



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 141/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 28 477.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird die Markenstelle für Klasse 38 angewiesen, die Eintragung der Marke für folgende weitere Dienstleistungen zu löschen:

„Werbung und Marketing, auch über das Internet; Marketingberatung; Erstellen und Herausgabe von Statistiken; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet“.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 6. Februar 2004 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke Nr. 303 28 477.3

afilias

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42:

Werbung und Marketing auch über das Internet; Marketingberatung; Onlinevermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen für Dritte; Zurverfügungstellung und Hosting von Software für E-Commerce/E-Marketing; Application-Service-Provider-Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops für Dritte; Erstellen und Herausgabe von Statistiken; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von Werbeveranstaltungen; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Verbraucherberatung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Werbung im Internet für Dritte; Leasing; Einziehen von Miet- und Pächterträgen; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung einer Hotline; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb einer Service-Hotline für Internetnutzer; Betrieb von Chatlines, Foren und Chatrooms; Telekommunikation; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-,

Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offlinebetrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer, insbesondere Übermittlung von E-Mails, Bildern; Paging-service; Sammeln und Liefern von Informationen; Bereitstellen von Zugang zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Callcenters, nämlich Auskunftserteilung; Telekommunikationsdienstleistungen; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftswortmarke EU 002148914

AFILIAS

eingetragen am 19. April 2002 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 42: Registrierung von Domain-Namen und damit verbundene Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. September 2005 teilweise zurückgewiesen. Sie hat die Löschung der jüngeren Marke im Umfang der Dienstleistungen

„Onlinevermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen für Dritte; Zurverfügungstellung und Hosting von Software für E-Commerce/E-Marketing; Application-Service-Provider-Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops für Dritte; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken;

Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Werbung im Internet für Dritte;

Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung einer Hotline; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb einer Service-Hotline für Internetnutzer; Betrieb von Chatlines, Foren und Chatrooms; Telekommunikation; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offlinebetrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer, insbesondere Übermittlung von E-Mails, Bildern; Paging-service; Sammeln und Liefern von Informationen; Bereitstellen von Zugang zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Callcenters, nämlich Auskunftserteilung; Telekommunikationsdienstleistungen; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen“

angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Marken bestünden aus derselben Abfolge von Einzelbuchstaben und seien daher klanglich und schriftbildlich identisch. Soweit eine Dienstleistungsähnlichkeit vorliege, sei die jüngere Marke daher zu löschen. Dies gelte für alle Dienstleistungen, die die Nachrichtenübermittlung auf elektronischem Wege zum Gegenstand hätten und sich auf die Zurverfügungstellung von Informationen im Internet bezögen. Nur soweit die Dienstleistungen unähnlich seien, werde ein ausreichender Abstand eingehalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2), die die Auffassung vertritt, die jüngere Marke sei insgesamt zu löschen. Die im Rahmen der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen der älteren Marke seien denjenigen der jüngeren Marke ähnlich. Die verbleibenden Dienstleistungen

„Werbung und Marketing auch über das Internet; Marketingberatung; Erstellen und Herausgabe von Statistiken; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von Werbeveranstaltungen; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Verbraucherberatung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Leasing; Einziehen von Miet- und Pächterträgen“

seien den Dienstleistungen „Registrierung von Domain-Namen und damit verbundene Dienstleistungen“ ohne Weiteres ebenfalls ähnlich, da sie einen starken Bezug zum Internet aufwiesen und regelmäßig von denselben Unternehmen angeboten würden. Die Verkehrskreise unterlägen daher der Vorstellung, dass die jeweiligen Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten. Bei identischen Marken könne eine Verwechslungsgefahr nur dann ausgeschlossen werden, wenn die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen absolut unähnlich seien. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die Widersprechende, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2), beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 28. September 2005 im Umfang der Zurückweisung aufzuheben und die jüngere Marke vollständig zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke, Beschwerdegegner zu 1) und Beschwerdeführer zu 2) beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 28. September 2005 aufzuheben und die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 31. Juli 2007 hat er die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zur Begründung verweist er darauf, dass die Markenstelle zu Unrecht die Ähnlichkeit der Dienstleistungen unterstelle, selbst wenn von der Registerlage ausgegangen werde. Die Tätigkeit eines Registry von Domain-Namen und die damit verbundenen Dienstleistungen erschöpften sich im konkreten Fall in der Registrierung von Toplevel-Domains mit dem Zusatz „.info“, und damit lediglich in der bloßen Namensvergabe. Weitere bzw. andere Dienstleistungen, die mit denen von Providern zu vergleichen wären, erbringe die Widersprechende nicht. Bereits der Zusatz „und damit verbundene Dienstleistungen“ sei viel zu unbestimmt und könne nicht alle anderen Dienstleistungen, die mit dem Internet zusammenhängen, zu „ähnlichen“ Dienstleistungen machen. Letztlich komme es allerdings ohnehin nicht mehr auf die Registerlage an. Die Widersprechende müsse nachweisen, für welche Dienstleistungen sie das Markenwort benutze. Der Markeninhaber bestreite insoweit nicht, dass die Widersprechende eine Tätigkeit als Registry betreibe und damit eine quasi öffentliche Aufgabe aufgrund einer Lizenz der ICANN erbringe, jedoch nicht Tätigkeiten eines Registrars und/ oder Providers.

II.

Die Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers sind form- und fristgerecht eingelegt und jeweils gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig.

In der Sache hat lediglich die Beschwerde der Widersprechenden teilweise Erfolg. Soweit die Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 125 b, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Löschung weiterer Dienstleistungen anzuordnen war. Im Übrigen war die Beschwerde der Widersprechenden teilweise, die Beschwerde des Markeninhabers insgesamt zurückzuweisen.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgebender Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. – Rn. 18 – Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

1.1. Die Widerspruchsmarke ist rechtserhaltend benutzt für die Dienstleistung „Registrierung von Domain-Namen“.

1.1.1. Bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit ist im Falle der zulässigen Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke gem. §§ 125 b Ziff. 4, 43 MarkenG i. V. m. Art. 15 VO (EG) Nr. 40/94 von den Waren und Dienstleistungen auszugehen, die im jeweils einschlägigen Zeitraum rechtserhaltend benutzt worden sind. Der Markeninhaber hat die rechtserhaltende Benutzung mit Schriftsatz vom 31. Juli 2007 in zulässiger Weise gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten. Die Benutzungsschonfrist der am 19. April 2002 eingetragenen Widerspruchsmarke ist am 19. April 2007 abgelaufen. Gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG musste die Widersprechende damit eine Benutzung im Zeitraum Januar 2004 bis Januar 2008 nachweisen. Dies ist ihr gelungen.

1.1.2. In einer eidesstattlichen Erklärung vom 10. Januar 2008 hat der Mitarbeiter L... in seiner Funktion als Chief Executive Officer der Widersprechenden erklärt, dass diese als Registry für die Top-Level-Domain „.info“ die Vergabe von .info-Domains innerhalb des Internets seit dem Jahr 2001 verwaltet und zwischenzeitlich mehr als 400.000 Domains für deutsche Unternehmen und Einzelpersonen registriert habe. Die Umsätze beliefen sich seit dem Jahr 2002 in Deutschland permanent über ... €, im Jahr 2008 wird ein Umsatz von ... € erwartet.

Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke „Afilias“ für die Registrierung von Domain-Namen bestehen mithin nicht. Die Tätigkeit der Widersprechenden als Registry bestreitet der Markeninhaber im Übrigen trotz seiner Einrede nicht. Für die Widersprechende ist deshalb von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Registrierung von Domain-Namen“ auszugehen.

1.2. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis von Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Diese sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller vorgenannten erheblichen Faktoren so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 - Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Bei der Beurteilung von Dienstleistungen kommt es dabei insbesondere auf den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung und die Vorstellung des Verkehrs an, dass diese Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten).

1.2.1. Zu den - rechtserhaltend benutzten - Dienstleistungen der „Registrierung von Domain-Namen“ stehen solche Dienstleistungen in einem engen Verhältnis, die sonstige Internetdienstleister im Portfolio haben und die typischerweise im oder für das Internet erbracht werden. Internetdienstleister (= Internet Service Provider) sind „Anbieter von Diensten, Inhalten oder technischen Leistungen, die für die Nutzung oder den Betrieb von Inhalten und Diensten im Internet erforderlich sind. ... Leistungen: Internetzugang, Domain-Hosting, Server-Hosting, Webhosting, Webpace, Mail“ ([http:// de.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider](http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider)). Ausweislich der Recherche des Senats gehört die Widersprechende zu den

großen Domain Name Registries, vgl. u. a. „Afilias und GoDaddy wollen .us verwalten“ (www.heise.de/newsticker); „Rennen um Registry-Betrieb für .net noch nicht entschieden ... Abgesehen vom drittplatzierten Afilias ...“ (www.heise.de/newsticker); „Afilias mischt im RFID-Geschäft mit“ (www.rfidweblog.de/50226711/afilias_mischt_im_rfidgeschäft_mit.php). Neben den Registries gibt es die sog. Registrars, die im Rahmen ihres sonstigen Internetangebots für Endkunden auch die Registrierung von Domain-Namen übernehmen und für die Abwicklung der Eintragung und Verwaltung der Domain-Registrierung sorgen. Der Registrar „fungiert somit als Partnerfirma der Registry, welche für die Vergabe von Domains unterhalb ihrer Top Level Domain (TLD) verantwortlich ist“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_Registrar). Registrare sind dabei zugleich häufig Internet Service Provider, „die auch verschiedene andere Dienstleistungen wie etwa Web-Hosting im Paket mit der Domainregistrierung vertreiben“ (a. a. O.). U. a. die Firma Microsoft hat sich als Registrar akkreditieren lassen und ist damit Domain-Registrar für Second Level Domains. „So kann das Unternehmen etwa seinen Office-Live-Kunden Komplettpakete mit E-Mail, Messenger und einer passenden Geschäfts-Domain schnüren“ („Microsoft erhöht Druck auf Cybersquatter“ in: www.heise.de/newsticker).

1.2.2. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Werbung und Marketing, auch über das Internet; Marketingberatung; Erstellen und Herausgabe von Statistiken; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet“ stehen mit den vorgenannten Dienstleistungen jedenfalls in einem mittleren Ähnlichkeitsverhältnis, da sie sich gegenseitig ergänzen können. Erst der vom Internetdienstanbieter generierte Internetauftritt, zu dem im Gesamtpaket auch die Domain-Registrierung gehört, ermöglicht dem Auftraggeber die Zweckerreichung, nämlich die Außendarstellung gegenüber dem Kunden. In ihrem Nutzen weisen die Dienstleistungen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke daher für den angesprochenen Verkehr Berührungspunkte auf.

1.3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mindestens durchschnittlich. Sie ist für jedes Zeichen 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). Die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die „Registrierung von Domain-Namen“ aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Widersprechenden war nicht abschließend zu entscheiden, denn auch unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besteht zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr.

1.4. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen (BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo). Die beiden als Wortmarken eingetragenen Zeichen sind identisch.

Angesichts der mittleren Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führt die Identität der Vergleichszeichen zur Annahme rechtserheblicher Verwechslungsgefahr.

2. Soweit Unähnlichkeit der Dienstleistungen vorliegt, besteht keine Gefahr von Verwechslungen (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU). Die Beschwerden der Beteiligten hatten daher hinsichtlich der Dienstleistungen „Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von Werbeveranstaltungen; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Verbraucherberatung; Leasing; Einziehen von Miet- und Pachterträgen“ keinen Erfolg.

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

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko