



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 190/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 303 41 425.1**

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 Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**CALLWAY**

wurde am 20. Oktober 2003 für die Dienstleistungen

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

in das Register eingetragen und die Eintragung am 21. November 2003 veröffentlicht.

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 Dienstleistungen 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 mit Beschluss vom 3. August 2004 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen, da die Vergleichszeichen jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht einander sehr ähnlich seien. Die Unterschiede im Schriftbild der beiden Vokale „a“ und „e“ seien zu gering, um vom Verkehr wahrgenommen zu werden. Im maßgeblichen Gesamteindruck würden daher die Gemeinsamkeiten der beiden Zeichen überwiegen.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, dass es bereits an einer Dienstleistungsähnlichkeit fehle. Sie biete unter der angegriffenen Marke lediglich Dienstleistungen im Bereich des Festnetzes und des Internets an, während die Widersprechende nur Mobilfunkdienstleistungen erbringe. Auch eine Markenähnlichkeit bestehe nicht. Die geringfügigen Ähnlichkeiten in Klang und Schriftbild würden durch die begrifflichen Unterschiede zwischen den englischsprachigen Wörtern „cell“ als Hinweis auf ein „cellphone“ und „call“ mit der Bedeutung von „Anruf“ neutralisiert. Mit Schriftsatz vom 1. September 2004 hat sie die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie tritt der Beschwerde entgegen. Zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Die Marken seien aus den von der Markenstelle aufgeführten Gründen ähnlich. Die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke sei noch nicht abgelaufen und die Nichtbenutzungseinrede damit unzulässig. Da die Beschwerde von Anfang an keine hinreichende Aussicht auf Erfolg gehabt habe, müsse die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens tragen.

## II.

Die Beschwerde ist nach § 165 Abs. 4 a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle ist zutreffend von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 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.

2.1. Für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen. Auf die tatsächliche Benutzung der Widerspruchsmarke kommt es nicht an, weil die Markeninhaberin die Benutzung nicht wirksam nach § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten hat. Sie hat die Einrede der Nichtbenutzung mit Schriftsatz vom 1. September 2004 und damit zu einem Zeitpunkt erhoben, als die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 1. Februar 2002 eingetragenen Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war. Eine vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Nichtbenutzungseinrede ist unzulässig (vgl. Fezer/Grabrucker, Markenverfahrensrecht, 2007, Rn. 557; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 43 Rn. 16; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43, Rn. 18). Die Markeninhaberin hat die Einrede im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens auch nicht erneut erhoben.

2.2. 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).

2.3. 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.

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.

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).

3.2. Im maßgeblichen Gesamteindruck sind die Vergleichsmarken in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht sehr ähnlich. Sie stimmen im Anfangsbuchstaben, dem Doppelkonsonanten „ll“ und der Silbendeckung „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.

4. Ohne Erfolg ist hingegen der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Im Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Eine Kostenauflegung kommt nur ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit in Betracht (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Dazu bedarf es besonderer Umstände, zu denen insbesondere Verstöße gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht zählen (vgl Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 71 Rdn. 4; Hacker/Ströbele, MarkenG, 7. Aufl. 2005, § 71 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 71 Rdn. 17). Derartige Umstände sind hier nicht ersichtlich. Insbesondere im Hinblick auf die abweichende Entscheidung der Markenstelle im Parallelverfahren 29 W (pat) 30/06 war die Beschwerde nicht von vorneherein aussichtslos.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko