



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 51/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 48 906

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Februar 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

I. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2008 wird insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich „Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte); Veröffentlichung von Büchern“

zurückgewiesen wurde.

II. Die Marke 305 48 906 ist auf den Widerspruch aus der Marke 305 47 697 für „Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet;

Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte); Veröffentlichung von Büchern“

zu löschen.

III. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 16.08.2005 angemeldete und am 21.02.2005 (veröffentlicht am 24.03.2006) für die Klassen

38: Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Bildschirmtextdienst; Durchführen von Videokonferenzen; elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Dienste; Fernschreibdienst; Fernsprechdienst; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Konferenzschaltungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Pagingdienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Satellitenüber-

tragung; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

41: Betrieb von Feriencamps; Coaching; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Digitaler Bilderdienst; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Fotografieren; Glücksspiele; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Party-Planung (Unterhaltung); Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte); Veröffentlichung von Büchern

45: Begleitung von Personen als Gesellschafter; Ehevermittlung; Erstellung von Horoskopen; Vermittlung von Bekanntschaften

eingetragene Bildmarke 305 48 906

Eden Club 

hat die Widersprechende am 21.06.2006 aus ihrer Wortmarke 305 47 697

Eden

Widerspruch hinsichtlich aller Dienstleistungen eingelegt.

Der Widerspruch ist gestützt auf folgende Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke u. a. seit 21.02.2006 eingetragen ist:

- 16: Bücher; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Zeitungen; Zeitschriften; Postkarten

- 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Veranstaltung und Durchführung von Volksfesten; Freizeitunterhaltung; Erziehung und Ausbildung, insbesondere der Betrieb einer Kindertagesstätte, einer Musikschule, eines Buchverleihs; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke

- 42: Konstruktions- und technische Projektplanung; Stadtplanung

- 43: Betrieb von seniorenrechtlichen Wohneinheiten und eines Begegnungs- und Beratungszentrums für ältere Menschen, soweit in Klasse 43 enthalten

- 44: Altenpflege; Betrieb von Pflegeheimen, seniorenrechtlichen Wohneinheiten und eines Begegnungs- und Beratungszentrums für kranke und ältere Menschen (soweit in Klasse 44 enthalten).

Die Markenstelle hat das angegriffene Zeichen mit dem angefochtenen Beschluss vom 28.03.2008 für folgende Dienstleistungen der Klasse 41

Betrieb von Feriencamps; Coaching; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Fotografieren; Glücksspiele; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Party-Planung (Unterhaltung); Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)

gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, klanglich seien „Eden Club“ und „Eden“ zu vergleichen. „Club“ werde als beschreibend neben dem Eigennamen „Eden“ vernachlässigt. Bei einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr gegeben, soweit der Abstand der Dienstleistung nicht zu groß sei, was bei unterschiedlichen Branchen der Fall sei.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 04.04.2008 zugestellt.

Die Widersprechende hat am Montag, dem 05.05.2008, Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe die Ähnlichkeit der Dienstleistungen weitgehend als zu gering angesehen.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 28.03.2008 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch hinsichtlich

„Klasse 38 Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet;

Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Bildschirmtextdienst; Durchführen von Videokonferenzen; elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Dienste; Fernschreibdienst; Fernsprechdienst; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Konferenzschaltungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Pagingdienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Satellitenübertragung; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte); Veröffentlichung von Büchern

Klasse 45: Begleitung von Personen als Gesellschafter; Ehevermittlung; Erstellung von Horoskopen; Vermittlung von Bekanntschaften“

zurückgewiesen wurde, und die Marke 305 48 906 auch insoweit zu löschen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1) Dass sich der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Die Beteiligten haben keine mündliche Verhandlung beantragt; diese ist nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist. Damit kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden und ohne den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen; das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt nämlich lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Hierzu war ausreichend Gelegenheit.

2) Die statthafte Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Dienstleistungen, für welche das angegriffene Zeichen eingetragen ist, und den dem Widerspruch zu Grunde gelegten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise eine Ähn-

lichkeit, die eine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründen kann.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. Hier gleicht der teilweise gegebene geringe Grad an Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, mangels erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke den durchschnittlichen Grad an Ähnlichkeit der Marken dahingehend aus (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2005, 326 - II Patrone / Portone), dass insoweit keine Verwechslungsgefahr besteht.

Beschwerdegegenständlich sind die Dienstleistungen der Klasse 38 die - auch wenn man auf die enthaltenen Informationen abstellt - zu Druckereierzeugnissen allenfalls eine geringe Ähnlichkeit aufweisen. Auch wenn die Dienstleistungen der Klasse 38 bei den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Organisationsdienstleistungen (Klasse 35) sowie den Veranstaltungsdienstleistungen (Klasse 41), ja sogar bei Beratungsdienstleistungen (Klassen 42 und 44) und bei Betreuungsdienstleistungen (Klasse 44) zum Einsatz kommen können, erwarten die angesprochenen Verkehrskreise doch nicht, dass der Kommunikationsdienstleister selbst solche Angebote macht. Ebenso führt die Zweckbestimmung bei den Dienstleistungen der Klasse 44 der Widerspruchsmarke aus der Ähnlichkeit zu den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 45 heraus.

Der gemeinsame Oberbegriff „Begegnungsvermittlung“ ist so weit und weist einen so hohen Abstraktionsgrad auf, dass die beteiligten Kreise nicht der Ansicht sein werden, dass üblicherweise dieselben Unternehmen die beiderseitigen Dienstleistungen erbringen. Dabei kommt es vor allem auf Art und Zweck der Dienstleistungen, den Nutzen für den Empfänger der Leistung sowie die Vorstellungen der Verbraucher an. Während die Widersprechende Begegnungen für kranke und ältere Menschen vermittelt und dementsprechend ihre Marke für Klasse 44 bean-

spricht, richten sich die Angebote der Klasse 45 an Menschen, die in der Begegnung mit anderen Unterhaltung, Beziehungen o. ä. suchen.

Dem Umstand, dass die beiderseitigen Dienstleistungen unterschiedlichen Klassen der amtlichen Klasseneinteilung zugeordnet sind, kommt daher hier mehr als eine indizielle Bedeutung zu. Damit besteht insoweit - wenn überhaupt - eine jedenfalls zu geringe Waren-Dienstleistungsähnlichkeit, so dass keine Verwechslungsgefahr besteht. Insoweit ist die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 41 weisen allerdings zu den Waren der Klasse 16 auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht nur eine entfernte, sondern eine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit auf (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. 2008, S. 77 f., 387, 388).

Insoweit besteht Verwechslungsgefahr in der von der Markenstelle herangezogenen Hinsicht, weil die jüngere Marke den Begriff „Eden“ in jedenfalls kollisionsbegründender Form enthält. Auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle dazu wird verwiesen und nur ergänzend ausgeführt, dass das angegriffene Zeichen zwar als Wort-Bild-Marke eingetragen ist; da es aber aussprechbare Zeichen enthält, kommt eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht - anders als bei Marken, die nur aus einer Graphik bestehen (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e - coccodrillo) oder bei denen nur diese schutzfähig ist (vgl. BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - Frish). Der Wortbestandteil „Eden“ hat zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens.

Auch prägt der Bildbestandteil das angegriffene Zeichen nicht in einer Weise, die mit der vergleichbar wäre, die der Entscheidung des EuG, MarkenR 2005, 530 - Limoncello (m. Anm. BENDER MarkenR 2006, 60, 61 III.2.b), zu Grunde lag. Hierbei sind die originären Eigenschaften jedes einzelnen Bestandteils zu berücksich-

tigen und mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen. Der Bildbestandteil verleiht – anders als der mit Zitronen verzierte runde Teller im Limoncello-Fall - dem angegriffenen Zeichen vorliegend keinen ganz besonderen bildlichen Reiz. Der Schmetterling auf dem letzten Buchstaben wirkt lediglich als Verzierung. Er besitzt keine Dominanz im Verhältnis zum Wortbestandteil, die jede Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten des in den zu vergleichenden Marken enthaltenen Bestandteils „Eden“ in Bezug auf den Klang ausschließen könnte.

Dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, bestätigt der Europäische Gerichtshof in der Zirh/Sir-Entscheidung (MarkenR 2006, 160). Soweit er in dieser Entscheidung zu einer Neutralisierung der klanglichen Ähnlichkeit durch sonstige Unterschiede kommt, trifft dies im vorliegenden Fall nicht zu, weil die angesprochenen Verbraucher mit „Eden“ in beiden Marken das Paradies verbinden. Von diesem Verständnis führt auch der Zusatz „Club“ nicht weg.

Soweit keine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit der Dienstleistungen gegeben ist, fehlen auch für eine gedankliche Verbindung im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG durchgreifende Anhaltspunkte. Diese Art der Verwechslungsgefahr hat nämlich zur Voraussetzung, dass die Verbraucher, die die Unterschiede der Marken wahrnehmen auf Grund der Gemeinsamkeiten Anlass haben, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen. Auch hierfür ist aber eine nähere Beziehung der einander gegenüberstehenden Dienstleistungen Voraussetzung.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens wäre nur gegeben, wenn die Verbraucher bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens an die Bildung einer Serie und den darin maßgeblichen Stammbestandteil gewöhnt gewesen wären. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Dabei wäre es nicht einmal zwingend erforderlich, dass meh-

rere Zeichen mit demselben Stammbestandteil auf dem Markt verwendet werden, wenn der Stammbestandteil aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis im Verkehr bekannt ist (vgl. BGH GRUR 1996, 267 - Aqua). Das ist bei dem bekannten Begriff „Eden“ jedoch nicht zu erwarten, da er vielfach anpreisend Verwendung findet.

3) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

4) Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung entschieden.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

CI