



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 131/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. September 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 13 449

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Marke

CYBERCITY POLICE

deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Künstlerbedarfartikel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

Klasse 35: Merchandising;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Neue Medien;

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Filmproduktion, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung, Produktion von Shows, Fernseh- und Rundfunkprogramme;

Klasse 42: Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten

hat der Inhaber der Wortmarke 2 079 254

CyberCity

die für die Waren und Dienstleistungen

Mit Programmen und Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Computer und Datenverarbeitungsgeräte, nämlich Geräte zur Dateneingabe, Geräte zur Datenausgabe, Geräte zur Datenspeicherung sowie Datenübertragungsgeräte; Beratung zur Hard- und Softwareauswahl unabhängig von der Lieferung dieser Waren; Erstellung von Analysen und Pflichtenheften geeignet als Programmiergrundlage für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb eines Electronic-Mail-Systems, insbesondere durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren, Übermitteln, Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Abbildungen für andere; Betrieb einer Datenbank, nämlich durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren

ren, Übermitteln, Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Abbildungen für andere. GK 9, 38, 42

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat der Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht und das Löschungsbegehren wegen Verwechslungsgefahr nur noch auf die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke

Druckereierzeugnisse; Spiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Telekommunikation, insbesondere Neue Medien; Unterhaltung, insbesondere Filmproduktion, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung, Produktion von Shows, Fernseh- und Rundfunkprogramme

gerichtet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 9. April 2002 zurückgewiesen. Sie hat die Benutzung dahingestellt sein lassen, weil auch bei Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Zeichen unterschieden sich hinreichend durch den zusätzlichen Bestandteil „POLICE“. Der Gesamteindruck werde nicht durch den Bestandteil „CYBERCITY“ geprägt, weil die Bestandteile gleichgewichtig seien und keines die angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreibe. Eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht festzustellen, weil allein die Tatsache, dass es sich bei „CyberCity“ um einen Teil eines Firmennamens handele, kein Serienzeichen begründe.

Hiergegen hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt. Er geht von der teilweisen Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke aus. Die Widerspruchsmarke besitze normale Kennzeichnungskraft. Der

Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Wortbestandteil „CYBERCITY“ geprägt, während der weitere Bestandteil „POLICE“ eine thematisch beschreibende Angabe für „Druckereierzeugnisse, Spiele“ und die Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 enthalte. Es bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr, aber auch die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 vom 9. April 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke „CYBERCITY POLICE“ wegen der Marke „CyberCity“ mit älterem Zeitrang anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat er sich zunächst in vollem Umfang auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses bezogen, nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke 399 13 449 aber durch Verzicht auf die Waren „Spiele, soweit in Klasse 28 enthalten“, und auf die Dienstleistungen „Telekommunikation, insbesondere Neue Medien; Unterhaltung, insbesondere Filmproduktion, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung, Produktion von Shows, Fernseh- und Rundfunkprogramme“ eingeschränkt.

II

Die zulässige Beschwerde hat nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke keinen Erfolg. Hinsichtlich der

verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Marke 399 13 449 fehlt es für eine Löschung nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG an der Verwechslungsgefahr.

Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Waren/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klage- bzw Widerspruchsmarke in dem Sinne auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgewogen wird und umgekehrt (vgl BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschlußstück mwN).

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der verbliebenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit denen der Widerspruchsmarke sind wegen der wirksam erhobenen Einrede mangelnder Benutzung nur die benutzten Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (§ 43 Abs 1 Sätze 2 und 3 MarkenG). Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist auf der Grundlage der Eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 9. April 2000, der CyberCity Homepage sowie der Zeitungsberichte aus dem Jahr 1995 nach Art, Zeit und Umfang zwar für die eingetragenen Dienstleistungen des „Betriebs eines Elektronik-Mail-Systems, insbesondere“ sowie des „Betriebs einer Datenbank, nämlich durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren, Übermitteln, Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Abbildungen für andere“, nicht aber für die „Mit Programmen und Daten versehenen maschinenlesbaren Datenträger aller Art“ glaubhaft gemacht worden. Damit fehlt es an einer benutzten Ware, die die Grundlage einer Warenähnlichkeit von „Bild-, Ton- und Datenträgern“ bzw von „mit Software-Programmen versehenen Datenträgern“ einerseits und den „Druckereierzeugnissen“ der jüngeren Marke andererseits bilden könnte (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und

Dienstleistungen, 12. Aufl, 2002, 113; BPatG 32 W (pat) 66/00 und 33 W (pat) 182/98).

Die zu berücksichtigenden Dienstleistungen des Betriebes eines elektronischen Mailsystems bzw einer Datenbank der Widerspruchsmarke sind ihrerseits unähnlich mit den Dienstleistungen der Klasse 35: „Merchandising“ und 42: „Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht. Darüber hinaus besteht weder eine Ähnlichkeit der benutzten Online-Dienstleistungen des Widersprechenden weder mit den Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien“ sowie den übrigen in Klasse 16 eingetragenen Waren noch mit den „Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielzeug; Turn- und Sportartikeln, soweit in Klasse 28 enthalten“ der angegriffenen Marke.

Die fehlende Ähnlichkeit hinsichtlich der nach der Einschränkung verbliebenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den als benutzt glaubhaft gemachten Dienstleistungen des Widersprechenden kann durch die übrigen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren der Kennzeichnungskraft und der Markenähnlichkeit nicht ausgeglichen werden. Die wechselbezogene Kompensation setzt einen wenn auch nur geringen Grad von Ähnlichkeit der zu berücksichtigenden Vergleichswaren bzw -dienstleistungen voraus (vgl. BGH GRUR 1999, 245 - LIBERO). Aus diesem Grund kommt es für die Entscheidung über den Widerspruch bzw über die Beschwerde nicht mehr darauf an, daß der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft zukommt und Markenähnlichkeit anzunehmen ist. Denn aus der in § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art 4 Abs 1 Buchst. b) MarkenRL ergibt sich, daß eine Verwechslungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Marken- oder der Warenähnlichkeit gänzlich fehlt (BGH aaO – [LIBERO; EuGH GRUR 1998, 922 - CANON Tz 22]). Da nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke aber keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der beiden

Marken mehr vorliegt, ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen und die Beschwerde zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl