



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 168/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 45 392.2

-

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 10. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Der Inhaberin der angegriffenen Marke wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 der Markenstelle vom 31. Mai 2001 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 608 984 wird insgesamt zurückgewiesen.

Die Anschlussbeschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke

MULTICOM

ist am 11. Januar 2000 unter der Nummer 397 45 392 für die Waren

Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

in das Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der älteren für die Waren

Computerprogramme; Papier, Bänder, Karten und Platten, alle in Form magnetischer und optischer Platten, alle mit oder zum Aufzeichnen von Computerprogrammen oder Daten; ausgenommen jedoch Smartcards oder Karten für bargeldlosen Zahlungsverkehr

eingetragenen Gemeinschaftsmarke

MULTICOM

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle hat mit Beschluss vom 31. Mai 2001 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat sie mit Erinnerungsbeschluss vom 28. April 2003 den Beschluss vom 31. Mai 2001 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation“ angeordnet worden war. Im übrigen – also hinsichtlich der Löschanordnung bezüglich „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ – hat sie die Erinnerung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass trotz der Identität der Marken Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich der zu den Waren der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlichen Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ bestehe. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke sei insoweit zu beschränken, da sie für die von ihr erfassten Waren kennzeichnungsschwach sei. Ob sie insoweit sogar schutzunfähig sei, wie es der 29. Senat in einer vom 11. September 2002 (29 W (pat) 005/00- Multicom) angenommen habe, könne hingegen dahinstehen, da im Widerspruchsverfahren nicht von einer Schutzunfähigkeit einer Marke ausgegangen werden könne. Jedenfalls könne aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr nur bei hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen angenommen werden. Hochgradig ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarke sei aber nur die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, hingegen nicht die weiteren Dienstleistungen „Telekommunikation, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“.

Gegen diesen ihr am 12. Mai 2003 zugegangenen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit einem am 10. Juni 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt. Die tarifgemäße Beschwerdegebühr ist am 13. Juni 2003 auf dem Konto der Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes und damit nach Ablauf der gesetzlichen Frist von 1 Monat eingegangen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

1. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der Einzahlungsfrist der Beschwerdegebühr,
2. den Beschluss der Markenstelle vom 28. April 2003 insoweit aufzuheben, als darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ angeordnet worden ist.

Sie macht unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung ihres Rechtsanwalts zunächst geltend, dass sie an der Versäumung der Zahlungsfrist kein Verschulden treffe. Zu der Fristversäumnis sei es gekommen, weil eine ansonsten zuverlässige Rechtsanwaltsfachangestellte statt wie angewiesen 3 Tage vor Fristablauf erst am 10. Juni 2003 den Überweisungsbeleg vorgelegt habe und diesen zudem trotz ausdrücklichen Hinweises auf die Frist nicht an diesem Tag in den Bankgang gegeben habe, sondern erst am 11. Juni 2003. Die angewiesene Bank habe die Überweisung zudem entgegen ihrer Praxis, wonach bis 11.00 Uhr eingegangene Überweisungsaufträge noch am gleichen Tag ausgeführt werden, erst am 12. Juni 2003 veranlasst.

In der Sache macht sie geltend, dass der angegriffene Beschluss im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung der angegriffenen Marke zu Unrecht von einer hochgradigen Warenähnlichkeit ausgegangen sei, da diese auf eine sehr spezielle Software ausgerichtet sei.

Die Widersprechende beantragt,

1. den Wiedereinsetzungsantrag sowie die Beschwerde zurückzuweisen.
2. den Beschlusses vom 28. April 03 aufzuheben, soweit damit die Erinnerung gegen den Widerspruch zurückgewiesen worden ist und die angegriffene Marke für sämtliche Dienstleistungen zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke treffe ein Verschulden an der verspäteten Einzahlung, da der Bevollmächtigte, dessen Verschulden sie sich zurechnen lassen müsse, es nach verspäteter Vorlage der Akte versäumt habe zu prüfen, ob die Überweisung am 10. Juni 2003 zum Bankgang gegeben worden sei. Auf eine Ausführung durch die Kanzleiangestellte habe er sich nicht verlassen dürfen, da diese weder eine Patentanwalts- noch eine Rechtsanwaltsgehilfin sei. In der Sache selbst sei unverständlich, wieso von einer Kennzeichnungsschwäche der Wi-

Widerspruchsmarke ausgegangen werde. Zumindest beziehe sich eine verminderte Schutzfähigkeit gleichermaßen auf die angegriffene Marke, wodurch sich im Vergleich der identischen Zeichen keine Änderung des Schutzzumfangs ergebe. Einer Verminderung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke könne auf keinen Fall beigetreten werden. Vielmehr genüge angesichts der Identität beider Marken eine geringe Waren- und Dienstleistungsnähe zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Tatsächlich seien die Dienstleistungen „Telekommunikation, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ sogar hochgradig ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarke.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg; hingegen ist die ebenfalls zulässige Anschlussbeschwerde der Widersprechende erfolglos.

A. Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke

1. Die Beschwerde ist zulässig. Der Anmelderin war auf ihren Antrag Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr zu gewähren.

a) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, § 91 Abs 1 MarkenG. Er ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt, § 91 Abs 2 und Abs 3 MarkenG.

Der Antrag ist gemäß § 91 Abs 2 MarkenG rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des maßgeblichen Hindernisses gestellt. Das Hindernis ist weggefallen, wenn der Betroffene bzw. sein Vertreter die Fristversäumung erkennt oder

bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen muß (vgl dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 91 Rdn 28). Durch die ihm am 05. November 2003 zugegangene Mitteilung des Rechtspflegers hat der Prozessbevollmächtigte erfahren, dass die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat nach der am 12. Mai 2003 bewirkten Zustellung, sondern erst am 13. Mai 2003 eingezahlt worden war. Hierauf hat er am 18. November 2003 und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 91 Abs 2 MarkenG Wiedereinsetzungsantrag gestellt.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet. Die Anmelderin hat hinreichend dargelegt, dass sie ohne Verschulden iSd § 91 Abs 1 MarkenG verhindert war, die Beschwerdegebühr rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist des § 66 Abs 5 iVm Abs 2 MarkenG einzuzahlen.

Eine Fristversäumung ist dann ohne Verschulden, wenn die übliche Sorgfalt angewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall zumutbar war (vgl hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 91 Rdnr. 16). Dabei muss sich die Anmelderin zwar auch ein Verschulden ihres Verfahrensbevollmächtigten zurechnen lassen gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 85 Abs 2 ZPO. Ein Versehen von Hilfskräften des Bevollmächtigten, insbesondere Büropersonal, muss sich der Betroffene dagegen nicht zurechnen lassen, sofern er bzw. sein Bevollmächtigter bei der Auswahl und Beaufsichtigung dieser Hilfskräfte keine Obliegenheitsverletzung begangen hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 91 Rdnr. 18). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat durch eidesstattliche Versicherung ihres Bevollmächtigten glaubhaft gemacht, dass die Fristversäumung darauf beruhte, dass eine Fachangestellte trotz des ausdrücklichen Hinweises auf die Zahlungsfrist am 10. Juni 2003 die Überweisung erst am 11. Juni 2003 zur Bank gegeben hat, die dann aber die Überweisung entgegen der bisherigen Praxis erst am 12. Juni 2003 ausgeführt hat. Eine Obliegenheitsverletzung des Bevollmächtigten kann nach Auffassung des Senats nicht darin gesehen werden, dass dieser die Ausführung der am 10. Juni 2003 erteilten Zahlungsanweisung nicht überprüft hat.

Denn der Bevollmächtigte durfte darauf vertrauen, dass die ansonsten zuverlässige Fachangestellte die ihr ausdrücklich erteilte Weisung befolgt (vgl. dazu Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl., § 233 Rdnr. 43). Allein wegen der verspäteten Fristvorlage war er nicht gehalten, die Ausführung dieses einfachen Auftrags gegenüber seiner Angestellten zu überwachen bzw. zu kontrollieren. Im übrigen war die unterbliebene Ausführung der Zahlungsanweisung am 10. Juni 2003 rechtlich nicht mehr (allein) erheblich für die Fristversäumnis, da die Inhaberin der angegriffenen Marke durch die eidesstattliche Versicherung ihres Bevollmächtigten glaubhaft gemacht hat, dass die unterbliebene Anweisung darauf beruhte, dass sie am 11. Juni 2003 trotz rechtzeitiger Einreichung bei der Bank durch diese entgegen ihrer bisherigen Praxis nicht ausgeführt worden ist. Dies muss sich die Inhaberin der angegriffenen Marke aber ebenfalls nicht zurechnen lassen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist im übrigen zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, weil hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ aus rechtlichen Gründen eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen ist.

a) Mit der Markenstelle ist allerdings davon auszugehen, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke trotz des grundsätzlichen Unterschieds zwischen Dienstleistungen und Waren und der durch sie hergestellten Produkte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 126) eine erhebliche Ähnlichkeit besteht, weil in aller Regel ein und dasselbe Unternehmen Computerprogramme erstellt und sie sodann auf computerlesbaren Datenträgern aufzeichnet, die beteiligten Verkehrskreise also bei identischen oder vermeintlich identischen Marken den Eindruck haben müssen, die Programmerstellung und der Datenträger mit dem Programm stammten von demselben Unternehmen. Entge-

gen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke kann die erhebliche Ähnlichkeit nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass sie unter der Marke keine Standardsoftware, sondern nur eine sehr spezielle Software herstellt, die nur einen bestimmten Kundenkreis anspricht. Dies ist aus rechtlichen Gründen unerheblich, weil im Widerspruchsverfahren für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein von den im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen auszugehen ist, hingegen nicht von denen, für welche die Marke tatsächlich vom Verkehr eingesetzt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 81).

b) Trotz der erheblichen Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und der Identität beider Marken scheidet eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aber aus, weil der Senat im Anschluss an die von der Markensatelle bereits zitierte Entscheidung des 29. Senats vom 11. September 2002 (PAVIS PROMA – 29 W (pat) 5/00 – MultiCom) ebenfalls davon ausgeht, dass die Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ schutzunfähig ist. Aus rechtlichen Gründen kann sie aber keinen markenrechtlichen Schutz gegenüber einer Ware und/oder Dienstleistung der angegriffenen Marke beanspruchen, für die sie selbst schutzunfähig ist. Im einzelnen:

aa) Nach Auffassung des Senats fehlt es der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ bereits an der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 81 - KPN/Postkantoor; BGH MarkenR 2004, 39 – City-Service, MarkenR 2004,138, 139 – Westie-Kopf). Ob ein Zeichen

Unterscheidungskraft aufweist, ist unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise, der konkret gewählten Sprachform und den insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor zu beurteilen, wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl. zur st. Rspr. zB BGH, MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopf).

Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung aber dann, wenn es sich um eine übliche Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, oder aber, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH, MarkenR 2004, 39, 40 – Cityservice).

Auch die Wortmarke „MULTICOM“ stellt in Bezug auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ eine derartige, nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG dar. Bei dem Wortbestandteil „Multi“ in seiner ohne weiteres verständlichen Bedeutung „vielfach, mehrer..., viel...“ (vgl. z.B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001) handelt es sich um ein Präfix, welches in Zusammensetzungen wie „multifunktional, multikulturell, multilateral, multimedia, Multimillionär“ etc. Bestandteil der Alltagssprache ist. Vor allem auf dem Gebiet der IT-Technik; Telekommunikation und der Datenverarbeitung ist der Verkehr mit einer Vielzahl solcher mit „multi“ gebildeter beschreibender Wortverbindungen wie z.B. Multimedia, Multiprogramming, Multitask, Multilink konfrontiert, in denen „Multi“ in aller Regel der schlagwortartigen Beschreibung mehrfacher und paralleler Anwendungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten dient. In „Com“ wird der Verkehr schon wegen der umfangreichen und überragend bekannten Verwendung durch Telekommunikationsunternehmen eine Abkürzung für den allgemein verständlichen englischen Begriff „communication“ bzw. dem weitgehend identischen deutschsprachigen

Begriff „Kommunikation“ sehen. In der Gesamtheit hat die Bezeichnung „MULTICOM“ daher die Bedeutung „multi communication“ bzw. „Mehrfachkommunikation“ und wird vom Verkehr auch in diesem Sinne verstanden. Denn mit diesem Begriff wird im Bereich der IT-Technik, der Telekommunikation und der Datenverarbeitung schlagwortartig die Fähigkeit und Möglichkeit beschrieben, unter Nutzung verschiedener Kommunikationsdisziplinen und – medien Daten auszutauschen und zu übertragen oder zu empfangen. Dies gilt auch für den englischsprachigen Begriff „multi communication“. So bietet z.B. die Fa. Konica auf ihrer Internet-Seite unter der Überschrift „Multi-Communication für das kleine Büro“ ein Gerät mit den Funktionen drucken, kopieren, faxen und scannen unter der Bezeichnung „KM-7220 Multi-Communications System“ an ([www.infonet.de.konica.de](http://www.infonet.de/konica.de)). Die Fa. Dachser GmbH vorm, LiTEC bietet einen M.C.M. Multi Communication Manager zur Anbindung technischer Systeme an Netz und Internet an. Bei der **Multi Communication** Bar MCB der Fa. A... sind sämtliche Antennensysteme für Radio, Telefon, Navigation und die Funkfernbedienung der Zentralverriegelung in die Heckscheibe des Pkw integriert.

Der Verkehr wird aufgrund dieser Verwendung daher auch in der Kurzform „MULTICOM“ keinen betriebsindividualisierenden Herkunftshinweis, sondern einen sprachüblich gebildeten und den Bezeichnungsgewohnheiten in diesem Bereich entsprechenden sachbezogenen Hinweis sehen, dass die unter der angebotenen Dienstleistung erstellten Datenverarbeitungsprogramme dazu bestimmt sind, einen vielfältigen Datenaustausch unter Nutzung verschiedener Kommunikationsmedien zu ermöglichen. Soweit der Bestandteil „Com“ von Teilen des Verkehrs auch als Abkürzung für „Computer“ verstanden werden könnte – was nach Auffassung des Senats aber eher fern liegt, da „COM“ eine ungebräuchliche Abkürzung für Computer ist -, führt dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der Bezeichnung „MULTICOM“. Denn auch die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe ebenso wie die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht

entgegenstehen (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen oder sich aber aus dem Umstand ergeben, dass es sich um einen Gattungsbegriff handelt. Eine die Schutzzfähigkeit begründende Mehrdeutigkeit lässt sich daraus nicht herleiten, wenn das Zeichen wie hier in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, daß das angemeldete Zeichen in Bezug auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben (PAVIS PROMA – 29 W (pat) 5/00 – MultiCom). Einer abschliessenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

bb) Aufgrund dieser Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ ist eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken dann aber aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Zwar führt die Bindung der Behörden und Gerichte an die Eintragung der Widerspruchsmarke dazu, dass im Widerspruchsverfahren nicht von einer Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke hinsichtlich der für sie eingetragenen Waren und /oder Dienstleistungen ausgegangen werden kann, so dass ihr zumindest Schutz gegen eine identische Kollisionsmarke mit identischen Waren oder Dienstleistungen zu gewähren ist. Jedoch kann die Widerspruchsmarke keinen markenrechtlichen Schutz gegenüber einer Ware und/oder Dienstleistung der angegriffenen Marke beanspruchen, für die sie selbst schutzunfähig ist. Inso-

weit ist ihr Schutzzumfang beschränkt (vgl. BGH, MarkenR 2004, 358, 360 – Regipost/Regional Post; BGH, GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus). Unerheblich ist dabei, ob die angegriffene Marke sich in bezug auf die beanspruchte Dienstleistung gleichfalls als schutzunfähig erweisen würde. Denn für die Frage der Verwechslungsgefahr ist nur Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die ihren Schutzbereich verteidigt, von Bedeutung. Nicht maßgeblich ist jedoch, ob etwa wechselseitige Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse möglich wären.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist daher der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 28. April 2003 aufzuheben, soweit darin die mit Erstprüferbeschluss vom 31. Mai 2001 bereits angeordnete Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ bestätigt worden ist. Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 608 984 ist zurückzuweisen.

B. Anschlussbeschwerde

1. Soweit die Widersprechende mit Schriftsatz vom 29. Januar 2004 beantragt hat, den Erstprüferbeschluss der Markenstelle vom 31. Mai 2003 aufrecht zu erhalten und die Löschung der Marke für sämtliche Dienstleistungen anzuordnen, ist darin die Erhebung einer nach § 82 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässigen Anschlussbeschwerde zu sehen.

2. Die Anschlussbeschwerde ist aber unbegründet, da die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 28. April 2003 zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Telekommunikation“ aufgehoben und den Widerspruch insoweit zurückgewiesen hat.

Denn zwischen den beiden Marken besteht auch insoweit keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

a) Soweit es die Dienstleistung „Telekommunikation“ der angegriffenen Marke betrifft, folgt dies bereits schon daraus, dass aus den zu A. 2. b. aa. genannten Gründen „MULTICOM“ auch für die Dienstleistung „Telekommunikation“ nicht unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist. Der Verkehr wird auch in Bezug auf „Telekommunikation“ in dem Zeichen keinen Herkunftshinweis sehen, sondern eine Sachhinweis darauf, dass die Dienstleistung einer Mehrfachkommunikation ermöglicht bzw. zum Inhalt hat.

b) Soweit es die übrigen Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ betrifft, kann letztlich dahinstehen, ob „MULTICOM“ auch insoweit das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht bzw. es sich um eine freihaltungsbedürftige, beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, wofür aber auch hier sprechen könnte, dass der Verkehr in „MULTICOM“ auch insoweit einen Hinweis auf die Bestimmung der Dienstleistung sowie deren Art und Zuschnitt sehen wird.

Jedenfalls wäre „MULTICOM“ wegen seines beschreibenden Inhalts und der damit verbundene geschwächten Erkennbarkeit als betrieblicher Herkunftshinweis in seiner originären Kennzeichnungskraft so erheblich eingeschränkt, dass es trotz der Identität beider Marken einer erheblichen Waren- und Dienstleistungsnähe bedürfte, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG annehmen zu können, worauf bereits die Markenstelle in dem Erinnerungsbeschluss vom 28. April 2003 zutreffend hingewiesen hat. Daran fehlt es aber in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Büroarbeiten“ der angegriffenen Marke. Maßgeblich für die Beurteilung einer Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen ist, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass

das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder – vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 126). Zwar können die vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch für und in Unternehmen erbracht werden, die sich der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Waren „Computerprogramme; Papier, Bänder, Karten und Platten, alle in Form magnetischer und optischer Platten, alle mit oder zum Aufzeichnen von Computerprogrammen oder Daten“ befassen, so dass es sich insoweit um aneinander ergänzende Produkte und Leistungen handeln kann. Allerdings ist dies nicht der Regelfall, so dass allenfalls von einem mittleren Ähnlichkeitsgrad ausgegangen werden kann (vgl. dazu auch PAVIS Proma, BPatG 33 W (pat) 182/98 - CAT-PRO/PATPRO), welcher aber in diesem besonderen Fall zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreicht. Soweit die vorgenannten Dienstleistungen unter Zuhilfenahme von Computerprogrammen und EDV getätigt wird, begründet dies allein ebenfalls keine enge Ähnlichkeit. Vielmehr kann eine solche nur in Dienstleistungsbereichen angenommen werden, in denen – wie etwa der Telekommunikation – Hersteller und Händler von Hard- und Software häufig auch die entsprechenden Dienstleistungen erbringen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 128).

Die Anschlussbeschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na

