



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 38/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. Januar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 55 758

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2010 und vom 23. April 2012 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 398 49 643 gegen die angegriffene Marke Nr. 306 55 758 für die Dienstleistungen in Klasse 38 „Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen über ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informationendienste“ und Klasse 42 „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet“ zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke Nr. 306 55 758 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die aus der Gemeinschaftsmarke EM 004 641 726 nach Teil-Umwandlung gemäß § 125d Abs. 2 S. 1 MarkenG hervorgegangene, am 14. September 2005 angemeldete und am 7. Dezember 2007 veröffentlichte Wortmarke Nr. 306 55 758

MEDIO

hat ursprünglich Schutz für folgende Dienstleistungen beansprucht:

- Klasse 35: Werbungs-, Marketing- und Verkaufsförderungsdienstleistungen, Vermietung von Werbeflächen und -zeiten; Werbung für Waren und Dienstleistungen Dritter über Suchmaschinenverweise, Verkehrsauswertungen und -meldungen; Verbreitung von Werbung Dritter über drahtlose Mobilgeräte;
- Klasse 38: Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen über ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informationendienste; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen und auf Informationen zur Datengewinnung mittels weltweiter Computernetzwerke und drahtloser Netzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen von durchsuchbaren Verzeichnissen und Informationsdatenbanken, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken und Grafiken und audiovisuelle Informationen, mittels weltweiter Computer-Informationsnetzwerke und mobiler drahtloser Netzwerke;
- Klasse 42: Computerdienstleistungen, nämlich Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Wartung von Computersoftware, Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet, Vermietung von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Computersoftwareberatung, Design von Computersoftware, Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Erstellung von Informationsverzeichnissen durch EDV-Programmierung, Websiteverzeichnissen und Verzeichnissen

anderer Informationsquellen in Verbindung mit weltweiten Computernetzwerken und drahtlosen Netzwerken“.

Nach der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren am 11. März 2014 hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. Mai 2014 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke geändert. Danach beansprucht die angegriffene Marke noch Schutz für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbungs-, Marketing- und Verkaufsförderungsdienstleistungen, nämlich Verfolgung von Websites und Applikationen zum Zweck der Gewinnung von Erkenntnissen und Strategien im Hinblick auf Marketing, Vertrieb und Werbung unter Nutzung analytischer und statistischer Modelle für das Verständnis und die Vorhersage von Verbraucher-, Geschäfts- und Markttrends und –entwicklungen; Werbung für Waren und Dienstleistungen Dritter über Suchmaschinenverweise, Verkehrsauswertungen und –meldungen, nämlich Bereitstellung zielgruppenabgestimmter Inhalte sowie von statistischen Informationen für Werbetreibende auf Basis prädikativer Analysen mit dem Ziel der Kundengewinnung, -bindung und -belohnung; Verbreitung von Werbung Dritter über drahtlose Mobilgeräte;

Klasse 38: Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen über ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informationendienste;

Klasse 42: Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet.

Gegen die angegriffene Marke ist am 4. März 2008 zunächst unbeschränkt Widerspruch erhoben worden aus der am 29. August 1998 angemeldeten und seit dem 17. Dezember 1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 398 49 643

MEDION

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

- Klasse 1: unbelichtete fotografische Filme, unbelichtete Filme für Film- und Videokameras;

- Klasse 7: elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Saftpressen, Entsafter, Kaffeemühlen, Mixer, einschließlich Hand-, Stab- und Standmixer, Küchenmaschinen, Küchenmesser, Brotschneidemaschinen, Zerkleinerungsgeräte, Dosenöffner; Fusselrasierer, Bügelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen, Heckscheren; Rasenmäher; Müllzerkleinerer; Staubsauger;

- Klasse 8: Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschließlich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasierapparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haarentfernungsgeräte;

- Klasse 9: Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-,

Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerät), Videokassetten (bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechenmaschinen, einschließlich Taschenrechner; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Dateneingabe- und -ausgabegeräte (einschließlich Tastatur, Joystick, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnittstellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speichermodule, Speichersysteme (extern und intern), im Wesentlichen bestehend aus Speichermedien, einschließlich optischen, digitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkarten sowie dazugehörige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner, Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten, Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datenträgern gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate, Foto-Stative, Blitzlichtgeräte und -lampen, fotografische Belichtungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegeräte, Diapositive, Diarahmen; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonapparate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-

Empfänger, Telefonhörer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Telefax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende Waren einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeräte für die Nachrichtentechnik und Datenübermittlung, einschließlich Antennen, Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikrowellenkonverter, Verstärker, Hohlleiter, Antennenanschlussbuchsen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgeräte und -anlagen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen, Lockenstäbe, elektrische Bügel-eisen; Thermometer, Wetterstationen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder, Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz-, Lade- und Stromversorgungsgeräte für sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9;

Klasse 11: elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtöpfe, Dampfdrucktöpfe, Grillgeräte, Fritteusen, Herde, Mikrowellenöfen, Kühlschränke, Kühlbehälter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierkocher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -geräte, Dörrapparate für Obst, Flaschenwärmer für Babies, Heizgeräte einschließlich Heizlüfter und Heizstrahler, Klimaapparate, Luftbefeuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Bräunungsgeräte, elektrische Lampen und Leuchten (ausgenommen für fotografische und medizinische Zwecke), einschließlich Taschenlampen, Gartenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten;

- Klasse 16: Schreibmaschinen, Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial betreffend die in Klasse 9 genannten Waren;
- Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten, Glasbehälter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Küchen- und Kochgeschirr, Kochtöpfe und Bräter (aus Metall), Wasserkessel, Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlöffel, Schöpfkellen; elektrische Zahnbürsten; Dampfreiniger;
- Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielgeräte für Kinder und Erwachsene, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbekleidung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und Schiffe; Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele, Spieltische für Tischfußball, Spielwürfel;
- Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur der in Klasse 38 genannten Netzwerke;
- Klasse 38: Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimedienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Daten nachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspei-

cherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 41: Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehör, zuzüglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte und unbespielte Magnetbänder, -folien und -platten für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und unbespielte Bänder und Filme für Ton- und/oder Bildaufzeichnungen;

Klasse 42: Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für den Betrieb der in Klasse 38 genannten Netzwerke sowie der in Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung, einschließlich Planung und Entwicklung der in Klasse 38 genannten Netzwerke.

Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2008 hat die Inhaberin der jüngeren Marke die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG erhoben, mit Schriftsatz vom 21. August 2009 ferner die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Die Widersprechende hat daraufhin diverse Unterlagen einschließlich eidesstattlicher Versicherungen vorgelegt, um die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit zwei Beschlüssen vom 18. Februar 2010 und vom 23. April 2012 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der mittlerweile be-

nutzungspflichtigen Widerspruchsmarke nicht genügend glaubhaft gemacht, denn die vorgelegten Unterlagen seien nicht dazu geeignet, für die maßgeblichen Zeiträume nach Art und Umfang eine ausreichende rechtserhaltende Benutzung zu belegen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung der Beschwerde wiederholt und vertieft sie ihren Vortrag aus dem patentamtlichen Verfahren zu der ihrer Auffassung nach bestehenden Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken und trägt dazu weiter vor, die Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stelle teilweise keine Einschränkung, sondern eine Erweiterung dar, zudem habe die Änderung keine Auswirkung auf die Verwechslungsgefahr, da die verbliebenen Dienstleistungen weiterhin im Ähnlichkeitsbereich lägen. Ferner hat die Widersprechende ergänzende Unterlagen zum Zweck der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2014 hat die Widersprechende erklärt, dass der Widerspruch nur für die Klassen 38 und 42 aufrecht erhalten werde, sie im Übrigen einer Benutzung der angegriffenen Marke in Klasse 35 nicht zustimme.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2010 und vom 23. April 2012 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 49 643 die Löschung der angegriffenen Marke 306 55 758 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die im Ähnlichkeitsbereich der angegriffenen Marke liegenden Waren und Dienstleistungen sei nicht glaubhaft gemacht worden. Jedenfalls nach erfolgter Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen fehle es an einer relevanten Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen und den Waren, für die die Widerspruchsmarke allenfalls rechtserhaltend benutzt worden sei.

Die Parteien haben sich auf die nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom Senat wegen der Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in Aussicht gestellte Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

a) Gegenstand der Beschwerde sind auf Seiten der angegriffenen Marke nur noch die für sie registrierten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 26. Juni 2014 (Bl. 81 GA) erklärt, dass sie ihren Widerspruch nur noch in Bezug auf die für die angegriffene Marke in den Klassen 38 und 42 eingetragenen Dienstleistungen aufrechterhält. Damit hat sie ihren Widerspruch im Übrigen zurückgenommen. Soweit sie in diesem Schriftsatz weiter erklärt hat, mit einer Benutzung der angegriffenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 nicht einverstanden zu sein, liegt darin nur eine Erklärung in Bezug auf die tatsächliche Benutzung der angegriffenen Marke, die für das vorliegende registerrechtliche Verfahren nicht relevant ist, aber insoweit keine Aufrechterhaltung des Widerspruches. Da die Dienstleistungen der Klasse 35, die für die angegriffene Marke eingetragen sind, mithin nicht mehr Gegenstand des Beschwerdever-

fahrens sind, ist vorliegend nicht zu entscheiden, ob die mit Schriftsatz vom 26. Juni 2014 erfolgte Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Bereich der Klasse 35 zulässig ist, insbesondere ob es sich um eine zulässige Beschränkung i. S. d. § 39 Abs. 1 MarkenG handelt.

b) Auf den Widerspruch ist die angegriffene Marke im noch beschwerdegegenständlichen Umfang zu löschen, weil zwischen den Kollisionszeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzbereich der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall im Umfang der Löschanordnung zu bejahen.

aa) Auf die in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihres Zeichens durch die vorgelegten Benutzungsunterlagen jedenfalls für „Personal Computer“ und „Mobiltelefone“ der Klasse 9 hinreichend glaubhaft gemacht, § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG. Die Erhebung der beiden Einreden am 13. Oktober 2008 gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG bzw. am 21. August 2009 gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG war zulässig, weil die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits länger als 5 Jahre im Register eingetragen war und gegen die Widerspruchsmarke kein Widerspruch anhängig war, § 26 Abs. 5 MarkenG. Daher war die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG glaubhaft zu machen, also zum einen für den Zeitraum Dezember 2002 bis Dezember 2007, sowie zum anderen für den Zeitraum Dezember 2009 bis Dezember 2014.

Die von der Widersprechenden im Original zur Akte gereichten eidesstattlichen Versicherungen ihres Vorstandsmitgliedes E vom 30. März 2009 und vom 30. Januar 2013 belegen im Zusammenhang mit den dort genannten Umsatzzahlen sowie den vorgelegten Prospekten und Werbematerialien eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Notebooks“ und „schurlose Telefone, Mobiltelefone“, die beide Benutzungszeiträume abdeckt. Demnach wurden mit „Computern“, wobei sich dieser Begriff, wie sich aus den Benutzungsunterlagen durch entsprechenden Verweis in der eidesstattlichen ergibt, auf „Notebooks“ bezieht, u. a. im Jahr 2006, sowie in den Jahren 2008 - 2011 im Inland jährlich Mindestumsätze von 1 Mio. Euro getätigt. Ebenfalls ergibt sich aus den genannten eidesstattlichen Versicherungen, dass die Widersprechende mit der Ware „schnurlose Telefone, Mobiltelefone“ in Klasse 9 in den Jahren 2006 sowie 2011 jährlich Mindestumsätze von jeweils 1 Mio. Euro getätigt wurden. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen enthalten auch Abbildungen von entsprechenden Produkten, die die Widerspruchsmarke aufweisen und die in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung den genannten Benutzungszeiträumen zugeordnet werden können.

Die rechtserhaltenden Benutzung ist somit jedenfalls für „Notebooks“, also transportable Computer sowie „schnurlose Telefone, Mobiltelefone“ glaubhaft gemacht.

bb) Ob es vorliegend bei der kollisionsrechtlichen Beurteilung nach der sogenannten erweiterten Minimallösung der höchstrichterlichen Rechtsprechung gerechtfertigt ist, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über diese konkret festgestellten Waren hinaus auf weitere Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (vgl. BGH WRP 2001, 1447, 1449 Ichthyol; vgl. dazu auch Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 261 m. w. N.), kann dahinstehen.

Denn bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der im vorliegenden Fall maßgeblichen Waren mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt es darauf an, ob 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 und anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten – trotz der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits - aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 - VITAFRUIT; EuGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 - Metrobus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 59 m. w. N.).

Die vorstehend genannten Waren, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht wurde, und die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind danach jedenfalls als zumindest durchschnittlich ähnlich zu erachten.

Der angesprochene Verkehr ist aufgrund zahlreicher Beispiele bekannter, weltweit tätiger Unternehmen sowohl im Bereich der IT-Industrie (z. B. Microsoft, Apple, IBM, Hewlett Packard) als auch in der Telekommunikationsbranche (Deutsche

Telekom, Vodafone, Google etc.) daran gewöhnt, dass Hersteller von (Computer-)Hardware auch Software (für Dritte) entwickeln und anbieten und umgekehrt. Des Weiteren bieten namhafte Hard- und Softwarehersteller auch Dienstleistungen im Internet an, etwa in Form von Vermietung von Software oder Datenbanken. Gerade im Zusammenhang mit sog. Smartphones, die nicht nur als reine Mobiltelefone, sondern als mobile Kleincomputer gelten können, ist der Verkehr weiterhin daran gewöhnt, dass Hardwarehersteller neben Software für diese Geräte auch Telekommunikationsdienstleistungen anbieten. Umgekehrt bieten namhafte Telekommunikationsanbieter unter ihren Marken auch passende Hardware (beispielsweise Computer oder Telefone) an, wobei aufgrund der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre zunehmend Überschneidungen auftreten. Insbesondere sind die Übergänge zwischen stationären Geräten einerseits und mobilen Geräten andererseits im Bereich der Computertechnik und bei Telekommunikationsendgeräten auch für den allgemeinen Endverbraucher fließend geworden.

Bei gleich – oder verwechselbar ähnlich – gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der in Rede stehenden Art wird der Durchschnittsverbraucher aufgrund dieser Marktverhältnisse daher grundsätzlich eine Identität der betrieblichen Herkunft von Waren und Dienstleistungen annehmen.

Ob etwas anderes gilt, wenn die angebotenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 nur einen begrenzten Bereich umfassen, der von den typischerweise verwendeten Geräten der Klasse 9 wegführt, ist hier nicht entscheidungserheblich. Denn die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 „Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen über ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informationsdienste“ stehen in unmittelbarem technischen und wirtschaftlichen Zusammenhang zu den Waren „Computer“ etc. und „Telefone“ etc., für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, weil die Geräte entweder derartige Dienstleistungen funktional erfordern oder selbst zur Nutzung derartiger Dienstleistungen benötigt werden. Dem angesprochenen Verkehr ist zudem bekannt, dass „Notebooks“ und „Mobiltelefone“ integrierte Funktionen aufweisen können, die sowohl die auf dem jeweiligen Gerät gespeicherten Daten als auch Datenbanken im Internet, die teilweise von den

Herstellern der Geräte betreiben werden, simultan durchsuchen können. Aufgrund dieses Zusammenhangs besteht auch hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 42 „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet“ eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zu den oben genannten Waren.

cc) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzusehen. Die Angabe „Medion“ hat keine beschreibende Bedeutung für die betroffenen Waren, sie ist trotz gewisser Ähnlichkeit von im vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereich beschreibenden Begriffen wie z. B. „Medien“ oder „Media“ hinreichend abgewandelt.

dd) Ausgehend von einer durchschnittlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

Beim Markenvergleich ist die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht zu beurteilen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 254 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 237 m. w. N.). Die Vergleichszeichen „Medio“ und „Medion“ sind sich vorliegend klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich. Der zusätzliche Endbuchstabe „n“ als alleiniger Unterschied zwischen den Zeichen kann insbesondere bei klanglicher Wahrnehmung bereits bei leicht verschliffener oder undeutlicher Aussprache von einem erheblichen Anteil des Publikums überhört werden.

Demgemäß war die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang des aufrechterhaltenden Widerspruchs anzuordnen.

2. Die Entscheidung konnte ohne erneute mündliche Verhandlung ergehen. Zwar hat der Senat den Beteiligten im Hinblick auf die nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2014 eingegangene Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 76 Abs. 6 S. 2 MarkenG in Aussicht gestellt, nachdem sich aber beide Beteiligten mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt haben, war die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nicht, auch nicht aus anderen Gründen i. S. d. § 69 Nr. 3 MarkenG, geboten.

3. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht vorliegend kein Anlass.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb