



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 13/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke Nr. 30 2010 058 454

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 18. Juni 2012 und vom 22. Januar 2013 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke Nr. 307 06 205 bezogen auf die für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung]

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Umfang der in Ziffer 1. angegebenen Dienstleistungen wird die Marke Nr. 30 2010 058 454 gelöscht.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 24. Februar 2011 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2010 058 454

Wild Coyote Night

ist in vollem Umfang aus der prioritätsälteren, am 12. März 2007 eingetragenen Wortmarke Nr. 307 06 205

Coyote Nacht

deren Schutz

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke, Fruchtextrakte, Fruchtnektare, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte, Apfelsaft, Gemüsesäfte, isotonische Getränke, Limonaden, Limonadensirupe, Mandelmilch, Tafelwasser, kohlen-säurehaltige Wässer, Mineralwässer, Selterswasser, Sodawasser, Tomatensaft; Bier; Brausepulver für Getränke, Brausetabletten; Erzeugnisse für die Herstellung von Mineralwässern und/oder kohlen-säurehaltiger Wässer; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Ingwerbier; Malzbier; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe; Traubenmost

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb von Tonstudios;

Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Erziehung und Unterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih; Glücksspiele; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Montage von Videobändern; online angebotene Spieldienstleistungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung (Unterhaltung); Produktion von Shows; Rundfunkunterhaltung; Synchronisation; Theateraufführungen; Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Wettbewerben; Vermietung von Tonaufnahmen; Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Betrieb einer Bar; Betrieb von Feriencamps (Beherbergung); Betrieb von Hotels; Catering; Hotelreservierung; Vermietung von Gästezimmern; Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Cafés, Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants (Snackbars) und Selbstbedienungsrestaurants; Zimmerreservierung

umfasst, Widerspruch erhoben worden.

Der Schutz der angegriffenen Marke bezieht sich auf:

Klasse 35:

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Dekoration von Messeständen; Schaufensterdekoration

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung]; Vermietung von Bühnendekoration

Klasse 42:

Dienstleistungen eines Innendekorateurs.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat mit Beschlüssen vom 18. Juni 2012 und – im Erinnerungsverfahren – vom 22. Januar 2013 den Widerspruch zurückgewiesen.

Nach den Entscheidungsgründen des Erinnerungsbeschlusses sei gegenüber der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ein deutlicher Zeichenabstand einzuhalten, soweit eine Begegnung der Marken im Bereich identischer Dienstleistungen der Klasse 41 in Betracht komme. Dem trage die angegriffene Marke Rechnung, da die sprachliche Abweichung in den Ausdrücken „Night“ bzw. „Nacht“ sowie das der jüngeren Marke eigene Element „Wild“ die sichere Abgrenzung der Zeichen als Ganzes gewährleisten. Auch werde die angegriffene Marke nicht durch die Komponenten „Coyote Night“ geprägt, da „Wild Coyote Night“ als zusammengehöriger und von der Widerspruchsmarke verschiedener Gesamtbegriff in Bedeutung einer „wilden Coyote-Nacht“ aufgenommen werde.

Das Publikum werde ferner nicht mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Waren oder Leistungen irrtümlich für ein weiteres Produkt der Widersprechenden halten. Die Vergleichszeichen seien in verschiedener Weise gebildet. Ferner benutzten auch andere Unternehmen den Markenbestandteil „Coyote“.

Gegen den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, die sie im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die Dienstleistungen

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung]; Vermietung von Bühnendekoration

beschränkt hat.

Sie ist der Auffassung, „Coyote“ trete in beiden Marken prägend hervor. „Nacht“ und „night“ sagten dasselbe aus. Die damit in beiden Zeichen angesprochene „Coyote Nacht“ werde im angegriffenen Zeichen als „wild“ bezeichnet, wodurch eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werde. Das LG Nürnberg habe der Widersprechenden dementsprechend in einem anderen Fall gegen die Verwendung von „Night of Coyote“ durch einen Dritten recht gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit der Widerspruch gegen Eintragung der angegriffenen Marke im o.g. beschränkten Umfang zurückgewiesen worden ist und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Markeninhaber hat lediglich mitgeteilt, dass er an einer Einschränkung des Verzeichnisses der Dienstleistungen nicht interessiert sei.

II.

Die zulässige Beschwerde, über die ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, weil die Beteiligten eine solche nicht beantragt haben und auch der Senat eine Verhandlung für entbehrlich erachtet (vgl. § 69 MarkenG), hat in der Sache teilweise Erfolg.

Hinsichtlich der im Tenor unter Ziffer 1. genannten Dienstleistungen besteht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den streitbefangenen Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten hat, ist bei der Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke von den Dienstleistungen auszugehen, für die sie registriert ist.

Die auf Werbeveranstaltungen bezogenen Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens, die insbesondere als Mittel einer Produktpräsentation auch Elemente einer Unterhaltungsveranstaltung aufweisen können, sind zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung, Sport und Kultur sowie zu den Live-Veranstaltungen überdurchschnittlich ähnlich. Die jeweils beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sind weitgehend identisch und im Übrigen in hohem Maße ähnlich.

Die für die angegriffene Marke registrierte Dienstleistung „Vermietung von Bühnendekoration“, die in Einzelfällen die Eigennutzung einer Bühnendekoration im Rahmen der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb von Tonstudios; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Durchführung von Live-Veranstaltungen“ ergänzen mag, weist jedenfalls deutlichen Abstand zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen auf.

Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöht ist, hat die Widersprechende in keiner Weise durch tatsächliches Vorbringen substantiiert. Auch die Markenstelle und der Senat konnten keine tatsächlichen Anzeichen in dieser Hinsicht feststellen.

Um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn mit hinreichender Zuverlässigkeit auszuschließen, sind unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Bereich der identischen und in überdurchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen gehobene Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen. Diesen entspricht das angegriffene Zeichen nicht, soweit es als Veranstaltungsbezeichnung allgemeine Verkehrskreise anspricht.

Vom Schrift- und Klangbild her unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit zwar ausreichend. Allerdings liegt die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht fern, weil Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Gesamteindruck der mehrteiligen Marken insoweit jeweils durch „Coyote“ geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend als Erläuterungen in den Hintergrund treten. Letztlich kann dies jedoch dahin gestellt bleiben.

Jedenfalls besteht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Diese Form von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Verbraucher die Unterschiede zwischen beiden Marken zwar wahrnehmen, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass haben, das angegriffene Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für das Waren- und Dienstleistungsangebot zu schließen.

Die Zeichen sind wegen der analogen Zeichenbildung und des stark angenäherten Sinngehalts aufeinander bezogen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 – Zwilling / Zweibrüder, m.w.Nachw.).

Der englischsprachige Begriff „Night“ wird begrifflich ohne Weiteres mit „Nacht“ gleichgesetzt. Der Ausdruck „Night“ wird im deutschen Sprachgebrauch vielfach benutzt. In Zusammenhang mit dem aus dem Englischen stammenden Begriff „Coyote“, der wegen der phonetischen Nähe zum deutschen Begriff „Kojote“ unmittelbar verstanden wird, führt die Verwendung des Begriffs „Night“ der angegriffenen Marke insgesamt zu keiner klaren Abgrenzung gegenüber der Widerspruchsmarke. Der identisch übereinstimmende Bestandteil „Coyote“ wird als ein einprägsamer Zeichenbestandteil aufgenommen.

Beide Begriffspaare stehen, wenn sie auch – anders als etwa „blaue Nacht“, „Mondnacht“ etc. – nicht zu einem unmittelbar sinnfälligen Gesamtbegriff verbunden sind, dennoch in innerem Zusammenhang derart, dass der Nacht – symbolisiert durch einen Kojoten und dessen typisches Geheul - unheimliche Stimmung eigen ist. Dadurch ist es abweichend von der Bewertung der Markenstelle gerechtfertigt, auch die strukturelle und begriffliche Übereinstimmung in den Bestandteilen „Night“/„Nacht“, die bei isolierter Betrachtung als schutzunfähige und für die Herkunftszuordnung unbeachtliche Elemente einzuordnen wären, als verwechslungsfördernden Umstand einzubeziehen.

Die Zuschreibung als „wild“, die auf der Grundlage des geläufigen Ausdrucks „wilde Nacht“ intuitiv dem Begriff „Night“ zugeordnet wird, lässt in diesem Dienstleistungskontext ein gegenüber den mit der älteren Marke gekennzeichneten Veranstaltungsleistungen modifiziertes, insbesondere ausgedehntes oder in anderer Hinsicht gesteigertes Leistungsangebot desselben Anbieters erwarten.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Zu einer Kostenauflegung besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Nachdem die Markenstelle in zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr verneint hat, kann dem Inhaber des angegriffenen Zeichens nicht vorgeworfen werden, in einer aussichtslosen Sache Kosten verursacht zu haben, zumal der Widerspruch nicht in vollem Umfang Erfolg hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu