



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 50/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 48 439

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Dezember 2003 wirkungslos ist, soweit hierin die Löschung der Marke 399 48 439 für „Computerbetriebsprogramme“ angeordnet worden ist.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 48 439



für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme; Spielzeug; Spiele, insbesondere Computerspiele; Mediendienstleistungen, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel-) Fernsehprogrammen; Sammlung und Übermittlung von Nachrichten; Mediendienstleistungen, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes; Betrieb einer elektronischen Datenbank, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Marke 396 00 155



eingetragen u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare; Kerzen und Dochte; pharmazeutische Erzeugnisse, ins-

besondere Mineralien, Spurenelemente und Vitamine enthaltende Nahrungsergänzungsmittel; Präparate für die Gesundheitspflege; Geräte für Hand- und Fußpflege und Werkzeuge für diese, nämlich Schleif-, Polier- und Massagekörper, elektrisch als auch manuell; Rasierapparate; Körperwaagen; Blutdruckmeßgeräte; Solarien, Fußwhirlpools; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kalender; Waren aus Holz als Saunazubehör, nämlich Saunaeimer, Sauna-Kelle; Waren aus Holz als Saunazubehör, nämlich Massageroller aus Holz; Käämme, Bürsten, Schwämme; Textilwaren, nämlich Handtücher; Bekleidungsstücke; Tees, Müsli, Mehle und Getreidepräparate, Teigwaren; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; isotonische und remobilisierende Getränke, nämlich sog. Energie- und Aufbaudrinks“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf den Widerspruch durch Beschluss vom 4. Dezember 2003 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke, und zwar für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme; Mediendienstleistungen, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel-) Fernsehprogrammen; Sammlung und Übermittlung von Nachrichten; Mediendienstleistungen, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes; Betrieb einer elektronischen

Datenbank, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“

ausgesprochen und im Übrigen die Beschwerde zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, soweit der Widerspruch als begründet angesehen worden ist, bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Marken seien klanglich wie auch begrifflich identisch. Im Hinblick auf die von der Löschung betroffenen Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke bestehe Ähnlichkeit zu den seitens der Widerspruchsmarke beanspruchten „Druckereierzeugnissen“. Die Waren „Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger“ dienen demselben Verwendungszweck, da sie jeweils der Speicherung von Informationen, insbesondere zur Speicherung von Texten verwendet werden könnten. Insoweit bestünden zwischen den sich gegenüberstehenden Waren engste funktionale Zusammenhänge. Zudem bestünden weitgehende Überschneidungen in den Vertriebswegen, da es in der Praxis mittlerweile viele Verlage und Buchhandlungen gebe, die neben Druckschriften auch Datenträger der oben genannten Art anböten. Ferner dienten diese sich gegenüberstehenden Waren sämtlich der Informationsvermittlung und richteten sich insoweit auch an dieselben Abnehmerkreise. Auch zwischen „Druckereierzeugnissen“ und den Waren „Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme“ sei Ähnlichkeit gegeben. Es sei eine gängige Praxis dahingehend feststellbar, dass Computerprogramme auch in gedruckter Form auf dem Markt seien. Die Waren ergänzten einander auf das Engste, da zu Computersoftware in der Regel Benutzerhandbücher erhältlich seien, die die Handhabung und Bedienung der DV-Programme erleichterten, so dass auch diese Waren in einer engen funktionalen Wechselbeziehung zueinander stünden. Zudem bestünden starke Überschneidungen in den Vertriebswegen, weil beim Kauf von Software und DV-Programmen in der Regel der Programmcode in

gedruckter Form sowie entsprechende Benutzerhandbücher mitgeliefert würden. Die Waren ergänzten einander daher ebenfalls auf das Engste und richteten sich an dieselben Abnehmerkreise. Ebenso sei zwischen den seitens der Widerspruchsmarke beanspruchten „Druckereierzeugnissen“ einerseits und den auf Seiten der angegriffenen Marke stehenden Dienstleistungen „Mediendienstleistungen, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes“ Ähnlichkeit anzunehmen. Zwar bestehe grundsätzlich zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware keine Ähnlichkeit. Gleichwohl könnten besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahe legen. Dies sei dann der Fall, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen könne, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. Im Hinblick auf „Druckereierzeugnisse“ einerseits und die genannten Dienstleistungen andererseits gelange der Verkehr zu der Auffassung, beide könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Denn zu zahlreichen Druckereierzeugnissen gebe es parallel Rundfunk- und Fernsehsendungen. Insbesondere bei TV- und Radiosendungen mit dem Titel einer Zeitschrift oder eines Buches werde das Publikum die Vorstellung haben, dass die Dienstleistungen von demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten. Zudem habe sich eine gängige Praxis dahingehend entwickelt, dass Verlage ihre Erzeugnisse, insbesondere Tageszeitungen, nicht nur in gedruckter, sondern auch in elektronischer Form online zur Verfügung stellten. Was die Dienstleistung der „Sammlung und Übermittlung von Nachrichten“ betreffe, werde diese üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht, die diese Nachrichten auch in Form von Druckereierzeugnissen herausgäben und auf den Markt brächten. Auch insoweit gelange das Publikum zu der Auffassung, Ware und Dienstleistung entstammten demselben Unternehmen. Auch hinsichtlich „Druckereierzeugnissen“ und den Dienstleistungen „Betrieb einer elektronischen Datenbank, insbesondere

im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“ sei noch Ähnlichkeit anzunehmen. Denn auch insoweit liege für das Publikum die Annahme nahe, Ware und Dienstleistung entstammten demselben Unternehmen. Dies sei vor allem dadurch bedingt, dass in der heutigen Zeit viele Zeitschriften online erschienen, so dass auf die Informationen auch via Internet zugegriffen werden könne, mithin die Verlage die Informationen sowohl in Papierform als auch online im Wege des Betriebs von Datenbanken und der Vermietung von Zugriffszeiten auf diese zur Verfügung stellten. Im Übrigen sei jedoch keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit feststellbar, so dass der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen sei.

Soweit die Markenstelle die Löschung der Marke ausgesprochen hat, wendet sich dagegen die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie hält eine Ähnlichkeit der von der Löschung betroffenen Waren und Dienstleistungen mit den von der Widersprechenden beanspruchten „Druckereierzeugnissen“ nicht für gegeben. Hauptzweck von „Druckereierzeugnissen“ sei – im Gegensatz zu den von ihr selbst beanspruchten Waren „Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger“ – nicht die Speicherung, die nur eine notwendige Vorstufe des Druckvorgangs sei, sondern die Verbreitung von Informationen. Zudem dienten diese von ihr beanspruchten Waren überwiegend der Speicherung und Verbreitung von Bildern, Filmen und Musik, nicht von Texten. Bei einem Aufeinandertreffen der beiderseits beanspruchten Waren handele es sich allenfalls um eine Ausnahme, nicht aber um den regelmäßig tatsächlichen Vertriebsweg. Bei dem Absatz von „Druckereierzeugnissen“ und „Software, Datenverarbeitungsprogrammen; Computerbetriebsprogrammen“ handele es sich um Warengruppen für sehr unterschiedliche Nutzungszwecke, die sich auch an völlig unterschiedliche Verbraucherkreise richteten. Im Hinblick auf die Ähnlichkeit von „Druckereierzeugnissen“ einerseits und „Mediendienstleistungen, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und

elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes“ sowie den Dienstleistungen „Betrieb einer elektronischen Datenbank, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“ andererseits sei entscheidend, dass ein Druckereierzeugnis in der Regel weit weniger und andere Verbraucher erreiche als die Rundfunk- oder Fernsehsendung oder ein im Internet erscheinendes Magazin. Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit führt die Markeninhaberin unter Vertiefung ihres Vorbringens im Einzelnen aus, die Markenstelle habe nicht berücksichtigt, dass visuell eine Verwechslung nicht stattfinden könne. Zudem sei der Wortbestandteil „fit for life“ nur schwach kennzeichnungskräftig, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Marke jedenfalls auch aus dem ungenauen Erinnerungsbild heraus auseinander halten können.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit darin die Löschung der Marke aufgrund des Widerspruchs ausgesprochen worden ist, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss unter Vertiefung ihres bisherigen Vorbringens als zutreffend und tritt dem Beschwerdevorbringen im Einzelnen entgegen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Widersprechende den Widerspruch teilweise, nämlich soweit er sich gegen die Ware „Computerbetriebsprogramme“ gerichtet hat, zurückgenommen.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist – nach Rücknahme des Widerspruchs im Hinblick auf die Ware „Computerbetriebsprogramme“ – in vollem Umfang unbegründet. Im Hinblick auf die hier noch zur Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hat Markenstelle die angegriffene Marke zu Recht und mit zutreffenden Gründen wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke gemäß §§ 42 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gelöscht.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder 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. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder;; GRUR 2004, 239 – DONLINE; GRUR 2005, GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Die zu vergleichenden Marken sind in klanglicher und auch begrifflicher Hinsicht identisch. Die jeweiligen Markenwörter „fit for life“ sind den angesprochenen Verkehrskreisen, wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat, im Sinne von „fit

für's Leben“ ohne weiteres verständlich, da die Wörter dem englischen Grundwortschatz entstammen. Soweit die Markeninhaberin, die dies nicht in Abrede stellt, meint, die Markenstelle habe jedoch übersehen, dass jedenfalls in visueller Hinsicht eine Verwechslungsgefahr nicht vorliege, kommt es darauf nicht an. Denn für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer der drei Wahrnehmungsmöglichkeiten, nämlich in klanglicher, visueller oder begrifflicher Hinsicht aus (BGH, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 – Kelly; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle zutreffend beurteilt. Ihren Ausführungen liegt der nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs zu berücksichtigende Rechtssatz zugrunde, dass bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit alle Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, ihr Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH WRP 1998, 1165 – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, etwa weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH GRUR 1999, 496, 497 f. - TIFFANY; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2003, 428, 431 – BIG BERTHA). Die Feststellungen der Markenstelle zu der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren „Druckereierzeugnisse“ und „Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Software, Datenverarbeitungsprogrammen“, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang Bezug genommen wird, treffen auch nach

eigenen Erkenntnissen des Senats zu und entsprechen zudem der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG , 32 W (pat) 66/00 – TINY/Tina; 33 W (pat) 176/96 – LINX/Carl Link; vgl. auch Richter/Stoppel, Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., Stichwort „Druckereierzeugnisse“). Der Annahme einer insgesamt geltenden mittleren Ähnlichkeit steht das Beschwerdevorbringen nicht entgegen. Soweit darin ausgeführt wird, der Hauptzweck von Druckereierzeugnissen liege in der Verbreitung von Informationen, während bei der Herstellung von magnetischen, optischen, magneto-optischen und elektronischen Bild/Tonträgern sowie Datenspeichern, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobändern, Schallplatten und Mikrofilmen, je für On- und Offline-Betrieb und auch Magnetaufzeichnungsträgern das Speichern von Informationen beabsichtigt werde, berücksichtigt diese Auffassung zum einen nicht, dass auch der Inhalt von Druckereierzeugnissen gespeicherte Information darstellt, zum anderen können alle genannten Waren der Klasse 9 bereits mit Informationen bespielt sein und damit nichts anderes als ein dem technischen Fortschritt folgendes Nachfolgemedium zu einem Druckereierzeugnis darstellen, die ebenfalls zur Verbreitung geeignet sind und auch so genutzt werden. Ebenso wenig greift der Einwand der Markeninhaberin durch, die betreffenden Waren der Klasse 9 dienen nicht hauptsächlich der Verbreitung von Texten, sondern der Speicherung und Verbreitung von Bildern, Filmen und Musik. Abgesehen davon, dass es sich insoweit um eine nicht belegte Behauptung handelt, kann sie selbst bei Unterstellung ihrer Richtigkeit im Markenbeschwerdeverfahren keine Berücksichtigung finden, weil es hier nicht auf eine tatsächliche Begegnung der von den Beteiligten hergestellten Produkte im Markt ankommt, sondern allein auf die abstrakte Eignung hierzu, die vorliegend ohne weiteres mit der Begründung der Markenstelle zu bejahen ist. Der Auffassung der Markeninhaberin, es handele sich bei einem Vertrieb der sich gegenüberstehenden Waren in einer gemeinsamen Vertriebsstätte allenfalls um Einzelfälle, vermag dem ebenfalls nicht gefolgt zu werden. Vielmehr hat es sich in der Praxis zunehmend durchgesetzt, dass die hier zur Frage stehenden beiderseits in Anspruch genommenen Waren wegen ihres grundsätzlichen Substitutions-, jedenfalls aber ergänzenden

Charakters als Informationsmedien in gemeinsamen Vertriebsstätten angetroffen werden können. Dies gilt jedenfalls für bespielte Bild- und Tonträger, die die Markeninhaberin mangels einer Differenzierung ihrer Markenmeldung in bespielte und unbespielte Datenträger ebenfalls für sich beansprucht. Gleiches gilt der Sache nach für Software und Datenverarbeitungsprogramme im Verhältnis zu Druckereierzeugnissen, die sich nicht lediglich „irgendwie“ ergänzen, wie die Markeninhaberin meint. Vielmehr hat sich am Medienmarkt nicht nur die Praxis durchgesetzt, Sachbücher mit einer begleitenden CD-ROM zu versehen. Es ist auch beispielsweise für überregionale Tageszeitungen wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „WELT“, die „Süddeutsche Zeitung“ oder den „TAGESSPIEGEL“ und verschiedene andere Printmedien wie beispielsweise den „FOCUS“ und auch die Markeninhaberin selbst, die ein bekanntes Fitnessmagazin verlegt, seit langem selbstverständlich, zusätzlich zur Printausgabe eine Online-Ausgabe zu veröffentlichen. Angesichts dessen ist es nahe liegend, dass der Verkehr im Hinblick auf die von der Markeninhaberin beanspruchten Dienstleistungen „Mediendienstleistungen, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes“ und „Betrieb einer elektronischen Datenbank, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“ ohne weiteres annehmen kann es handele sich bei einem Druckereierzeugnis um eine solches, das aus demselben Unternehmen wie die betreffenden Dienstleistungen stamme, wie auch umgekehrt.

Wenn auch der Widerspruchsmarke eine gewisse Kennzeichnungsschwäche – wie dies die Markeninhaberin annimmt - nicht abzusprechen sein mag, vermag dies angesichts der Zeichenidentität in klanglicher und begrifflicher Hinsicht sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen eine beachtliche Gefahr der Verwechslung der Vergleichsmarken nicht auszuschließen.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Na