



# BUNDESPATEENTGERICHT

32 W (pat) 394/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 18 059**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 6. September 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Spiele und Spielzeug" und hinsichtlich der Dienstleistung "Erziehung" zurückgewiesen wurde. Insoweit wird die Marke 300 18 059 wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 27 353 gelöscht.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für

28: Spiele, Spielzeug;

38: Telekommunikation;

41: Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten,

am 9. März 2000 angemeldete und seit 20. Juli 2000 eingetragene Wortmarke

Pixelshow,

ist Widerspruch erhoben aus der am 7. Mai 1998 für

09: Hardware, Software, bespielte Datenträger; Fotoapparate, fotografische Apparate und Instrumente, insbesondere in digitaler Ausführung; Fotokopierapparate; 35: betriebswirtschaftliche Beratung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Vermietung von Büromaschinen und –geräten; Organisation von Ausstellungen und Messen; 41: Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren, Symposien, Kongressen und Konferenzen; Unterricht, Ausbildung; Aus- und Fortbildungsberatung.

angemeldeten und seit 18. August 1998 eingetragenen Wortmarke

PixelShop.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs hinsichtlich der Dienstleistung "Ausbildung" gelöscht und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass nur bei identischen Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten sei. Soweit nur ähnliche Waren sich gegenüberstehen, könne eine Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er ist der Auffassung, dass nicht ausreichend berücksichtigt worden sei, dass sich zum Teil ganz erheblich ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen und auch die Marken hochgradig ähnlich seien. Eine Gefahr von Verwechslungen

könne auch für diejenigen Waren und Dienstleistungen nicht ausgeschlossen werden, hinsichtlich derer der Widerspruch zurückgewiesen worden sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

1. Soweit die angegriffene Marke "Spiele, Spielzeug; Erziehung" beansprucht, ist sie wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu löschen.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS).

### **a) Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit**

Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirt-

schaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind.

aa) Spiele, Spielzeug.

Die "Spiele und Spielzeug" der angegriffenen Marke stehen den Waren Hard- und Software der Widerspruchsmarke gegenüber. Hard- und Software gibt es auch erfahrungsgemäß in Form von Computerspielen. Soweit es "Hardware" angeht, gibt es diese auch in Form einer Produktgruppe der sogenannten "Gameboys". Diese sind wegen der übereinstimmenden Verwendungsweise überdurchschnittlich ähnlich zu dem von der angegriffenen Marke beanspruchten Spielzeug. "Software" gibt es bekanntermaßen auch in Form von Computerspielen. Wegen der übereinstimmenden Verwendungsweise ist von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit mit Spielen auszugehen.

### **bb) Erziehung**

Der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung Erziehung steht die durch die Widerspruchsmarke geschützte Dienstleistung Ausbildung gegenüber. Erziehung findet häufig im Rahmen einer Ausbildung statt, so dass von einer hochgradigen Ähnlichkeit auszugehen ist.

### **b) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke**

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Weder liegen Tatsachen vor, die auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft hindeuten könnten, noch sind solche vorgetragen, die eine erhöhte Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnten.

### **c) Markenähnlichkeit**

Die sich gegenüberstehenden Marken sind durchschnittlich ähnlich. Sie stimmen in den ersten zwei von drei Silben überein, haben die identische Länge, dieselbe Silbenzahl und unterscheiden sich lediglich im letzten Buchstaben. Hinzu kommt, dass bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks der Erfahrungssatz zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr die Wortanfänge stärker beachtet als die folgenden Markenbestandteile. Dies hat zur Folge, dass die Unterschiede am Ende der beiden Marken in Anbetracht der vorher beschriebenen starken Übereinstimmungen so viele Gemeinsamkeiten bei dem Zeichen bleiben, dass mindestens von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der Marken auszugehen ist.

Bei durchschnittlicher Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und mindestens durchschnittlicher Markenähnlichkeit kann die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

2. Soweit wegen des Widerspruchs die Löschung hinsichtlich der Dienstleistungen "Telekommunikation" und "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" begehrt wird, hat die Beschwerde in der Sache keinen Erfolg, da insoweit die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht.

### **a) Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit**

#### **aa) Telekommunikation**

Der durch die angegriffene Marke geschützten Dienstleistung "Telekommunikation" steht auf seiten der Widerspruchsmarke als ähnlichste Dienstleistung die "Vermietung von Büromaschinen und Geräten" und die Waren "Hard- und Software" gegenüber. Als mögliche Berührungspunkte zwischen Telekommunikation und der Vermietung von Büromaschinen und Geräten sowie Hard- und Software

kommt allenfalls eine gemeinsame Verwendung in Betracht. Büromaschinen und Bürogeräte können sich beispielsweise als Faxgerät Telekommunikationswegen bedienen, des weiteren ist bekannt, dass bei der Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen Hard- und Software eine Rolle spielt. Jedoch ist allgemein bekannt, dass die Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen keine Büromaschinen vermieten. Auch die Anbieter von Software sind üblicherweise von den Telekommunikationsanbietern unterschiedlich, so dass unter Einbeziehung all dieser Gesichtspunkte allenfalls von einer geringen Ähnlichkeit auszugehen ist.

bb) Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

Diesen Dienstleistungen steht auf seiten der Widerspruchsmarke die Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren usw gegenüber. Berührungspunkte zwischen diesen Dienstleistungen ergeben sich allenfalls daraus, dass Unterhaltungsteile auch im Rahmen von Seminaren und Kolloquien vorkommen. Gegen die Annahme von Berührungspunkten der Dienstleistungen spricht jedoch, dass allgemein bekannt ist, dass die etwa bei Seminaren für den Unterhaltungsteil engagierten Unterhaltungsdienstleister unterschiedliche Anbieter sind. Insgesamt kann allenfalls von einer unterdurchschnittlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden.

Bei unter dem Durchschnitt liegender Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit kann bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und durchschnittlicher Markenähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen werden.

3. Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Richter Sekretaruk ist an der Unterschrift wegen Abordnung an das LG München verhindert.

Kruppa

Winkler

Hu