



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 155/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 83 221.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2004 teilweise aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 399 83 221.1 auf Grund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EU 000 608 984 für die Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 83 221

MULTICOM WEBCARE

eingetragen für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Telekommunikation; E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“,

ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke EU 000 608 984

MULTICOM

eingetragen 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“.

Mit Beschluss vom 21. April 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Löschung der Eintragung der Anmelde- und Wortmarke für die Dienstleistungen „Telekommunikation; E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onli-

nebanking; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Ihrer Ansicht nach besteht zwischen den Dienstleistungen „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ einerseits und Computerprogrammen andererseits mittlere bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Des Weiteren sei die Dienstleistung „Telekommunikation“ der angegriffenen Marke mit den Waren „Ton- und Bildträger“ der Widerspruchsmarke ähnlich. Demgegenüber lägen die übrigen Dienstleistungen und Waren außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs. Die Anmeldemarke werde darüber hinaus durch den Bestandteil „MULTICOM“ geprägt, da das weitere Element „WEBCARE“ als Fachbegriff für die Pflege und Aktualisierung von Internetinhalten und Webseiten benutzt werde. Es werde daher als Hinweis auf den Tätigkeitsbereich der Inhaberin der angegriffenen Marke angesehen und bei der Benennung der Marke außer Acht gelassen. Des Weiteren könne die von ihr erhobene Benutzungseinrede zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses nicht berücksichtigt werden, da sie erst ab dem fünften Jahr nach Veröffentlichung der Widerspruchsmarke zulässig sei. Da diese jedoch erst am 3. Januar 2000 eingetragen worden sei, müsse die Einrede im Rahmen eines etwaigen Rechtsmittelverfahrens neu geltend gemacht werden.

Ein Empfangsbekanntnis über die Zustellung des Beschlusses an die Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 5 Abs. 2 VwZG liegt nicht vor. In der Akte befindet sich stattdessen eine von der Kanzlei mit einem Begleitschreiben zurückgeschickte Kopie der Rechtsmittelbelehrung, die mit einem Eingangsstempel vom 7. Mai 2004 versehen ist.

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2004, eingegangen am 25. Mai 2004, hat die Inhaberin der jüngeren Marke Beschwerde erhoben und die Aufhebung des Beschlusses vom 21. April 2004 beantragt, soweit darin die Löschung der Eintragung ihrer Marke für die im dortigen Tenor genannten Dienstleistungen angeordnet worden ist.

Zur Begründung führt sie aus, dass in einem Parallelverfahren durch Erinnerungsprüferbeschluss die vom Erstprüfer aufgrund Widerspruchs aus der gegenständlichen Gemeinschaftsmarke angeordnete Löschung für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation“ aufgehoben worden sei. Dabei sei darauf abgestellt worden, dass im Hinblick auf diese Dienstleistungen lediglich eine sehr entfernte bzw. mittelgradige Ähnlichkeit bestehe. Insbesondere biete ein Telekommunikationsdienstleister in der Regel keine Computerprogramme an. Auch die Dienstleistung „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ sei nicht zu den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich, da letztere Standardsoftware beträfen. Demgegenüber vertreibe die Markeninhaberin sehr spezielle Software, die nur einen ganz bestimmten Kundenkreis anspreche. Eine Überschneidung der Waren und Dienstleistungen läge folglich nicht vor, so dass der Verkehr nicht von einer identischen Herkunftsstätte ausginge. Für die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ gelte dies sinngemäß. Schließlich bestehe keine Zeichenähnlichkeit, da der Bestandteil „MULTICOM“ kennzeichnungsschwach sei und somit das Element „WEBCARE“ der jüngeren Marke das entscheidende Gepräge verleihe.

Die Widersprechende beantragt,

die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für sämtliche Dienstleistungen anzuordnen und insoweit den Beschluss vom 21. April 2004 aufzuheben,
hilfsweise die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt die Widersprechende vor, dass Telekommunikation und Computerprogramme hochgradig ähnlich seien, da erstgenannte wesentlich auf Software basiere. Dies werde vor allem anhand der unzähligen Unternehmen deutlich, die individuelle und kundenorientierte Softwareentwicklung und Systembetreuungen im Bereich der Telekommunikation anböten. Zudem gingen die beteiligten Verkehrskreise davon aus, dass Telekommunikation und Computerprogramme auf einer gewerblichen Tätigkeit desselben Unternehmens beruhen. Auch „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ und „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ auf der einen Seite sowie Computerprogramme auf der anderen Seite seien nach der einschlägigen Rechtsprechung ähnlich. Des Weiteren bestehe teilweise sogar hochgradige Ähnlichkeit zu den nicht gelöschten Dienstleistungen der angegriffenen Marke. So wende sich Werbung und Geschäftsführung an breite, nicht immer fachspezifisch vorgebildete Abnehmerkreise, die in geringerem Umfang als Fachkreise zwischen den Herstellern differenzieren würden. Zudem würden gerade im Rahmen der Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, des Versicherungs-, Immobilien- sowie Finanzwesens und von Geldgeschäften Computerprogramme eingesetzt. Die Zeichenähnlichkeit sei ebenfalls zu bejahen, da der Bestandteil „WEBCARE“ eine glatt beschreibende Angabe darstelle, so dass sich die identischen Bezeichnungen „MULTICOM“ gegenüber stünden. Damit reiche für die Verwechselbarkeit eine geringe Warennähe aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig und teilweise begründet.

a) Die Beschwerde wurde fristgerecht eingelegt.

Die korrekte Zustellung des Beschlusses vom 21. April 2004 an die Vertreter der Beschwerdeführerin lässt sich nicht nachweisen, da die mit einem Eingangsstempel versehene Kopie der Rechtsmittelbelehrung kein Ersatz für ein Empfangsbescheinigung gemäß § 5 Abs. 4 VwZG darstellt. Sie enthält keine bzw. keine erkennbare Unterschrift, aus der sich ergibt, wann ein Anwalt der Kanzlei den Beschluss mit dem Willen entgegengenommen hat, ihn als zugestellt anzusehen. Dieser Wille muss dadurch dokumentiert werden, dass der Empfänger das Empfangsbescheinigung gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 VwZG mit dem Datum und mit seiner eigenhändigen Unterschrift versieht und an die Behörde zurückschickt. Ein Eingangsstempel reicht hierfür nicht aus. Daran ändert auch ein späteres Zugeständnis der Zustellung nichts, das unter Umständen in dem später datierten Begleitschreiben gesehen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 94, Rdnr. 18).

Gemäß § 8 VwZG gilt der Beschluss vom 21. April 2004 somit in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem er einem Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke tatsächlich zugegangen ist. Dies ist nicht zwingend der in dem Eingangsstempel ausgewiesene 7. Mai 2004, da er regelmäßig von Bürokräften angebracht wird. Spätestens jedoch am Tag des Eingangs der Beschwerde ist davon auszugehen, dass der Beschluss einem Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke zugegangen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 94, Rdnr. 27), so dass Fristbeginn und Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde zusammenfallen.

b) Die Widersprechende muss nicht die Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 26 MarkenG glaubhaft machen.

Gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG ist auch im Falle des Widerspruchs aus einer Gemeinschaftsmarke § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden. Die Gemeinschaftsmarke wurde am 3. Januar 2000 eingetragen. Die Veröffentlichung der

Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 23. Mai 2001. Dementsprechend war die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fünf Jahre eingetragen, so dass die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht gegeben sind. Die im erstinstanzlichen Verfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede kann folglich lediglich auf § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gestützt werden. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Erlasses des angegriffenen Beschlusses noch nicht fünf Jahre eingetragen war und somit auch noch nicht über diesen Zeitraum benutzt werden konnte, ist die Nichtbenutzungsreinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erst während des Beschwerdeverfahrens zulässig geworden.

Eine im Zeitpunkt der Erhebung unzulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG darf jedoch nicht ohne weiteres von Amts wegen in einem späteren Stadium des Verfahrens als nachträglich zulässig gewordene Einrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bewertet werden. Vielmehr muss in jedem Fall hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass der Inhaber der angegriffenen Marke von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke bezüglich des in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Zeitraums Gebrauch machen will. Diese Überlegungen gelten auch im Rechtsmittelverfahren. Eine einmal erhobene Einrede der mangelnden Benutzung ist zwar für alle weiteren Instanzen rechtswirksam. Voraussetzung ist allerdings, dass bei ihrer Erhebung oder Weiterverfolgung die gesetzlichen Bedingungen des § 43 Abs. 1 erfüllt waren (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 18 und 41).

Im Beschwerdeverfahren ist jedoch die Nichtbenutzungseinrede von der Inhaberin der angegriffenen Marke trotz des Hinweises in dem Beschluss vom 21. April 2004 nicht erneut erhoben worden. Es finden sich auch keine Anhaltspunkte in ihren Schriftsätzen, durch die im Wege der Auslegung auf ein Aufrechterhalten der ursprünglich erhobenen Einrede geschlossen werden kann. Insofern ist die Widersprechende nicht verpflichtet, von sich aus die Benutzung für den Zeitraum des

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 18).

Eines Hinweises des Gerichts gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 1 und 2 ZPO, dass ihre ursprünglich erhobene Nichtbenutzungseinrede im Rechtsmittelverfahren nicht berücksichtigt werden kann, bedarf es nicht. Zum einen hat sie einen solchen Hinweis bereits in dem Beschluss vom 21. April 2004 erhalten. Zum anderen hat das Patentgericht selbst in den Fällen, in denen die Benutzung von Anfang an in zulässiger Weise bestritten worden war, keine weitergehenden Aufklärungspflichten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 41). Im Übrigen handelt es sich um ein Angriffsmittel, über dessen Einsatz die Inhaberin der jüngeren Marke selbständig zu entscheiden hat. Seitens des Gerichts kann aus Gründen der Unparteilichkeit hierzu kein weitergehender Hinweis erfolgen.

c) Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die von der Löschanordnung umfassten Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ der angegriffenen Marke.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig

als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE m. w. N.).

(1) Die von der Löschungsanordnung umfassten Dienstleistungen weisen zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Computerprogrammen zumindest normale Ähnlichkeit auf.

Die Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist dann zu bejahen, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Waren und Dienstleistungen 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. Geht der Verkehr dagegen nur von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware aus, besteht in der Regel keine Veranlassung, diesen Bereich über die Ähnlichkeitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 83).

Nach Ansicht des Senats besteht zwischen Computerprogrammen und Telekommunikation normale Ähnlichkeit. In der Rechtsprechung wird sie von gering bis hoch eingeschätzt (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 370 rechte Spalte, und PAVIS BPatG, 29 W (pat) 67/99). Zwar bedarf es zur Aufnahme, Weiterleitung und Wiedergabe der Daten noch zusätzlicher Hardwarekomponenten wie Computer, Kabel oder Lautsprecher. Insofern umfasst Telekommunikation mehr als nur Computerprogramme. Zudem sind die jeweiligen Anbieter bzw. Hersteller üblicherweise unterschiedlich (vgl. PAVIS BPatG, 32 W (pat) 394/02). Andererseits ist Software ein wichtiges Element im Rahmen der elektronischen Übermittlung von Informationen (z. B. Steuerung von Telefonanlagen, Speicherung von Nachrichten). Zudem gibt es Computerprogramme, die vornehmlich der Telekommunikation dienen (z. B. Microsoft Outlook).

Des Weiteren sind Computerprogramme und die Dienstleistung „E-Commerce, nämlich Entwicklung von Software bezüglich Onlinebanking“ hochgradig ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 355 rechte Spalte). Der Verwendungszweck der Programme ist im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht genannt, so dass sie auch dem Onlinebanking dienen können. Da Software häufig von denselben Unternehmen in eigenständiger wirtschaftlicher Betätigung erstellt und angeboten wird, kann vorliegend der Grundsatz, dass Dienstleistung und ihr Ergebnis regelmäßig nicht ähnlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 83 und 85) vorliegend nicht zur Anwendung kommen.

Auch zwischen Computerprogrammen und der Dienstleistung „E-Commerce, nämlich Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ besteht hochgradige Ähnlichkeit. Die Form der Überlassung (auf Dauer oder auf bestimmte Zeit) spielt für den Verkehr nur eine untergeordnete Rolle, da häufig von ein und demselben Unternehmen sowohl Kauf als auch Miete angeboten werden. Maßgeblich kommt es auf den hergestellten oder vertriebenen Gegenstand an, der vorliegend identisch ist.

Dementsprechend sind die Computerprogramme auch als hochgradig ähnlich zu der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ anzusehen (vgl. hierzu Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 65 linke Spalte).

(2) Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine geschwächte bis normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. PAVIS BPatG, 25 W (pat) 36/01).

Die Bezeichnung „MULTICOM“ lässt sich nicht als feststehender Begriff der deutschen oder englischen Sprache nachweisen (vgl.

„<http://duden.xipolis.net/suche/?err=/suche/trefferliste.php>“,

„<http://www.abkuerzungen.de/noresult.php?language=de&abbreviation=Multicom>“
und

„<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?search=Multicom&fulltext=Suche>“).

Allerdings wird der aus dem Lateinischen kommende Bestandteil „MULTI“ sowohl im Deutschen als auch Englischen mit der Bedeutung „viel“ in verschiedenen Wortzusammensetzungen verwendet (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 507; Pons, Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 576 und 577). Das weitere Element „COM“ stellt u. a. die Abkürzung für den englischen Begriff „communication“ dar (vgl. „<http://www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=com&language=de&style=stan...>“), der aufgrund der nur sehr geringfügigen Abweichungen zum deutschen Wort „Kommunikation“ vom inländischen Verkehr entsprechend verstanden wird. Insgesamt weist die Widerspruchsmarke damit den Sinngehalt „Vielfältige Kommunikation“ oder „Mehrseitige Kommunikation“ auf. Die für sie geschützten Computerprogramme und Speichermedien werden durch die Bezeichnung „MULTICOM“ jedoch nur bedingt beschrieben. Die Waren können zwar im Rahmen der Kommunikation eingesetzt werden, doch bedarf es für einen vielfältigen Informationsaustausch noch weiterer Komponenten. Sie stellen somit Teile eines Gesamtsystems dar, dessen Merkmale erst mit Hilfe der Widerspruchsmarke mehr oder weniger deutlich benannt werden.

Des Weiteren ist festzustellen, dass der Begriff „MULTICOM“ unabhängig von seiner Schreibweise im Verkehr vielfältig als Firmenname eingesetzt wird (vgl. „http://www.google.de/search?q=Multicom&hl=de&lr=lang_de&newwindow=1&start...“). Eine beschreibende Verwendung ließ sich hingegen nicht nachweisen.

(3) Eine relevante Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht nur im Hinblick auf die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“.

(a) Unmittelbar ähnlich sind die beiden Marken nur insoweit, als die jüngere durch den Bestandteil „MULTICOM“ geprägt wird und sich somit zwei identische Bezeichnungen gegenüber stehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 233). Dies setzt jedoch voraus, dass das Element „WEBCARE“ vom Verkehr als unmittelbar beschreibend oder völlig kennzeichnungsschwach im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen angesehen wird. Der englischsprachige Begriff „WEBCARE“ lässt sich in seiner Gesamtheit lexikalisch zwar nicht nachweisen (vgl. „<http://duden.xipolis.net/suche/?err=/suche-/trefferliste.php>“, „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“, „<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=Webcare&fullt...>“ und „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hd...>“). Er setzt sich jedoch erkennbar aus dem Bestandteil „WEB“ als Kurzform für die auch im Deutschen geläufige Bezeichnung „Worldwide Web“ (vgl. „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/oHL..&search=Web>“ und „<http://de.wikipedia.org/wiki/Web>“) sowie dem Substantiv „CARE“ mit der Bedeutung „Betreuung“ bzw. „Pflege“ (vgl. Pons, a. a. O., Seite 118) zusammen. Insgesamt wird ein Großteil der Verkehrsteilnehmer die Bezeichnung „WEBCARE“ folglich im Sinne von „Webpflege“ bzw. „Internetpflege“ verstehen. Damit ist die Erstellung, Pflege und Überprüfung von Websites gemeint (vgl. Google-Rechercheliste unter „http://www.google.de/search?q=Webcare&hl=de&lr=lang_de&newwindow=1&start=...“).

Die von der jüngeren Marke beanspruchte Dienstleistung „Telekommunikation“ kann zwar mit Hilfe des Internets erbracht werden. Doch betrifft sie die Übermittlung von Informationen und nicht die Gestaltung und Aktualisierung von Seiten für das Internet. Auch wenn ggf. spezielle Seiten im Internet für die Telekommunikation eingerichtet und auf dem Laufenden gehalten werden müssen, so macht dies

nicht den Gegenstand dieser Tätigkeit aus. Es handelt sich vielmehr um eine begleitende Maßnahme, die jedoch nicht typisch für Telekommunikation ist. Insoweit ist der Bestandteil „WEBCARE“ nicht als beschreibend und damit auch nicht als so kennzeichnungsschwach anzusehen, dass er bei der Benennung der jüngeren Marke weggelassen werden würde.

Auch im Hinblick auf „E-Commerce, nämlich Entwicklung und Vermietung von Software bezüglich Onlinebanking“ stellt das Zeichenelement „WEBCARE“ keine hinreichend beschreibende Angabe dar. Selbst wenn es umfassend im Sinn von Pflege des Internets verstanden wird und hierzu Computerprogramme eingesetzt werden, so weisen diese zu Onlinebanking keine Berührungspunkte auf. Darunter wird die Abwicklung von Bankgeschäften über PC, Laptop oder Smartphones verstanden (vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter „http://www.bsi-fuer-buerger.de/geld/10_02.htm“). Dies kann entweder online über die Website der Bank oder mit Hilfe eines zunächst offline arbeitenden Clientprogramms erfolgen (vgl. „<http://de.wikipedia.org/wiki/Online-Banking>“). Maßgeblich kommt es hier nach Auffassung des Senats jedoch darauf an, wofür das Computerprogramm eingesetzt werden soll. Software zur Pflege von Websites unterscheidet sich von der Zielrichtung her deutlich von Programmen für das Onlinebanking. Während erstgenannte in erster Linie Werkzeuge zur graphischen Gestaltung sowie zur Positionierung von Texten und Bildern enthält, bestehen letztgenannte aus Feldern zur Eingabe beispielsweise der Kontonummer, der PIN, der TAN und sonstiger für eine Überweisung erforderlicher Daten. Der Bestandteil „WEBCARE“ benennt nicht ein Computerprogramm als solches, sondern seinen Zweck. Damit ist insoweit nicht davon auszugehen, dass die jüngere Marke auf „MULTICOM“ verkürzt wird, sofern sie zur Kennzeichnung der oben genannten E-Commerce-Dienstleistungen verwendet wird.

Anders stellt sich die Situation allerdings bei der weiterhin von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ dar. Ihr Einsatzgebiet ist nicht genannt, so dass sie auch der Gestaltung

und Pflege von Websites dienen kann. Dementsprechend handelt es sich bei dem Element „WEBCARE“ um eine Bestimmungsangabe, der insoweit keine Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann. Folglich wird die angegriffene Marke in Verbindung mit der Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ durch den Bestandteil „MULTICOM“ geprägt und ist insoweit mit der Widerspruchsmarke verwechselbar.

(b) Mittelbare Ähnlichkeit als Unterfall des gedanklichen Miteinander-In-Verbindung-Bringens im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG liegt nicht vor. Sie setzt voraus, dass in beiden Marken ein identischer oder wesensgleicher Stammbestandteil verwendet wird, der auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 318). Entsprechende Belege, dass „MULTICOM“ im Verkehr als Hinweis auf die A... angesehen wird, konnten jedoch nicht ermittelt werden. Auch von der Widersprechenden selbst ist dazu nichts vorgetragen worden. Zudem ist aufgrund der vielfältigen Verwendung der Bezeichnung „MULTICOM“ (vgl. „http://www.google.de/search?q=Multicom&hl=de&lr=lang_de&newwindow=1-&start...“) davon auszugehen, dass der Verkehr sie nicht nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen wird.

2. Die unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber nicht begründet.

a) Die Widersprechende hat in ihrem Schriftsatz vom 28. Oktober 2004 die Aufhebung des Beschlusses vom 21. April 2004, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde, und die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Dienstleistungen beantragt. Damit wird weit mehr als nur die Zurückweisung der Beschwerde begehrt. Auch der mit gleichem Schriftsatz gestellte, zwischenzeitlich jedoch wieder zurückgenommene Antrag auf mündliche Verhandlung deutet darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin versucht, ihrem Widerspruch in vollem Umfang zum Erfolg zu verhelfen. Aus ihren Anträgen geht hervor, dass sie eine

Anschlussbeschwerde erheben will, die nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO auch in Verfahren vor dem Patentgericht zulässig ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66, Rdnr. 42). Der Begriff „Anschlussbeschwerde“ wird von der Widersprechenden zwar nicht verwendet. Doch muss auch bei Einlegung einer Beschwerde das Rechtsmittel nicht ausdrücklich benannt werden. Es reicht aus, wenn erkennbar wird, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66, Rdnr. 32 und 44).

Die Anschlussbeschwerde wurde nach dem Ende der Beschwerdefrist eingelegt, die bei der Widersprechenden laut Empfangsbekanntnis am 26. Mai 2004 zu laufen begann. Es handelt sich somit um eine unselbständige Anschlussbeschwerde, die von der Aufrechterhaltung und Zulässigkeit der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke abhängig ist. Durch sie greift das Verschlechterungsverbot nicht ein, zumal kein rechtskräftiger erstinstanzlicher Beschluss eines Beamten oder Tarifbeschäftigten des gehobenen Dienstes vorliegt (vgl. BGH NJW 1983, 1858; PAVIS BPatG, 28 W (pat) 363/03; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 70, Rdnr. 2, und § 66, Rdnr. 43). Demzufolge ist der Beschluss vom 21. April 2004 in vollem Umfang nachprüfbar, eine Beschränkung auf die von der Anordnung der Löschung betroffenen Dienstleistungen findet im Rahmen der Anschlussbeschwerde nicht statt.

b) Eine Verwechslungsgefahr zwischen den nicht von der Löschanordnung des Patentamts umfassten Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren der Widerspruchsmarke besteht nicht.

(1) Die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ stehen zu keiner Ware der Widerspruchsmarke in einem Ähnlichkeitsverhältnis (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seiten 65 mittlere Spalte, 359 linke Spalte, 375 linke Spalte und 376 rechte Spalte). Auch wenn im Rahmen dieser Tätigkeiten Computerprogramme häufig eingesetzt werden, so handelt es sich

hierbei doch nur um Hilfsmittel. Software ist nicht charakteristisch für die genannten Dienstleistungen, die vielmehr durch ihren spezielles Fachwissen voraussetzenden Gegenstand geprägt werden. Auch die weiteren Produkte der älteren Marke sind von ihrer Zweckbestimmung her (Speicherung von Daten) nicht mit obigen Tätigkeiten vergleichbar.

(2) Im Übrigen ist auch die Ähnlichkeit der Marken bezüglich der nicht von der Löschungsanordnung umfassten Dienstleistungen zu verneinen, da eine Verkürzung der jüngeren Marke auf den Bestandteil „MULTICOM“ bei ihnen nicht in Betracht kommt. Im Rahmen von Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesen sowie Geldgeschäften kann zwar das Internet genutzt werden, doch stellt es lediglich ein Hilfsmittel dar. Der Schwerpunkt liegt bei den genannten Dienstleistungen nicht auf der Gestaltung und Aktualisierung von Websites. Diese kann allenfalls bei Werbung eine umfassendere Rolle spielen. Doch ist auch hier zu berücksichtigen, dass Werbung vornehmlich auf Präsentation und Anpreisung gerichtet ist. Die Pflege der hierfür eingesetzten Internetseiten hat in diesem Zusammenhang lediglich vorbereitende und unterstützende Funktion. Insoweit ist davon auszugehen, dass der Bestandteil „WEBCARE“ in der angemeldeten Marke vom Verkehr nicht in entscheidungserheblichem Umfang als beschreibende Angabe angesehen und damit weggelassen wird.

c) Über die unselbständige Anschlussbeschwerde war gesondert zu entscheiden (vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, § 567, Rdnr. 23).

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerde- oder Anschlussbeschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

gez.

Unterschriften