



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 5/12

---

**Aktenzeichen**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Löschung der Marke 307 61 521**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 20. März 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Das Verfahren betreffend die Beschwerde gegen die Löschung der Marke 307 61 521 wird ausgesetzt.

I.

Die Wortmarke 307 61 521

**ZOOMER**

ist am 7. November 2007 eingetragen worden für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, auch im Internet; Marketing, auch im Internet; E-Mail-Marketing; Suchmaschinen-Marketing; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen sowie elektronischen und nicht elektronischen Werbemitteln; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen im Internet und anderen Kommunikationsnetzen; Übermittlung von Werbebotschaften und anderen Werbemaßnahmen auf mobile Kommunikationsgeräte; Präsentation von Waren und Dienstleistungen im Internet und in anderen Kommunikationsnetzen für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten sowie von Handelsgeschäften für Dritte, auch über das Internet und im Rahmen von E-Commerce;

Klasse 38: Bereitstellen von Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet und auf Computerprogramme in Datennetzen; Weiterleitung von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging) und auf mobile Kommunikationsgeräte; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; elektronische Nachrichtenübermittlung, Paging-Dienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienstleistungen von Presseagenturen; Vermietung der Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Vermietung und Zugriffszeiten zu Datenbanken;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen Verlagserzeugnissen, insbesondere von Zeitungen und Zeitschriften im Internet und über andere Kom-

munikationsnetze, insbesondere auch zum Abruf von mobilen Kommunikationsgeräten;

Klasse 42: Zurverfügungstellung und Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet; Bereitstellung von Suchmaschinen im Internet; Design von Homepages und Webseiten (Webdesign).

Hiergegen hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch aus der Wortmarke 306 71 895

### **Zoonar**

erhoben, die am 27. Juni 2007 eingetragen worden ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Künstlerbedarfsartikel; Druckletter; Druckstöcke; Papier, Pappe (Karton), Papierwaren und Pappwaren, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge für Events, sportliche Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Kongresse; Broschüren, Magazine; Fotografien, Poster; Schreibwaren; Post- und Grußkarten, Tauschkarten, Briefpapier und Briefumschläge, Briefmarken, Notizbücher, Tagebücher, Notizzettel, Notiztafeln, Adressenbücher, Briefmappen, Aktendeckel, -mappen und -hefter, Kalender, Ringbücher, Hefte, Sammelbücher, Bücherstützen, Buchhüllen, Briefbeschwerer, Brieföffner, Schreibunterlagen, Tischordner (Behälter für Schreib- und Büroustensilien); Fotografien, Fotogravuren; Klebegeräte für Fotografien, Stän-

der für Fotografien; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), soweit in Klasse 16 enthalten; Zeichen-Lineale, Radiergummis, Hefter, Heft- und Büroklammern, Bücher und Lesezeichen; Schreibunterlagen, Büroartikel (ausgenommen Möbel); Papier- und PVC-Aufkleber, Papiertüten, -taschen, -beutel für Verpackungszwecke; Geschenkpapier, Geschenkanhänger aus Papier oder Pappe; Fähnchen, Wimpel aus Papier oder Pappe, Servietten aus Papier, Tischdecken aus Papier, Platzdeckchen aus Papier; Schreibtafeln, Schreibgeräte, Markierstifte, Etuis für Schreib-, Mal- und Zeichenutensilien, Schüleretuis gefüllt mit Markierstiften, Füllhaltern, Kugelschreibern, Bleistiften, Linealen, Radiergummis und Notizzetteln; Bleistiftdosen und -behälter, Bleistifthalter, Bleistiftverlängerer, Bleistiftspitzer; Abrollgeräte für Klebebänder für Papier- und/oder Schreibwaren, Verpackungsbeutel, -hüllen und -taschen aus Papier oder Kunststoff; Globen, Wandtafelzeichengeräte; Stempel, Stempelfarben und -kissen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Jerseybekleidung; Strickwaren, Sweater Westen, Jacken, Polo-Shirts, Hemden, Schals, Halstücher, Stirnbänder (Bekleidung), Kopfbedeckung (Mützen, Kappen); Sonnenhüte, Mützenschirme; Schuhwaren;

Klasse 35: Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Buchführung; Dateiverwaltung mit-

tels Computer; Marketing, Werbung für Aussteller und Werbemittlung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Inanspruchnahme von Dienstverträgen; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vermittlung von Werbeanzeigen; Marktkommunikation, nämlich Presseveröffentlichungen, Public Relations, Produktwerbung und Imageberatung für andere; Vermittlung von Handelsgeschäften für andere; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Werbung und Werbevermittlung; organisatorische Beratung per Hotline; Abschluss von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Internet, insbesondere von gerahmten und ungerahmten Fotos, Kunstdrucken, Grafiken, Postern, Karten, Postkarten, Lesezeichen, T-Shirts und sonstigen Bekleidungsstücken, Kalendern, Künstlerbedarf, Geschenkartikeln, CD-ROMs und Merchandise-Artikeln; Marketing, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Werbemittlung; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Datenbankdienstleistungen, nämlich Zusammenstellung, Systematisierung und Verwaltung von Daten und Grafiken in Datenbanken;

Archivierung und Systematisierung von Foto- und Filmdaten; Herausgabe und Veröffentlichung von Bildmaterial, namentlich Fotografien, Bildplatten, Videobändern, CD-ROM, digitalisierten Medienspeichern zu Werbezwecken;

Klasse 38: Telekommunikation; Presse- und Nachrichtenagenturen; Übermitteln von Daten in Computernetzwerken; Bereitstellen des Zugriffs auf Bilddaten in Computernetzwerken; Kommunikation über Computerterminals; Bereitstellung des Zugriffs auf Bildmaterial, namentlich Fotografien, Bildplatten, Videobändern, CD-ROM, digitalisierten Medienspeichern in digitalen Netzen; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Übermittlung von Nachrichten; Satellitenübertragung; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; E-Mail-Dienste; Ausstrahlung von interaktiven Onlinediensten, nämlich Betreiben eines Teie-shopping-Kanals; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen eines Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen von Plattformen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Durchführung von Videokonferenzen; Konferenzschaltungen (Übermittlung von Informationen und/oder Nachrichten); Nachrichten- und Bildübermitt-

lung mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Pressemeldungen; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-messaging); Vermietung von Zugriffszeit auf einen Datenbank-Server; Onlinedienstleistungen, nämlich Bereitstellung, Übermittlung und Lieferung von Nachrichten sowie Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen, Zeichnungen, Texten, Grafiken und Bildmaterial, insbesondere Fotos, über elektronische Kommunikationsnetze, insbesondere in Verbindung mit den oben erwähnten Dienstleistungen; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste für das Internet; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen im Rahmen der Telekommunikation, insbesondere auch vermittelt interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme und CD-ROM; Sammeln und Liefern von Nachrichten;

Klasse 40: Entwicklung von fotografischen und digitalen Filmen; Erstellen von fotografischen Abzügen; Erstellen von Fotogravuren; Fotosatzarbeiten; Vervielfältigung von Fotografien; Anfertigung von fotografischen Lichtbildwerken und Bildern;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Herausgabe von Zeitschriften, Druckwaren und Büchern, auch in elektronischer Form in Intranetzen sowie im Internet;

Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Verleih von Büchern (Leihbücherei); Produktion von Shows, von Filmen; Betrieb einer Künstleragentur; Vermietung von Filmen, Fotografien, Tonaufnahmen, Filmprojektionsgeräten und Zubehör, soweit in Klasse 41 enthalten; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Fotografieren; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Aufzeichnung von Videobändern;

Klasse 42: Lizenzierung von Software; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere für Bildmaterial, Fotografien; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, insbesondere für Bildmaterial, Fotografien; Dienstleistungen im Bereich der Schutz- und Leistungsschutzrechte, soweit sie in Klasse 42 enthalten sind; Installation von Software zum Betrieb einer Datenbank; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Lizenzierung von Nutzungsrechten, insbesondere Leistungs- und Verwertungsrechte, an Fotografien, Diapositiven, Lichtbildwerken für herausgeberische und andere kommerzielle Zwecke; Verwaltung und Verwertung von Reproduktionsrechten und gewerblichen Schutzrechten; Erstellung und Pflege von Datenbanken (Software) zum Anbieten von Waren und Dienstleistungen; Erstellen und Ge-

gestaltung von Internetseiten zum Zwecke der Präsentation von Verkaufsangeboten von Waren und Dienstleistungen im Internet, insbesondere von gerahmten und ungerahmten Fotos, Kunstdrucken, Grafiken, Postern, Karten, Kalendern, Künstlerbedarf, Geschenkartikel, CD-ROMs und Merchandise-Artikeln, digitalen Filmen, (nicht digitalen) Kunstwerken, (nicht digitalen) Illustrationen und digitalen Videos.

Durch die Beschlüsse vom 5. Oktober 2010 und 10. November 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes die angegriffene Marke gelöscht.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den zu vergleichenden Dienstleistungen bestehe Identität oder enge Ähnlichkeit. Den deshalb erforderlichen deutlichen Abstand zu der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke nicht ein, da die Begriffe ZOOMER und Zonar schriftbildlich und klanglich hinreichend ähnlich seien. Da es sich um zwei Fantasiebegriffe handele, liege eine bestimmte Aussprache für beide Begriffe nicht zwingend nahe, sodass alle Aussprachemöglichkeiten zu berücksichtigen seien. Sowohl bei einer deutschen Aussprache beider Begriffe als auch bei der englischen Aussprache seien beide Begriffe einander eng ähnlich.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie hat mit Antrag vom 18. Januar 2013 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Widerspruchsmarke wegen Verfalls beantragt.

Sie stellt den Antrag,

das Beschwerdeverfahren bis zur Entscheidung über die Löschung der Widerspruchsmarke auszusetzen.

Die Beschwerdegegnerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen. Sie trägt vor, die Widerspruchsmarke werde weiterhin rechtserhaltend benutzt.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Das Verfahren war gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen. Denn die Entscheidung über die Löschung der Widerspruchsmarke ist für das hiesige Beschwerdeverfahren vorgeiflich.

Gemäß § 148 ZPO, der nach § 82 Abs. 1 MarkenG, auch im Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht Anwendung findet, kann das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder Verwaltungsverfahrens aussetzen, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist.

Nach dem bisherigen Sach- und Rechtsstand hängt die Erfolgsaussicht der Beschwerde von dem Bestand der Widerspruchsmarke ab, gegen die ein Löschungsantrag wegen Verfalls gemäß § 49 MarkenG bei dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt worden ist.

Der Senat teilt vorläufig die Auffassung der Markenstelle, wonach die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht einhalten dürfte. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen dürften überwiegend identisch und im übrigen eng ähnlich zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sein.

Die Widerspruchsmarke dürfte als Fantasiebegriff ohne sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen.

Auch wenn man von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgeht, da sich die zu vergleichenden Dienstleistungen jedenfalls zum Teil an Fachkreise, nämlich Unternehmer und leitende Angestellte richten, die diesen Leistungen wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung mit gesteigerter Aufmerksamkeit begegnen, dürfte die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht einhalten.

Daher ist die Entscheidung über den Verfall der Widerspruchsmarke vorgreiflich für die Entscheidung des Senates über die Beschwerde. Falls die Widerspruchsmarke gelöscht werden sollte, hat die Beschwerde Aussicht auf Erfolg.

Das Verfahren war deshalb aus verfahrensökonomischen Gründen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag gegen die Widerspruchsmarke auszusetzen.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu