



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 115/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am
11. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 44 404

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Februar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Wortmarke

isiMEDIA

für

„Geräte und Anlagen der Informations- und Nachrichtentechnik; Geräte und Anlagen zur Aufnahme, Übertragung, Speicherung, Verarbeitung und/oder Wiedergabe von Informationen, wie Ton, Bild und Daten; Teilnehmerendgeräte zur Verwendung in Telekommunikationsnetzen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; Programme zur Datenverarbeitung, nämlich Software; elektrische Geräte und Anlagen zur Erfassung von Nutzerdaten (z.B. Konfigurationsdaten, verbindungsbezogene und Leistungsmerkmaldaten,

Gebührendaten, Telefonbuchdaten, Anlagennutzungsdaten, Kontrolldaten, Revisionsdaten, Sicherungsdaten), insbesondere in Telekommunikationsnetzen; Sendeeinrichtungen und Empfangsgeräte, insbesondere für die Übertragung digitalisierter und analoger Informationen (Ton, Bild, Daten); elektrische Kabel und Leitungen sowie Verbindungen hierfür; Glasfaserkabel und Verbindungen hierfür; Kabel zur Übertragung von Informationen, insbesondere für Internet, Intranet, Videotext, Onlinesysteme, digitales und analoges Fernsehen, interaktives Fernsehen, Radio, Telefonie, Telefax, Teleshopping, Tele-Teaching, Tele-Learning, und für interaktiv kommunizierende (Computer-)Systeme; Unternehmensberatung; Beratung in Fragen der Datenverarbeitung und der Unternehmensorganisation; wirtschaftliche Beratung bei der Optimierung von Telekommunikationsnetzen und bei deren Nutzung; Übernahme und Durchführung von Aufgaben der Unternehmensverwaltung bei der Telekommunikation und Datenverarbeitung; Management von unternehmensinternen und -externen Vernetzungen, insbesondere Netzmanagement, Applikationsmanagement, Systemmanagement, Management von Kopfstationen; Übernahme von Sekretariats- und Bürodiensten mit den Hilfsmitteln der Telekommunikation; Leasing und Vermietung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, von Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Computerprogrammen; Vermietung von Video- oder Tele-Konferenzstudios; Planung, Verlegung, Betrieb, Reparatur und Unterhaltung von Informationsnetzen, insbesondere Glasfasernetzen und Telekommunikationsnetzen, und damit verbundene Hoch-, Tief- und Ingenieurbauarbeiten an Bauwerken; Planung und Installation von Telekommunikationsgeräten und Telekommunikationsanschlüssen sowie von Geräten und Programmen zur Datenverarbeitung; Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton,

Bild und Daten durch Kabel bzw. Kabelnetze, insbesondere durch Glasfasernetze und Telekommunikationsnetze; Mailboxdienste in Form der elektronischen Übermittlung von Informationen; Telekommunikation; Fax- und Informationsgeräte, Video- und Telekonferenzgeräte; Erstellung und Pflege von Computerprogrammen, insbesondere zur Erschließung, zum Betrieb und zur Optimierung von Telekommunikationsnetzen und Telekommunikationsgeräten; Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Nutzerdaten, die bei der Nutzung von Telekommunikationsnetzen und Datenbanken anfallen, wie z. B. Konfigurationsdaten, verbindungsbezogene und Leistungsmerkmalen, Gebührendaten, Telefonbuchdaten, Anlagennutzungsdaten, Kontrolldaten, Revisionsdaten, Sicherungsdaten; Planung und Erbringung von Sprach- und Datendienstleistungen; Multimedia-dienstleistungen, nämlich Übertragung von unverschlüsselten oder verschlüsselten Audiosignalen, Videosignalen, Daten für die Steuerung von Programmen zur Wiedergabe von Audio- oder Videosignalen zur Wiedergabe mittels interaktiv kommunizierender Systeme wie Fernseher, Set-Top-Boxen oder Computer-/Consolensysteme; Einreichung und Betrieb von Mailboxen, Callcenter, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweitschaltungen, Konferenzschaltungen; Erstellung, Pflege und Vermarktung von Inhalten für interaktive Multimediadienste und Rundfunk; Planung, Erstellung, Einrichtung und Pflege von Abrechnungssystemen bei interaktiven Multimediadiensten und Rundfunk; Vermarktung und Handel mit Urheberrechten und Übertragungsrechten; Telefonvermittlungsservice, Abrechnungsservice; Einrichtung und Betrieb von Datenbanken; Aufbereitung und Angebot des Inhalts von Datenbanken in Form von Bildern, Daten und/oder Tönen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme“

Widerspruch eingelegt aus ihrer prioritätsälteren Wortmarke

WISI

eingetragen unter der Nr. 2 037 290 für

„Elektrotechnische, elektronische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente; elektrische, elektronische, magnetische, elektro-optische und optische Bauelemente (soweit in Klasse 9 enthalten), Geräte für die Nachrichtenübermittlung; Sende- und Empfangsgeräte, einschließlich solcher für den Satellitenfunk, Richtfunkgeräte, Antennen aller Art, Antennenmessgeräte, Antennenverstärker, Leitungsverstärker, Netzgeräte, Frequenzumsetzer, Symmetrierglieder, elektrische Filter, Frequenzweichen, Wellenleiter, elektrische Schalter und Schaltgeräte, Programmschaltgeräte, Antennenmaste, Lichtwellenleiter, elektrisch-optische Wandler, Sende- und Empfangsgeräte für die Nachrichtenübermittlung durch Lichtwellenleiter; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; mit Programmen versehene Datenträger; Wetterschutzgehäuse und Blitzschutzgeräte für die vorgenannten Waren; Installationsmaterial für die vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten), Glasfaserkabel und elektrische Kabel, insbesondere Koaxialkabel, elektrische und optische Stecker und Kupplungen, Koaxialanschlüsse, Relais, Abzweig- und Anschlussdosen, elektrische Isolatoren; Hilfsmittel zum Verlegen und Befestigen der vorgenannten Waren, nämlich Schellen, Kabelabbinder aus Metall oder Kunststoff, Antennenträger, Durchführungen für Antennenmaste und für elektrische und Glasfaserkabel, Antennenfüße, Erdungsschienen; unter Verwendung von vorgenannten Waren hergestellte Gemeinschaftsantennenanlagen; Übertragen, Verteilen, Vermitteln, Empfangen und

Verarbeiten von Nachrichten, Betreiben von Netzen zur Nachrichtenübermittlung, Organisieren von Nachrichtenübermittlungen“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25. Februar 2004 mit Beschluss vom 25. Februar 2004 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, trotz teilweiser Warenidentität bestehe keine Verwechslungsgefahr, da das Element „MEDIA“ in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Die jüngere Marke werde auch nicht durch „isi“ allein geprägt, da „isiMEDIA“ klanglich an „easy media“ erinnert. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht ersichtlich, da die Widersprechende keine Zeichenserie mit der Widerspruchsmarke besitze und der Markenbestandteil „isi“ in der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke klanglich zu stark abweiche.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber. Ihrer Ansicht nach könne eine Verwechslungsgefahr nur verneint werden, falls die Vergleichsmarken absolut unähnlich wären; dies sei aber nicht der Fall. Soweit der 29. Senat des BPatG den Beschwerden der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihrer Widersprüche gegen die weiteren Marken der Beschwerdegegnerin (isiFON, isiLAN, isiWAY und isiMEETING) den Erfolg versagt habe, seien diese Entscheidungen falsch. Die jüngere Marke werde allein vom Markenteil „isi“ geprägt. Die Interpretation der angegriffenen Marke im Sinne von „easy media“ sei aus Rechtsgründen falsch, da einer eingetragenen Marke kein beschreibender Inhalt gegeben werden dürfe. Auch die Maßgeblichkeit des Wortanfangs spreche gegen eine Mitprägung von „MEDIA“. Dieses Wort sei zudem ein gebräuchlicher englischsprachiger Begriff. Eine Verwechslungsgefahr zwischen „WISI“ und „isi“ sei eindeutig gegeben. „WISI“ sei schließlich auch das Firmenschlagwort, unter dem die Widersprechende im Verkehr auftrete.

beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Anträgen stattzugeben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf die Parallelentscheidungen des 29. Senats des BPatG hält sie eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben. Die Marke „isiMEDIA“ sei ein Gesamtbegriff, aus dem nicht allein der Bestandteil „isi“ herausgegriffen werden könne. Beide Marken seien dann unähnlich. Ungeachtet dessen sei selbst der Markenteil „isi“ mit der Widerspruchsmarke „WISI“ nicht ähnlich, wobei auch zu berücksichtigen sei, dass die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sei, da sie allein die Anfangsbuchstaben der Firma der Widersprechenden wiedergebe.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Die Widersprechende hat dabei die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke noch ein.

Von ihrem Gesamteindruck, auf den nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben „W“ in der Widerspruchsmarke und den Bestandteil „MEDIA“, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die jüngere Marke auch nicht allein von dem Bestandteil „isi“ geprägt. Wie bereits der 29. Senat des BPatG in den Parallelentscheidungen 29 W (pat) 97/04 - isiFON/WISI, 29 W (pat) 98/04 - isiLAN/WISI, 29 W (pat) 99/04 - isiONLINE/WISI, 29 W (pat) 100/04 - isiWAY und 29 W (pat) 101/04 - isiMEETING/WISI zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich auch bei der hier angegriffenen Marke isiMEDIA um einen Gesamtbegriff, aus dem der Bestandteil „isi“ von den angesprochenen Verkehrskreisen - dies ist vorliegend wegen der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen die Allgemeinheit - nicht willkürlich herausgegriffen wird. Dies ergibt sich bereits aus der Zusammenschreibung und wird bei mündlicher Wiedergabe durch den beschreibenden Anklang im Sinne von "easy media" verstärkt. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch die drei Anfangsbuchstaben "isi" nach der für mehrgliedrige Marken entwickelten Prägetheorie des Bundesgerichtshofs ist damit ausgeschlos-

sen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). Dem steht auch der Einwand der Widersprechenden, bei dem Begriff „MEDIA“ handele es sich um eine warenbeschreibende Angabe, nicht entgegen. Wie in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont wird, nimmt das angesprochene Publikum Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, mit der Folge, dass auch beschreibenden Angaben entnommene Bestandteile den Gesamteindruck mitprägen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Auch Anhaltspunkte für die Gefahr, dass das Publikum die angegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung gedanklich mit der Widerspruchsmarke in Verbindung bringen könnte, sieht der Senat vorliegend ebenso wenig wie der 29. Senat in den vorgenannten Verfahren. Diese Art der Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 – Bank 24). Zu einer mit der Widerspruchsmarke gebildeten Zeichenserie hat die Widersprechende aber weder etwas vorgetragen noch ist sie aus anderen Gründen ersichtlich.

Auch durchgreifende Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung organisatorische oder wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern annimmt, sind nicht gegeben. An dieser Beurteilung ändert sich auch dann nichts, wenn die Widerspruchsmarke der Firmenname der Widersprechenden wäre, was zwischen den Parteien strittig ist.

Da die Markenstelle den Widerspruch der Widersprechenden daher zutreffend zurückgewiesen hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Parallelentscheidungen eines anderen Senats lassen es nicht mit der prozessualen Sorgfaltspflicht unvereinbar erscheinen, weitere Verfahren vor anderen Senaten zu betreiben.

Die von der Widersprechenden angeregte Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung über die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

gez.

Unterschriften