruchs noch jeweils gegenüberstehenden Waren „Pappe“ und „Papier“ sind identisch.

b. Der Senat legt seiner Beurteilung mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Grunde.

c. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken ein. Soweit die Marken in ihrer Gesamtheit verglichen werden, unterscheiden sie sich dadurch, dass die angegriffene Marke zusätzlich zu dem Bestandteil „FOCUS“ noch die Bestandteile „MONEY“ verbunden durch einen Bindestrich und „SMS“ enthält.

Es gibt auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke lediglich durch den Bestandteil „FOCUS“ geprägt wird. Es ist nämlich grundsätzlich nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen um dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 90 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930 - Fläminger).

Dagegen spricht im vorliegenden Fall bereits die konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Marke. Der Bestandteil „FOCUS“ ist durch einen Bindestrich mit dem Wort „MONEY“ zu einem Gesamtbegriff verbunden. Dieser Gesamtbegriff hat zu-

dem noch den ohne weiteres zu übersetzenden Inhalt: „Brennpunkt-Geld“. Auch ist nicht ersichtlich, inwieweit die Bestandteile „MONEY“ und „SMS“ für die hier relevanten Waren „Papier“ und „Pappe“ beschreibend sein könnten. Selbst wenn man davon abgehen würde, dass „MONEY“ auf spezielles Papier zum Druck von Banknoten hinweist - was nach Auffassung des Senats bereits weitere analysierende Gedankenschritte erforderlich macht - ist zu berücksichtigen, dass die angegriffene Marke darüber hinaus weiterhin den Bestandteil „SMS“ enthält. Für diesen Markenbestandteil ist eine beschreibende Bedeutung auf dem hier einschlägigen Warenggebiet nicht ersichtlich.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass in der angegriffenen Marke die drei Markenbestandteile gleichwertig nebeneinander stehen, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.

Auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte. Es nicht vortragen, dass die Widersprechende eine Serie mit dem Bestandteil „FOCUS“ besitzt oder sonstige Gesichtspunkte vorliegen, die auf eine weitergehende Verwechslungsgefahr schließen lassen.

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften