



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 93/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 047 069

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 40 des DPMA vom 24. Oktober 2011 und vom 11. September 2014 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 005150073 in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 16: Almanache, Bücher, Druckereierzeugnisse, Handbücher, Schriften [Veröffentlichungen], Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Dienste von Presseagenturen, elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation], elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Teletext-Dienste, Übermittlung von Nachrichten, Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken.

In Bezug auf die vorgenannten Waren bzw. Dienstleistungen wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 047 069 angeordnet.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden bleibt insoweit dahingestellt, als die Widersprüche aus der Unionswortmarke 006029458 und aus der Unionsmarkenanmeldung 004555579 auf die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Löschungsanordnung nach Ziffer 1. sind, gerichtet ist.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. August 2009 in schwarz-weißer Darstellung angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 5. November 2009 unter der Nr. 30 2009 047 069 für die nachgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 40 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 16:

Abreißkalender, Abziehbilder, Aktenhüllen, Aktenordner, Alben, Almanache, Anzeigenkarten [Papeteriewaren], Atlanten, Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren], Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren, Bilder, Blöcke [Papier- und Schreibwaren], Booklets, Briefmarken, Briefpapier, Broschüren, Buchbindeartikel, Buchbinderleinen, Buchbinderstoffe, Bucheinbände, Bücher, Buchstützen, Büroartikel, ausgenommen Möbel, Chromolithogra-

fien, Comic-Hefte, Druckereierzeugnisse, Einbände [Papier- und Schreibwaren], Fahnen und Wimpel aus Papier, Falzstreifen [Buchbinderei], Farbdrucke, Fotografien, Fotogravuren, Gesangbücher, Globen [Erdkugeln], Glückwunschkarten, grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen, Handbücher, Hefter [Bürogeräte], Hüllen [Papier- und Schreibwaren], Kalender, Karteikarten [Papier- und Schreibwaren], Karten, Kataloge, Klemmtafeln [Büroartikel], Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate, Lesezeichen, Loseblattbinder, Musikglückwunschkarten, Notizbücher, Öldrucke, Ordner [Büroartikel]; Pantografen [Zeichengeräte], Papier, Papier für Registriergeräte, Papier- und Schreibwaren, Petschafte, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Platzdeckchen [Sets] aus Papier, Portraits, Postkarten, Prospekte, Registrierbücher, Reisepasshüllen, Schachteln aus Pappe oder aus Papier, Scheckhefthüllen, Schilder aus Papier und Pappe, Schilder [Papiersiegel], Schreibunterlagen, Schriften [Veröffentlichungen], Schriftschablonen, Schriftvorlagen, Schülerbedarf [Papier- und Schreibwaren], Ständer für Fotografien, Stiche [Gravuren], Tickets [Fahrkarten, Eintrittskarten], Toilettenpapier, Transparente [Papier- und Schreibwaren], Untersetzer aus Papier, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Verpackungsmaterial aus Karton, Zeichenbedarfsartikel, Zeichenblöcke, Zeichenbretter, Zeichnungen, Zeitpläne [Drucksachen], Zeitschriften, Zeitschriften [Magazine], Zeitungen;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunk- und Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen, Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereit-

stellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste, Dienste von Presseagenturen, Durchführung von Videokonferenzen, E-Mail-Dienste, elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation], elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, Kommunikationendienste mittels Telefon, Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Satellitenübertragung, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Teletext-Dienste, Übermittlung von Nachrichten, Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging);

Klasse 40:

Aufdrucken von Mustern, Auskünfte über Materialbearbeitung, Buchbindearbeiten, Druckarbeiten, Entwicklung von fotografischen Filmen, Erstellen von Fotogravuren, Färben von Fensterscheiben durch Oberflächenbehandlung, Färben von Leder, Färben von Stoffen, Färben von Textilien, Filmbearbeitung, fotografische Abzüge, Fotosatzarbeiten, Goldplattierung, Gravieren, Holzbearbeitung, Lasergravuren, Lederbearbeitung, lithografische Druckarbeiten, Offsetdruckarbeiten, Papierappretierung, Rahmen von Kunstwerken, Schablonendruckarbeiten, Tiefdruckarbeiten, Zurichten von Materialien auf Bestellung [für Dritte].

Gegen die Eintragung dieser Marke ist von der Inhaberin bzw. Anmelderin aus ihren Unionswortmarken UM 005150073, „Bild“, UM 006029458, „Bild“, und ihrer Anmeldung UM 004555579, „TestBild“, Widerspruch erhoben worden.

Die am 21. Juni 2006 angemeldete und am 8. Juni 2007 eingetragene Wortmarke UM 005150073, „Bild“, deren Schutz bis 2026 verlängert wurde (im Folgenden: W1), ist für die Waren „Zeitungen; Zeitschriften“ registriert.

Der Schutz der am 22. Juni 2007 angemeldeten und am 12. Februar 2009 registrierten Wortmarke UM 006029458, „Bild“ (im Folgenden: W2), bezieht sich auf die nachgenannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Tonträger aller Art, nämlich Musikkassetten (MCs), Schallplatten, sämtliche vorstehende Waren in bespielter und unbespielter Form; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton aller Art, nämlich Radios und Schallplattenspieler; Rechenmaschinen;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28:

Spiele, nämlich Brettspiele, Dominospiele, Kegelspiele, Hufeisenspiele, Ringspiele, Ballspiele, Angelspiele, Tangrams, Geschicklichkeitsspiele, Würfelspiele, Federballspiele, Wurfspiele; Spielzeug, nämlich Babyrasseln, Bauklötze, Schaukeltiere, Teddybären, Plüschtiere, Holztiere, Gummitiere, Plastiktiere, Kinderpistolen, Marionetten, Puppen, Puppenbetten, Puppenfläschchen, Puppenbauwerke, Puppenhäuser, Puppenstuben, Puppenkleider, Spielzeugfiguren, Spielzeugbauwerke, Spielzeugfahrzeuge, Spielzeug zum Bauen, Fahrbahnen für Spielzeugautos, Spielzeugformmassen, Spielzeugformsets, Spielzeugrennanlagen, Murmeln, Bälle, Ballons, Kegel, Kreisel, Spielwürfel, Drachen, Autoglücksbringer, Wackeldackel; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Roller (Spielzeug), insbesondere Roller für Kinder und Erwachsene mit verstellbarem Lenkgriff (Kickboard); Heimtrainergeräte, insbesondere Fahrrad-Heimtrainer, Laufbänder, Stepper, Rudermaschinen, Fitnessbänke, Hanteln; Skier, Snowboards, Schlitten;

Christbäume aus synthetischem Material; Christbaumschmuck; Christbaumständer; Kinderlaufautos; Schaukelpferde; Inline-Rollschuhe;

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marktforschung; Marktanalyse; Meinungsforschung; Werbung, nämlich Rundfunkwerbung, auch in Form von Sponsorship; Werbevermarktung im vorbenannten Medium Rundfunk; Merchandising; Absatzplanung; Online-Dienstleistungen, nämlich die elektronische, telefonische und/oder computerisierte Entgegennahme von Warenbestellungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, insbesondere im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses (Supermarkts); e-commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme sowie Waren- und Dienstleistungspräsentation; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte, insbesondere für Moderatoren; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping- Angebote; Personalvermittlung, insbesondere Vermittlung von Diensten für Moderatoren; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Erteilung von Wirtschaftsauskünften; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Preisermittlung von Waren und Dienstleistungen; Verbraucherberatung; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Herausgabe von Werbetexten; Nachforschungen in Computerdateien [für Dritte];

Klasse 36:

Versicherungswesen; Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Erteilen von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Finanz-

wesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung, Vermittlung von Finanzierungs- und Leasingverträgen; Kreditvermittlung; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunkprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk, Internet und ähnliche technische Einrichtungen;

Klasse 41:

Unterhaltung, nämlich Musikunterhaltung, Lesungen, Zirkus, Theater, Kabarett, Variété; sportliche Aktivitäten; Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Rundfunkprogrammen oder -Sendungen, insbesondere von interaktiven Programmen oder Sendungen (bildender, unterrichtender und unterhaltender Art sowie von Nachrichtensendungen); Rundfunkunterhaltung; Produktion und Durchführung von Show-, Quiz-, Interview-, Theater-, Sport- und Musikveranstaltungen sowie Veranstaltungen von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung), alle vorangenannten Produktions- und Durchführungsdienstleistungen zur Aufzeichnung oder als Live-Sendung im Rundfunk; Produktion von Rundfunkwerbesendungen, einschließlich entsprechender Gewinnspielsendungen; Produktion von Tonaufnahmen; Responseanwendungen für interaktive Formate im Hörfunk, nämlich Durchführung von Gewinnspielen im vorgenannten Medium; Zusammenstellung von Rundfunkprogrammen; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen;

Klasse 42:

Vermietung von Hardware zur Nutzung der sprachgesteuerten Telefonabfrage; technische Beratung; Serveradministration;

Klasse 45:

Vermittlung, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerb-

lichen Schutzrechten für andere; Vermittlung, Verwertung und Verwaltung von Rechten an Rundfunkbeiträgen zur Verwendung auf Tonträgern; Verwaltung, Vermittlung und sonstige Verwertung von Nutzungsrechten an Rundfunksendungen sowie sonstigen Tonproduktionen.

Die am 22. Juli 2005 eingereichte Anmeldung des Wortzeichens UM 004555579, „TestBild“ (im Folgenden: W3), das noch einem vor dem EUIPO geführten Widerspruchsverfahren ausgesetzt ist, erstreckt sich auf die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-Roms, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Computerspiele;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Testzeitschriften, Verbraucherinformationen, Prospekte, Kataloge, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate.

Klasse 35:

Marketing, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung; Werbeforschung; Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Video- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, insbesondere in vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; Verteilung von Waren zu

Werbezwecken; Werbemittlung; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Verbraucherinformation und -beratung, Aufstellung von Statistiken; Erstellung einer Datenbank;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Rundfunk-Programmen oder -Sendungen; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, einschließlich Verbraucherinformationen, insbesondere auch vermittelt interaktiv kommunizierender (Computer-) Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen, insbesondere von Verbraucherinformationen; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion von Rundfunk-Programmen oder -Sendungen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmvermietung, insbesondere Werbefilmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Testzeitschriften, Verbraucherinformationen Prospekten, Katalogen, Büchern, Zeitungen und Zeitschriften;

Klasse 42:

Entwicklung elektronischer Fernsehprogrammführer; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere; Dienstleistungen eines Re-

dakteurs; Erstellen von Analysen und Gutachten bezüglich Produkten und Dienstleistungen, Recherchedienste bezüglich Produkten und Dienstleistungen, Prüfung von Erzeugnissen und Dienstleistungen, Bereitstellen von Informationen im Internet über Qualitätsuntersuchungen von Waren und Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 40 des DPMA hat die Widersprüche durch Beschluss vom 24. Oktober 2011 und die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung durch weiteren Beschluss vom 11. September 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchszeichen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

In Bezug auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke W1 seien die Streitmarken zwar teilweise für identische oder hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen eingetragen, insbesondere hinsichtlich „Zeitschriften, Zeitungen“. Die angegriffene Marke halte den insoweit erforderlichen Zeichenabstand gegenüber der W1 aber selbst dann ein, wenn für die Widerspruchsmarke eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft in Bezug auf „Zeitschriften“ angenommen werde. Die angegriffene Marke als Ganzes unterscheide sich durch das Wortelement „family“ zureichend von der Widerspruchsmarke W1. Dem übereinstimmenden Wortbestandteil „bild“ der angegriffenen Marke komme auch keine ihren Gesamteindruck prägende oder eine insofern selbständig kennzeichnende Stellung zu. Das Publikum nehme nämlich die Wortbestandteile „family“ und „bild“ der angegriffenen Marke als aufeinander bezogene Elemente eines Gesamtbegriffs wahr. Dieses Verständnis werde durch das bildliche Gestaltungselement, das eine stilisierte Abbildung eines Fotos, auf dem eine Familie zu erkennen sei, noch verstärkt. Im Hinblick auf die gegebene begriffliche Verklammerung der Bestandteile der Wortfolge „family**bild**.de“ sei weiter auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegenüber der Widerspruchsmarke W1 zu verneinen.

Aus den vorgenannten Gründen sei eine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit auch zwischen dem angegriffenen und den Widerspruchszeichen W2 und W3 zu verneinen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe entgegen der Auffassung der Markenstelle Verwechslungsgefahr. Neben der für „Zeitungen, Zeitschriften“ eingetragenen Widerspruchsmarke W1 genieße auch die W2 in Bezug auf über das Webportal „bild.de“ angebotene Informations- und Unterhaltungsdienstleistungen erhöhte Kennzeichnungskraft. Ferner bestehe ausgeprägte Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht nur in Bezug auf Waren der Klasse 16, sondern auch im Hinblick auf diverse Dienstleistungen der Klassen 38 und 40 der angegriffenen Marke. Die angegriffene Marke halte unter den gegebenen Umständen den bei Gesamtwürdigung der erheblichen Umstände erforderlichen Abstand zu den Widerspruchszeichen nicht ein. Das Publikum werte den Bestandteil „bild“ der angegriffenen Marke als prägendes oder jedenfalls selbständig kennzeichnendes Element. Die unterschiedliche grafische Gestaltung der beiden Wortelemente „family“ und „bild“ der angegriffenen Marke sei Ausdruck einer eigenständigen Stellung des Bestandteils „bild“. Die unterschiedliche Herkunft der Bestandteile „family“ und „bild“ aus der englischen bzw. deutschen Sprache spreche gegen das von der Markenstelle angenommene Verständnis der Wortfolge als gesamtbegriffliche Einheit. Weiter folge aus der Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2, „Bild“, dass das Publikum dem Wortbestandteil „bild“ der angegriffenen Marke eine eigenständige Stellung zuordne. Überdies sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Widersprechende halte und benutze in Bezug auf „Zeitungen, Zeitschriften“ eine Markenserie mit dem Bestandteil „Bild“ (Auto Bild, Sport Bild, Computer Bild), in die sich die angegriffene Marke in Form eines Hinweises auf den Themenschwerpunkt „Familie“ ohne weiteres einreihe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 40 vom 24. Oktober 2011 und vom 11. September 2014 aufzuheben.

Zuletzt hat sie angeregt, das Beschwerdeverfahren bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens über das Widerspruchszeichen 3 auszusetzen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie meint, die Markenstelle habe zutreffend das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint. Die Bekanntheit der Marke „Bild“ beziehe sich lediglich auf „Zeitung“. Der Schutz der Widerspruchsmarken W1 und W2 erstrecke sich nicht auf jedwede mehrteilige Wortkombination, die den Wortbestandteil „Bild“ enthalte. Die Wortfolge „family**bild**.de“ sei zudem eine beschreibende Angabe, die das Publikum nur als Gesamtbegriff verstehe.

Ergänzend wird auf die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht hinsichtlich der in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38 zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke W1 Verwechslungsgefahr, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben und

die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1, 125b Nr. 1 MarkenG).

Die Entscheidung über die weiteren Widersprüche aus den Widerspruchsmarken W2 und W3 kann in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen dahingestellt bleiben, da die Widersprechende insoweit ihr Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke W1 erreicht hat (vgl. Tenor Ziffer 2.).

Im Übrigen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedoch zu verneinen, so dass die Markenstelle in Bezug auf die weiteren streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken W1, W2 und W3 zu Recht zurückgewiesen hat (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 2, 125b Nr. 1 MarkenG).

Zur Aussetzung des Beschwerdeverfahrens im Hinblick auf das noch anhängige Eintragungsverfahren über die Unionsmarke W3 bestand kein Anlass. Die Entscheidung im Beschwerdeverfahren hängt nämlich nicht vom Ausgang des gegen die Widerspruchsmarke W3 anhängigen Widerspruchsverfahrens ab (vgl. § 82 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO), so dass die Entscheidung über diesen Widerspruch teilweise dahingestellt bleiben kann (vgl. Tenor Ziffer 2.) und der Widerspruch im Übrigen ohne Erfolg bleibt (vgl. unten 3.).

1. Widerspruch aus der Unionsmarke 005150073, „Bild“ (W1)

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlich-

keit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 11. Aufl., § 9 Rn.41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Die Widerspruchsmarke W1 verfügt originär, d. h. unabhängig von der Benutzungslage, über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Bild“ enthält keine für die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise plausible Aussage über den Inhalt oder die sonstige Beschaffenheit der eingetragenen Waren „Zeitungen, Zeitschriften“. Insbesondere handelt es sich bei einem mit Kommentaren versehenen Bild jedenfalls nach dem maßgeblichen Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im August 2009 nicht um ein Zeitungs- oder ein Zeitschriftenformat.

Die Kennzeichnungskraft der Unionsmarke W1 im Gebiet der Bundesrepublik ist zudem aufgrund intensiver Zeichenbenutzung für eine werktäglich erscheinende Boulevardzeitung in Bezug auf „Zeitungen“ und – eingeschränkt – auch auf „Zeitschriften“ erheblich gesteigert. Im Hinblick auf den substantiierten Vortrag der Widersprechenden zur Dauer und zum Umfang der – auch gerichtsbekannt – Verwendung der Marke „Bild“ sowie weiterer Kennzeichen der Widersprechenden wie „Computer Bild“, „Sport Bild“ oder „Auto Bild“ oder „Bild am Sonntag“ (vgl. Schriftsatz vom 17. Dezember 2014, insbesondere Anlage 4) ist insoweit zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke und auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch von einem hohen Bekanntheitsgrad der W1 aus-

zugehen. Dabei ist unschädlich, dass das Zeichen dem Publikum vorrangig in der verwendeten grafischen Gestaltung eines weißen Schriftzugs auf dem Hintergrund eines roten Rechtecks bekannt sein mag. Der Schutzgegenstand einer eingetragenen Wortmarke umfasst alle verkehrsüblichen Wiedergabeformen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 220). Die vorgenannte tatsächliche Verwendung des Wortzeichens „Bild“ beschränkt sich auf eine einfache grafische, insbesondere nahe liegende farbliche Gestaltung, die lediglich als Heraushebung des Wortbestandteils erscheint. Damit kommt der Wortmarke W1 die durch – auch zeitlich vorausliegende – Benutzung der tatsächlich verwendeten Markengestaltung erworbene Kennzeichnungskraft zu.

b) Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind auf Seiten der Widerspruchsmarke W1 die eingetragenen Waren „Zeitungen; Zeitschriften“ zu berücksichtigen.

Die Eintragung der angegriffenen Marke bezieht sich im Umfang ihrer Registrierung für „Druckereierzeugnisse, Schriften [Veröffentlichungen], Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen“ auf jedenfalls teilweise identische Waren.

Hochgradige Ähnlichkeit gegenüber „Zeitungen“ weisen die für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen der Klasse 38 „Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, elektronische Nachrichtenübermittlung, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Übermittlung von Nachrichten, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Teletext-Dienste“ auf. Die Annahme derselben betrieblichen Verantwortung liegt in diesem Zusammenhang nahe, da der Verkehr aufgrund der Branchengewohnheiten im Bereich „Zeitungen, Zeitschriften“, insbesondere bei überregionalen Zeitungen und Zeitschriften, zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im November 2009 bereits daran gewöhnt war, dass die verantwortlichen Verlage Inhalte ihrer Zeitungen regelmäßig auch in elektronischer Form und mittels der vorgenannten Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Nicht anders verhält es sich in Bezug auf „Dienste von Presseagenturen“, deren Online-Informationsangebot sich regelmäßig auch an die Allgemeinheit

richtet. Noch überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch im Bereich der Dienstleistungen „elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen“ und „Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken“, bei denen es sich um typische ergänzende Angebote einer Online-Zeitung handelt, die Nutzern Gelegenheit zur Interaktion (z. B. mittels Kommentaren zu Zeitschriftenartikeln) oder zur Recherche in einem in Form einer elektronischen Datenbank geführten Nachrichtenarchiv geben. Entsprechendes gilt in Bezug auf die Dienstleistung „elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation]“. Ein derartiges Zusatzangebot, das auf der Attraktivität einer Nachrichtenplattform fußt, dient typischerweise der Finanzierung des Online-Angebots einer Zeitung.

Überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den „Zeitungen“ besteht hinsichtlich der Registrierung der angegriffenen Marke für „Bücher“ wie auch für die Untergruppen „Almanache; Handbücher“. Die Warenangabe „Bücher“ umfasst gebundene und mit einem Bucheinband versehene Texte. Davon umfasst sind marktübliche Kompilationen von Zeitungsauszügen, die nach Art eines Rückblicks im Format eines Jahrbuchs bzw. eines „Almanachs“ oder „Handbuchs“ herausgegeben werden. Derartige „Bücher, Almanache, Handbücher“ ordnet das Publikum regelmäßig den Verlegern der Zeitschriften zu, denen diese Beiträge entnommen sind.

Die sonstigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke unterscheiden sich dagegen deutlicher von den für die Widerspruchsmarke W1 zu berücksichtigenden „Zeitungen, Zeitschriften“ und weisen insoweit allenfalls eine durchschnittliche Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auf. Insbesondere ist nicht vorgetragen oder erkennbar, dass andere für die angegriffene Marke eingetragene Druckerzeugnisse wie etwa dem Bereich der Werbung oder dem Ausstellungswesen zugeordnete „Prospekte, Kataloge“ oder spezifische Publikationen wie „Comic-Hefte“ zum typischen Geschäftsfeld eines Zeitungsverlags gehören. Die übrigen Waren in Klasse 16 liegen noch weiter entfernt.

Die weiteren für die jüngere Marke in Klasse 38 registrierten Dienstleistungen, die sich in der Sache auf die Bereitstellung der technischen Infrastruktur zur Aus-

strahlung u. a. von Rundfunksendungen, Teleshoppingsendungen oder zum Austausch oder Empfang von Informationen beziehen, weisen, sofern insofern überhaupt von einer Ähnlichkeit auszugehen ist, ebenfalls gegenüber „Zeitungen, Zeitschriften“ einen deutlichen Waren- und Dienstleistungsabstand auf.

Ebenso wenig lässt sich feststellen, dass ein Zeitungsverlag neben eigenen Druckarbeiten üblicherweise auch für Dritte die Dienstleistungen „Druckarbeiten, Buchbindearbeiten“ der Klasse 40 erbringt. Erst recht gilt dies in Bezug auf die weiteren, einen noch deutlicheren Abstand aufweisenden Dienstleistungen, die in der Klasse 40 für die die angegriffene Marke registriert sind.

c) Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke W1 nur in Bezug auf die gegenüber „Zeitungen“ jedenfalls überdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen (vgl. b)) „Almanache, Bücher, Druckereierzeugnisse, Handbücher, Schriften [Veröffentlichungen], Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen“ (Klasse 16) bzw. „Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Dienste von Presseagenturen, elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation], elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Teletext-Dienste, Übermittlung von Nachrichten, Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken“ (Klasse 38) nicht ein. In diesem Umfang weisen die Vergleichszeichen unter Berücksichtigung gesteigerter Kennzeichnungskraft der W1 in Bezug auf „Zeitungen, Zeitschriften“ eine relevante Zeichenähnlichkeit auf, die im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung insoweit zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führt. Ansonsten besteht allenfalls geringe Zeichenähnlichkeit und ist damit – ausgehend von einer insoweit allenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen (vgl. oben b)) – keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH GRUR 2012, 635, Tz. 23 – METRO/ROLLER's Metro). Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Tz. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 862, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Wie auch die Widersprechende nicht in Zweifel zieht, unterscheidet sich die angegriffene Marke im Ganzen durch den Wortteil „family“ in jeder Hinsicht zureichend von der Widerspruchsmarke W1, „Bild“.

Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Wortfolge „family**bild**.de“ als Internetadresse, in der der Domainname „family**bild**“ als funktional zusammengehöriger Wortbestandteil wahrgenommen wird, wird der Wortteil „bild“ auch unter Berücksichtigung gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke W1 nicht über eine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Stellung verfügen. Dies kann hier jedoch letztlich dahin gestellt bleiben, weil jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung des Wortteils „bild“ der angegriffenen Marke gegeben ist und im Streitfall auch bei Bejahung einer prägenden Stellung keine weitergehende Verwechslungsgefahr gegeben wäre (s. u. zur auch insoweit erheblichen begrifflichen Einheit des Bestandteils „family**bild**“).

Die Widerspruchsmarke "Bild" ist identisch im Wortbestandteil „family**bild**.de“ der angegriffenen Marke, der als einfachste Benennungsform deren klanglichen Gesamteindruck vorrangig bestimmt, enthalten. Aufgrund ihrer auf intensiver Benutzung beruhenden Bekanntheit in Bezug auf „Zeitungen“ nimmt das mit der W1 übereinstimmende Markenelement „bild“ eine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke ein (vgl. zu dieser anerkannten Fallgruppe einer selbständig kennzeichnenden Stellung EUGH GRUR 2005, 1042, 1044 Tz. 34 - THOMSON LIFE; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 463), soweit diese für Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, bei denen nach den oben unter b) erfolgten Ausführungen eine überdurchschnittliche oder hochgradige Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit festzustellen ist. Deswegen besteht die Gefahr, dass das Publikum die angegriffene Marke insoweit der Widersprechenden zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte, oder dass es wenigstens annimmt, diese Waren und Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Dabei hat die Markenstelle im Ansatz zutreffend darauf abgestellt, dass der Wortteil „bild“ bei einer auf die angegriffene Marke als solche bezogenen Betrachtung, d. h. ohne Rücksicht auf die W1 und insbesondere auch ohne Rücksicht auf deren erhöhte Bekanntheit, in begrifflicher Hinsicht mit dem konkretisierenden Wortelement „family“ zu einem Gesamtbegriff in der Bedeutung „Familiendarstellung“ verschränkt ist. Auch wenn es sich dabei nicht um eine eingeführte Begriffsbildung handeln mag, ergibt sich der vorgenannte Wortsinn nämlich zwanglos aus der Kombination der beiden ohne weiteres verständlichen Wörter family und bild“, umso deutlicher, soweit Waren und Dienstleistungen betroffen sind, die in einem sachlichen Zusammenhang mit „Familienbildern“ stehen, wie etwa „Fotografien“, „Kalender“, „Alben“. Die Visualisierung dieses Bedeutungsgehalts in Form einer stilisierten Abbildung einer vierköpfigen Familie unterstützen diese Sichtweise zusätzlich, ohne dass die englischsprachige Herkunft des auch im Deutschen eingeführten Wortes „family“ (vgl. etwa „Family-Packung“), dem entgegensteht (vgl. ähnlich BGH GRUR 2014, 872, Tz. 22 – Gute Laune Drops).

Die Markenstelle hat allerdings nicht hinreichend in ihre Bewertung einbezogen, dass sich eine kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke regelmäßig auch darauf auswirkt, wie das Publikum im Bereich ausgeprägt ähnlicher Waren und Dienstleistungen einen übereinstimmenden Bestandteil der jüngeren Marke wahrnimmt (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; GRUR 2005, 513, Tz. 16 – MEY/Ella Maya; GRUR 2009, 484, Tz. 80 – Metrobus; GRUR 2008, 905, Tz. 38 – Pantohexal). Ausgehend davon liegt es vorliegend nahe, dass das Publikum den Wortteil „bild“ im Zusammenhang mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Almanache, Bücher, Druckereierzeugnisse, Handbücher, Schriften [Veröffentlichungen], Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen“ (Klasse 16) und den Dienstleistungen „Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Dienste von Presseagenturen, elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation], elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Teletext-Dienste, Übermittlung von Nachrichten, Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken“ (Klasse 38) unter dem Eindruck seiner Bekanntheit für Zeitungen als Hinweis auf die Widersprechende versteht. Ungeachtet der Aufnahme dieses Bestandteils in die Wortfolge „family**bild**.de“ bleibt die selbständig kennzeichnende Stellung dieses Elements insoweit erhalten. Die dem Bestandteil „bild“ vorausgestellte Komponente „family“ kann im Zusammenhang mit den genannten Zeitungen, Büchern und Nachrichtendienstleistungen der angegriffenen Marke nämlich plausibel als thematischer Hinweis auf Papier- oder elektronische Publikationen zum Thema „family“ oder „Familie“ aus dem die Zeitung „Bild“ herausgebenden Unternehmen oder einem damit verbundenen Unternehmen verstanden werden, umso eher als das Publikum den Bestandteil „bild“ aus verschiedenen anderen weitgehend analog gebildeten Zeichen wie „Auto Bild“, „Sport Bild“ oder „Computer Bild“ kennt. Für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen kommt der Wortfolge „family**bild**“ in der Gesamtheit auch nicht notwendig eine produktbeschreibende Bedeutung, die einer eigenständigen Wahrnehmung des Elements

„bild“ entgegenwirken könnte, zu. Ferner kann das Bildelement, das eine stilisierte Familie zeigt, als visueller Hinweis auf den Inhalt der Publikation verstanden werden, während die Domain-Länderkennung „.de“ lediglich auf eine Internetpräsenz des Anbieters hinweist.

In Bezug auf die weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die nach den oben unter b) erfolgten Ausführungen gegenüber „Zeitungen, Zeitschriften“ deutlich weiter entfernt liegen, wirkt sich die Bekanntheit der Widerspruchsmarke W1 dagegen nicht maßgeblich auf die Wahrnehmung des Wortteils „bild“ der angegriffenen Marke aus. Der Wortbestandteil „family**bild**“ wird daher insoweit im originären Sinn eines Gesamtbegriffs in der Bedeutung „Familienaufnahme“ wahrgenommen, so dass insoweit allenfalls von untergeordneter Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

d) Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die nach den Ausführungen unter c) eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke W1 zu verneinen ist, besteht auch nicht unter einem anderen Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr. Zwar kann die Widersprechende die auch gerichtsbekannte Benutzung mehrerer weiterer Zeichen wie insbesondere „Auto Bild“, „Sport Bild“ oder „Computer Bild“ für die Waren „Zeitungen; Zeitschriften“ geltend machen, allerdings liegt es angesichts des Abstands der weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke fern, dass das Publikum den Wortteil „bild“ der angegriffenen Marke aufgrund dieser Zeichenserie auch insoweit als Stammbestandteil, der auf denselben Inhaber verweist, versteht.

e) Die Widersprechende kann im Rahmen dieses Widerspruchsverfahrens keinen Sonderschutz zugunsten bekannter Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Anspruch nehmen. Die angegriffene Marke ist nämlich vor dem 1. Oktober 2009 angemeldet worden (Anmeldetag: 6. August 2009), so dass Gegenstand der Widerspruchsverfahren ausschließlich die Widerspruchsgründe sind, die in § 42 MarkenG in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung genannt sind, vgl. § 165 Abs. 2 MarkenG.

Nach dieser Fassung des § 42 MarkenG kann Sonderschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG jedoch nicht im Widerspruchsverfahren durchgesetzt werden.

2. Widerspruch aus der Unionsmarke 006029458, „Bild“ (W2)

Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke W2, über den im Umfang der Teillöschung aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke W1 nicht entschieden werden muss (vgl. Tenor Ziffer 1.), dringt in Bezug auf die übrigen für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 bzw. 38 und 40 ebenfalls nicht durch. Insoweit besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke W2 keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Ausgehend von der Registerlage sind die gegenüberstehenden Marken zwar in Bezug auf die Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunk- und Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen“ identisch und kann auch für die weiteren Dienstleistungen der Klasse 38 wie etwa „Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste“ von einer engeren Ähnlichkeit zu den in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke W2 ausgegangen werden.

Die in Klasse 38 registrierten Dienstleistungen der jüngeren Marke, die nicht schon aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke W1 zu löschen sind, beziehen sich auf die technische Bereitstellung von Infrastruktur für Telekommunikation und weichen daher auch von den für die W2 eingetragenen „Werbe- und Unterhaltungsdienstleistungen“ deutlich ab.

Für die Widerspruchsmarke W2, zu deren Gunsten insoweit eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft zugrunde gelegt werden kann, sind insoweit keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich in Bezug auf ihre vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 38 eine durch umfangreiche Benutzung gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft schlüssig ergibt. Insbesondere liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die W2 über den bereits hinsichtlich der W1 festgestellten Bereich der „Zeitungen, Zeitschriften“ hinaus im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen über eine erhöhte Bekanntheit verfügt. Derartige Tatsachen sind für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke auch nicht gerichtsbekannt. Ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke „Bild“ für Zeitungen auf die für die W2 eingetragenen Werbe- und Unterhaltungsdienstleistungen der Klassen 35 bzw. 41 ausstrahlt, kann angesichts des Abstands der insoweit streitgegenständlichen Dienstleistungen auf sich beruhen. Das von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang ferner angeführte Zeichen „BILDMOBIL“ bezieht sich nach ihrem eigenen Vortrag auf Leistungen eines Mobilfunkproviders, die nicht Gegenstand des Schutzes der Widerspruchsmarke W2 sind.

Bei dieser Sachlage ist eine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit im Bereich von Waren und/oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die über diejenigen hinausgehen, hinsichtlich derer bereits aufgrund des Widerspruchs aus der W1 Verwechslungsgefahr festzustellen ist, zu verneinen. Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine selbständig kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „bild“ der angegriffenen Marke scheidet hier aus, weil der Wortbestandteil „family**bild**“ der angegriffenen Marke in diesem Zusammenhang als einheitlicher Gesamtbegriff wahrgenommen wird (vgl. dazu oben 1. c)), ohne dass die Widerspruchsmarke W2 insoweit aufgrund einer durch umfangreiche Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft veranlasst wird, dem Wortteil „bild“ der angegriffenen Marke eine eigenständige kennzeichnende Bedeutung zuzuordnen.

Auch für das Vorliegen einer Serie eingetragener Marken der Widersprechenden, die zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke im Bereich der für die Widerspruchsmarke W2 geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt worden ist, fehlen Anhaltspunkte, so dass das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Auch andere Formen assoziativer Verwechslungsgefahr lassen sich vorliegend nicht feststellen.

3. Widerspruch aus der Unionsmarkenanmeldung 004555579, „TestBild“ (W3)

Soweit die Widersprechende bereits auf der Grundlage ihres Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke W1 die Löschung der angegriffenen Marke erreicht, kann eine Entscheidung über den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke W3 dahingestellt bleiben, ohne dass es einer Aussetzung wegen Vorgeiflichkeit im Sinn von § 148 ZPO bedarf.

Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, für die der Widerspruch aus der W1 nicht durchdringt, besteht auch im Hinblick auf die W3 keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Streitmarken beziehen sich zwar insbesondere hinsichtlich der Waren „Prospekte, Kataloge, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel“ und der Dienstleistungen „Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk“ auf identische oder möglicherweise noch überdurchschnittlich ähnliche Waren und Dienstleistungen. Insoweit genießt die W3 aber keine gesteigerte Kennzeichnungskraft, so dass die gesamtbegriffliche Verklammerung der Wortfolge „family**bild**“ der angegriffenen Marke nicht durch die W3 berührt wird. Ferner ist auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke W3, deren Benutzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht geltend gemacht ist, nicht das Vorliegen einer benutzten Zeichenserie im Bereich insoweit relevanter Waren und Dienstleistungen ersichtlich.

4. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

5. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem die Anmelderin den zunächst gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung durch ihre Ankündigung, zu der vom Senat anberaumten mündlichen

Verhandlung nicht zu erscheinen, konkludent zurückgenommen hat, vgl. § 69 Nr. 1 MarkenG, und eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen des Sachdienlichkeit veranlasst war, vgl. § 69 Nr. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb