



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 506/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 48 701

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juli 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2012 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 956 711 für die Dienstleistungen der

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Verzeichnisse im Internet sowie in anderen Kommunikationsnetzen, insbesondere für die Bereiche Musik, Rundfunk und Unterhaltung; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken mit Internetadressen und Links; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Programmführer in Datennetzen; Ausstrahlung und Übermittlung von Rundfunksendungen, Daten und Datensammlungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien sowie zum Empfang auf stationären oder mobilen Endgeräten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen auch in elektronischer Form, über Datenbanken und insbesondere Online-Dienste, auf Abruf, im Abonnement oder mit freiem Zugang (ausgenommen für Werbezwecke)

angeordnet worden ist. Auch insoweit wird der Widerspruch aus der Unionsmarke 004 956 711 zurückgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (dunkelblau, hellblau, türkis, weiß)



ist am 25. Juli 2007 angemeldet und am 20. November 2007 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 307 48 701 eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Aus dem Internet herunterladbare Computersoftware; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Tönen, Bildern oder anderen Daten; (herunterladbare) digitale Musik aus dem Internet;

Klasse 35: Werbung für Dritte über das Internet und andere Kommunikationsnetze; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dateienverwaltung mittels Computer;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Verzeichnisse im Internet sowie in anderen Kommunikationsnetzen, insbesondere für die Bereiche Musik, Rundfunk und Unterhaltung; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken mit Internetadressen und Links; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Programmführer in Datennetzen; Ausstrahlung und Übermittlung von Rundfunksendungen, Daten und Datensammlungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien sowie zum Empfang auf stationären oder mobilen Endgeräten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen auch in elektronischer Form, über Datenbanken und insbesondere Online-Dienste, auf Abruf, im Abonnement oder mit freiem Zugang (ausgenommen für Werbezwecke);

Klasse 42: Erstellen, Entwickeln, Weiterentwickeln, Pflegen und Installieren von Software; Bereitstellen von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten aus einem weltweiten Computernetz.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 21. Dezember 2007 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende Widerspruch erhoben u. a.

1. aus der Unionswortmarke

MONSTER MUSIC

die am 16. März 2007 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register unter der Nummer 004 956 711 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 9: Ton- und Videoaufzeichnungen;

2. aus der Unionswortmarke

MONSTER

die am 10. Januar 2005 beim EUIPO unter der Nummer 003 481 785 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 9: Geräte für die Verstärkung, den Empfang und die Konvertierung von elektrischen und elektromagnetischen Signalen, nämlich Kabel, Drähte, Verbindungselemente, und Steuereinrichtungen zur Verwendung mit elektrischen, elektronischen und Computergeräten; Lautsprecher; Stereoverstärker, Speichermedien, nämlich mit Musik bespielte CDs; Telefonzubehör; Ausrüstungen und Zubehör für Mobiltelefone; Computerbauteile und -zubehör; Tonanlagen und Zubehör; Videoausrüstungen und Zubehör; elektronische Spielausrüstung und Zubehör; elektrische Bauteile zur Leistungssteuerung und Zubehör; Energieanpassungsgeräte; wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Stromzellen sowie Stromzellenladegeräte;

3. aus der Unionswortmarke

MONSTER

die am 7. Juni 2004 beim EUIPO unter der Nummer 003 142 271 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 9: Geräte zur Übertragung, Verstärkung, zum Empfang und zur Umwandlung elektrischer und elektromagnetischer Signale, nämlich Kabel, Drähte, Verbindungselemente und Steuerungsvorrichtungen zur Verwendung mit elektrischen, elektronischen und Computergeräten in der Auto- und Schifffahrtsindustrie, Lautsprecher, Stereoverstärker, Bestandteile und Zubehör für die elektrische Leistungsregelung in der Auto- und Schifffahrtsindustrie; Mobiltelefonrüstung und Zubehör für die Auto- und die Schifffahrtsindustrie;


Klasse 12: Geräte zur Übertragung, Verstärkung, zum Empfang und zur Umwandlung elektrischer und elektromagnetischer Signale, nämlich Kabel, Drähte, Verbindungselemente und Steuerungsvorrichtungen zur Verwendung mit elektrischen, elektronischen und Computergeräten in der Auto- und Schifffahrtsindustrie, Lautsprecher, Stereoverstärker, Bestandteile und Zubehör für die elektrische Leistungsregelung in der Auto- und Schifffahrtsindustrie; Mobiltelefonrüstung und Zubehör für die Auto- und die Schifffahrtsindustrie;

4. und aus der Wortmarke


MONSTER

die am 23. März 1995 beim DPMA unter der Nummer 2 903 581 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 9: Kabel und Drähte zur Übertragung elektrischer Informationen sowie Verbindungselemente für diese, und zwar zur Verwendung bei Audio- und Videoanlagen für den Heimgebrauch, bei Audioanlagen für Kraftfahrzeuge und bei elektrischen Musikinstrumenten; Stromverteilervorrichtungen für Fahrzeuge.

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2012 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die angegriffene Marke  wegen des Widerspruchs aus der Unionswortmarke **MONSTER MUSIC** (004 956 711) teilweise, nämlich für die Waren der Klasse 9 sowie die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, gelöscht und die Widersprüche im Übrigen zurückgewiesen. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 1.) hat sie zur Begründung ausgeführt, die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 wiesen mit den Widerspruchswaren „Ton- und Videoaufzeichnungen“ in Klasse 9 eine durchschnittliche Ähnlichkeit auf, weil die beteiligten Verkehrskreise davon ausgingen, dass die Produzenten von Ton- und Videoaufnahmen diese auch gleichzeitig zum Download oder zur Veröffentlichung ins Internet einstellten. Dagegen seien sich die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 der jüngeren Marke und die Widerspruchswaren der Klasse 9 nicht ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) sei durchschnittlich. Ein erhöhter Schutzzumfang aufgrund Verkehrsbekanntheit habe die Widersprechende anhand der eingereichten Unterlagen nicht belegen können. Den gebotenen durchschnittlichen Abstand zur Widerspruchsmarke zu 1.) halte die angegriffene Marke nicht ein. Zwar seien die Marken aufgrund der bildlichen Ausgestaltung der jüngeren Marke im Gesamteindruck ausreichend weit voneinander entfernt, jedoch bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Marke vom Verkehr nur als „MUSIC MONSTER“ benannt werde und sich damit aus denselben, nur umgestellten Wörtern wie die Widerspruchsmarke zu 1.) zusammensetze. Da keine der beiden Wortkombinationen einen fest umrissenen Sinngehalt habe, sondern ihre Bedeutung vage und unbestimmt sei,

bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Reihenfolge der einzelnen Wortbestandteile der Vergleichsmarken verwechsle. Hinsichtlich der gleich lautenden Widerspruchswortmarken „**MONSTER**“ zu 2.), 3.) und 4.) bestehe selbst bei teilweise identischen Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr, da sich die Zeichen hinreichend voneinander unterschieden. Da die Widersprechende einen höheren Schutzzumfang dieser drei Widerspruchsmarken nicht ausreichend belegt habe, sei auch bei ihnen nur von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Im Gesamteindruck bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die drei Widerspruchsmarken keine bildliche Ausgestaltung aufwiesen und nicht über das zusätzliche Wortelement „MUSIC“ verfügten. Eine klangliche Ähnlichkeit sei zu verneinen, da die Wörter „MUSIC“ und „MONSTER“ in der angegriffenen Marke eine gesamtbegriffliche Einheit bildeten. Zwar sei der Begriff „MUSIC“ beschreibend, aber er präzisiere, um welche Art von Monster es sich handle. Diese gesamtbegriffliche Einheit werde auch durch die bildliche Ausgestaltung des Buchstabens „O“ in der

jüngeren Marke  als Monsterauge mit zwei Hörnern unterstützt. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme aus dem gleichen Grund nicht in Betracht.

Gegen diesen Beschluss, der der Markeninhaberin ausweislich des Empfangsbekennnisses ihres anwaltlichen Vertreters (Bl. 199 VA) am 30. Oktober 2012 zugestellt worden ist und der an demselben Tag in das Abholfach der anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden beim DPMA niedergelegt worden ist (Bl. 200 VA), hat die Widersprechende am 3. Dezember 2012 Erinnerung (Bl. 216 f. VA) und die Inhaberin der angegriffenen Marke am 26. November 2012 Beschwerde eingelegt (Bl. 7 GA). In der Erinnerungsschrift haben die anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden mitgeteilt, dass der angefochtene Beschluss bei ihnen am 30. Oktober 2012 eingegangen sei. Ferner ist von Seiten der Widersprechenden eine mit entsprechendem Eingangsstempel versehene Bestätigung der Niederlegung im

Abholfach unter diesem Datum vorgelegt worden (Bl. 106 GA). Die Beschwerde ist der Widersprechenden am 2. Mai 2013 zugestellt worden (Bl. 16 GA). Nach zahlreichen bewilligten Fristverlängerungsgesuchen hat die Widersprechende am 17. Juli 2014 mit Schriftsatz gleichen Datums (Bl. 42 ff. GA) ihre Erinnerung begründet. Hilfsweise hat sie am 23. Juni 2015 mit Schriftsatz vom 19. Juni 2015 Anschlussbeschwerde erhoben (Bl. 134 ff., 137 GA).

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke richtet sich gegen die Löschung ihrer Marke für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, nachdem sie am 31. März 2016 mit Schriftsatz vom 30. März 2016 ihre Beschwerde hinsichtlich der Löschung der jüngeren Marke für Waren der Klasse 9 zurückgenommen hat.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Erinnerung der Widersprechenden sei verspätet eingelegt worden, da sich die Drei-Tages-Frist in § 94 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 MarkenG auf Kalender- und nicht auf Werktage beziehe. Im Übrigen sei für die Anwendung dieser Vorschrift kein Raum, wenn die Zustellung wie hier tatsächlich früher erfolgt sei. Die gegenläufige Entscheidung des BPatG vom 23. Oktober 1974 – 4 W (pat) 6/74 – (BPatGE 17, 3, 4 f.) überzeuge nicht. Die Erinnerungsbegründung vom 17. Juli 2014 müsse unberücksichtigt bleiben, da sie nach Ablauf der Frist des § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG eingegangen sei. Das ausdrücklich als Erinnerung eingelegte Rechtsmittel könne nicht in eine Beschwerde umgedeutet werden, da sich die bis dahin eingegangenen zahlreichen Fristverlängerungsgesuche der Widersprechenden ausdrücklich auf das „eingelegte Rechtsmittel“ bezogen hätten. Die gegen die Zurückweisung der Widersprüche gerichtete Anschlussbeschwerde sei unzulässig, da der Beschluss des DPMA insoweit bestandskräftig geworden sei.

Zwischen den für die Widerspruchsmarke zu 1.) geschützten Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klassen 38 und 41 bestehe keine Ähnlichkeit. Ein Produzent von Hardware, der Geräte für Ton- und Videoaufzeichnungen herstelle und vertreibe, biete in der Vorstellung der

allgemeinen Verkehrskreise nicht die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 38 an, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen bestünden oder Zugriffe auf Datenbanken oder elektronische Programmführer in Datennetzen bereitstellten. Entsprechendes gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) sei nicht hinreichend belegt. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da der Gesamteindruck der widerstreitenden Marken völlig unterschiedlich sei. Der Begriff „MUSIC MONSTER“ charakterisiere ein musikalisches Monster oder ein Monster, das musiziere, während „MONSTER MUSIC“ „monströse Musik“, einen Musikstil oder ein Platten- bzw. Musiklabel bezeichne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 25. Oktober 2012 aufzuheben, soweit die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 956 711 für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 gelöscht worden ist, und den Widerspruch aus der Unionsmarke 004 956 711 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie sinngemäß,

auf ihre Anschlussbeschwerde den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 25. Oktober 2012 aufzuheben, soweit die Widersprüche aus den Unionswortmarken 004 956 711, 003 481 785 und 003 142 271 sowie aus der Wortmarke

2 903 581 zurückgewiesen worden sind, und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen der vorgenannten Widersprüche auch für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Ansicht, ihre Erinnerung sei rechtzeitig eingelegt worden, weil die Zustellungsfiktion der drei Tage nach § 94 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 MarkenG auch dann gelte, wenn der zuzustellende Beschluss tatsächlich früher eingegangen sei. Der Beschluss der Markenstelle sei auch nicht teilweise bestandskräftig geworden, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke unbeschränkt Beschwerde eingelegt habe.

Die vier Widerspruchsmarken verfügten aufgrund jahrelanger und sehr intensiver Benutzung u. a. auch in Deutschland im Bereich der Unterhaltungselektronik über einen hohen Bekanntheitsgrad und damit über eine weit über dem Durchschnitt liegende Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende sei der weltweit führende Hersteller von Hochleistungskabeln zum Verbinden von Audio-/Video-Komponenten und biete in mehr als 80 Ländern über 4.000 Produkte an. Rechnungen aus den Jahren 2006 bis 2012 (Anlage HE 36), im Inland umgesetzte Stückzahlen (Anlagen HE 20, 21), eine weltweite Kundenliste (Anlage HE 37) sowie die Teilnahme an international bedeutenden Messen dokumentierten den Vertrieb dieser Produkte in Deutschland. Der Gesamteindruck der widerstreitenden Marken werde von dem Begriff „MONSTER“ geprägt. Der Begriff „MUSIC“ in der angegriffenen Marke trete bereits aufgrund der graphischen Ausgestaltung völlig in den Hintergrund, so dass keine gesamtbegriffliche Einheit entstehen könne. Jedenfalls nehme der Bestandteil „MONSTER“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Die Einzelbestandteile der Marken seien in ihrer Reihenfolge lediglich umgekehrt, was eine


Verwechslungsgefahr begründe. Auf jeden Fall liege auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, weil die Widersprechende Inhaberin einer Serie von „MONSTER“-Marken sei (Anlage HE 8 u. Bl. 70 GA). Diese würden in Deutschland für die Kennzeichnung der relevanten Waren verwendet (Anlage HE 38). Zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen und der Widerspruchsmarken bestehe Identität bzw. hohe Ähnlichkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, während die ebenfalls zulässige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden unbegründet ist.

A. Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke

Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke  und der Widerspruchsunionswortmarke zu 1.) „**MONSTER MUSIC**“ (004 956 711) besteht hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen

höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken im beschwerdegegenständlichen Umfang zur Kennzeichnung unähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 - ZOOM). Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden. Zwar sind Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – Pelikan; GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; GRUR 1999, 731 Rdnr. 36 – Canon II). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt vor, wenn das Publikum annimmt, das Dienstleistungsunternehmen befasse

sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware oder der Warenhersteller oder –vertreiber betätigt sich selbständig gewerblich im entsprechenden Dienstleistungsbereich (BGH a. a. O. – Pelikan).

b) Zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 9 „*Ton- und Videoaufzeichnungen*“ und den angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 liegt Unähnlichkeit vor.

aa) Die Widerspruchswaren der Klasse 9 „*Ton- und Videoaufzeichnungen*“ umfassen das Erstellen, das Angebot und den Verkauf solcher Aufzeichnungen in allen Aggregatzuständen, also sowohl in Form bespielter Video- und Audio-datenträger, wie z. B. CDs und DVDs und BlueRayDiscs, als auch in Form von aus dem Internet herunterladbarer Musik- und Filmdateien (vgl. BPatG 26 W (pat) 77/11 – MUSIC MONSTER/MONSTER MUSIC).

bb) Hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen in Klasse 38 „*Bereitstellung des Zugriffs auf Verzeichnisse im Internet sowie in anderen Kommunikationsnetzen, insbesondere für die Bereiche Musik, Rundfunk und Unterhaltung; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken mit Internetadressen und Links; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Programmführer in Datennetzen; Ausstrahlung und Übermittlung von Rundfunksendungen, Daten und Datensammlungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien sowie zum Empfang auf stationären oder mobilen Endgeräten*“ stellt sich die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegen könnte, der Hersteller und/oder Vertreiber von Ton- und Videoaufzeichnungen befasse sich auch mit der gewerblich selbständigen Erbringung solcher Internetdienstleistungen, oder ob das Publikum denken könnte, solche Internetdienstleister träten als gewerbliche Produzenten und Händler von Ton- und Videoaufzeichnungen auf. Da der Senat eine solche Verbindung selbständiger gewerblicher Tätigkeiten nicht feststellen können, ist insoweit Unähnlichkeit anzunehmen.

cc) Was die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41 „*Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen auch in elektronischer Form, über Datenbanken und insbesondere Online-Dienste, auf Abruf, im Abonnement oder mit freiem Zugang (ausgenommen für Werbezwecke)*“ betrifft, ist allgemein bekannt, dass Tonträgerunternehmen mit eigenem Tonstudio und Videoproduzenten ihre Ton- und Videoaufzeichnungen auch selbständig vertreiben. Es liegt daher für die beteiligten Verkehrskreise nahe, dass sie diese auch selbständig der Veröffentlichung, auch in elektronischer Form über Datenbanken und Online-Dienste zuführen. Allerdings dienen diese Veröffentlichungen dann ausschließlich der Bewerbung der hergestellten und/oder vertriebenen Produkte. Werbezwecke sind aber im Verzeichnis der jüngeren Marke ausdrücklich ausgeschlossen. Somit ist auch für Klasse 41 eine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren zu verneinen.

2. Da die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 22 - Canon; GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 10 - ZOOM).

B. Rechtsmittel der Widersprechenden

1. Die Erinnerung der Widersprechenden gilt gemäß § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG als zurückgenommen.

a) Die Erinnerung wurde allerdings fristgerecht eingelegt. Bei der gegenüber der Beschwerdegegnerin vom DPMA gewählten Zustellungsart gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 MarkenG gilt die Zustellung am dritten Tag nach der Niederlegung im

Abholfach als bewirkt. Dabei ist es unerheblich, wann der Zustellungsempfänger das zuzustellende Schriftstück dem Abholfach entnimmt. Der Zeitpunkt der Entnahme des zuzustellenden Schriftstücks aus dem Abholfach verschiebt den Zustellungstag weder zugunsten noch zuungunsten des Zustellungsadressaten, da § 94 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 MarkenG eine unwiderlegbare Vermutung enthält, die im Gegensatz zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 VwZG weder durch den Nachweis eines früheren oder späteren Zugangs noch durch den Nachweis eines etwaigen Nichtzugangs entkräftet werden kann (vgl. BPatGE 17, 3, 4 f.; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 94 MarkenG Rdnr. 16; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 94 Rdnr. 8; HK-MarkenR/Seiler, 3. Aufl., § 94 Rdnr. 12; Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 94 Rdnr. 13; Ströbele/Hacker/Kober-Dehm, MarkenG, 11. Aufl., § 94 Rdnr. 23; so auch zum gleichlautenden § 127 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 PatG: Busse/Keugenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 127 Rdnr. 51; Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 127 Rdnr. 99). Die Tatsache, dass die Vertreter der Widersprechenden den angefochtenen Beschluss ihrem Abholfach bereits am Einlegetag, nämlich am Dienstag, dem 30. Oktober 2012, entnommen haben, ändert somit nichts daran, dass der Beschluss erst am dritten Tag nach der Niederlegung im Abholfach, nämlich am Freitag, dem 2. November 2012, als zugestellt gilt. Da es sich bei den drei Tagen ausschließlich um Werktage handelt, braucht auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke angesprochene Streitfrage, ob sich die Drei-Tages-Frist nach Kalendertagen oder Werktagen bemisst, nicht eingegangen zu werden. Die einmonatige Erinnerungsfrist nach § 64 Abs. 2 MarkenG ist, da der 2. Dezember 2012 ein Sonntag war, erst am Montag, dem 3. Dezember 2012, abgelaufen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die Widersprechende hat an diesem letzten Tag der Frist, nämlich am 3. Dezember 2012, und damit rechtzeitig Erinnerung (Bl. 216 f. VA) gegen den Beschluss des DPMA vom 25. Oktober 2012 eingelegt.

b) Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss des DPMA vom 25. Oktober 2012 Beschwerde eingelegt hatte, hat die Widerspre-

chende und Erinnerungsführerin aber nicht ebenfalls innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde der Markeninhaberin eine eigene Beschwerde gemäß § 64 Abs. 6 Satz 2 und 3 MarkenG eingelegt. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Widersprechenden am 2. Mai 2013 zugestellt worden (Bl. 16 GA). Die Monatsfrist des § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG ist, da der 2. Juni 2013 ein Sonntag war, am Montag, dem 3. Juni 2013, abgelaufen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Erst mehr als ein Jahr später, nämlich am 17. Juli 2014 (Bl. 42 ff. GA), hat die Widersprechende eine „Erinnerungsbegründung“ eingereicht.

Abgesehen davon, dass es für eine Umdeutung an einer eindeutigen Erklärung der Widersprechenden als Erinnerungsführerin fehlt, dass von der Erinnerung zu einer Beschwerde übergegangen werden soll, weil sich ihre Fristverlängerungsgesuche alle auf „das eingelegte Rechtsmittel“ bezogen haben und der Schriftsatz vom 17. Juli 2014 mit „Erinnerungsbegründung“ überschrieben ist, würde eine solche Umdeutung der Widersprechenden nicht weiterhelfen, weil die Monatsfrist des § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG am 17. Juli 2014 bereits länger als ein Jahr abgelaufen war und eine Wiedereinsetzung nach Ablauf eines Jahres gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG grundsätzlich ausgeschlossen ist. Anhaltspunkte dafür, dass § 91 Abs. 5 MarkenG nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO ausnahmsweise nicht anwendbar ist, weil die Ursache der Fristüberschreitung nicht in der Sphäre der Partei lag, sondern allein dem Amt oder dem Gericht zuzuschreiben ist (BGH NJW 2013, 1684 m. w. N.; BGH Mitt. 2011, 24 Rdnr. 18 - Crimpwerkzeug IV m. w. N.), sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Damit gilt die Erinnerung als zurückgenommen (§ 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG).

c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann das Gericht aufgrund der Beschwerde der Markeninhaberin die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses nur im Rahmen ihrer Beschwer und der von ihr gestellten Anträge überprüfen. Die angefochtene Entscheidung darf grundsätzlich nicht zum Nachteil der

Beschwerdeführerin abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius, BGH GRUR 1972, 592, 594 – Sortiergerät; GRUR 1984, 870 - Schweißpistolenstromdüse II).

2. Allerdings hat die Beschwerdegegnerin nach Ablauf der Beschwerdefrist in zulässiger Weise eine (unselbständige) Anschlussbeschwerde gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO erhoben.


a) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Beschluss des DPMA vom 25. Oktober 2012 nicht insoweit in Rechtskraft erwachsen, als die Widersprüche zurückgewiesen worden sind.

aa) Die Anschlussbeschwerde erweitert nämlich die Änderungsbefugnis des Gerichts über den Antrag des Hauptbeschwerdeführers hinaus (Lipp in: Münchner Kommentar zur ZPO, 4. Aufl., § 567 Rdnr. 42). Etwas anderes gilt nur, wenn die angefochtene Entscheidung auf einer Erinnerung beruht, die beschränkt eingelegt worden ist und den Prüfungsumfang des Erinnerungsprüfers in der Weise eingeschränkt hat, dass er nicht mehr über den vollständigen Verfahrensgegenstand der Erstentscheidung hat befinden dürfen (vgl. BPatG 28 W (pat) 363/03 - OL´ROY/ROY; BGH NJW 1983, 1858). Dies ist hier aber nicht der Fall.

bb) Unschädlich ist auch, dass die Erinnerung der Beschwerdegegnerin kraft Gesetzes (§ 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG) als zurückgenommen gilt, denn selbst bei Rücknahme der Beschwerde kann noch Anschlussbeschwerde eingelegt werden (vgl. BPatGE 15, 90, 96).

b) Das Gericht hat die Widersprüche der Beschwerdegegnerin, soweit sie Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind, daher in vollem Umfang zu prüfen.

3. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke  und den Widerspruchswortmarken zu 1.) bis 4.) besteht hinsichtlich der anschlussbeschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 ebenfalls keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Denn es fehlt an der erforderlichen Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 zu den für die Widerspruchsmarken zu 1.) bis 4.) geschützten Waren der Klassen 9 und 12.

a) Zwischen den für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 35 *„Werbung für Dritte über das Internet und andere Kommunikationsnetze; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien“* und den Waren *„Ton- und Videoaufzeichnungen“* in der Klasse 9 der **Widerspruchsmarke zu 1.)** besteht keine Ähnlichkeit, weil der Verkehr nicht annehmen wird, dass Tonträgerunternehmen oder Musik- und Videoproduzenten Werbedienstleistungen für Dritte erbringen (vgl. BPatG 32 W (pat) 149/03 – PENTAGON records AG).

Das gleiche gilt im Hinblick auf die in Klasse 35 angegriffene Dienstleistung *„Dateiverwaltung mittels Computer“* sowie die für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen der Klasse 42 *„Erstellen, Entwickeln, Weiterentwickeln, Pflegen und Installieren von Software; Bereitstellen von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten aus einem weltweiten Computernetz“*. Zwar können Ton- und Videoaufzeichnungen in digitaler Form gespeichert werden, so dass es einer Software zur Bearbeitung und Verwaltung bedarf. Der Verkehr geht jedoch nicht davon aus, dass Musik- und Videofilmproduzenten solche EDV-Dienstleistungen in gewerblich selbständiger Weise für Dritte anbieten.

b) Auch bei den für die **Widerspruchsmarke zu 2.)** geschützten Waren der Klasse 9 „*Geräte für die Verstärkung, den Empfang und die Konvertierung von elektrischen und elektromagnetischen Signalen, nämlich Kabel, Drähte, Verbindungselemente, und Steuereinrichtungen zur Verwendung mit elektrischen, elektronischen und Computergeräten; Lautsprecher; Stereoverstärker, Speichermedien, nämlich mit Musik bespielte CDs; Telefonzubehör; Ausrüstungen und Zubehör für Mobiltelefone; Computerbauteile und -zubehör; Tonanlagen und Zubehör; Videoausrüstungen und Zubehör; elektronische Spielausrüstung und Zubehör; elektrische Bauteile zur Leistungssteuerung und Zubehör; Energieanpassungsgeräte; wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Stromzellen sowie Stromzellenladegeräte*“ liegt die Annahme fern, die Hersteller und Vertreiber dieser technischen Geräte und Verbindungselemente würden auch Werbedienstleistungen für Dritte anbieten, wie sie für die jüngere Marke in Klasse 35 registriert sind.

Werbung dient der Bekanntmachung von Gütern oder Dienstleistungen Dritter mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Hierbei bedient sich der Anbieter von Werbedienstleistungen kommerzieller Werbeträger wie Anschlagtafeln, Litfasssäulen, Flugzetteln, Radio und Fernsehen, Inseraten, WebBanner, skywriting, Bushaltestellen, Zeitschriften, Zeitungen, Omnibusflächen, der Öffnungsbereiche des Audio- und Videostreams oder der Rückseiten von Eintrittskarten etc.. Bei der Erstellung der für diese Werbeträger bestimmten Werbebotschaften kommen auch Computer zum Einsatz. Bei Erbringung und Inanspruchnahme der Dienstleistung Werbung steht jedoch die Werbebotschaft im Vordergrund. Mit welchen technischen Mitteln diese hervorgebracht wird, ist zweitrangig. Dass dabei selbstverständlich Computer eingesetzt werden, ist dem angesprochenen Publikum ohne weiteres bekannt. Denn Computer samt ihren Bau- oder Zubehörteilen sind zu Arbeitsmitteln in nahezu jedem Arbeitsbereich und damit auch für die Anbieter der Werbedienstleistungen geworden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in Kenntnis der Zweckbestimmung des Computers als reinem Hilfsmittel nicht davon ausge-

hen, der Anbieter befasse sich gewerblich selbständig mit deren Herstellung und Vertrieb (29 W (pat) 104/02 - PiN - Präsenz im Netz).

Das gleiche gilt im Hinblick auf die in Klasse 35 angegriffene Dienstleistung „*Datienverwaltung mittels Computer*“ sowie die für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen der Klasse 42 „*Erstellen, Entwickeln, Weiterentwickeln, Pflegen und Installieren von Software; Bereitstellen von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten aus einem weltweiten Computernetz*“. Denn selbst Hersteller und Lieferanten von Kabeln, Drähten, Verbindungselementen und Steuereinrichtungen zur Verwendung mit elektrischen, elektronischen und Computergeräten sowie von Computerbauteilen und –zubehör bieten in der Regel nicht auch Softwareentwicklung und das Bereitstellen von Suchmaschinen im Internet als eigenständige gewerbliche Tätigkeit an. Zudem kommen elektronische Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) bzw. deren Komponenten sowie zugehörige Programme (Software) heute auf überaus zahlreichen Gebieten des Geschäftslebens, der Technik, der Verwaltung, der Wissenschaft und des Gesundheitswesens zum Einsatz, so dass es kaum gerechtfertigt erscheint, sämtliche Dienstleistungen, die (auch) unter Zuhilfenahme der EDV oder Internet-bezogen erbracht werden, als mit den entsprechenden Waren in der Klasse 9 ähnlich anzusehen (BPatGE 43, 115, 119 f.; 27 W (pat) 140/99 - SENTEC).

c) Aus den gleichen Gründen ist ein Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 einerseits und den für die **Widerspruchsmarken zu 3.) und 4.)** in den Klassen 9 und 12 registrierten Widerspruchswaren zu verneinen.

Bei der Widerspruchsmarke zu 3.) handelt es sich in den Klassen 9 und 12 um technische Geräte und Verbindungselemente für die Auto- und Schifffahrtsindustrie, bei der Widerspruchsmarke zu 4.) in Klasse 9 um Kabel und Verbindungselemente zur Verwendung bei Audio- und Videoanlagen für den Heimgebrauch und für Kraftfahrzeuge sowie um Stromverteilervorrichtungen für Fahrzeuge. Auch hier

erscheint eine gemeinsame betriebliche Verantwortlichkeit der Hersteller und Vertreter dieser Widerspruchswaren auch für die Werbe- und EDV- bzw. Internetdienstleistungen der jüngeren Marke in den Klassen 35 und 42 ausgeschlossen.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä