



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 506/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 020 396.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 4. Dezember 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Coyote Dancers

ist am 02. April 2009 angemeldet und am 29. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 020 396 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden, und zwar für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung;

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Live-Veranstaltungen,
Tanzveranstaltungen; Künstlervermittlung;

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.

Gegen die Eintragung, die am 28. August 2009 veröffentlicht wurde, hat die B...-... GmbH am 27. November 2009 aus ihrer am 14. Februar 2002 eingetragenen Wortmarke 301 38 947

Coyote Ugly

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 41: Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Parties und Performance-Shows in Diskotheken, Unterhaltungs-Centren und anderen gastronomischen Einrichtungen.

Mit Beschluss vom 15. November 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken könnten sich zum Teil auf identischen, zum Teil im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen begegnen. Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Den deshalb erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke jedoch ein. Die Vergleichszeichen unterschieden sich für die angesprochenen breiten Verkehrskreise durch die jeweils voneinander abweichenden Bestandteile „dancers“ bzw. „Ugly“ hinreichend. Eine Prägung durch den Bestandteil „Coyote“ komme weder bei der jüngeren, noch bei der älteren Marke in Betracht. Denn in beiden Vergleichszeichen bildeten die Wortfolgen jeweils einen Gesamtbegriff, sodass die zusätzlichen Bestandteile nicht vernachlässigt würden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 13. Dezember 2011. Zur Begründung führt sie aus, die Widerspruchsmarke verfüge über mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Außerdem bestehe Dienstleistungsidentität, weil beide Marken in Klasse 41 bezüglich identischer bzw. ähnlicher Dienstleistungen eingetragen seien. Die Vergleichsmarken ähnelten

sich, da sie beide am Zeichenanfang das Wort „Coyote“ enthielten. Nach den Grundsätzen des BGH sei von einer Prägung durch „Coyote“ auszugehen. Da die Widersprechende eine Markenfamilie mit jeweils zwei Wortbestandteilen inne- habe, welche allesamt das Wort „Coyote“ am Anfang führten, könnten die ange- sprochenen Verkehrskreise annehmen, dass die unter der jüngeren Marke ange- botenen Dienstleistungen aus dem Unternehmen der Widerspruchsführerin stammten. Aufgrund der Ähnlichkeit des prägenden Wortbestandteils „Coyote“ werde die jüngere Marke als Abwandlung der Widerspruchsmarke betrachtet und angenommen, dass die Dienstleistungen der jüngeren Marke aus demselben Un- ternehmen stammten.

Die Widerspruchsmarke ist mit Wirkung vom 15.08.2013 zunächst auf Herrn P... und sodann mit Wirkung vom 06.03.2014 auf die U..., die jetzige Beschwerdeführerin, umgeschrieben worden. Diese hat das Verfahren mit Schrift- satz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 17. April 2014 übernommen.

Sinngemäß beantragt sie,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffe- nen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 301 38 947 anzuordnen.

In der Sache hat die neu in das Verfahren eingetretene Widersprechende keine Stellungnahme abgegeben, sondern beantragt, nach Aktenlage zu entscheiden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, von einer Prägung der Vergleichszeichen durch den Bestandteil „Coyote“ könne nicht ausgegangen werden. Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens fehle es an der erforderlichen Markenkennntnis des Verkehrs. Die bloße Anmeldung der Markenserie genüge dafür nicht. Es sei ihr auch nicht bekannt, dass die Beschwerdeführerin die Kennzeichen im Verkehr überhaupt verwende. Ein isolierter selbständiger Kennzeichenschutz an dem Begriff „Coyote“ bestehe jedenfalls nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Senat konnte eine Sachentscheidung im schriftlichen Verfahren treffen, weil die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt haben und eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet wurde.

Die gem. § 66 Abs. 1 i.V.m. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 –

PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-Inter-Connect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – coccodrillo m.w.N.). Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (BGH, a.a.O., pjur/pure; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

a) Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere Art, Beschaffenheit, Einsatz- und Verwendungszweck, wirtschaftliche Bedeutung der Waren und Dienstleistungen, der Nutzen für den angesprochenen Verkehr sowie dessen Vorstellung, dass die Waren und Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung hergestellt, erbracht und in Anspruch genommen werden oder hinsichtlich ihrer Eigenart als konkurrierende Angebote sich in sonstiger Weise ergänzen – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sind, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – unterstellt man dies – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 Rn. 22 ff. – Canon; BGH GRUR 2004, 241 – GeDIOS; BGH GRUR 2001, 507 – Evian/Revian). Von Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl.

BGH, a.a.O. Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; a.a.O. Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU).

Nach diesen Grundsätzen besteht Identität zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „*Unterhaltung, insbesondere Live-Veranstaltungen, Tanzveranstaltungen*“ und den Widerspruchsdienstleistungen „*Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Parties und Performance-Shows in Diskotheken, Unterhaltungszentren und anderen gastronomischen Einrichtungen*“. Denn die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke werden von dem Oberbegriff „Unterhaltung“, für den die angegriffene Marke Schutz genießt, umfasst.

Die Dienstleistung der jüngeren Marke „*Künstlervermittlung*“ ist eng ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen in Klasse 41. Denn Veranstalter von kulturellen Veranstaltungen, Partys und Performance-Shows bieten häufig auch die Vermittlung von Künstlern an.

Durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 43 „*Verpflegung; Beherbergung von Gästen*“ und den Widerspruchsdienstleistungen in Klasse 41 anzunehmen (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl. 2014, S. 329, 364). Denn die Verpflegung und die Beherbergung von Gästen werden von Hotels und Gaststätten häufig zusammen mit den Unterhaltungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke aus einer Hand angeboten.

Allenfalls im entfernten Ähnlichkeitsbereich liegen die Dienstleistungen der jüngeren Marke „*Werbung, Geschäftsführung*“, wobei die Frage, ob insoweit überhaupt Ähnlichkeit anzunehmen ist, dahinstehen kann, weil das jüngere Zeichen selbst den im Bereich der Dienstleistungsidentität erforderlichen Zeichenabstand zu der Widerspruchsmarke einhält.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. „Coyote Ugly“ wird auch vom inländischen Verbraucher im Sinne von „Präriewolf hässlich“ oder „hässlicher Kojote“ verstanden. „Ugly“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Das ursprünglich wohl aus einem indianischen Dialekt stammende Wort „Coyote“ für einen Präriewolf ist im Deutschen in der Schreibweise Kojote nicht nur eine Tierbezeichnung, sondern hat abwertend zudem die Bedeutung „Schuft“ (www.duden.de). Der „räudige Kojote“ ist zumindest älteren Verbrauchern aus der Wildwestliteratur und entsprechenden Verfilmungen nach Karl May bekannt, wo er als gängiges Schimpfwort gebraucht wird. In dieser Bedeutung wird der Begriff noch immer benutzt („wie ein räudiger Kojote“). Die Wortkombination wird deshalb trotz der grammatikalisch inkorrekten Wortfolge Substantiv – Adjektiv als Gesamtbegriff im Sinne von „hässlicher Kojote“ unmittelbar verstanden. In dieser Bedeutung, aber auch in der unmittelbaren Übersetzung „Präriewolf hässlich“ hat die Wortkombination keinerlei sachlichen Bezug zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen betreffend kulturelle Veranstaltungen und Partys. Bei den jüngeren Verbrauchern mag „Coyote Ugly“ Erinnerungen an die Bar in dem gleichnamigen Film des vom Regisseur... M... im Jahr 2000 in den Vereinigten Staaten gedrehten Films wecken. Eine derartig vage Assoziation führt aber nicht zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft.

Zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft ist nichts vorgetragen.

c) Wegen der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher – gewerbliche Kunden und private Endverbraucher – muss die jüngere Marke jedenfalls im Bereich der identischen Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft einen deutlichen Abstand einhalten.

d) Diesen Abstand hält die jüngere Marke „Coyote Dancers“ aber selbst im Bereich der identischen Dienstleistungen ein.

aa) Beim unmittelbaren Zeichenvergleich unterscheiden sich beide Wortkombinationen durch die zusätzlichen Begriffe „Dancers“ bzw. „Ugly“, die im anderen Zeichen jeweils keine Entsprechung haben. Im Gesamtvergleich weichen sie dadurch klanglich, schriftbildlich und begrifflich deutlich voneinander ab.

Eine unmittelbare Ähnlichkeit wäre deshalb nur dann anzunehmen, wenn beide Zeichen durch den übereinstimmenden Bestandteil „Coyote“ geprägt würden, was jedoch nicht der Fall ist.

Es ist anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken ist jedoch nicht nur ein Element einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen, sondern die fraglichen Marken müssen jeweils als Ganzes miteinander verglichen werden (vgl. EuGH, MarkenR 2014, 114 Rn. 43 – CLORALEX/ CLOROX m.w.N.). Vorliegend wird keine der beiden Vergleichsmarken allein durch „Coyote“ geprägt.

In der Widerspruchsmarke tritt der weitere Bestandteil „Ugly“ nicht zurück. Ugly im Sinne von hässlich ist kein Adjektiv, das üblicherweise für kulturelle, Musik- oder Tanzveranstaltungen beschreibend oder werbend benutzt wird. Die angesprochenen Kreise werden es daher nicht isoliert als Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen verstehen, sondern auf das vorangestellte „Coyote“ beziehen und die Wortfolge im ganzen als Gesamtbegriff im Sinne von „hässlicher Kojote“ verstehen. Die grammatikalisch fehlerhafte Stellung des Adjektivs hinter dem Nomen ändert an dem Verständnis im Sinne eines Gesamtbegriffs nichts. Denn der

Verbraucher ist an derartige Abweichungen von grammatikalischen Regeln gewöhnt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2014, § 8 Rn. 179).

Nichts anderes gilt für seine Stellung in der jüngeren Marke. Das englische Wort „Dancers“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in der deutschen Bedeutung „Tänzer“ verstanden. Die Wortfolge „Coyote Dancers“ wird das inländische Publikum deshalb als Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Präriewolf Tänzer“ oder „tanzende Kojoten“ wahrnehmen. Dies gilt auch insoweit, als das Worтеlement „Dancers“ isoliert für Dienstleistungen als Hinweis auf Tanzveranstaltungen einen beschreibenden Anklang enthalten könnte. Das Publikum wird den Begriff Dancers gleichwohl auf „Coyote“ beziehen. Präriewölfe tanzen zwar nicht. Als Kojoten können, wie bereits im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unter Ziffer 1b) ausgeführt, aber auch Menschen bezeichnet werden. Das angesprochene Publikum hat deshalb keinen Anlass, ein Element der Wortfolge „Coyote Dancers“ zu vernachlässigen.

bb) Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung scheidet aus. Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 37 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 69 – Culinaria/Villa Culinaria m.w.N.; BPatG, Beschluss vom 01.09.2014, 30 W (pat) 41/12; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2014 § 9 Rn. 452 ff.). Sie setzt neben der Identität oder hochgradigen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen und dem selbständigen Hervortreten des älteren Zeichens im Gesamtgefüge der jüngeren Marke auch die identische oder ähnliche Übernahme der älteren in die jüngere Marke voraus (Hacker in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 461 mit weiteren Nachweisen). Im vorliegenden Fall fehlt es aber bereits daran, dass die Widerspruchsmarke in identischer oder

ähnlicher Form in die jüngere Marke übernommen worden ist. Die Widerspruchsmarke ist aus den Bestandteilen „Coyote“ und „Ugly“ zusammengesetzt. Keiner dieser Bestandteile dominiert oder prägt die Widerspruchsmarke. Der Zeichenbestandteil „Coyote“ der älteren Marken kann, ohne dass er die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarke, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen kann, ein selbstständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 34 – SIERRA ANTIGUO).

cc) Schließlich besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Zwar ist für die Widersprechende und Beschwerdeführerin eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil „Coyote“ eingetragen, die bereits bei Anmeldung der jüngeren Marke am 2. April 2009 existierten, nämlich Coyote Ugly, Coyote Girls, Coyote Saloon, Coyote Nacht, Coyote Party, coyote show, in die sich die angegriffene Marke „Coyote Dancers“ einreihen könnte. Die damalige Widersprechende und Inhaberin der Widerspruchsmarke war bei Anmeldung der jüngeren Marke bereits im Besitz dieser Markenserie; die Umschreibung auf die jetzige Markeninhaberin und Beschwerdeführerin erfolgte dagegen erst mit Wirkung zum 6. März 2014 (Bl. 31 d.A.). Über die Benutzung der Markenserie bei Anmeldung der jüngeren Marke ist jedoch nichts bekannt. Voraussetzung für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist jedoch, dass die Markenserie bereits bei Anmeldung der jüngeren Marke in Benutzung war (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Denn nur tatsächlich benutzte und damit auf dem Markt vorhandene Markenserien können in den angesprochenen Verkehrskreisen den irrtümlichen Eindruck erwecken, dass es sich bei dem Stammbestandteil der Markenserie um einen besonderen Hinweis auf das Unternehmen des Widersprechenden handelt. Darlegungspflichtig ist insoweit die Widersprechende, die zumindest ihre Rechtsbehauptung stützende Tatsachen hätte vortragen müssen (Hacker in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 492 ff., 169). Die Inhaberin der angegriffenen Marke

hat mit Schriftsatz vom 24.08.2012 (Bl. 23 d. A.) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der bloße Hinweis auf eine „Vielzahl von Marken“ nicht ausreichend ist.

2. Zu einer Kostenauflegung auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bot der Streitfall keinen Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu