



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 92/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 67 167**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2008 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Widersprechende hat gegen die am 25. Februar 2005 veröffentlichte Eintragung der am 25. November 2004 angemeldeten, nach Teillöschung noch für

**Klasse 09:** Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen, nämlich geld- und geldwertmäßig betätigte Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinn; Automaten, die nach einer Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnetkarten, Mikroprozessor-Chipeinrichtungen und/oder Marken betätigt werden, nämlich münzbetätigte Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinn; Apparate zur Abrechnung von geldbetätigten Automaten; Geldwechsel-, Jeton- und Markenautomaten

**Klasse 28:** Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeiten; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb

geschützten Marke Nr. 304 67 167

### **Buena Vista**

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 9. September 2002 angemeldeten und seit 27. September 2004 für

**Klasse 9:** Tonkassetten; Schallplatten; Compactdiscs; Videokassetten; Laservideoplatten; digitale Videoplatten; DVDs; CD-ROMs; Kinofilme; CD-Player; CD-Aufnahmegeräte; DVD-Player; DVD-Rekorder; Videokassettenplayer; Videorecorder; Tonkassettenabspielgeräte, Kassettenrekorder; MP3-Abspielgeräte; MP3-Aufnahmegeräte; Mini Discs; Computer; Computerspielprogramme; Computer-Software; Computer-Hardware; Computertastaturen; Computermonitore; Plattenlaufwerke für Computer; Modems; Drucker; Computermaus; Mausunterlagen; Handgelenk- und Armauflagen zur Verwendung mit Computern; persönliche digitale Assistenten (PDA); tragbare Geräte zur sofortigen Nachrichtenübermittlung per Telekommunikation; Personenrufgeräte; Walkie-Talkies; Telefone; Mobiltelefone; Zubehör für Mobiltelefone; digitale Kameras; Videokameras; Radios; Fernseher; GPS (Global Positioning Systems); Rechenmaschinen;

**Klasse 41:** Produktion, Präsentation, Vertrieb und Verleih von Kinofilmen; Produktion, Präsentation, Vertrieb und Vermietung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Produktion, Präsentation, Vertrieb und Verleih

von Ton- und Videoaufzeichnungen; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Produktion von Unterhaltungsshows und interaktiven Programmen zur Verbreitung über Fernsehen, Kabel, Satellit, Audio- und Videomedien, Kassetten, Laserplatten, Computerplatten und elektronische Medien; Produktion und Bereitstellung von Unterhaltung, Nachrichten, und Informationen über Kommunikations- und Computernetze; Dienstleistungen eines Vergnügungsparks und eines thematisch gestalteten Freizeitparks; in oder in Bezug auf Themenparks dargebotene Ausbildung und Unterhaltung; Bühnen-Live-Shows; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Theaterproduktionen; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Betrieb von Spielplätzen; Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 2 841 583

### **BUENA VISTA.**

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 4. April 2007 dem Widerspruch stattgegeben, weil die gegenüberstehenden Marken klanglich und schriftbildlich identisch seien, so dass angesichts normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits eine entfernte Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit die Verwechslungsgefahr begründe; diese liege aber entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke vor, weil Spielautomaten von ihrer Art und Beschaffenheit her spezialisierte Computer seien und im Übrigen Spiele mit EDV-Hard- und Software überdurchschnittlich ähnlich sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, dass die für ihre Marke geschützten Waren keine Ähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufwiesen, weil ihre Spezialwaren der behördlichen Zulassung bedürften und einem völlig anderen Warenssektor zuzurechnen seien; auch seien Herkunfts- und Vertriebsstätten unterschiedlich. Die von der Widersprechenden behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft bestreitet sie.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. April 2007 aufzuheben, den Widerspruch vom 20. Mai 2005 zurückzuweisen und die Eintragung der Marke im Umfang des Warenverzeichnisses in der Fassung vom 8. Mai 2007 zu betätigen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben, weil die gegenüberstehenden Marken identisch seien, die Widerspruchsmarke eine bekannte Marke sei und die noch jeweils beanspruchten Waren eine hinreichende Ähnlichkeit aufwiesen.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher entsprechend voriger Ankündigung die Widersprechende nicht teilgenommen hat, hat die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der jüngeren Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist angesichts der bestehenden Markenidentität sowie bereits bei einer zu unterstellenden normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Grad der Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren nicht so gering ist, dass eine Verwechslungs-

gefahr nach den vorgenannten rechtlichen Vorgaben im Ergebnis auszuschließen wäre.

a) Dass die Marken optisch, akustisch und semantisch identisch sind, ist offensichtlich und zwischen den Beteiligten auch nicht streitig.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus zumindest durchschnittlich, weil sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden oder sonst naheliegenden Sinngehalt aufweist, sondern sich als Fantasiebezeichnung dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart als Produkt- und Leistungskennzeichnung so gut einprägt, dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. zu diesen rechtlichen Voraussetzungen Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 320).

Die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend, wie von der Widersprechenden behauptet, darüber hinaus gesteigert ist und es sich bei ihr sogar um eine bekannte Marke handele, kann dahinstehen, weil angesichts der Markenidentität bereits bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen der - wie nachstehend näher ausgeführt wird - nicht allzu großen Ferne der gegenüberstehenden Waren zu bejahen ist.

c) Angesichts der Zeichenidentität und bei Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wäre eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nur dann zu verneinen, wenn die gegenüberstehenden Waren entweder völlig unähnlich wären oder der Grad ihrer Ähnlichkeit nur sehr gering wäre. Beides lässt sich indessen entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht feststellen.

aa) Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbe-

sondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 44 m. w. N.). Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR Int 1994, 614 [Rz. 16] - Ideal Standard II; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29] - Canon).

bb) Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht angenommen werden, der Grad der Warenähnlichkeit sei geringer als leicht unterdurchschnittlich; da ein solcher Grad aber im Hinblick auf die Zeichenidentität und die zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hier bereits eine Verwechslungsgefahr begründet, kann die Frage, ob und in welchem Umfang der Ähnlichkeitsgrad der Waren tatsächlich höher anzusetzen ist, dahingestellt bleiben.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, fallen die für die angegriffene Marke geschützten Spezialwaren unter den Oberbegriff der elektronischen und EDV-Geräte, zu denen wiederum die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren in Klasse 9, insbesondere die Waren „Computer; Computerspielprogramme; Computer-Software; Computer-Hardware“, ebenfalls gehören. Die beiderseits beanspruchten Waren gehören damit gleichermaßen zum Sektor der sog. Unterhaltungselektronik bzw. Unterhaltungsgeräte und können somit auch einem gemeinsamen Ziel dienen, nämlich den Spieltrieb des jeweiligen Betreibers zu befriedigen. Viele Spiele, welche mit den von der Inhaberin der angegriffenen Marke an-

gebotenen Automaten betrieben werden können, werden dabei auch für elektronische Geräte wie Spielekonsolen oder Computer angeboten und sind auf den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten CD-ROMs oder in den ebenfalls hier genannten Computerspielprogrammen enthalten; insofern weisen die mit den gegenüberstehenden Marken jeweils gekennzeichneten Waren deutlich engere Berührungen auf als etwa - womit die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung die hier in Rede stehenden Waren meinte vergleichen zu können - Kraftfahrzeuge und Fahrräder. Wie dem Senat aus eigener Anschauung bekannt ist, finden sich die jeweiligen Waren - also Spielautomaten auf der einen Seite und Computerspielkonsolen auf der anderen Seite - auch regelmäßig an gemeinsamen Vertriebsstätten, insbesondere in sog. Spielotheken. Insofern bestehen zwischen den jeweils beanspruchten Waren so enge Berührungspunkte, dass die Annahme, der Grad ihrer Ähnlichkeit sei geringer als unterdurchschnittlich anzusetzen, nicht gerechtfertigt ist. Selbst wenn man unterstellt, dass sich die Waren der Inhaberin der angegriffenen Marke allein an den Fachverkehr - nämlich die Inhaber der entsprechenden Einrichtungen wie Spielotheken oder Gaststätten, in denen Spielgeräte i. w. S. aufgestellt zu werden pflegen - richten, wird dieser angesichts der völligen Übereinstimmung beider Marken, wenn er sie als Kennzeichnung an den jeweils beanspruchten Waren wahrnimmt, ohne weiteres annehmen, dass diese demselben Herkunftsunternehmen zuzuordnen sind; auch unter diesem Gesichtspunkt kann daher eine Verwechslungsgefahr zumindest aufgrund der Annahme wirtschaftlicher Beziehungen der jeweiligen Herkunftsunternehmen nicht verneint werden.

3. Unter Berücksichtigung der Markenidentität, der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und dem jedenfalls nicht geringer als unterdurchschnittlich anzusetzenden Grad der Warenähnlichkeit ist damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr gegeben. Da die Markenstelle auf den Widerspruch daher zutreffend die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. van Raden

Kruppa

Schwarz

Pr/Ju