



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 49/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs statt
zugestellt am:
04.11.2004 an BFührer
28.10.2004 an BGegner

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 01 007.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 05. August 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die zur farbigen Eintragung in den Farben „rot, schwarz“ angemeldete Bildmarke



ist am 8. Februar 2001 ua für die Dienstleistungen „Unternehmensberatung, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, des elektronischen Handelns; Telekommunikation; E-Mail-Datendienste, Bereitstellen von Informationen im Internet, Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Grafikdesign, Kommunikationsdesign; Industriedesign; Multimedia-Dienstleistungen für Dritte, nämlich das EDV-technische Erfassen, Entwickeln und Bearbeiten multimedialer Daten (Text, Bild, Ton, Video, Grafik) und deren Speicherung auf Datenträgern“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. März 2001.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 25. September 1996 ua für die Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computer-Pe-

riperiegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, ... auf Datenträgern gespeicherte Programme, Modems, Computerspiele ..." eingetragenen Marke 396 26 571

CYBERMAXX

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 20. Januar 2003 die Löschung der angegriffenen Marke für die oben genannten, ursprünglich beanspruchten Dienstleistungen wegen bestehender Verwechslungsgefahr angeordnet und im übrigen den Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistung „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ zurückgewiesen. Ausgehend von der Registerlage sei eine Ähnlichkeit der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer“ mit den für die angegriffene Marke beanspruchten Dienstleistungen auszugehen. Dies gelte nicht nur für die den Klassen 38 und 42 unterfallenden Dienstleistungen wie „Telekommunikation; E-Mail-Datendienste..." bzw „wissenschaftliche und industrielle Forschung; Grafikdesign, Kommunikationsdesign ...“, sondern gelte auch für die weiteren zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen „Unternehmensberatung nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, des elektronischen Handelns“.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die in der mündlichen Verhandlung das Verzeichnis der Dienstleistungen eingeschränkt hat auf „Unternehmensberatung, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet des elektronischen Handelns; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern, sämtlich im Bereich elektronischer Handel; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Grafikdesign, Kommunikationsdesign; Industriedesign; Multimedia-Dienstleistungen für Dritte, nämlich das EDV-technische Erfassen, Entwickeln und Bearbeiten multimedialer Daten (Text, Bild, Ton, Video, Grafik)“.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen,

Eine Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und den von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen bestehe jedenfalls unter Berücksichtigung des neugefassten Verzeichnisses nicht.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch die Neuformulierung des Verzeichnisses der Dienstleistungen rechtfertige keine andere Beurteilung und führe nicht aus der Ähnlichkeit zu den für die ältere Marke geschützten Waren heraus. Denn ebenso wie bei Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation gehe der Verkehr auch bei den weiteren Dienstleistungen davon aus, dass diese von demselben oder zumindest von einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen erbracht würden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch auch unter Berücksichtigung des im Beschwerdeverfahren von der Inhaberin der angegriffenen Marke erklärten Teilver-

zichts und der Beschränkung des Verzeichnisses der Dienstleistungen keinen Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats auch hinsichtlich der insoweit noch streitgegenständlichen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass sich die gegen die Teillöschung der angegriffenen Marke gerichtete Beschwerde als unbegründet erweist und zurückzuweisen ist.

1) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit der Verwechslungsgefahr auszugehen, so dass zB ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (zur ständigen Rspr vgl BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE/CEFASEL – jeweils mwN). Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit bedeutet danach nicht – was manchmal wohl noch missverstanden wird, – dass sich die relevanten Faktoren direkt gegenseitig beeinflussen (vgl bereits Kliems GRUR 1995, 198 – Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen im neuen Markenrecht). So führt zB eine hochgradige Markenähnlichkeit nicht etwa zur Annahme eines höheren Grades der Warenähnlichkeit, als dies bei geringerer Markenähnlichkeit und derselben Warenkonstellation der Fall wäre.

2) Aus der Wechselwirkung der Faktoren und ihrer Auswirkung auf die Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr, der seinerseits im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke als Hauptfunktion (vgl EugH MarkenR 2001, 403, 405 – Bravo) auszulegen ist (vgl bereits EuGH WRP 1998, 1165, 1166 – Canon), folgt zugleich, dass auch die Herkunftsfunktion für die begriffliche Bestimmung und Grenzziehung der Ähnlichkeit (der Waren/DL) im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG maßgeblich, das heißt im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist (vgl bereits EUGH WRP 1998, 1165, 1166-1167 – Canon; BGH GRUR

1999, 731, 732-733 – Canon II; vgl auch BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy).

a) Bei einer solchen, an der Verwechslungsgefahr und der Herkunftsfunktion der Marke orientierten Beurteilung der Warenähnlichkeit bleiben die Kriterien, wie sie auch bereits zur Warengleichartigkeit entwickelt wurden, von wesentlicher Bedeutung, wozu neben objektiven Umständen wie zB die stoffliche Beschaffenheit, die regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, der Verwendungszweck, die wirtschaftliche Bedeutung oder die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen (vgl EuGH WRP 1998, 1165, 1167 - Canon; BGH GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB mwN; BGH GRUR 2002, 1079, 1081-1082 – TIFFANY II; vgl auch BPatG MarkenR 2000, 103, 105 – Netto 62; HABM MarkenR 2002, 448, 452 - Linderhof/Lindenhof) auch die Berücksichtigung der subjektiven Erwartung des angesprochenen Verkehrs von einer einheitlichen Ursprungsgarantie und Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren von Bedeutung ist (st Rspr seit EuGH WRP 1998, 1165, 1167-1168 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; vgl zum WZG BGH GRUR 1989, 347 – MICROTONIC; BGH GRUR 1991, 317, 319 – MEDICE). Hierbei kommt auch grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht, wobei im Rahmen der Erwartung des Verkehrs insbesondere auch die Frage subjektiver Fehlvorstellungen einzubeziehen sind (vgl zur st Rspr BGH MarkenR 2004, 122, 124 - GeDIOS - mwN).

b) Wesentlich ist jedoch, dass es sich bei dem Begriff der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nach dem Markengesetz gegenüber dem Gleichartigkeitsbegriff des Warenzeichengesetzes prinzipiell um einen neuen, eigenständigen Rechtsbegriff handelt (vgl bereits BPatG 1995, 584, - SONETT; BPatG GRUR 1996, 204 - Swing), der nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH und BGH unter Heranziehung des Inhalts des 10. Erwägungsgrunds zur Markenrichtlinie und der hierin genannten Gewährleistung der Herkunftsfunktion der Marke im Sinne einer umfassenderen "betrieblichen Zuordnung" zu sehen ist. Diese wird nicht mehr allein durch die Vorstellung (vermeintlich) gleicher örtlicher Herstel-

lungsstätten bestimmt, wenngleich eine solche Feststellung natürlich nach wie vor große Bedeutung hat. Die Erwartung des Verkehrs muss aber von der Verantwortlichkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen getragen sein (EuGH MarkenR 1999, 22, 24, Ziff. 28, 29 - Canon; BGH MarkenR 1999, 242, 245 - Canon II mwN; BGH GRUR 1999, 245, 246 – LIBERO; BGH GRUR 2002, 544, 546 – Bank 24 – zur Dienstleistungsähnlichkeit). Auch das Markengesetz räumt deshalb dem Gedanken einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung und Ursprungsidentität nach wie vor das stärkste Gewicht ein (vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 59, 60).

c) Im Interesse eines ausreichenden Schutzzumfangs und nach der Systematik der §§ 9 Abs 1 Nr 2, 14 Abs 2 Nr 2 MarkenG erscheint es - anders als nach der früheren und insoweit oft kritisierten Rechtsprechung zur Warengleichartigkeit nach § 5 Abs 4 WZG – auch zusätzlich geboten, für die Grenzziehung des Ähnlichkeitsbereichs der Waren und Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft einzubeziehen und die Grenze der Waren/Dienstleistungs-Ähnlichkeit so weit zu ziehen, wie die Verwechslungsgefahr bei identischen Marken und höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke reicht (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 53; vgl auch Tempitzky GRUR 1996, 1, 4; dagegen Bous GRUR 2002, 19, 24 - zu dem Versuch einer Grenzziehung anhand einer rein produktbezogenen abstrakten Begriffsbestimmung). Die Grenze der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen liegt demnach dort, wo trotz Identität der Marken und einer älteren Marke mit größtem Schutzzumfang angesichts des Abstands der Waren bzw Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr auszuschließen und allenfalls eine unlautere Verwässerung oder Rufausbeutung im Sinne von §§ 9 Abs 1 Nr 3, 14 Abs 2 Nr 3 MarkenG möglich ist (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 53; BGH MarkenR 2001, 204 – EVIAN/REVIAN; BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy).

3) Der Senat geht unter Beachtung der vorgenannten Grundsätze und unter Berücksichtigung des im Beschwerdeverfahren beschränkten Verzeichnisses der angegriffenen Marke davon aus, dass auch die nunmehr noch beanspruchten und im Streit stehenden Dienstleistungen mit den gegenüberstehenden Waren, insbeson-

dere mit den unter die Warenoberbegriffe fallenden Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer; ... auf Datenträgern gespeicherte Programme“, deutliche Berührungspunkte aufweisen können und ähnlich sind.

a) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke nunmehr noch die Dienstleistung „Unternehmensberatung, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet des elektronischen Handelns“ beansprucht, mithin auf die ursprünglich zusätzlich beanspruchte Dienstleistung „Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet der Datenverarbeitung“ verzichtet hat, liegt hierin bereits keine Einschränkung des Verzeichnisses und rechtfertigt zudem auch keine von dem angegriffenen Beschluss abweichende Bewertung. Denn eine Unternehmensberatung, welche sich auf die Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how auf dem Gebiet des elektronischen Handelns bezieht, kann eine solche auf dem Gebiet der Datenverarbeitung umfassen, so dass die Neuformulierung des Verzeichnisses insoweit zu keiner Einschränkung des beanspruchten Oberbegriffs führt. Die Markenstelle hat insoweit auch im Ergebnis zutreffend unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung ausgeführt (dokumentiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl., S. 111 – Datenverarbeitungsprogramme/EDV- Beratung bzw Betrieb einer Wirtschaftsdatenbank), dass von einer Ähnlichkeit dieser sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen auszugehen ist. Denn insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung entspricht es zB in bezug auf Software oder auch Computer-Hardware den tatsächlichen Marktgepflogenheiten, dass die Hersteller derartiger Produkte gleichzeitig als selbständige gewerbliche Tätigkeit unternehmerbezogen wirtschaftliches und organisatorisches Know-how auf dem Gebiet des elektronischen Handelns vermitteln oder dass eine derartige unternehmensberatende Dienstleistung im Vordergrund steht, sei es um die Waren besser vermarkten zu können, oder weil die Entwicklungsergebnisse zB einer bestimmten, ursprünglich auf bestimmte Kundenwünsche zugeschnittenen Soft- oder Hardware sich in abgewandelter Form auch zum eigenständigen Vertrieb als Massenware eignen. Die beanspruchten Dienstleistungen umfassen deshalb auch solche, welche sich mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer, auf Datenträgern ge-

speicherte Programme“ in funktioneller Hinsicht ergänzen können, wie auch solche, die als eigenständige Dienstleistungen derselben Warenhersteller angeboten werden und deshalb auch aus der subjektiven Erwartung des angesprochenen Verkehrs derselben unternehmerischen Verantwortlichkeit - oder jedenfalls der Verantwortlichkeit eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens - zugeordnet werden.

b) Dies gilt ebenso für die nunmehr noch beanspruchten „Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern, sämtlich im Bereich elektronischer Handel“ wie auch für die Dienstleistungen „Grafikdesign, Kommunikationsdesign; Industriedesign; Multimedia-Dienstleistungen für Dritte, nämlich das EDV-technische Erfassen, Entwickeln und Bearbeiten multimedialer Daten (Text, Bild, Ton, Video, Grafik)“. Denn auch insoweit ist dem Verkehr die vielfache Übung unterschiedlichster Anbieter von Dienstleistungen oder Waren im Internet bekannt, welche neben der angebotenen Dienstleistung oder Ware, insbesondere auch für das Bereitstellen und Übermitteln von Informationen im Bereich des elektronischen Handels, des Designs oder der Bild- und/oder Tonbearbeitung entsprechende anwenderbezogene Software nicht nur als unselbständige Nebenwaren anbieten (wie auch umgekehrt), sondern auch als eigenständige Waren (bzw Leistungen) bewerben und vermarkten. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke nach dem neugefassten Verzeichnis auf die ursprünglich von den beanspruchten „Multimedia-Dienstleistungen für Dritte ...“ mitumfasste „Speicherung“ der multimedialen Daten (Text, Bild, Ton, Video, Grafik) auf Datenträgern verzichtet hat. Denn auch die verbliebenen Dienstleistungen des „EDV-technischen Erfassens, Entwickelns und Bearbeitens multimedialer Daten“ stehen bereits objektiv in einer derart engen Beziehung zu dem eigentlichen Speichervorgang auf Datenträgern und der hierzu erforderlichen Soft- und Hardware, dass sich keine andere Beurteilung rechtfertigt, zumal sich eine zwischen „Bearbeitung“ und „Speicherung“ differenzierende und hieran orientierende Grenzziehung der betrieblichen Zuordnung von „Multimedia-Dienstleistungen für Dritte ...“ zu Software und Datenverarbeitungsgeräten bereits objektiv als sehr fraglich erweist, insbesondere aber nicht der subjektiven Erwartung des Verkehrs entspricht.

c) Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Konstellation der Waren und Dienstleistungen auch von derjenigen, welcher der Entscheidung „GeDIOS“ (MarkenR 2004, 172) des Bundesgerichtshofs zugrunde lag. Auch der Senat vertritt die Auffassung, dass allein aus der Tatsache, dass eine Dienstleistung elektronisch gestützt oder mittels Computer erbracht wird, nicht gefolgert werden kann, der Verkehr glaube, dass die betreffende Software und die Dienstleistung aus demselben oder aus einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten. Wie der Bundesgerichtshof hierzu zutreffend für den Bereich der Finanzdienstleistungen ausgeführt hat, liegt eine derartige Annahme wegen der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und der Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite und der Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen Dienstleistungs- und Handelsverkehr grundsätzlich fern (vgl auch BPatG GRUR 2001, 518 – d3.net/d.3; BPatG PAVIS PROMA. Kliems, 25 W (pat) 071/01 iti#T; HABM Mitt. 2003, 280 – iti-Digits I; HABM Mitt. 2003, 282 – iti-Digits II). Demgegenüber können sich die streitgegenständlichen Dienstleistungen gerade auf den jeweils einschlägigen Softwarebereich beziehen (wie auch umgekehrt) oder in direktem Zusammenhang mit den hierauf ausgerichteten elektronischen Datenverarbeitungsgeräten stehen.

4) Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels entgegenstehender Umstände von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Selbst wenn man danach zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke einen erheblichen Abstand der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen unterstellt und die Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand reduziert, ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht wegen der klanglichen Identität der Marken begründet. Insoweit hat die Markenstelle auch zutreffend darauf abgestellt, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht mit demjenigen der Widerspruchsmarke identisch ist, unabhängig davon, welche Ausspracheregeln man unterstellt. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend der Gesamteindruck der angegriffenen Marke aus Rechtsgründen nicht durch das schutzfähige Phantasiewort „CyberMAXX“ geprägt wird und dass die – im übrigen

kennzeichnungsschwache - grafische und farbliche Gestaltung der angegriffenen Marke einer kollisionsbegründenden Bedeutung des Wortes „CyberMAXX“ entgegenstehen könnte.

Da die angegriffene Marken bereits in klanglicher Hinsicht keinen ausreichend Abstand zu der Widerspruchsmarke einhält und es zur Begründung einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ausreicht, dass eine hinreichende Markenähnlichkeit in einer der möglichen Richtungen besteht, bedarf es keiner Erörterung, ob die Marken auch in anderer Hinsicht hinreichende Gemeinsamkeiten aufweisen.

Im Ergebnis war deshalb die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke auch unter Berücksichtigung des teilweise neu gefassten Verzeichnisses zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Sredl

Bayer

Engels

Ko