



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 105/01

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27.02.2004 BFührer
26.02.2004 BGegner

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 395 46 204

hat der 25. Senat ((Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2000 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 063 539 für die Waren "Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 063 539 wird insoweit verworfen. Im übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

2. Auf die Anschlussbeschwerde der aus der IR-Marke 539 480 Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle vom 23. Mai 2000 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus dieser Marke hinsichtlich der Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist. Die Marke 394 46 204 wird auch für diese Waren auf Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 gelöscht.
3. Die Entscheidung über die Anschlussbeschwerde der aus der Marke 1 063 539 Widersprechenden bleibt dahingestellt.

Gründe

I.

1. Die Wortmarke

FOCUS

ist am 18. März 1997 unter der Nummer 395 46 204 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 42, 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen haben die Inhaberinnen der Marke Nr 118 455 (Widersprechende I), der IR-Marke 539 480 (Widersprechende II) und der Marke 1 063 539 (Widersprechende III) Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke 118 455

FOCUS

ist ua für die Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds" geschützt.

Die Widerspruchsmarke 539 480 IR



hat in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren und Dienstleistungen

"Appareils de mesure, de contrôle et d'analyse; ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, terminaux, appareils pour le traitement de texte; appareils et instruments pour enregistrer et reproduire des données; machines de bureau ; supports d'enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes, lesdits produits étant utilisés en relation avec tous les appareils et machines précités ;

Bandes, cartes, disques et autres produits similaires en papier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en relation avec tous les appareils et instruments mentionnés dans la classe 9 ; machines de bureau ;

Services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, consultations et services de conseils en matière d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en matière de traitement automatique de données "

Die Widerspruchsmarke 1 063 539

Focus

ist für die Waren "Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)" eingetragen. Der Widerspruch aus der Marke 1 063 539 vom 30. Juli 1997 richtete sich lediglich gegen die Waren "Informationsdatenträger".

2. Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. Mai 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Eintragung der Marke 395 46 204 wegen der Widersprüche aus den Marken 1 182 455, IR 539 480 und 1 063 539 teilweise gelöscht und zwar

wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455 für die Dienstleistungen

"Marketing" und "Verkaufsförderung",

wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 für die Waren und Dienstleistungen

"Mit Programmen versehene Datenträger (Computer-Software), auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungsprogramme für Programmierstellungen und -erweiterungen sowie als Abfrageprogramme für Einplatz-, Mehrplatz- und Netzwerkcomputer; mit Daten-Management-Programmen versehene Datenträger, insbesondere auch als Programme und als Programmteile für die

Einrichtung, Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteilten, homogenen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Datenübertragung verbunden sind oder werden; Informationsdatenträger, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Lehr- und Informationsschriften und Wörterbücher für diese Programme; bespielte und unbespielte Signalaufzeichnungsträger, nämlich solche zur optischen, magnetischen und optoelektronischen Speicherung; Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Softwareentwicklung und -vermittlung sowie On-line-up-dating-Service auch für CD-ROM; Anbindung von Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze; Installation, Wartung und Service im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und -programmbausteinen; Auftrags-Forschung und -Entwicklung von Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Vermittlung von Datenbankinformationen; Auftrags-Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, einschließlich Erstellen von Datenbanken, Dokumentationen und Programmen für die Büro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation; Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen; Leasing im Bereich von Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen"

und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 1 063 539 die Waren

"Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien".

Im übrigen sind die Widersprüche zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle hat dazu ausgeführt, dass wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455 die Dienstleistungen "Marketing" und "Verkaufsförderung" zu löschen seien, da die Marken identisch seien und ein zumindest entfernter Grad einer Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds" bestehe. Im übrigen sei der Widerspruch zurückzuweisen, da es an einer Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen fehle.

Hinsichtlich der wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke Nr 539 580 zu löschenden Waren und Dienstleistungen bestehe teils Ähnlichkeit, teils Identität der Waren und Dienstleistungen. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke präge diese und sei klanglich mit der angegriffenen Marke identisch. Im übrigen sei der Widerspruch zurückzuweisen, da eine zeichenrechtlich erhebliche Ähnlichkeit nicht festzustellen sei.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 1 063 539 seien die angegriffenen Waren "Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" zu löschen. Es bestehe eine entfernte Ähnlichkeit zu den Waren "Papier", "Papierwaren" der Widerspruchsmarke. Die Bezeichnungen seien identisch, da neben der registrierten auch jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform, wie zB Groß- und Kleinschreibung geschützt sei. Im Hinblick auf die übrigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen sei der Widerspruch

zurückzuweisen, da insoweit keine Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke bestehe.

3. Mit der dagegen eingelegten Beschwerde beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 23. Mai 2000 aufzuheben und die Widersprüche aus den Marken Nr 1 182 455, Nr 1 063 539 und Nr 539 480 (IR-Marke) zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken die Berühmtheit des Markenwortes "FOCUS" in Richtung auf die Anmelderin der angegriffenen Marke unberücksichtigt gelassen. Wegen der intensiven Bewerbung und Marktpräsenz der Beschwerdeführerin habe das Markenwort "FOCUS" bereits im Jahr 1994 überragende Verkehrsgeltung erlangt. Gerade diese Berühmtheit präge die tatsächlichen Verhältnisse der Wahrnehmung der Marke im Verkehr und stehe einer Verwechslungsgefahr in Richtung auf die Widerspruchsmarke entgegen.

In Bezug auf die Marke 1 182 455 sei außerdem eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen, die unterschiedlichen Klassen zugehörten, zu verneinen. "Marketing" und "Verkaufsförderung" lägen nicht im Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds". Es bestehe ein unterschiedliches Marketingkonzept. Die Widersprechende vermarkte eigene Fonds, demgegenüber beträfen "Marketing" und "Verkaufsförderung" beliebige Produkte Dritter.

Hinsichtlich der IR-Marke Nr 539 480 sei eine Ähnlichkeit der Marken zu verneinen, da bei der Widerspruchsmarke die kennzeichnungskräftige Bildgestaltung gegenüber dem nur schwach kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil prägend sei. Es bestehe auch keine Produktähnlichkeit, da wegen der Berühmtheit der Be-

zeichnung "FOCUS" für die Anmelderin ein besonders hoher Grad an Übereinstimmung der Produkte erforderlich wäre, die nicht vorläge.

Hinsichtlich der Marke Nr 1 063 539 beschränke sich der Widerspruch auf "Informationsdatenträger". Es läge insoweit keine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren vor.

Die Widersprechende I beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe zu Recht wegen ihres Widerspruchs die Löschung für die Dienstleistungen "Marketing" und "Verkaufsförderung" angeordnet. Die Klasseneinteilung spiele für die Frage der Ähnlichkeit der Dienstleistungen keine Rolle. Ein Finanzdienstleister könne ebenfalls für Dritte tätig werden und biete nicht nur eigene Fonds an. Die von der Inhaberin geltend gemachte Berühmtheit der angegriffenen Marke erhöhe sogar noch die Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende II beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen und beantragt weiter, im Wege der Anschlussbeschwerde zusätzlich auch die Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" im Verzeichnis der angegriffenen Marke zu löschen.

Sie ist der Meinung, dass die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke unerheblich sei, macht jedoch ihrerseits eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, da mit ihr große Umsätze getätigt worden seien. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei für diese prägend und stimme mit der an-

gegriffenen Marke überein. Es bestünden auch enge Berührungspunkte zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Über die von der Markenstelle hinausgehende Löschanordnung seien auch die Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" zu löschen, da die Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke als Software denselben Inhalt aufweisen und austauschbare Medien sein könnten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden II zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht gesteigert sei und diese allenfalls in Fachkreisen bekannt sei. Außerdem fehle es insbesondere hinsichtlich der Waren "Aufkleber, Kalender" auch an einer Ähnlichkeit, da diese nicht als Software vertrieben würden.

Die Widersprechende III beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen und beantragt im Wege der Anschlussbeschwerde, die angegriffene Marke für "Informationsdatenträger, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software" zu löschen.

Sie macht geltend, dass die Angabe der Waren "Informationsdatenträger", gegen die sich ihr Widerspruch richtet, auch die Waren "mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software" umfasse, da dieser Zusatz eine reine Spezifizierung der "Informationsdatenträger" sei. Es bestehe eine Ähnlichkeit dieser Waren der angegriffenen Marke mit den "Papier- und Pappwa-

ren" der Widerspruchsmarke, da es sich bei Informationsdatenträger auch um Lochkarten handeln könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden III zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass keine Ähnlichkeit zwischen "Informationsdatenträger" und "Papier- und Pappwaren" der Widerspruchsmarke bestehe, da "Lochkarten" als "Informationsdatenträger" veraltet seien, und hält die Anschlussbeschwerde im übrigen für unzulässig. Es sei von einer formellen Sichtweise auszugehen, so dass der Widerspruch, der sich gegen die Waren "Informationsdatenträger" richte, nicht auch die Waren "mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software" umfasse.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung vom 20. November 2003 die Beteiligten auf ein in der Widerspruchsakte sich befindendes Schreiben vom 3. Mai 1991 hingewiesen, in dem die Inhaberin der Widerspruchsmarke außerhalb eines Verfahrens erklärt hat, sie wolle das Warenverzeichnis in Klasse 9 beschränken. Diese Erklärung ist vom DPMA nicht weiter bearbeitet worden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat jedoch in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich soweit die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 063 539 für die Waren "Druckereierzeugnisse,

Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" angeordnet worden ist. Im übrigen ist die Beschwerde unbegründet.

1.1. Die aus der Marke 1 063 539 Widersprechende hat mit ihrem Widerspruch vom 30. Juli 1997 lediglich die Waren "Informationsdatenträger" angegriffen, so dass die Markenstelle nicht darüber hinaus die Löschung wegen dieses Widerspruchs auch für die Waren "Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" hätte anordnen dürfen. Da dieser Warenbegriff selbständig im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke enthalten ist, ist der Widerspruch eindeutig auf diesen Begriff beschränkt und lässt keinen Raum für eine erweiternde Auslegung. Im übrigen erscheint es zumindest zweifelhaft, ob im Sinne der Klasseneinteilung die genannten konkreten Waren überhaupt als "Informationsdatenträger" zu verstehen sind. Soweit die Widersprechende nach Ablauf der 3-monatigen Widerspruchsfrist ihren Widerspruch über "Informationsdatenträger" hinaus auf weitere Waren ausgedehnt sehen will, kann dies nicht mehr berücksichtigt werden.

1.2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455 hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen "Marketing" und "Verkaufsförderung" angeordnet, da insoweit eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke sind diese Dienstleistungen mit den Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds" der Widerspruchsmarke ähnlich. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen kommt es darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung, welche sich vor allem in dem Nutzen für den Empfänger der Leistung niederschlägt, die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseiti-

gen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht bzw die jeweiligen Leistungen würden unter der selben betrieblichen Verantwortung erbracht (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 RDN 123). Die Dienstleistungen "Marketing" und "Verkaufsförderung" der angegriffenen Marke sind mit den Dienstleistungen "Vermarktung von Investmentfonds" der Widerspruchsmarke schon deshalb ähnlich, weil die Vermarktung eines Produktes (für Dritte) auch Marketing und Verkaufsförderung umfasst und der Verkehr deshalb bei identischer Kennzeichnung der Dienstleistungen der Auffassung sein kann, sie würden unter der Verantwortung ein und desselben Unternehmens erbracht. Der Klasseneinteilung kommt für die Beurteilung der Ähnlichkeit keine unmittelbare Bedeutung zu (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 83). Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf abstellen will, dass zwischen ihren Dienstleistungen und denen der Widersprechenden ein unterschiedliches Marketingkonzept bestehe, da die Widersprechende eigene Fonds vermarkte, demgegenüber "Marketing" und "Verkaufsförderung" beliebige Produkte Dritter betreffen, führt dies nicht zur Verneinung der Ähnlichkeit, denn im Widerspruchsverfahren ist von den registrierten Begriffen auszugehen und nicht von möglicherweise unterschiedlichen praktizierten Marketingkonzepten. Finanzdienstleister können auch Beteiligungen für Fremdfonds verkaufen.

Die Marken sind identisch, so dass nach den Feststellungen der Ähnlichkeit der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob und in welchem Umfang eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und/ oder der angegriffenen Marke (vgl zu dieser Frage Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 335; BGH GRUR 1957, 499 – Wipp) zukommt. Eine Verwechslungsgefahr bestünde auch dann, wenn die ältere Marke der Widersprechenden für die jüngere Marke der Beschwerdeführerin gehalten würde (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 38).

1.3. Auch soweit die Markenstelle eine Löschung der angegriffenen Marke auf Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 angeordnet hat, ist die Beschwerde unbegründet.

Die Markenstelle hat zutreffend eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der angegriffenen Waren und Dienstleistungen "Mit Programmen versehene Datenträger (Computer-Software), auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungsprogramme für Programmerstellungen und -erweiterungen sowie als Abfrageprogramme für Einplatz-, Mehrplatz- und Netzwerkcomputer; mit Daten-Management-Programmen versehene Datenträger, insbesondere auch als Programme und als Programmteile für die Einrichtung, Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteilten, homogenen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Datenübertragung verbunden sind oder werden; Informationsdatenträger, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Lehr- und Informationsschriften und Wörterbücher für diese Programme; bespielte und unbespielte Signalaufzeichnungsträger, nämlich solche zur optischen, magnetischen und optoelektronischen Speicherung; Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Softwareentwicklung und -vermittlung sowie On-line-up-dating-Service auch für CD-ROM; Anbindung von Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze; Installation, Wartung und Service im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und -programmbausteinen; Auftrags-Forschung und -Entwicklung von Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Vermittlung von Datenbankinformationen; Auftrags-Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, einschließlich Erstellen von Datenbanken, Dokumentationen und Pro-

grammen für die Büro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation; Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen; Leasing im Bereich von Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen" bejaht.

Der Widerspruch ist aus dem BRD-Teil der IR-Marke eingelegt worden, da die nachträglich beantragte Schutzausdehnung am 5. Juli 1990 nicht erwähnt wurde.

Bei der Widerspruchsmarke ist von den international registrierten Waren und Dienstleistungen auszugehen, für die im Inland Schutz gewährt wurde. Eine mit Schreiben vom 3. Mai 1991 anlässlich eines Vergleichs mit einer dritten Person außerhalb eines Verfahrens vor dem DPMA erklärte Einschränkung auf "Programmes d' ordinateur enregistrés" des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses in Klasse 9 kann unabhängig von der Frage, ob es sich dabei um eine teilweise Erweiterung handeln würde, nicht berücksichtigt werden. Die Einschränkung ist in der internationalen Registrierung selbst nicht erfolgt. Nach § 107 MarkenG in Verbindung mit Art 8 bis MMA kann der Inhaber der internationalen Registrierung jederzeit durch eine an die Behörde seines Landes gerichtete Erklärung auf den Schutz in einem oder mehreren der Vertragsländer verzichten; die Erklärung wird dem internationalen Büro mitgeteilt und von diesen den Ländern, auf die sich der Verzicht bezieht, zur Kenntnis gebracht. Es ergibt sich auch aus sonstigen Umständen kein Hinweis darauf, dass die Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland nur noch für "Programmes d' ordinateur enregistrés" geschützt wäre. Ein möglicher Vergleich zwischen der Widersprechenden mit einer dritten Person über den Schutzzumfang ihrer IR-Marke hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren.

Die angegriffene Wortmarke "FOCUS" und die Widerspruchsmarke, die neben dem Wortbestandteil "FOCUS" noch einen Bildbestandteil enthält, sind ähnlich. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist grundsätzlich vom Gesamteindruck der jeweiligen Marke auszugehen. Das Prinzip, dass grundsätzlich von der

registrierten Form der Marke auszugehen ist und kein Elementenschutz besteht, zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit unter gleichwertiger Berücksichtigung aller Bestandteile zu vergleichen. Bei mehrgliedrigen Marken kann der Gesamteindruck auch durch einen einzelnen Zeichenbestandteil geprägt werden, wenn dieser eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn 370, 381).

Die Widerspruchsmarke wird zumindest in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil geprägt, selbst wenn man bei dem Wort "FOCUS" von einer ursprünglich schwachen Kennzeichnungskraft ausgehen würde. Der Bildbestandteil hat in der Gesamtmarke eine nur ornamentale Bedeutung. Vorliegend gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr zur mündlichen Benennung des Zeichens sich nicht an dem Wortbestandteil orientieren würde und man von dem Grundsatz "Wort vor Bild" abweichen müsste (vgl. BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze; GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud; vgl. auch BPatG 29 W (pat) 128/01 – Focus).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke kann für keine der von der Markenstelle wegen dieses Widerspruchs gelöschten Waren und Dienstleistungen eine Ähnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke verneint werden.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zu bejahen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich ver-

bundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 57). Für die Annahme dieser Ursprungsidentität kommt es dabei weniger auf die Feststellung örtlich identischer Herkunftsstätten an; entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 58). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Markenstelle für die gelöschten Waren und Dienstleistungen eine Ähnlichkeit zutreffend bejaht.

Bei den Waren "mit Programmen versehene Datenträger (Computer-Software), auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungsprogramme für Programmerstellungen und -erweiterungen sowie als Abfrageprogramme für Einzelplatz-, Mehrplatz- und Netzwerkcomputer; mit Daten-Management-Programmen versehene Datenträger, insbesondere auch als Programme und als Programmteile für die Einrichtung, Informationsdatenträger, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; bespielte und unbespielte Signalaufzeichnungsträger, nämlich solche zur optischen, magnetischen und optoelektronischen Speicherung" der angegriffenen Marke handelt es sich um verschiedene Datenträger, so dass diese Waren mit den Datenträgern der Widerspruchsmarke ("supports d'enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous autres formes...") zumindest ähnlich sind und auch identisch sein können, da nach allgemeinem Verständnis der Warenoberbegriff "Datenträger" sowohl bespielte als auch unbespielte Datenträger umfasst.

Die Waren "Lehr- und Informationsschriften und Wörterbücher für diese Programme; Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitschriften, Bücher" sind ebenfalls den Datenträ-

gern der Widerspruchsmarke ("supports d'enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes...") ähnlich, da diese mit entsprechenden Inhalten bespielt sein können und es sich daher um austauschbare Medien handeln kann (vgl auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 113 "Druckereierzeugnisse" wegen funktionellem Zusammenhang ähnlich zu "Bild-, Ton- und Datenträger" ; "Druckereierzeugnisse für den EDV-Bereich" ähnlich zu "Datenträger", mit engen Berührungspunkten zB bei Softwareverlagen).

Die Dienstleistungen "Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteilten, homogenen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Datenübertragung verbunden sind oder werden; Softwareentwicklung und -vermittlung sowie On-line-up-dating-Service auch für CD-ROM; Anbindung von Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze; Installation, Wartung und Service im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und -programmbausteinen; Auftrags-Forschung und –Entwicklung von Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Vermittlung von Datenbankinformationen; Auftrags-Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, einschließlich Erstellen von Datenbanken, Dokumentationen und Programmen für die Büro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation; Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen"

weisen offensichtlich enge Berührungspunkte zum Softwarebereich auf, für den die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Soweit der Telekommunikationsbereich betroffen ist, besteht bei der heutigen Technik ebenfalls eine enge Verbindung zum Softwarebereich, da der Computer-, Softwarebereich und die Telekommunikation immer stärker miteinander verknüpft werden. Da die Widerspruchsmarke ua auch für "programmation pour ordinateurs" (die Erstellung von Computerprogrammen) geschützt ist, liegt insoweit teilweise sogar Identität und im übrigen Ähnlich-

keit vor (vgl auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 393, Telekommunikation ähnlich zu Datenverarbeitungsgeräte und zu Erstellung von EDV-Programmen).

Eine Ähnlichkeit besteht ebenfalls für die angegriffenen Dienstleistungen "Leasing im Bereich von Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen" mit der Dienstleistung "programmation pour ordinateurs" und den Waren "ordinateurs". Auf die rechtliche Ausgestaltung des Vertrages (Verkauf, Vermietung oder Leasing) kommt es für die Beurteilung der betrieblichen Zuordnung der Waren bzw der Dienstleistungen Leasing für den Computer- und Softwarebereich nicht entscheidend an. Je nach Interessenlage werden sich die Vertragspartner für die eine oder andere Vertragsform entscheiden, jedoch nicht auf unterschiedliche Anbieter schließen. So weist etwa die Dienstleistung "Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen" wegen der Überschneidung bei Software eine enge Ähnlichkeit mit der "Vermietung von Testrechenzentren" auf (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 381); um so mehr gilt dies für das Leasing. Auch im Bereich von "Installation, Wartung und Service im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen" bestehen teilweise Überschneidungen mit den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke; zumindest muss von einer engen Ähnlichkeit ausgegangen werden, da Firmen, die Software anbieten, die entsprechenden Dienstleistungen bereitstellen bzw unter der Kontrolle dieser Anbieter auch diese Dienstleistungen erbracht werden können. Auch im Bereich von "Installation, Wartung und Service im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen" muss von einer Ähnlichkeit ausgegangen werden, da Firmen, die Software anbieten, die entsprechenden Dienstleistungen häufig bereitstellen bzw unter der Kontrolle dieser Anbieter die Dienstleistungen erbracht werden.

Ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöht ist, kann dahingestellt bleiben, da bereits bei einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei der vorliegenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen wegen der Identität der angegriffenen Marke mit dem Wortbestandteil, der die Widerspruchsmarke prägt, mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen ist. Ob und in welchem Umfang die angegriffene Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist, ist unerheblich und kann letztlich dahingestellt bleiben, da sie jedenfalls nicht zu einer Minderung einer bestehenden Verwechslungsgefahr führen kann.

2. Die zulässige Anschlussbeschwerde der aus der IR-Marke Nr 539 480 Widersprechenden, mit der sie eine Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 23. Mai 2000 verfolgt, soweit der Widerspruch aus dieser Marke hinsichtlich der Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien" der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist, hat Erfolg. Die Marke 394 46 204 ist auch für diese Waren auf Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 zu löschen, da auch insoweit eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Markenstelle hat insoweit zu Unrecht eine Ähnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke verneint, denn sie sind ebenfalls den Datenträgern der Widerspruchsmarke ("supports d'enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes...") ähnlich, da diese mit entsprechenden Inhalten bespielt sein können und es sich daher um austauschbare Medien handeln kann (vgl auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 113 "Druckereierzeugnisse" wegen funktionellem Zusammenhang ähnlich zu "Bild-, Ton- und Datenträger"; "Druckereierzeugnisse für den EDV-Bereich" ähnlich zu "Datenträger", mit engen Berührungspunkten zB bei Softwareverlagen).

Da insoweit ebenfalls eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht, muss eine (jedenfalls klangliche) Verwechslungsgefahr auch bezüglich dieser Waren aus den unter 1.3. näher ausgeführten Gründen bejaht werden.

3. Der Senat sieht davon ab, hier auch über die Anschlussbeschwerde der aus der Marke Nr 1 063 539 Widersprechenden zu entscheiden, die darauf zielt, die angegriffene Marke für "Informationsdatenträger, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software" zu löschen, da diese Warenbegriffe bereits wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke Nr 539 480 gelöscht werden und mit Rechtskraft dieser Entscheidung die Anschlussbeschwerde gegenstandslos werden wird (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 70 Rdn 8).

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

Kliems

Sredl

Bayer

Pü