

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 270/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. März 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung C 35 412/41 Wz

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. März 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Sekretaruk

beschlossen:

Unter Abänderung der Beschlüsse des Deutschen Patentamts vom 24. November 1987 und vom 11. April 1991 wird der angemeldeten Marke die Eintragung versagt für "auf Videobandcassetten aufgezeichnete Filme (Videofilmcassetten)".

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister seit 29. Juli 1986 für

"auf Videobandcassetten aufgezeichnete Filme (Videofilmcassetten); Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten"

ist das Wortzeichen

CANNON

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der für

Nautische, geodätische, photographische (auch holographische), kinematographische, optische, physikalische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; wissenschaftliche Apparate und Instrumente zur Forschung in Laboratorien; elektrotechnische Apparate und Instrumente (auch solche für drahtlose Telegraphie und Telephonie und soweit in Klasse 9 enthalten); marken- oder münzbetätigte Automaten, Sprechmaschinen; Registrierkassen; Rechenmaschinen (einschließlich elektronischer Rechner); Feuerlöschgeräte; Steh- und Laufbildkameras und –projektoren; elektrographische Kopiergeräte; Belichtungsmeßgeräte; Mikrofilmaufnahme- und –lesegeräte; optische Gläser; Brillen; lichtleitende Fasern aus Glas- und/oder Kunststoffzusammensetzungen; Geräte zur Erzeugung von Schaltungsmustern für integrierte und hochintegrierte Schaltungen; Bildtelegraphiegeräte; Fernsehaufnahme- und –aufzeichnungsgeräte, Fernsehübertragungsgeräte, Fernsehempfangs- und –wiedergabegeräte, einschließlich Band- und Plattengeräte für Fernsehaufnahme und –wiedergabe; magnetische Köpfe für Fernseh- und Tonaufnahme sowie –wiedergabe und –löschung, insbesondere für Bandgeräte; Über- und Ultraschallmeßgeräte; elektronische Taschen- und Tischrechner; Gleich- und Wechselstromspeisespannungsgeräte, insbesondere als alternative Stromversorgungsquelle für batteriebetriebene Geräte wie Taschenrechner und Blitzlichtgeräte; Teile aller vorgenannten Waren (ausgenommen elektrische Kabelverbinder; Wand- und Dosenmontagebehälter und Zubehörteile dafür, nämlich Staubkappen, Verbindungsdosen und Spezialflansche; Solenoide, elektrische Relais; elektrische Schalter und Druckknöpfe; Explosions- und Gaschutzschalter).

seit 21. Februar 1979 eingetragenen Wort-/Bildmarke 982 522

siehe Abb. 1 am Ende

Die Prüfungsstelle für Klasse 41 Wz des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zunächst wegen des Widerspruchs zurückgewiesen. Auf Erinnerung wurde dieser Beschluß aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde der Widersprechenden blieb erfolglos. Im Rechtsbeschwerdeverfahren hat der Bundesgerichtshof Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet (BGH BIPMZ 1997, 171 ff - Canon), die dieser mit Urteil vom 29. September 1998 (GRUR 1998, 922 - CANON) beantwortet hat. Anschließend hat der Bundesgerichtshof den Beschluß des Senats aufgehoben und die Sache zurückverwiesen (BGH BIPMZ 1999, 314 ff - Canon II). Im wieder eröffneten Beschwerdeverfahren trägt die Widersprechende vor, die von der Widersprechenden durch die Widerspruchsmarke geschützten Fernsehaufnahme- und Fernsehaufzeichnungsgeräte seien den von der Anmelderin beanspruchten Videofilmcassetten als sich ergänzende Waren ähnlich. Dies gelte auch für die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen "Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten", da es bereits im Anmeldezeitpunkt einen namhaften Hersteller von "kinematografischen Apparaten und Instrumenten" sowie "Laufbildkameras und Laufbildprojektoren" gegeben habe, der auch Filme produziert, verleiht und in eigenen Lichtspieltheatern vorgeführt habe. Die Firmengruppe ARRI habe ihren Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Österreich, Großbritannien, Italien, Kanada und den USA. Deren Aktivitäten beschränkten sich nicht auf die Herstellung hochwertiger Kameras und Beleuchtungstechnik, sondern sie umfaßten das gesamte Umfeld profes-

sioneller Filmproduktion. Bereits 1920 seien auch Kinofilme produziert worden, 1953 ein erstes Atelier für Filmproduktion in Betrieb genommen und von 1958 an (bis heute) ein Kino eingerichtet worden. Die Bekanntheit dieser Unternehmensgruppe sei ausschlaggebend, daß sich auch eine entsprechende Verkehrsauffassung dahingehend bilden konnte, daß die Produktion von Filmkameras einerseits und Filmproduktion, Verleih und Vorführung durchaus einem Unternehmen zugeordnet würden. Verstärkt werde dies dadurch, daß es bereits seit den späten achtziger Jahren Gerüchte um den Kamerahersteller Sony betreffend die Übernahme des Filmkonzerns Time-Warner gab.

Die Widersprechende beantragt,

den Erinnerungsbeschluß aufzuheben und die Erinnerung der Anmelderin gegen den Erstbeschluß zurückzuweisen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, daß die Gerüchte um einen Zusammenschluß zwischen einem Kamerahersteller und einem Filmindustrieunternehmen nicht geeignet seien, eine Verkehrsauffassung im Anmeldezeitpunkt 1986 zu prägen. Sie bestreitet die Tatsachen und den Umfang von ARRI-Filmproduktionen in den achtziger Jahren und weist darauf hin, daß auch die Filmvorführungen im ARRI-Kino überregional nicht bekannt seien, was den Ausnahmecharakter dieses Beispiels belege.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet.

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist einer Marke die Eintragung im Falle eines Widerspruchs zu versagen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Streitfall davon auszugehen, daß die beiden Zeichen "CANNON" und "Canon" klanglich identisch sind (BGH BIPMZ 1999, 314, 315 - Canon II). Auch für das Beschwerdeverfahren ist davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke eine bekannte Marke ist. Angesichts dieser Umstände liegt die Gefahr von Verwechslungen nur dann nicht vor, wenn sich die gegenüber stehenden Waren/Dienstleistungen absolut unähnlich sind.

1. Dies ist bei den sich gegenüber stehenden Waren nicht der Fall.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehö-

ren insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon). Die im Streitfall in Rede stehenden Waren ergänzen sich in diesem Sinn; sie sind im Gebrauch sogar aufeinander bezogen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muß also Gewähr dafür bieten, daß alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren aus dem selben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Diesen Grundsätzen entsprechend ist für die Ähnlichkeit von Waren die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit des selben Unternehmens für die Qualität der Waren entscheidend. Angesichts dieser engen Verbindung zwischen Fernsehaufnahme- und Wiedergabegeräten, die durch die Widerspruchsmarke geschützt sind und deren Benutzung in Form der Kennzeichnung eines sogenannten Camcorders durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung und von Prospekten glaubhaft gemacht wurde, und den Videofilmcassetten des angegriffenen Zeichens, die sich darin äußert, daß die Geräte, für die das Widerspruchszeichen Schutz genießt, gerade die technischen Mittel darstellen, mit denen die auf den bespielten Videocassetten aufgenommenen Signale sicht- und hörbar gemacht werden können, kann eine - wenn auch geringe - Warenähnlichkeit nicht verneint werden (BGH BIPMZ 1999, 314, 315 - Canon II).

2. Eine Ähnlichkeit der angemeldeten Dienstleistungen "Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten" und den Waren "Fernsehaufnahme- und -aufzeichnungsgeräte" kann nicht festgestellt werden. Dienstleistungen sind generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten

Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sei erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen (hier: etwa die produzierten Filme), für ähnlich zu erachten. Es können jedoch besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen. Danach stellt sich die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete (auch) als Produzent, Verleiher oder Vorführer von Filmen auf. Dies wäre dann der Fall, wenn (bereits im Anmeldezeitpunkt) namhafte Herstelle von Videoaufnahme- und -abspielgeräten auch bespielte Videofilmcassetten hergestellt und unter ihrer Marke vertrieben haben (BGH, aaO, S 315, 316). Tatsachen der vorbezeichneten Art waren nicht feststellbar. Als möglicher Anbieter der in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen konnte nur die Firmengruppe ARRI ermittelt werden.

Bezüglich Filmproduktion (und Filmvermietung) ist vorgetragen, daß in den zwanziger Jahren zwei Filme produziert wurden. Diese allein sind nicht geeignet, eine Verkehrsauffassung im Jahre 1986 dahingehend zu begründen, daß ähnlichkeitsbegründende Beziehungen zwischen dem Hersteller von Kameras und einem Filmproduzenten bestehen.

Es ist auch nicht feststellbar, daß es sich bei ARRI um einen namhaften Filmvorführbetrieb handelt. Der Betrieb nur eines Kinos in einer Stadt ist nicht dazu geeignet, Schlüsse dahingehend zu ziehen, daß hierdurch eine entsprechende Verkehrsauffassung gebildet werden konnte.

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt.

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Sekretatuk

Hu

Abb. 1

Canon