



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 136/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 46 841.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. April 2002 aufgehoben.
2. Die Marke 39846841 ist auf Grund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 486399 zu löschen.

G r ü n d e

I.

Die am 18. August 1998 angemeldete Marke



match[®]
media

ist am 10. Februar 1999 für die Dienstleistungen

"Werbung, insbesondere auch Werbung im Internet; Werbemittlung und -schaltung; Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten in digitalen Medien; Verkaufsför-

derung in digitalen Medien; Planung und Entwicklung von Multimedia-Konzepten und -Auftritten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse;

38: Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung durch Datenbanken und digitale Datennetze; Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern; Konzeption und Erstellen von Websites und Publikationen in digitalen Medien"

unter der Nummer 39846841 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 3. Januar 1997 angemeldeten und am 23. Juni 2000 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 ua für

"Softwarepakete; bespielte und unbespielte Videokassetten und Videodisks, Träger jeder Art für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Zeitschriften; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Plakatwerbung, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vermietung von Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Meinungsforschung, Marktforschung; Vermittlung von Abonnements für alle Informationsträger, Texte, Ton und/oder Bild, insbesondere Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften; Datenerfassung und -verarbeitung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Sponsoring von Medienereignissen;

Telekommunikation; Nachrichtenagenturen, Presseagenturen; Übermittlung von Bildern, Nachrichten, Informationen mittels Computerterminals, Kabel, Telematikträger oder über sonstige Telekommunikationsträger; Fernschreibdienste"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 486 399

PARIS-MATCH

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. April 2002 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwar könnten die Waren und Dienstleistungen teilweise identisch oder ähnlich sein, jedoch hielten die Marken einen ausreichenden Abstand ein, so dass insgesamt Verwechslungen nicht zu befürchten seien. In ihrer jeweiligen Gesamtheit seien die Marken nicht ähnlich, weil sich einzelne Teile völlig unterschieden. Von einer hinreichenden Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil könne jedenfalls bei der Widerspruchsmarke "PARIS-MATCH" nicht ausgegangen werden. Der Bestandteil "match" könne auf dem vorliegenden Waren/Dienstleistungsgebiet beschreibend verwendet werden, denn gemäß EDV-Wörterbüchern habe "match" die Bedeutung von "abgleichen, anpassen, übereinstimmen; Gegenstück, Pendant". Selbst wenn "match" nicht beschreibend sei, führe das nicht dazu, dass dieses Wort die Widerspruchsmarke präge. Bei einheitlichen Gesamtbegriffen fehle die ausschließliche oder vorwiegende Orientierung an einen der Markenbestandteil. Abgesehen davon, dass "Paris" eine weltbekannte Stadt sei, spreche nichts dafür, dass die Verkehrskreise die Widerspruchsmarke auf "match" reduzierten. "Paris" stehe am Markenanfang, der erfahrungsgemäß stärker beachtet werde und sei zudem durch einen Bindestrich mit dem weiteren Be-

standteil "match" verbunden. Außerdem sprächen Silbenzahl und Länge von "PARIS-MATCH" nicht für eine Verkürzung. Somit sei eine Orientierung der Verkehrskreise nur am Bestandteil "Match" der Widerspruchsmarke nicht zu erwarten, und die sich gegenüberstehenden Marken seien demnach nicht ähnlich. Es gäbe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. April 2002 aufzuheben und die Marke 398 46 841 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 486 399 in vollem Umfang zu löschen.

Der Begriff "MATCH" sei für die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, und ein beschreibender Gebrauch dieses Bestandteils innerhalb der angegriffenen Marke sei ebenfalls nicht ersichtlich.

Es sei mindestens von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Kennzeichenbestandteils "MATCH" auszugehen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Widerspruchsmarke sogar eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen. Die Widerspruchsmarke werde von der Widersprechenden bzw ihrer Rechtsvorgängerin seit mehr als 50 Jahren zur Bezeichnung eines Wochenmagazins und mit der Herausgabe dieses Magazins im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen benutzt. Die Zeitschrift habe sich zum bekanntesten Wochenmagazin Frankreichs entwickelt, das über die Grenzen Frankreichs hinweg weltweit gelesen werde. Die Widerspruchsmarke genieße dementsprechend weltweit markenrechtlichen Schutz, werde weltweit benutzt und sei weltweit bekannt. Schließlich sei die Marke in verschiedenen Gerichtsverfah-

ren als kennzeichnungsstarke, wenn nicht gar notorisch bekannte Marke anerkannt worden, wobei dem Bestandteil "MATCH" selbständige Unterscheidungskraft zukomme. Die Widersprechende hat hierzu Gerichtsentscheidungen aus dem Ausland vorgelegt.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien größtenteils identisch, mindestens aber hochgradig ähnlich.

Auch die beiderseitigen Marken seien hochgradig ähnlich. Der in beiden Marken übereinstimmende Bestandteil "MATCH" präge den Gesamteindruck beider Marken. Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde auch die Widerspruchsmarke von dem Begriff "MATCH" dominiert, da der Bestandteil "PARIS" für den Verkehr unmittelbar erkennbar auf den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen hinweise und es nahe liege, die Widerspruchsmarke auf den Bestandteil "MATCH" zu verkürzen, da nur dieser individualisierend wirken könne. Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke auf diesen Bestandteil entspreche darüber hinaus auch den tatsächlichen Verhältnissen. "MATCH" sei sowohl im Bereich der Presse als auch der elektronischen Medien verkehrsdurchgesetzt.

Es bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Zumindest sei die Gefahr assoziativer Verwechslungen begründet. Der Bestandteil "MATCH" werde von der Widersprechenden als Stammbestandteil zahlreicher Rubriken innerhalb ihrer Zeitschrift benutzt, und es bestehe im Verkehr die Übung, die Widerspruchsmarke auf den Bestandteil "MATCH" zu verkürzen. Der Verkehr werde annehmen, dass wirtschaftliche, organisatorische oder sonstige geschäftliche Beziehungen bestünden, was eine assoziative Verwechslungsgefahr rechtfertige.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 16. Januar 2002 wurde über das Vermögen der Inhaberin der angegriffenen Marke das Insolvenzverfahren eröffnet, was der Insolvenzverwalter erst im Beschwerdeverfahren mitgeteilt hat.

Der Insolvenzverwalter hat die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt. Die Beschwerdeführerin hat das Verfahren aufgenommen.

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

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle vom 18. April 2002 ist zulässig.

Das Widerspruchsverfahren war zwar durch die Insolvenz der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg in entsprechender Anwendung von § 240 ZPO unterbrochen. Nachdem im Beschwerdeverfahren der Insolvenzverwalter die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt und die Beschwerdeführerin das Verfahren aufgenommen hat (§ 85 Abs 2 InsO, § 250 ZPO, § 82 Abs 1 MarkenG), ist das Verfahren nicht mehr unterbrochen und mit der Inhaberin der angegriffenen Marke als Partei fortzuführen, denn die Ablehnung der Aufnahme durch den Insolvenzverwalter beinhaltet notwendig die Freigabe des Streitgegenstands aus der Masse (Münchener Kommentar, Insolvenzordnung, Bd 1 § 85 Rdn 23).

Der Kollisionsbeschluss der Markenstelle ist zwar in Unkenntnis der Eröffnung des Insolvenzverfahrens während der Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens ergangen. Die trotz der Unterbrechung des Verfahrens ergangene Entscheidung der Markenstelle ist jedoch wirksam, wenn sie auch wegen des Verfahrensfehlers angefochten werden kann (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 250 Rdn 9). Auch wenn

es sich insoweit nach Ansicht des Senats um einen wesentlichen Mangel des Verfahrens handelt, der es dem Patentgericht ermöglichen würde, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG), sieht der Senat im vorliegenden Fall davon ab. Da die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erst in der Beschwerdeinstanz mitgeteilt wurde und nach der Ablehnung der Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter das von der Widersprechenden aufgenommene Verfahren ohnehin mit der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst weitergeführt werden muss, wird aus prozessökonomischen Gründen die Sache wegen dieses Verfahrensfehlers nicht an das Patentamt zurückverwiesen.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus. Soweit die Beschwerdeführerin eine erhöhte Kennzeichnungskraft geltend macht und sich dabei insbesondere auf die Bekanntheit ihrer Zeitschrift beruft, hat sie diese für Deutschland nicht hinreichend belegt. Die angegebenen Verkaufszahlen (in Deutschland für Dezember 1997 und 1998 sowie Juli 2001 von ca 60000, 80000 bzw 34000 Exemplaren) rechtfertigen noch keine entsprechende Annahme. Die geltend gemachte weltweite Verbreitung der Zeitschrift mag zwar auch eine gewisse Ausstrahlung der Bekanntheit in Deutschland haben, so dass möglicherweise eine leicht erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke vorliegen könnte, jedoch würde diese allenfalls für Zeitschriften gelten. Auf diese Fragen kommt es letztlich jedoch nicht an, da eine Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht.

Da Benutzungsfragen nicht angesprochen sind, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der jeweiligen Registerlage auszugehen. Danach besteht

teilweise Identität, teilweise enge bzw durchschnittliche Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zu bejahen, 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 und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 57). Für die Annahme dieser Ursprungsidentität kommt es dabei weniger auf die Feststellung örtlich identischer Herkunftsstätten an; entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 58). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist vorliegend eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

Die Dienstleistungen "Werbung, insbesondere auch Werbung im Internet; Werbemittlung und -schaltung; Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten in digitalen Medien; Verkaufsförderung in digitalen Medien; Marketing" der angegriffenen Marke sind mit den Dienstleistungen "Werbung; Vermittlung von Abonnements für alle Informationsträger, Texte, Ton und/oder Bild, insbesondere Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften; Sponsoring von Medienereignissen" der Widerspruchsmarke identisch bzw eng verwandt.

Die Dienstleistungen "Planung und Entwicklung von Multimedia-Konzepten und - Auftritten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur" der angegriffenen Marke können den Tätigkeiten einer "Unternehmensverwaltung", wofür die Widerspruchsmarke ua geschützt ist, zumindest recht nahe kommen und die Dienstleistung "Marktforschung", die in beiden Verzeichnissen enthalten ist, weist auch enge Berührungspunkte zu der "Marktanalyse" der angegriffenen Marke auf.

"Telekommunikation" ist ebenfalls in beiden Verzeichnissen identisch enthalten, während die Dienstleistungen "Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung durch Datenbanken und digitale Datennetze" mit den Dienstleistungen "Übermittlung von Bildern, Nachrichten, Informationen mittels Computerterminals, Kabel, Telematikträger oder über sonstige Telekommunikationsträger" eng verwandt sind. Ebenso ist eine Ähnlichkeit mit "Zeitschriften" gegeben, die auch im Internet präsent sein können.

Die Dienstleistungen "Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern; Konzeption und Erstellen von Websites und Publikationen in digitalen Medien" sind mit den Waren "Softwarepakete" ähnlich, da diese Dienstleistungen auf diese Waren bezogen sein und die Softwarepakete dafür hergestellt sein können. Auch besteht eine Ähnlichkeit mit "Zeitschriften", da deren Inhalt häufig auch im Internet abgerufen oder auf Datenträgern angeboten werden kann.

Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit und ausgehend von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüber stehenden Zeichen reichen die vorhandenen Unterschiede in klanglicher Hinsicht nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152).

Ein Markenbestandteil kann allerdings selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der Marke prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 370).

Bei der angegriffenen Marke ist der Bestandteil "match" durch Fettdruck, Größe und Stellung im Zeichen so hervorgehoben, dass der Verkehr dem weiteren, nicht schutzfähigen Bestandteil "media" auch wegen dessen beschreibenden Charakters keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnimmt und sich kennzeichenmäßig lediglich an dem Bestandteil "match" orientiert.

Auch der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird entgegen der Ansicht der Markenstelle für erhebliche Verkehrskreise lediglich von dem Bestandteil "MATCH" geprägt. Dieser Bestandteil ist zwar in gleicher Schrift gehalten wie das vorangehende Wort "PARIS", mit dem es durch einen Bindestrich verbunden ist. Ein einheitlicher Gesamtbegriff entsteht trotz des Bindestrichs jedoch nicht, da die Einzelbestandteile je für sich eine Bedeutung haben, als Verbindung aber keinen Sinn ergeben. Der Bestandteil "PARIS" wird vielmehr von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als beschreibender Hinweis auf die örtliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung verstanden, denn wegen der großen Bekanntheit und Bedeutung der Stadt Paris wird der Verkehr vorrangig an die geographische Angabe denken. Beachtliche Verkehrskreise sehen daher auch bei der Widerspruchsmarke in "MATCH" den eigentlich kennzeichnenden Bestandteil. Dies wird auch gestützt durch die Unterlagen der Widersprechenden bezüglich der Benutzung ihrer Marke im Zeitschriftenbereich, wo der Bestandteil "MATCH" hervorgehoben wird. Soweit die Markenstelle eine Kennzeichnungsschwäche für diesen Bestandteil angenommen hat, da er im Englischen ua die Bedeutung von "abgleichen, anpassen, übereinstimmen; Gegenstück, Pendant" habe, kann darin zwar unter Umständen eine beschreibende Andeutung der Bestimmung liegen, die jedoch für die hier erheblichen Waren und Dienstleistungen nicht hinreichend deutlich ist und vom Verkehr auch nicht ohne weiteres verstanden wird. Ebenso stellt die französische wie englische Bedeutung im Sinne von "Wettkampf, Spiel" (im Sport) keinen

hinreichend deutlichen und verständlichen Hinweis auf den Inhalt und Gegenstand der Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere stünde ein solches Verständnis nicht so im Vordergrund, dass der Verkehr diesem Bestandteil keine Kennzeichnungskraft zumessen würde. Im Vergleich zu der eindeutigen geographischen Herkunftsangabe "PARIS" ist der Bestandteil "MATCH" der einzige markenmäßig verwendete Bestandteil, da auch die Kombination "PARIS-MATCH" keinen über die Einzelteile hinausgehenden Gesamtbegriff darstellt, der als solcher die Schutzfähigkeit begründen könnte.

Da für beachtliche Verkehrskreise der Gesamteindruck der Marken durch die Bestandteile "match" bzw "MATCH" geprägt wird, der auch identisch ausgesprochen werden kann, sei es dass beide wie "mätsch" oder wie "matsch" artikuliert werden, ist in klanglicher Hinsicht mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob ebenfalls eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens besteht, wofür im vorliegenden Fall nach Ansicht des Senats einiges spricht.

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

Kliems

Sredl

Bayer

Ko