



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 30/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung 303 48 039.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2005 und 9. Januar 2006 werden aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke 303 48 039 anzuordnen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke 303 48 039

The logo for Callaway, featuring the word "CALLWAY" in a bold, stylized, sans-serif font. The letter 'A' is unique, with a diagonal slash through it. The letters are black and set against a white background.

wurde am 27. November 2003 für die Dienstleistungen

Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Beratung für Telekommunikationstechnik

in das Register eingetragen.

Gegen die Eintragung wurde Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

Cellway

eingetragen am 1. Februar 2002 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 39 und 42.

Der Widerspruch stützt sich nur auf die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, nämlich

Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste; Bereitstellen von Mehrwertdiensten, insbesondere Telefonvermittlungsdiensten, Telefonauskünften, Zeitansagen, Verkehrsinformationsdiensten und Pannemeldediensten; Fernseh- und Rundfunkübertragung, Ausstrahlung von Kabelfernsehen; Satellitenübertragung; Betrieb eines Teleshoppingkanals; Bereitstellen von Internetportalen für Dritte; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internetplattform; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, Angebote zur Information oder Kommunikation, insbesondere die Verbreitung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton über drahtlose oder leitungsgebundene Netze, Bereitstellen von E-Mail-Diensten und SMS-Diensten; Bereitstellen von Telediensten, nämlich Dienstleis-

tungen für den Datenaustausch, zur Vermittlung von Angeboten der bildlichen, textlichen und akustischen Information oder Kommunikation sowie zur Nutzung des Internets oder weiterer Netze; Dienstleistungen eines Access- und Serviceproviders, nämlich Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten; Vermietung von Telekommunikationsgeräten;

Erstellung, Installation, Umwandlung und Vermieten von Computerdaten und -programmen, Erstellung und Pflege von Internetseiten, Webhosting, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Sammlung, Verwertung, Bereitstellen und Übermittlung von Daten; Vermietung von Datenbankzugriffszeiten.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 14. Januar 2005 und 9. Januar 2006 zurückgewiesen. Unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand ein. In schriftbildlicher Hinsicht unterscheide sich die angegriffene Marke aufgrund der grafischen Ausgestaltung deutlich von der Widerspruchsmarke. Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Im maßgeblichen Telekommunikationsbereich spreche der Verkehr die beiden Wortanfänge „cell“ und „call“ englisch aus, was zu einem deutlich unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck führe. Auch der unterschiedliche Sinngehalt der beiden Begriffe „cell“ und „call“ wirke der Verwechslungsgefahr entgegen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass unter Berücksichtigung der Dienstleistungsähnlichkeit, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verweist zur Begründung auf die Ausführungen der Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen.

II.

1. Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. Der Rechtsübergang der Widerspruchsmarke wurde auf Antrag der Rechtsnachfolgerin der Beschwerdeführerin am 29. Mai 2007 im Register eingetragen. Die Rechtsnachfolgerin hat den Rechtsübergang außerdem im Beschwerdeverfahren durch einen Handelsregisterauszug nachgewiesen. Da sie das Verfahren übernommen hat, war eine Zustimmung der Beschwerdegegnerin nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 MarkenG; vgl. Fezer/Grabrucker, Markenverfahrensrecht, 2007, Rn. 538).

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen, so dass die Löschung der Marke anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

2.1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit

und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 – cocco-drillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

2.2. Für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht zu erörtern waren.

2.2.1. Maßgeblich für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle Faktoren, die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistungen, d. h. der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen und die Vorstellung der Abnehmer, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

2.2.2. Die Vergleichszeichen können sich auf identischen Dienstleistungen begegnen, denn die von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen „Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation“ sind umfasst vom Oberbegriff „Telekommunikation“, für den die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Die Dienstleistung „Beratung für Telekommunikationstechnik“ liegt im Ähnlichkeitsbereich mit den „Dienstleistungen eines Access- und Serviceproviders, nämlich Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten“. Providerdienstleistungen umfassen häufig auch Beratungsdienstleistungen zur notwendigen technischen Ausstattung bzw. zur Kompatibilität mit den vorhandenen Geräten und Anschlüssen. In ihrem Nutzen für den Empfänger weisen beide Dienstleistungen daher enge Berührungspunkte auf.

2.3. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen ergibt sich beim Vergleich der Zeichen eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit.

2.3.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo).

2.3.2. Die grafische Gestaltung in Form des besonders gestalteten Buchstaben „A“ bewegt sich im Rahmen üblicher Grafik. Das Zeichen wird daher ohne Weiteres im Sinne von „CALLWAY“ wahrgenommen und benannt. Im maßgeblichen Gesamteindruck sind die Vergleichsmarken in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht sehr ähnlich. Sie stimmen im Anfangsbuchstaben, dem Doppelkonsonanten „ll“ und der Silbenschluss „way“ überein und unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedlichen Vokale „a“ und „e“. Diese Unterschiede wirken sich in Schriftbild und Klang aber nicht in einer Weise aus, die die Verwechslungsgefahr ausschließen könnte. Die Zeichenähnlichkeit wird auch nicht durch einen ohne Weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsgehalt der Markenwörter neutralisiert (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, Rn. 20 - PICASSO; BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Zwar handelt es sich bei „call“ und „cell“ um Begriffe, die dem inländischen Verkehr im hier einschlägigen Bereich der Kommunikationstechnologie als Bestandteil verschiedener englischsprachiger Wortkombinationen geläufig sind, wie z. B. „call center, call by call, cell phone“. Für die Gesamtbegriffe „Callway“ und „Cellway“ lässt sich nach der Recherche des Senats aber kein klarer Aussagegehalt feststellen, der der Verwechslungsgefahr entgegen wirken könnte.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko