

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 99/12
<b>Entscheidungsdatum:</b>	3. Dezember 2013
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 71 MarkenG

---

### Sportarena

Es entspricht nicht der gebotenen Sorgfalt, einen Widerspruch, gestützt auf den Wortbestandteil „Sportarena“ einer Wort-Bild-Marke gegen eine Wort-Bildmarke mit dem Bestandteil „Sportarena Lechtal-Kaufering“ zu stützen, so dass es der Billigkeit entspricht dem Widersprechenden die Kosten des von ihm eingeleiteten Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 99/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 021 193

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Dezember 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Beschwerdeführerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 23. März 2009 angemeldete und am 6. Oktober 2009 für die Dienstleistungen der Klasse 41

„Betrieb von Sportanlagen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Turnunterricht; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Betrieb von Sportcamps“

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2009 021 193



# **SPORTARENA**

## **LECHTAL - KAUFERING**

### **Soccer | Tennis | Sportsbar**

hat die Widersprechende aus ihrer am 28. April 2006 angemeldeten und am 14. August 2006 für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend die Waren der Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Aktualisierung von Werbematerial; Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen (Büroarbeiten); Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Betrieb von Großmärkten, Supermärkten, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften

und Warenhäusern, nämlich Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Büroarbeiten, Dateiverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Entwicklung von Bonus- und Treueprogrammen als Kundenbindungsmaßnahmen für Marketingzwecke; Büroarbeiten für Kundenbindungsprogramme sowie Konzeptionierung von Kundenbindungsmaßnahmen unter Werbe- und Marketingaspekten; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management); Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility management); Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von Abrechnungen, Statistiken, betriebswirtschaftlichen Gutachten, Geschäftsgutachten, Rechnungsauszügen, Steuererklärungen und/oder Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, auch für Verbraucher (Verbraucherberatung); Fakturierung; Fernsehwerbung; Geschäftsführung für darstellende Künstler, Dritte und/oder Hotels im Auftrag Dritter; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Statistiken und/oder Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Kinowerbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung

(Mailing); Lohn- und Gehaltsabrechnung; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung), auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Merchandising; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte) und/oder in Geschäftsangelegenheiten; Online Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests, Personalmanagementberatung; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen, Preisvergleichsdienste, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Printwerbung; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Schreibmaschinenaarbeiten, Textverarbeitung (Schreibdienste), Stenografiearbeiten, Sekretariatsdienstleistungen; Sponsoring in Form von Werbung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telefonantwortedienst (für abwesende Teilnehmer), Telefonkostenabrechnung, Telemarketing, Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung, Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung (Sales Promotion) (für Dritte); Vermietung von Bü-

romaschinen und -geräten, insbesondere Fotokopiermaschinen, Verkaufsautomaten; Vermietung von Verkaufsständen, Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Werbematerial, Werbezeit in Kommunikations-Medien, Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Adressen, Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce, Mobilfunkverträgen (für Dritte), Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how (Franchising); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen); Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb von Sportanlagen; Coaching; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; digitaler Bilderdienst; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung); Erstellen von Bildreportagen; Fernsehunterhaltung; Filmprodukt-

tion; Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Musikdarbietungen (Orchester); Online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und/oder Symposien; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Produktion von Shows; Ticketverkauf für Veranstaltungen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung von Lotterien; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Vermietung von Rundfunkgeräten, Fernsehgeräten, Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge) und/oder Videokameras“

eingetragenen farbigen (gold, gelb, rot, schwarz, weiß) Wort-/Bildmarke 306 27 662



Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 11. Februar 2011 und vom 17. August 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, we-



gen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, das Wort „SPORTARENA“ könne den Schutz der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit nicht begründen, da es glatt beschreibend für Sportanlagen und Sportveranstaltungen usw. sei (Sportplatz, Wettkampfstätte). Schutzunfähige Markenbestandteile könnten für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein.

Auch von einer Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht sei nicht auszugehen. Abgesehen vom beschreibenden Charakter des Wortes „SPORTARENA“ bestünden auch keine Ähnlichkeiten in den bildlichen Darstellungen. In der angegriffenen Marke sei ein stilisierter großer Fußball sowie ein kleinerer Tennisball zu sehen, die von einem teilweisen Doppelring umfasst seien, während in der Widerspruchsmarke das Bild aus einem fünfzackigen Stern im Kreis bestehe. Diese graphischen Bestandteile seien von den allgemeinen Verkehrskreisen sehr gut zu differenzieren.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt die Widersprechende weiterhin die Auffassung, die Marken seien schriftbildlich, klanglich und begrifflich verwechselbar. Dem Wort „SPORTARENA“ fehle in Bezug auf einen Großteil der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (z. B. Einzelhandelsdienstleistungen der Klassen 1 - 34, Büroarbeiten) nicht jegliche Unterscheidungskraft, da es diese nicht beschreibe.

Zwischen den Marken bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr. Die abweichenden Markenteile seien als Ortsname bzw. Beispielsnennungen der Dienstleistungen mit rein beschreibendem Charakter geeignet, lediglich als Ergänzung zum prägenden Bestandteil „SPORTARENA“ verstanden zu werden.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 11. Februar 2011 und vom 17. August 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat er die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.

## II.

1. Nachdem die Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).
2. Die einander gegenüberstehenden Marken unterliegen keiner Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nrn. 18 ff. - Picasso; BGH GRUR 2007, 321, 322 – Cohiba), so dass ein hoher Grad an Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeglichen werden kann und kein über-

durchschnittlicher Abstand der Marken verlangt werden muss. Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

a) Die Dienstleistung „Betrieb von Sportanlagen“ ist in beiden Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten. Die weiterhin angegriffenen Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Turnunterricht; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Betrieb von Sportcamps“ sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke in der Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen „Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Clubs (Unterricht); Betrieb von Sportanlagen; Coaching; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe“ teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen der Klasse 41 wegen ihrer beschreibenden Aussage geschwächt. Der Wortbestandteil „SPORTARENA“ ist als Hinweis auf den Erbringungsort der sportlichen und kulturellen Dienstleistungen glatt beschreibend und daher schutzunfähig. Eine geringe Kennzeichnungskraft hat die Widerspruchsmarke insoweit nur aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung.

c) Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand halten die Marken in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.

Schriftbildlich unterscheiden sich die jeweils als Wort-/Bildmarken angemeldeten Marken durch ihre unterschiedlichen graphischen Ausgestaltungen und die zusätzlichen Wortbestandteile der angegriffenen Teile ausreichend voneinander.

Klanglich und begrifflich scheidet eine Verwechslungsgefahr daran, dass die jüngere Marke nicht von dem gemeinsamen Bestandteil „SPORTARENA“ geprägt

wird. Dieser für sportliche und kulturelle Dienstleistungen schutzunfähige Bestandteil ist nicht geeignet, die jüngere Marke zu prägen. Gegen eine Prägung spricht außerdem der gesamtbegriffliche Charakter der Wortfolge „SPORTARENA LECHTAL –KAUFERING“. Das Publikum wird die Marke als Hinweis auf eine ganz bestimmte Sportarena verstehen, nämlich eine Sportarena in Lechtal-Kaufering, in der Soccer und Tennis gespielt werden kann und die eine Sportsbar hat. Der Bestandteil „SPORTARENA“ bezieht sich jeweils auf die anderen Bestandteile und bildet mit diesen eine Einheit.

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz). Damit ist indessen nicht gemeint, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt; es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Das kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke lediglich der Handelsname oder ein bekannter Name des Jüngeren hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor, da „SPORTARENA“ schon in der Widerspruchsmarke keinen Herkunftshinweis vermittelt. Anhaltspunkte, die den übereinstimmenden Bestandteil „SPORTARENA“ in den Marken als selbständig kennzeichnend erscheinen lassen könnten, liegen nicht vor. Vielmehr wird der Gesamteindruck der Vergleichsmarken jeweils durch die Zusammenstellung bestimmt.

d) Wegen des beschreibenden Charakters des Wortbestandteils „SPORTARENA“ scheidet auch eine Markenähnlichkeit in Form einer gedanklichen Verbindung aus. Dieses Wort ist wegen seiner Schutzunfähigkeit nicht als Stammbestandteil einer Markenserie geeignet.

Mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit hat die Markenstelle daher zutreffend den Widerspruch zurückgewiesen, so dass die Beschwerde ohne Erfolg bleiben muss.

3. Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung (§ 71 MarkenG) ist geboten, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten Kosten (ganz oder teilweise) verursacht hat und mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden **Sorgfalt** nicht in Einklang steht. Das ist z.B. der Versuch, ein nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung aussichtsloses oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg bietendes Begehren durchzusetzen. Das ist hier der Fall, weil die Widersprechende aus dem schutzfähigen Bestandteil „Sportarena“ trotz zutreffender nach nachvollziehbar begründeter Zurückweisung ihres Widerspruchs durch die Markenstelle verursacht hat, Rechte geltend zu machen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu