



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 86/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 395 39 716

hat der 25. Senat ((Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2002 wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die Wortmarke

FOCUS TV

ist am 27. September 1996 unter der Nummer 395 39 716 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 42, 9, 16, 35, 36, 37 und 41 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der IR-Marke Nr 539 480



die in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

"Appareils de mesurage, 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 "

geschützt ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 26. Februar 2002 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Eintragung der Marke Nr 395 39 716 wegen dieses Widerspruchs teilweise gelöscht und zwar für die 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, ausgenommen unbelichtete Filme, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM – Video-Kassetten, Compact-Disks und Chip-Disks sowie Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Software (soweit in Klasse 9 enthalten); auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher;

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, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien, Dokumentationen;

Softwareentwicklung und EDV-Beratung hinsichtlich Software und Programmauswahl sowie Aktualisierung von Software und Programmen auch für CD-ROM; Beratung sowie Entwicklung, Vermietung, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Installation, Wartung und Service im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Leasing, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Anschlussdienste bei Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze mittels softwaregesteuerter

Einspeisung mittels Kabel Telekommunikation oder Telefonnetz-
verbindung;

Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbei-
tung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenver-
arbeitungsprogrammen und -programmbausteinen; Forschung
und -Entwicklung von Computerprogrammen im Auftrag Dritter;
Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich sammeln, speichern,
aktualisieren und liefern von Daten und sonstigen Informationen
sowie Vermittlung von Datenbankinformationen; Auftrags-For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenver-
arbeitung für Datenbanken und deren Erstellung;

Veröffentlichung und Herausgabe von Dokumentationen und Pro-
grammen für die Büro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation;
Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen"

Im übrigen ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle hat dazu ausgeführt, dass die oben genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, teilweise identisch seien und im übrigen im engsten Ähnlichkeitsbereich lägen, da es sich beiderseits um solche handele, die zum Kernbereich elektronischer Datenverarbeitung gehörten. Sie dienten nicht nur dem gleichen Verwendungszweck bzw würden als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen angeboten und genutzt, sondern stammten tatsächlich regelmäßig aus denselben Unternehmen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft werde die angegriffenen Marke den bei dieser Ausgangslage strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Zeichenabstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Beide Zeichen präge der identische Wortbestandteil "FOCUS". Im übrigen sei der Wider-

spruch zurückzuweisen, da eine zeichenrechtlich erhebliche Ähnlichkeit nicht festzustellen sei.

Mit der dagegen eingelegten Beschwerde beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke,

unter Aufhebung der Ziffer 1a) des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 42 vom 26. Februar 2002 den Widerspruch aus der IR-Marke Nr 539 480 zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Hilfsweise wird angeregt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Es fehle an einer Markenähnlichkeit. Weder die angegriffene Marke noch die Widerspruchsmarke werde durch den Wortbestandteil "FOCUS" geprägt. Bei der Widerspruchsmarke bestimme der Bildbestandteil den Gesamteindruck gleichwertig mit. Bei der angegriffenen Marke sei der Bestandteil "TV" nicht beschreibend, vielmehr erkenne der Verkehr, dass die Beschwerdeführerin unter einer Vielzahl ihrer Medienleistungen lediglich ein bestimmtes hervorhebe, so dass der Bestandteil "TV" zu einem charakteristischen und für den Verkehr bedeutsamen Merkmal der angegriffenen Marke führe. Es fehle auch an einer Produktähnlichkeit. Das französischsprachige Produktverzeichnis der Widerspruchsmarke habe die Markenstelle nicht berücksichtigen dürfen, da die Amtssprache deutsch sei. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass es sich ausnahmslos um Waren und Dienstleistungen handele, die zum Kernbereich der elektronischen Datenverarbeitung gehörten. Jedenfalls für die Waren der Klasse 16 sei dies nicht der Fall. Zudem genieße die Inhaberin der angegriffenen Marke hinsichtlich dieser Klasse aufgrund der in Deutschland registrierten IR-Marke Nr 409 244 "focus" Priorität. Außerdem habe die Markenstelle bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Berühmtheit des Markennwortes "FOCUS" in Richtung auf die Anmelderin der angegriffenen Marke unberücksichtigt gelassen. An dieser ausschließlich durch die Beschwerdeführerin geschaffenen überragenden Kennzeichnungskraft nehme die

Widerspruchsmarke nicht teil. In der Widerspruchsmarke sei der Bestandteil "FOCUS" wegen seiner sachbeschreibenden Funktion "Brennpunkt" extrem kennzeichnungsschwach. Habe das prioritätsältere Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung keine oder geringe Kennzeichnungskraft, so dürfe die Tatsache, dass die prioritätsjüngere Marke im Verkehr eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt habe, nicht dazu führen, dass die prioritätsjüngere der prioritätsälteren Marke weichen müsse. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, da auf Grund der überragenden Bekanntheit des im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin verwendeten Serienzeichens "FOCUS" der Verkehr das Gesamtzeichen "FOCUS TV" zwangsläufig der Beschwerdeführerin zurechne.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, da mit ihr große Umsätze getätigt worden seien. Die Widerspruchsmarke dürfe jedenfalls nicht als kennzeichnungsschwach beurteilt werden. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei für diese prägend und stimme mit dem die angegriffene Marke prägenden Bestandteil überein. Es bestünden auch enge Berührungspunkte zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf ein Urteil des LG München berufe, wonach bei der Bezeichnung "FOCUS MONEY" dem Bestandteil "MONEY" eine prägende Funktion zuerkannt worden sei, sei diese in einem Verletzungsprozess ergangene Entscheidung für den vorliegenden Fall nicht einschlägig.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung vom 24. April 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.

Auf den übereinstimmenden Antrag der Beteiligten ist zum Zwecke der Führung von Vergleichsverhandlungen ins schriftliche Verfahren übergegangen worden. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 21. November 2003 mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtige, auf die Eingabe der Gegenseite noch Stellung zu nehmen, und möchte nunmehr eine Entscheidung nach Aktenlage. Die Beschwerdeführerin hat sich dazu nicht mehr geäußert.

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.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg,

Die Markenstelle hat zutreffend eine Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs 1 Nr 2, 107, 112, 116 MarkenG) hinsichtlich der angegriffenen 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, ausgenommen unbelichtete Filme, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM – Video-Kassetten, Compact-Disks und Chip-Disks sowie Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Software (soweit in Klasse 9 enthalten); auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; 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, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien, Dokumentationen;

Softwareentwicklung und EDV-Beratung hinsichtlich Software und Programmauswahl sowie Aktualisierung von Software und Programmen auch für CD-ROM; Beratung sowie Entwicklung, Vermietung, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Installation, Wartung und Service im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Leasing, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Anschlussdienste bei Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze mittels softwaregesteuerter Einspeisung mittels Kabel Telekommunikation oder Telefonnetzverbindung;

Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und – programmbausteinen; Forschung und -Entwicklung von Computerprogrammen im Auftrag Dritter; 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 für Datenbanken und deren Erstellung;

Veröffentlichung und Herausgabe von Dokumentationen und Programmen für die Büro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation;

Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen"

bejaht.

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

2.) Die Marken 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).

Die angegriffene Marke wird ebenfalls in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil "FOCUS" geprägt. Es mag zwar zutreffen, dass der Zeichenbestandteil "TV" nicht für sämtliche hier zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke unmittelbar beschreibend ist, jedoch kennen die angesprochenen Verkehrskreise diese Abkürzung als Hinweis auf den Televisionsbereich, und werden in der angegriffenen Marke deshalb in dem Bestandteil "FOCUS" die eigentliche Kennzeichnung sehen. Die Waren und Dienstleistungen können sich nämlich auf TV-Themen beziehen, in dem sie solche zum Inhalt haben oder eine Verzahnung mit dem TV-Bereich ermöglichen. Der Verkehr wird daher den Markenbestandteil TV als bloße zusätzliche Sachangabe auffassen, welche für die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke kaum Bedeutung hat.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, dem Zeichenbestandteil "TV" komme eine die angegriffene Marke zumindest mitprägende, wenn nicht sogar allein prägende Bedeutung zu, da der Verkehr nicht auf das berühmte Kennzeichen und den berühmten Firmennamen "FOCUS" achte, sondern sich an dem zusätzlichen Bestandteil "TV" orientiere, übersieht sie, dass dieser weitere Bestandteil wegen seines erkennbaren Sachbezugs sich gerade nicht als Kenn- und Merkwort der angegriffenen Marke eignet, sondern der Verkehr den Bestandteil "FOCUS" als das eigentliche Kennzeichen ansieht.

Außerdem ist zu bedenken, dass die Auffassung der Beschwerdeführerin, der Verkehr rechne auf Grund der überragenden Bekanntheit des im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin verwendeten Serienzeichens "FOCUS" das Gesamtzeichen "FOCUS TV" zwangsläufig der Beschwerdeführerin zu und nicht der Widersprechenden, eine Verwechslungsgefahr gerade nicht verhindert. Der Inhaber des älteren Rechts kann Schutz nicht nur dagegen beanspruchen, dass die jüngere Marke für seine ältere Marke gehalten wird, sondern auch gegen den umgekehrten Verwechslungsfall (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 38).

Eine durch Benutzung erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke und die Eignung des übereinstimmenden Bestandteils, als Bestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke zu wirken, kann sich nach Ansicht des Senats bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht zu Lasten der Widersprechenden auswirken. Ein Problem stellt die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer jüngeren Marke für ihre Inhaberin vielmehr insoweit dar, als dadurch nach ständiger Rechtsprechung an sich die Annahme einer Verwechslungsgefahr gefördert wird. Der Senat teilt in dieser Frage aber die von Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 335 vertretene Auffassung, dass sich auf eine wettbewerbsrechtlich begründete besondere Stellung nur berufen kann, wer durch eigene Aktivitäten hierzu beigetragen hat. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke muss daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unbe-

rücksichtigt bleiben. Im Ergebnis dürfte dies letztlich auch mit der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des BGH, GRUR 1957, 499, 502 – Witt/Wipp übereinstimmen, wonach die Tatsache, dass die prioritätsjüngere Marke im Verkehr eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt habe, nicht dazu führen dürfe, dass die prioritätsjüngere Marke gerade wegen ihrer Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke weichen müsse, denn eine ausschließlich wirtschaftliche Leistung der Inhaberin der angegriffenen Marke dürfe dieser nicht zum Nachteil geraten. Ein solches Korrektiv ist nur erforderlich, wenn man nur auf Grund der erhöhten Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke (bzw der erhöhten Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Bestandteils in der angegriffenen Marke) eine Verwechslungsgefahr annehmen würde. Im vorliegenden Fall besteht jedoch unabhängig von der erhöhten Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke bzw des Bestandteils "FOCUS" eine Verwechslungsgefahr.

Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Entscheidung des LG München hinweist, wonach dem Bestandteil "MONEY" in der Bezeichnung "FOCUS MONEY" eine prägende Funktion zuerkannt worden sei, ist zu berücksichtigen, dass diese Entscheidung im wesentlichen zum Titelschutz ergangen ist und auch, soweit der markenrechtliche Schutz angesprochen wurde, ausschließlich auf die Ausführungen zum Titelschutz verwiesen wurde. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit und damit der Kennzeichnungskraft einzelner Bestandteile eines Titels unter dem Gesichtspunkt des Titelschutzes einerseits und als Marke andererseits kann unterschiedlich ausfallen. Die Bejahung von Titelschutz impliziert nicht zwingend den markenrechtlichen Schutz. Unterscheidungskraft hat bei Marken als Herkunftshinweis und bei Werktiteln als Individualisierungsmittel gegenüber anderen Werken einen unterschiedlichen Inhalt (BGH, GRUR 2003, 440 - Winnetou's Rückkehr).

3.) 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 verbundenen 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 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 in-

ternationalen 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.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin muss im Hinblick auf § 112 Abs 1 MarkenG das französischsprachige Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, auch wenn die Amtssprache deutsch ist.

Bei den Waren "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, ausgenommen unbelichtete Filme, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten, CD-ROM – Video-Kassetten, Compact-Disks und Chip-Disks sowie Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungsträger; Software (soweit in Klasse 9 enthalten); auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; 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, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien, Dokumentationen" 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).

Die Dienstleistungen "Softwareentwicklung und EDV-Beratung hinsichtlich Software und Programmauswahl sowie Aktualisierung von Software und Programmen auch für CD-ROM; Beratung sowie Entwicklung, Vermietung, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen;

Installation, Wartung und Service im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen; Anschlussdienste bei Computersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und öffentliche Telefonnetze mittels softwaregesteuerter Einspeisung mittels Kabel Telekommunikation oder Telefonnetzverbindung;

Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und – programmbausteinen; Forschung und -Entwicklung von Computerprogrammen im Auftrag Dritter; 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 für Datenbanken und deren Erstellung; Veröffentlichung und Herausgabe von 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 eine Ähnlichkeit 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). Auch im Bereich von "Installation, Wartung und Service im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen" 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.

Eine Ähnlichkeit besteht ebenfalls für die angegriffenen Dienstleistungen

"Leasing, im Bereich von Computeranlagen und Vernetzungen für Soft- und Hardware auch hinsichtlich Weiterentwicklungen" 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 Über-

schneidung 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.

4.) 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 des die beiderseitigen Marken prägenden Wortbestandteils 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. Soweit die Beschwerdeführerein für die Bezeichnung "FOCUS" auf Grund der registrierten IR-Marke Nr 409 244 eine ältere Priorität in Anspruch nimmt, muss dies im vorliegenden Widerspruchsverfahren unberücksichtigt bleiben, da es hier ausschließlich um die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Nr 395 39 716 und Nr 539 480 IR geht und nicht darum, ob der Widerspruchsmarke ihrerseits wegen einer älteren Marke der Inhaberin der angegriffenen Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland hätte verweigert werden dürfen.

5.) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, (§ 71 Abs 1 MarkenG), so dass Antrag der Beschwerdeführerin, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückzuweisen war.

Es besteht nach den obigen Ausführungen auch kein Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Kliems

Sredl

Bayer

Pü