



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 246/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 46 724.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 46 724

safebay

für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

ist Widerspruch eingelegt worden

1) aus der prioritätsälteren Wortmarke 300 11 613

EBAY

eingetragen für die Dienstleistungen der

Klasse 38: Telekommunikation aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und Informationen; Paging-Dienstleistungen;

Klasse 41: Bereitstellung von Ausbildungs-, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen und Aktivitäten, Dienstleistungen im Bereich der Radio- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Radio- und Fernsehprogrammen,

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistung „Telekommunikation“ in Klasse 38 richtet und nur auf die Dienstleistungen der Klasse 38 „Telekommunikation aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und Informationen“ gestützt ist;

2) aus der Wort-/Bildmarke 398 74 215



eingetragen für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung und Geschäftswesen;

Klasse 38: Dienstleistungen eines Online-Handelsgeschäftes, nämlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen im Internet, Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen im Internet, Betrieb eines Tele-shoppingkanals,

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ richtet und nur auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung und Geschäftswesen“ gestützt ist;

3) aus der Gemeinschaftsbildmarke CTM 1225739



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 28 und

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Pflege in Bezug auf Computersoftware; Bereitstellung von Zugang zu Computerdatenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu globalen Informationsnetzen und anderen Netzsystemen,

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 42 „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ richtet und nur auf die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der Klasse 42 gestützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die drei Widersprüche jeweils mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 zurückgewiesen. Trotz identischer bzw. weitgehend ähnlicher Dienstleistungen sei der Abstand zwischen den Vergleichsmarken ausreichend. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei in allen drei Widerspruchsverfahren nur durchschnittlich, da sich die geltend gemachte gesteigerte Verkehrsbekanntheit lediglich auf „Online-Auktionen“, nicht aber auf die Dienstleistungen „Telekommunikation aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und Informationen“ (Widerspruchsmarke Nr. 300 11 613), „Werbung und Geschäftsführung“ (Widerspruchsmarke Nr. 398 74 215) und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ (Widerspruchsmarke CTM 1225739) beziehe. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die jüngere Marke „safebay“ nicht durch die Buchstabenfolge der drei Widerspruchsmarken „-ebay“ geprägt werde. Das jüngere Zeichenwort sei schon nicht mehrgliedrig, weshalb ein Bestandteil nicht als „prägend“ verstanden werden könne. Aber selbst unter Anwendung der Grundsätze der Prägetheorie sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen, da der Verkehr „safe“ in der Bedeutung von „sicher“ und den Bestandteil „bay“ als zwei Silben, nämlich wie „säif-bäi“ aussprechen werde. Er werde dagegen nicht sinn- und sprachregelwidrig die Buchstabenfolge „-ebay“ heraustrennen und „säif-i-bäi“ aussprechen. Auch die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung bestehe nicht, da nicht jede gedankliche Assoziation markenrechtlich relevant sei. Der Verkehr werde „ebay“ weder als Stammbestandteil noch als Firmenkennzeichen in der jüngeren Marke „safebay“ erkennen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin vom 25. November 2004 (Bl. 5 d. A.). Sie trägt vor, es stehe aufgrund neuer Umfragen fest, dass der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarken hoch sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher die jüngere Marke ohne weiteres mit den älteren Marken der Widersprechenden in Verbindung bringen. Dies sei auch deshalb der Fall, da die Dienstleistungen bzw. die Software, die unter der jüngeren Marke angeboten würden, im Zusammenhang mit dem Online-Auktionsportal der Widersprechenden unter der Marke „ebay“ stünden. Sie hat insoweit im Amtsverfahren auf ein Urteil des Landgerichts Hamburg im Rahmen eines Einstweiligen Verfügungsverfahrens hingewiesen (312 O 271/02).

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2004 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen gem. § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

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 einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit 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 ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; BGH GRUR 2006, 859 - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

1.1. Der Einwand der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, so dass von der Registerlage auszugehen ist. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis von Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Aus den drei Widerspruchsmarken wurde jeweils beschränkt Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen erhoben, für die Identität bzw. engste Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke besteht. Die Beschwerdeführerin geht aus der Widerspruchsmarke zu 1) aus der Dienstleistung „Telekommunikation aller Art“ gegen die identische Dienstleistung „Telekommunikation“ der jüngeren Marke vor. Aus der Widerspruchsmarke zu 2) hat sie Widerspruch erhoben aus der Dienstleistung „Werbung und Geschäftswesen“ gegen die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“. Die Dienstleistung „Geschäftswesen“ ist dabei als Begriff im weiteren Sinn zu verstehen, weist deshalb enge Ähnlichkeit zu „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ auf, da diese Dienstleistungen im engeren Sinn darunter subsumiert werden können.

Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3) ist beschränkt auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, weshalb Identität zur eingetragenen Dienstleistung der jüngeren Marke in Klasse 42 besteht. Insgesamt muss die jüngere Marke daher einen großen Abstand zu den Widerspruchsmarken wahren.

1.2. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Eine Ausstrahlung auf andere Waren und Dienstleistungen kommt allenfalls für benachbarte Produktbereiche in Betracht (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl. 2001, § 14 Rn. 289; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 394; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rn. 308). Die Markenstelle ist hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 35 und 42 zu Recht davon ausgegangen, dass „ebay“ insoweit nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt. Das Zeichen ist für die eingetragenen Dienstleistungen zwar nicht beschreibend und daher originär kennzeichnungskräftig. Es fehlt aber an Anhaltspunkten dafür, dass es für eben diese Dienstleistungen so intensiv benutzt wird, dass der Grad der Kennzeichnungskraft dadurch gesteigert sein könnte. Das Vorgesagte gilt auch für die Dienstleistungen „Telekommunikation aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und Informationen; Paging-Dienstleistungen“, für die die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragen ist. Die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte Studie von Jupiter MMXI (Bl. 57 VA) ist eine Darstellung der Aufrufe der Internetseiten durch die Internetnutzer. Aus dieser ergibt sich nur, dass „ebay“ an vierter Stelle mit 6.500 aufgerufenen Seiten steht und 36,9 % der Internetnutzer erreicht. Aus der Studie ergibt sich jedoch nicht, dass Verbraucher die Beschwerdeführerin als technischen Telekommunikationsdienstleister und nicht nur als Auktionator ansehen. Als gerichtsbekannt kann lediglich unterstellt werden, dass die drei älteren Marken für „Online-Auktionen“ bekannt sind und für diesen Teilbereich über einen erweiterten Schutzzumfang verfügen. Online-Auktionen ist zwar

systemimmanent, dass sie sich als Hilfsmittel der Telekommunikation bedienen, dies führt aber nicht dazu, dass deshalb die gesamte Dienstleistung „Telekommunikation“ über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt.

1.3. Der damit nach wie vor große Abstand, den die jüngere Marke zu den Widerspruchsmarken einhalten muss, bleibt gewahrt. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nämlich nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken. 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 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Die Marken „safebay“ und die Wortmarke „ebay“ ebenso wie die Wort-/Bildmarken  und  unterliegen unmittelbar weder einer klanglichen, noch einer bildlichen oder begrifflichen Verwechslungsgefahr. Es handelt sich jeweils um Einwortmarken mit unterschiedlichen Wortanfängen und divergierenden Wortlängen. Die jüngere Marke verfügt über sieben Buchstaben, die Widerspruchsmarken dagegen nur über vier. Die jüngere Marke nimmt die Buchstaben der älteren Marken zwar als Teilmenge auf, verleiht ihnen aber eine andere Begrifflichkeit, die sich auch in der Aussprache niederschlägt. Insoweit ist zum einen von der Aussprache [säif-bäi] für die jüngere Marke und zum anderen [i-bäi] für die Widerspruchsmarken auszugehen. Die angegriffene Marke wird nicht [säif-i-bäi] ausgesprochen werden, da dies den Sprachregeln zuwider liefe und erforderte, dass „ebay“ als eigener Wortbestandteil in „safebay“ z. B. durch eine entsprechende Schreibweise oder optische Gestaltung sofort und unmittelbar erkannt würde. „Safebay“ verfügt jedoch über einen eigenen Bedeutungsgehalt, der in der Kombination der englischen Wortbestandteile „safe“ und „bay“ liegt. „Safe“ ist ein Begriff, der der engli-

schen Sprache entstammt und dort als Substantiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“, bzw. als Adjektiv „sicher, in Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Band I, S. 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für „feuerfester Geldschrank“ gebräuchlich (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S. 922), wird jedoch auch als „sicher“ verstanden (z. B. „safer sex“, a. a. O.). „Bay“ besitzt mehrere Bedeutungen, die allgemeinsprachlich bekannteste ist „Bucht“ (vgl. www.wortschatz.uni-leipzig.de, Stichwort „bay“: Tampa Bay; Thunder Bay; San Francisco Bay; Guantanamo Bay etc.). In dieser Zusammensetzung bedeutet „safebay“ damit „sichere Bucht“. „Ebay“ ist dagegen ein Phantasiebegriff, der in der Kombination mit „safe“ nicht als eigenständiger Bestandteil erkannt wird.

Selbst unter Anwendung der Prägetheorie, die bei Einwortmarken nicht ohne weiteres anwendbar ist, ergibt sich kein anderes Ergebnis, da „safe“ und „bay“ als gleichgewichtige Wortbestandteile nebeneinander stehen und kein Wort das andere dominiert. Beide sind nicht beschreibend für die eingetragenen Dienstleistungen und tragen in der Kombination zu einer verständlichen Bedeutung des Begriffspaares bei. Die Spaltung des jüngeren Zeichens in „saf“ und „ebay“ liegt aus den o. g. Gründen daher nicht nahe.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht nicht. Gedanklich wird die angegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke nicht in Verbindung gebracht werden (BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK24). Diese Art der Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuordnet. Für die Annahme einer solchen Art der Verwechslungsgefahr ist Zurückhaltung geboten. Im vorliegenden Verfahren gibt es hierzu keine Anhaltspunkte, da gerade „ebay“ nicht als Stamm im jüngeren

Zeichen erkannt werden wird und die Beschwerdeführerin über keine weiteren ähnlich gebildeten Marken verfügt.

Auch die Grundsätze der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH GRUR 2005, 1042 ff. - THOMSON LIFE) sind auf das vorliegende Verfahren nicht anwendbar. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtungen zwischen den Zeicheninhabern annimmt, besteht nicht. Dies setzt einerseits voraus, dass sich die Widerspruchsmarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat, was insbesondere dann anzunehmen ist, wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort ist (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung ist zwar erfüllt. Zum anderen ist aber Voraussetzung, dass die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (a. a. O., Rn. 33). Das Firmenschlagwort wird in der jüngeren Marke aber gerade nicht als solches erkannt, da die jüngere Marke durch die Zusammensetzung einen Bedeutungswandel erfährt.

Insgesamt reichen die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen daher aus, so dass der Verkehr die Marken auch bei eng ähnlichen bzw. identischen Dienstleistungen und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht verwechseln wird.

2. Der Beschwerdeführerin wurde rechtliches Gehör gewährt. Bei den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine große Sozietät mit mehr als 70 Rechts- und Patentanwälten allein in München. Die formularmäßige Mitteilung der „mandatsbedingten Abwesenheit“ ohne zusätzliche Angaben ist kein ausreichender Grund für eine Terminsverlegung. Dem Verfahrensbevollmächtigten wurde daher die Verlegung auch nicht bestätigt, im Gegenteil wurde er darauf hingewiesen, dass es sich bei der Terminierung auf

9:03 Uhr um einen Eingabefehler der Geschäftsstellenverwalterin handelte, die diesen auf 9:30 Uhr korrigierte. Für die Beschwerdeführerin ist dennoch ausweislich des Protokolls niemand im Termin erschienen. Aufgrund der ordnungsgemäßen Ladung und der Gelegenheit der Beschwerdeführerin, sich in dem Verfahren zu äußern, konnte daher in der Sache verhandelt werden.

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

gez.

Unterschriften