



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 535/14

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 034 192**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2013 wird aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken IR 991 364 und EM 005 227 251 in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren zurückgewiesen worden sind:

Klasse 35:

Aktualisierung von Werbematerial; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragservice; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte über Onlineshops; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Marketing; Meinungsforschung; Merchandising (Verkaufsförderung); Public Relations; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken; Sammeln von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Versandwerbung; Versenden

von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Produktion von Teleshopping-Sendungen;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Ausstrahlung von TV-Sendungen und Video-Streams im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen von Internetportalen für Dritte; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellung von Chatlines, Chatrooms und elektronischen Foren im Internet, Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Unterhaltungsprogramme im Internet; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internetplattform; E-Mail-Datendienste; elektronische Nachrichtenübermittlung; Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen); Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Telekommunikation durch faseroptische Netzwerke; Weiterleitung von Kurznachrichten (SMS), Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Weiterleiten (Routing) von Daten in Netzwerken;

Klasse 41:

Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckerarbeiten; Durchführung von Spielen im Internet; Montage und Bearbeitung

von Videobändern und Videodateien; Rundfunkunterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Vermietung von Tonaufnahmen; Zusammenstellung von Rundfunkprogrammen;

Klasse 42:

Administration von auf dem Server abgelegten Daten (Serveradministration); Aktualisieren von Computersoftware; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; elektronische Datenspeicherung; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Computersystemanalysen; elektronische Datenspeicherung für Dritte; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Design und Erstellen von Computeranimationen; Design von Netzwerkseiten; Design von Software; Design und Erstellung von Internetseiten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers; elektronisches Speichern von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen.

Der vorgenannte Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 wird ferner aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke EM 005 227 251 in Bezug auf die Dienstleistungen

Klasse 41:

Musikdarbietungen (Orchester)

zurückgewiesen worden ist.

2. In Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen wird aufgrund der beiden Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 034 192 angeordnet.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die farbig, in dunkelgrau, rot und weiß, gestaltete Wort-/Bildmarke



ist am 10. Juni 2009 angemeldet und am 15. Januar 2010 unter der Nr. 30 2009 034 192 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 35, 38, 41 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Nachdem die Widersprechende ihre unten genannten Widersprüche im Beschwerdeverfahren beschränkt hat, sind noch die nachfolgend genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke streitgegenständlich:

Klasse 35:

Aktualisierung von Werbematerial; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur,

nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragservice; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte über Onlineshops; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Marketing; Meinungsforschung; Merchandising (Verkaufsförderung); Public Relations; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken; Sammeln von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Produktion von Teleshopping-Sendungen; Organisation von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Ausstrahlung von TV-Sendungen und Video-Streams im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen von Internetportalen für Dritte; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellung von Chatlines, Chatrooms und elektronischen Foren im Internet, Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Unterhaltungsprogramme im Internet; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer In-

ternetplattform; E-Mail-Datendienste; elektronische Nachrichtenübermittlung; Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen); Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Telekommunikation durch faseroptische Netzwerke; Weiterleitung von Kurznachrichten (SMS), Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Weiterleiten (Routing) von Daten in Netzwerken;

Klasse 41:

Betrieb von Tonstudios; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Durchführung von Spielen im Internet; Montage und Bearbeitung von Videobändern und Videodateien; Musikdarbietungen (Orchester); Organisation von Ausstellungen für Kultur- und Unterhaltungszwecke sowie Organisation von Kongressen und Seminaren; Rundfunkunterhaltung; Synchronisation; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Vermietung von Tonaufnahmen; Zusammenstellung von Rundfunkprogrammen;

Klasse 42:

Administration von auf dem Server abgelegten Daten (Serveradministration); Aktualisieren von Computersoftware; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; elektronische Datenspeicherung; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Computersystemanalysen; elektronische Datenspeicherung für Dritte; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Design und Erstellen von Computeranimationen; Design von Netzwerkseiten; Design von Software; Design und Erstellung von Internetseiten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen; Dienstleistun-

gen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Industriedesigners; elektronisches Speichern von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 16. Oktober 2008 unter der Nr. IR 991 364 international registrierten Wort-/Bildmarke (im Folgenden: Widerspruchsmarke 1)



und aus der am 24. Juli 2008 unter der Nummer 005 227 251 als Gemeinschaftsmarke registrierten Wort-/Bildmarke (im Folgenden: Widerspruchsmarke 2)



Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke 1 ist für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9:

Software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet and other communications networks; application program interface (API) that enables developers to integrate video content and functionality into websites, software applications, or devices.



Klasse 35:

Advertising and promotional services on behalf of others; promotional services in the form of online entertainment and education; promotional services in the form of sharing of multimedia content via the Internet and other communications networks; developing and providing marketing programs for advertisers, marketers, partners and content providers; providing business information via website where advertisers, marketers, partners and content providers can reach, engage, and interact with online users.

Klasse 38:

Audio, video and multimedia broadcasting via the Internet and other communications networks; webcasting services; transmission of messages, data and content via the Internet and other communications networks; providing forums, chat rooms, journals, and blogs for the transmission of messages, comments and multimedia content among users in the field of general interest via the Internet and other communications networks; transmission of electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and information via the Internet and other communications networks; providing user access to community forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other multimedia content via the Internet and other communications networks; providing user access to video sharing portal for entertainment and education purposes.

Klasse 41:

Entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information via the Internet and other communications networks; provision of information via blogs featuring information in the field of electronic media, multimedia content,

videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information; digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; online digital publishing services; entertainment services, namely, conducting contests.

Klasse 42:

Providing temporary use of non-downloadable software to enable uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and information via the Internet and other communications networks; providing temporary use of non-downloadable software to enable sharing of multimedia content and comments among users; providing temporary use of non-downloadable software to enable content providers to track multimedia content; providing temporary use of non-downloadable analytics software, namely, software that provides statistics about the behavior of viewers of online videos, movies, pictures, images, text, photos, games, and other user-generated content; hosting multimedia content for others; hosting multimedia entertainment and educational content for others.

Die Eintragung der Widerspruchsmarke 2 umfasst die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:

Verkaufsförderung im Auftrag Dritter; Verkaufsförderung in Form von Online-Unterhaltung und -Bildung; Verkaufsförderung in Form der gemeinsamen Nutzung von Multimediainhalten über das Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetze;

Klasse 38:

Ausstrahlung, nämlich Hochladen, Versenden, Anzeigen, Markieren, Bloggen, gemeinsames Nutzen oder sonstiges Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetze; Rundfunk- und Fernsehdienste; Webcasting; Bereitstellung eines Portals zur gemeinsamen Nutzung von Videos; elektronischer Kommunikationsdienst; Übertragung von Nachrichten, Daten und Inhalten über das Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-Foren, Chatrooms, Journalen, Blogs und Listenservern für die Übertragung von Nachrichten, Kommentaren und Multimedia-Inhalten zwischen Benutzern; Übertragung von elektronischen Medien, Multimediainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioinhalten und Informationen über das Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-Gemeinschaftsforen für Benutzer zum Bekanntmachen, Suchen, Betrachten, gemeinsamen Nutzen, Kritisieren, Bewerten und Kommentieren von Videos und anderen Multimedia-Inhalten; Vertrieb digitaler Programme für Audio- und Videosendungen über ein weltweites Computernetz; Bereitstellung eines Portals zur gemeinsamen Videonutzung für Unterhaltungs- und Bildungszwecke;

Klasse 41:

Ausbildung zur Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetze; Unterhaltung, nämlich Bereitstellung von Multimedia-Inhalten oder Informationen über das Internet und/oder andere Kommunikationsnetze; Unterhaltungsdienstleistungen; Erziehung und Unterricht; Unterhaltung und Bildung mit elektronischen Medien, Multimediainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioinhalten und Bereitstellung von diesbezüglichen Informationen über Com-

puter- und Kommunikationsnetze; Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; digitale Online-Verlagsdienstleistungen;

Klasse 42:

Dienstleistungen eines Anwendungsdiensteanbieters; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung des Hochladens, Herunterladens, der Erfassung, Bekanntgabe, Darbietung, Bearbeitung, des Abspielens, Streaming, Betrachtens, Betrachtens der Vorschau, der Anzeige, Markierung, des Blogging, der gemeinsamen Nutzung, Bearbeitung, Verbreitung, Veröffentlichung, Wiedergabe oder anderweitigen Bereitstellung von elektronischen Medien, Multimediainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioinhalten und Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetze; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung des Austausches von Multimediainhalten und Kommentaren zwischen Benutzern; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung der Verfolgung von Multimediainhalten durch Inhalteanbieter; Hosting von Multimediainhalten für Dritte; Hosting von Multimediaunterhaltung und Bildungsinhalten für Dritte.

Den ferner erhobenen Widerspruch aus der Wortmarke DE 306 33 598 „youtube“ hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat die Widersprüche in Bezug auf alle vorgenannten Widerspruchsmarken mit Beschluss vom 16. Dezember 2013 zurückgewiesen. Die Markenstelle hat in Bezug auf die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 1 und 2 eine Verwechslungsgefahr verneint. Zwar seien die für die Streitmarken eingetragenen Dienstleistungen jeweils teilweise identisch. Ferner sei für die vorgenannten Widerspruchsmarken von einer durchschnittlichen

originären Kennzeichnungskraft auszugehen, während eine erhöhte Kennzeichnungskraft mangels hinreichend aussagekräftiger Tatsachenangaben auch in Bezug auf den Betrieb einer Online-Videoplattform nicht glaubhaft gemacht sei. Dennoch halte die angegriffene Marke den danach im Rahmen der erforderlichen Abwägung aller relevanten Faktoren erforderlichen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken 1 und 2 ein. Die Bestandteile „Buy“ der jüngeren Marke und „You“ der Widerspruchsmarken ließen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht eine hinreichende Abgrenzung der Streitmarken zu. Der Gesamteindruck der jeweiligen Vergleichsmarken werde ferner nicht durch den gemeinsamen Wortbestandteil „Tube“ geprägt, noch werde dieser Bestandteil als Stammbestandteil einer der Widersprechenden zurechenbaren Zeichenserie begriffen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie meint, den Widerspruchsmarken 1 und 2 komme jedenfalls unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten weiteren Unterlagen eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft in Bezug auf den Betrieb einer Videoplattform und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen zu. Daher seien sogar sehr hohe Anforderungen an den Markenabstand zu richten. Die angegriffene Marke unterscheide sich aber auch bei Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken 1 und 2 nicht ausreichend von diesen. Insbesondere sei der schriftbildliche Gesamteindruck der jeweils gegenüberstehenden Marken sehr ähnlich, zumal die jüngere Marke gerade die Farben schwarz, rot und weiß aufnehme, in denen die Widersprechende die Widerspruchsmarken und andere Kennzeichen von Beginn ihrer Geschäftstätigkeit an verwende. Ferner bestehe zwischen den Streitmarken außerdem eine assoziative Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2013 im Umfang der

vorgenannten Widersprüche aufzuheben und insoweit die Löschung der Marke 30 2009 034 192 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Er führt aus, die Markenstelle habe die Widersprüche aus zutreffenden Erwägungen zurückgewiesen. Zwischen den Dienstleistungen der Widersprechenden im Bereich der Bereitstellung eines Videoportals und den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen bestehe eine beachtlicher Abstand, insbesondere in Bezug auf solche Dienstleistungen, die sich auf Suchmaschinen beziehen. Ferner beziehe sich der Schutz der Widerspruchsmarken nicht auf eine schwarz – weiß - rot gehaltene Darstellung. Eine in diesen Farben gestaltete Marke habe die Widersprechende erst nach dem Prioritätstag der angegriffenen Marke angemeldet.

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Eingaben der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken 1 und 2 Verwechslungsgefahr, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren (vgl. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 119 bzw. § 125b Nr. 1 MarkenG). Im Übrigen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedoch zu verneinen, so dass die Markenstelle die Widersprüche in Bezug auf die weiteren noch streitgegenständlichen

Dienstleistungen zu Recht zurückgewiesen hat (vgl. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 119 bzw. § 125b Nr. 1 MarkenG). Soweit die Widersprechende ihre Widersprüche zurückgenommen hat, ist das Beschwerdeverfahren erledigt.

#### A) Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1, IR 991 364

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, GRUR 2010, 933, Tz. 32 – BARBARA BECKER; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2015, 1127, Tz. 8 – ISET/ISETsolar). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr. Dementsprechend kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (std. Rspr. vgl. BGH, a. a. O., ISET/ISETsolar).

1. Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 1 in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke (Klassen 35, 38, 41 und 42) eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

a) Die Widerspruchsmarke 1 verfügt in Bezug auf die für sie eingetragenen Dienstleistungen, von denen nach der hier maßgeblichen Registerlage auszugehen ist, originär, d. h. unabhängig von ihrer Benutzung, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da insofern keine Anhaltspunkte für eine Einschränkung ihrer

Eignung, zur Unterscheidung dieser vorgenannten Dienstleistungen ihrer Inhaberin von solchen anderer Unternehmen zu dienen, bestehen. Insbesondere versteht das angesprochene inländische Publikum die Widerspruchsmarke 1 in ihrem Gesamteindruck nicht als unmittelbar beschreibende Angabe oder als eine erkennbare Anlehnung an eine derartige Angabe. Auch wenn der Wortbestandteil „Tube“ abgeleitet aus dem Ausdruck „cathode ray tube“ (Kathodenstrahlröhre) im amerikanischen Englisch die Bedeutung „Röhre, Fernseher, Glotze“ hat (vgl. Langenscheidt Collins, Großwörterbuch Englisch, 2008, S. 908), wird nämlich jedenfalls die aus dem Pronomen „You“ und dem als Substantiv begriffenen Bestandteil „Tube“ bestehende Wortkombination in der nicht ohne weiteres einordnungsfähigen Bedeutung „Du/Ihr Röhre/Fernseher“ als ein eigenständiger und hinreichend fantasievoller Gesamtbegriff wahrgenommen, welcher auch im Hinblick auf ihre grafische Gestaltung in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen eine hinreichende Eigentümlichkeit und Originalität aufweist.

b) Entgegen der Auffassung der Markenstelle genießt die Widerspruchsmarke 1 in Bezug auf verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 aufgrund einer zurechenbaren intensiven Zeichenbenutzung zudem eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Die Widersprechende betreibt unter dem nachfolgend abgebildeten Kennzeichen



eine Online-Videoplattform, die das kostenlose Einstellen, Suchen, Ansehen und Kommentieren von Videoclips aller Art ermöglicht. Wie dem Senat aus eigener Sachkunde bekannt ist, war die derart gekennzeichnete Plattform, deren Übernahme durch die Widersprechende im Jahr 2006 hohe öffentliche Resonanz gefunden hat, inländischen Nutzern von Online-Videoportalen jedenfalls zum Prioritätstag der angegriffenen Marke, dem 10. Juni 2009, geläufig. Die sich daraus ergebende Bekanntheit unter den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen,



denen auch die Mitglieder des Senats angehören, hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren zudem durch verschiedene Unterlagen untermauert, u. a. durch inländische Medienberichte, die von einer herausragenden Marktstellung der Plattform ausgehen (vgl. Anlagen 7 und 8 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 22. April 2014, z. B.: Handelsblatt, 10.10.2006, „Kultseite“, Bl. 68 d. A.; CT, Heft 22/2009, „Platzhirsch“, Bl. 56 d. A.; Computerwoche, 24.4.2009, „Gigant Youtube“, „Nummer Eins der Videoportale“, „Abstand der Videoportale zu Youtube noch immer immens groß“, Bl. 77 d. A.). Eine für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 relevante Änderung in Bezug auf Nutzung und Verbreitung des Systems ist in den vergangenen Jahren nicht eingetreten. Die Widersprechende ist nach wie vor Marktführerin auf diesem Gebiet.

Damit ist eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 in Bezug auf die sämtliche für die Widerspruchsmarke 1 in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen, soweit derartige Dienstleistungen mittels eines Online-Videoportals erbracht werden, insbesondere für die Dienstleistung „transmission of ... videos, movies ... via the Internet ...“, “providing user access to community forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other multimedia content via the Internet ...” (Klasse 38) zugrunde zu legen. Dies gilt ferner – unter Beschränkung auf mittels eines Online-Videoportals erbrachte Dienstleistungen – auch für die Dienstleistungen “entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information via the Internet”, „digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; online digital publishing services“ (jeweils Klasse 41) und die Dienstleistungen „providing temporary use of non-downloadable software to enable uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and information via the Internet and other communications

networks; providing temporary use of non-downloadable software to enable sharing of multimedia content and comments among users; providing temporary use of non-downloadable software to enable content providers to track multimedia content“, „hosting multimedia entertainment and educational services; hosting multimedia entertainment and educational services“ (jeweils Klasse 42).

In diesem Zusammenhang ist unschädlich, dass sich die Registrierung der Widerspruchsmarke 1 auf eine schwarz-grau-weiße Wiedergabe bezieht. Denn einer in dieser Weise eingetragenen Bildmarke kann die durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, GRUR 2006, 859, Tz. 34 – Malteserkreuz; a. a. O., GRUR 2015, 1009, Tz. 22 – BMW-Emblem). Ein derartiger Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Das tatsächlich verwendete Kennzeichen weicht lediglich durch die Wiedergabe des den Wortbestandteil „TUBE“ einfassenden Rechtecks in roter Farbe von der Eintragung ab. Dabei handelt es sich auf der Grundlage der eingetragenen Fassung um eine nahe liegende Gestaltung, die der Funktion des Rechtecks, den Wortbestandteil „TUBE“ grafisch herauszuheben, entspricht.

Darüber hinaus kommt der Widerspruchsmarke 1 eine erhöhte Kennzeichnungskraft auch im Bereich der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistung „promotional services in the form of sharing of multimedia content via the Internet“ (Klasse 35) zu, allerdings nur insoweit, als sich diese auf ein Videoportal beziehen. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass Werbeeinnahmen eine wichtige Grundlage des Geschäftsmodells verschiedener kostenlos nutzbarer Webdienste (z. B. gängiger Internetsuchmaschinen) sind. Nachdem das angesprochene Publikum, wie die Senatsmitglieder als Mitglieder des angesprochenen Verkehrskreises aus eigener Sachkenntnis wissen, auch im Zusammenhang mit der Nutzung des Videoportals „YouTube“ mit Werbemaßnahmen, insbesondere durch vorgeschaltete Werbeclips, vertraut ist (vgl. dazu auch die in der Verhandlung durch die Widersprechende übergebenen Unterlagen, u. a. Netzwelt v. 23. August 2007), ist auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke 1 für derartige Werbedienstleistungen zugrunde zu legen. Zumindest strahlt die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 als Videoportal mit Blick auf die obigen Feststellungen auf die vorgenannten Werbedienstleistungen aus (vgl. zur Ausstrahlung erhöhter Kennzeichnungskraft Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 171).

Soweit die Widersprechende zudem mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2015 in Bezug auf weitere Dienstleistungen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 geltend macht, sind diese nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingebrachten Ausführungen, die dem Beibringungsgrundsatz unterliegende Tatsachen betreffen, bei der Entscheidung nicht zu berücksichtigen, vgl. § 296a Satz 1 ZPO, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Soweit die Widersprechende insbesondere eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 für „E-Commerce-Dienstleistungen“ geltend macht, kommt es hierauf ohnehin nicht an, weil ihr Widerspruch gegenüber der Eintragung der angegriffenen Marke für E-Commerce-Dienstleistungen der Klasse 35 bereits auf der Grundlage der Eintragung der Widerspruchsmarke 1 für „providing user access to community forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other multimedia content via the Internet ...“ (Klasse 38) Erfolg hat. Eine Wiederöffnung der mündlichen Verhandlung nach § 76 Abs. 4 Satz 2 MarkenG ist daher nicht veranlasst.

c) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (vgl. z. B. BGH, GRUR 2015, 1009, Tz. 24 – BMW-Emblem). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH, GRUR 2013, 833, Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64, Tz. 15 – Maalox/Melox-GRY).

Nach diesen Grundsätzen weisen die Streitmarken in schriftbildlicher Hinsicht eine knapp unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf, ohne dass ein ausgeprägter Zeichenabstand besteht (vgl. zu den Ähnlichkeitsgraden BGH, GRUR 2013, 833, Tz. 55 – Culinaria / Villa Culinaria). Zwar unterscheiden sich die aus den jeweils grafisch gestalteten Wortfolgen „Buy Tube“ bzw. „You Tube“ gebildeten Streitmarken darin, dass sie in Bezug auf die Formgebung und die Anordnung der Wörter „Buy“ bzw. „You“ voneinander abweichen, wobei die unmittelbar verständlichen verschiedenen Wortbedeutungen im Sinn von „Kauf-“ bzw. „Du/Ihr“ die Fassbarkeit der Abgrenzung erhöhen. Jedoch kommt anderen Zeichenmerkmalen, in Bezug auf die deutliche Berührungspunkte zwischen den Marken bestehen, nach inhaltlicher Bedeutung und grafischer Wirkung ein insoweit hinreichender Einfluss auf den visuellen Gesamteindruck beider Marken zu. So enthalten die Streitmarken jeweils in ähnlicher Schreibweise den als Grundwort verwendeten Begriff „Tube“. Dieser Wortbestandteil ist in beiden Streitmarken zudem farblich und grafisch herausgestellt. Dabei stimmt sogar das Mittel seiner grafischen Ausgestaltung überein, indem das Wort „Tube“ jeweils von flächigen abgerundeten Rechtecken, die möglicherweise auf einen Bildschirm hindeuten sollen, eingefasst wird. Des Weiteren hebt sich die angegriffene Marke farblich nur eingeschränkt hinsichtlich der konkreten Verteilung, nicht aber in Bezug auf die im Rahmen eines Zeichenvergleichs nach dem Erinnerungsbild nicht unwesentliche Zusammenstellung der Farbtöne von der Widerspruchsmarke 1 ab. Denn der Schutz der schwarz-grau-weiß eingetragenen Widerspruchsmarke 1 umfasst auch eine nahe liegende Gestaltung in schwarz-weißer Schrift mit roter Fläche (vgl. BPatG, MarkenR 2005, 162, Tz. 26 ff. – Malteserkreuz; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 228 ff.) oder erstreckt sich jedenfalls regelmäßig auch auf eine farbige Gegenmarke (vgl. BGH GRUR 2015, 1009, Tz. 25 – BMW-Emblem), umso eher, wenn die Widerspruchsmarke in dieser Farbgestaltung tatsächlich umfangreich benutzt wird (vgl. EuGH, GRUR 2013, 992, Tz. 32 ff. – Specsavers).

Der Annahme einer nur knapp unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit steht auch nicht entgegen, dass das Wort „Tube“ im Hinblick auf seine englischsprache-

chige Bedeutung „Röhre, Fernseher, Glotze“ (vgl. oben a)) für die zugunsten der Widerspruchsmarke 1 eingetragenen Dienstleistungen im Bereich der Ausstrahlung von Fernseh- oder anderen Bildinhalten als Sachhinweis auf die Art des Angebots dienen kann. Es mag damit für sich gesehen aus Rechtsgründen nicht geeignet sein, eine zeichenrechtlich erhebliche Ähnlichkeit zu begründen. Allerdings beeinflusst auch das Wort als solches den Gesamteindruck der als Einheit wahrgenommenen Widerspruchsmarke 1 in relevanter Weise und vertieft dadurch im Zusammenwirken mit den genannten weiteren visuellen Berührungspunkten die zwischen den Marken bestehende Ähnlichkeit (vgl. BGH, GRUR 1965, 670, 671 - Basoderm; MarkenR 2016, 157, Tz. 37 – Bio Gourmet). Außerdem erhöht die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „Tube“ bzw. – in der angegriffenen Marke – sogar der als Sachangabe geeigneten Wortkombination „Buy Tube“ das kennzeichnende Gewicht der in den Streitmarken weitgehend übereinstimmenden grafischen Gestaltung. Ein weit unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit oder sogar eine Zeichenunähnlichkeit ist nach alledem nicht zu bejahen, allerdings erreicht die Zeichenähnlichkeit nicht ganz den Grad durchschnittlicher Ähnlichkeit.

d) Bei Zugrundelegung einer im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 und einer – wenn auch nur knapp – unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit ist bei der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung der Einzelfallumstände in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen wie folgt zu differenzieren:

Eine Verwechslungsgefahr ist danach zunächst zu besorgen, soweit zwischen den für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen und solchen Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke 1 eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft genießt, eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit besteht (s. unten aa)).

Ferner ist im Bereich eines lediglich durchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke 1 eine Verwechslungsgefahr auch gegeben, soweit die angegriffene Marke für Dienstleistungen registriert ist, die identisch gegenüber derartigen

Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 sind oder die eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit dazu aufweisen (unten bb)).

Im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH, GRUR Int. 1998, 922, Tz. 22 ff. – Canon; BGH, GRUR 2014, 488, Tz. 14 – DESPERADOS/DESPERADO). Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Vergleich der Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

aa) Gegenüber der in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung „promotional services in the form of sharing of multimedia content via the Internet“, für die der Widerspruchsmarke 1 – unter Beschränkung auf Videoportale – eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, sind die nachfolgenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die sämtlich Werbedienstleistungen mittels elektronischer Video- oder elektronischer Fernsehportale umfassen können, identisch oder in jedem Fall durchschnittlich ähnlich, nämlich „Werbung; Marketing; Public Relations; Merchandising (Verkaufsförderung); Sponsoring in Form von Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Aktualisierung von Werbematerial; Werbung im Internet für Dritte; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Produktion von Teleshopping-Sendungen“ (Klasse 35).

Eine zumindest durchschnittliche, wenn nicht sogar überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht insofern ferner im Bereich von Dienstleistungen, die zwar im Unterschied zur Widerspruchsmarke 1 nicht unmittelbar Online-Werbung zum Gegen-

stand haben, die aber zum klassischen Geschäftsfeld von Werbeagenturen gehören, so dass insoweit eine gemeinsame unternehmerische Verantwortung nahe liegt, nämlich betreffend „Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilung von Werbematerial; Werbung durch Werbeschriften; Verteilen von Werbemitteln; Vervielfältigung von Dokumenten“ (Klasse 35).

Ferner weisen gegenüber den Dienstleistungen „promotional services in the form of sharing of multimedia content via the Internet“ auch die Dienstleistungen „Meinungsforschung; Erstellen von Statistiken“ (Klasse 35) der angegriffenen Marke hinreichend deutliche Berührungspunkte auf, da der Inhalt und eine zweckmäßige Platzierung von Online-Werbung in der Regel die Erhebung von Daten zum Nutzerverhalten, die auch Gegenstand einer selbständigen Dienstleistung sein kann, voraussetzt. Des Weiteren bestehen insofern auch hinreichende Überschneidungen zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Montage und Bearbeitung von Videobändern und Videodateien“ (Klasse 41) und „Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Design und Erstellen von Computeranimationen; Design von Netzwerkseiten; Design von Software; Design und Erstellung von Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers“ (Klasse 42) der angegriffenen Marke, da die Umsetzung von Werbemaßnahmen in einem Videoportal regelmäßig umfangreicher technischer und werbegrafischer Beratung und Begleitung bedarf. Auch in Bezug auf diese Dienstleistungen ist eine jedenfalls durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit gegeben.

Gegenüber den weiteren eingetragenen Dienstleistungen “providing user access to community forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other multimedia content via the Internet” der Klasse 38, für die die Widerspruchsmarke 1 ebenfalls deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft genießt, weisen die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragsservice; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für

elektronische Bestellsysteme; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet“ eine wenigstens durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit auf. Die vorgenannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 beziehen sich nämlich auf Foren mit interaktiven Komponenten. Diese lassen sich durch Aufnahme gängiger Bedienelemente in die Benutzeroberfläche des Portals (etwa eine Schaltfläche „in den Warenkorb legen“) naheliegenderweise ausgestalten, dass sie auch die Anbahnung, den Abschluss und die Abwicklung von Kaufgeschäften ermöglichen.

Ebenfalls eine jedenfalls durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit besteht Hinblick auf die Dienstleistungen „providing user access to community forums for users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos and other multimedia content via the Internet ...“ und die Dienstleistungen „transmission of videos, movies via the Internet“ (Klasse 38), für die die Widerspruchsmarke 1 ebenfalls eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft genießt (vgl. 1. b)), gegenüber den für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Telekommunikation durch faseroptische Netzwerke; Bereitstellen von Internetportalen für Dritte; Ausstrahlung von TV-Sendungen und Video-Streams im Internet; Bereitstellung von Chatlines, Chatrooms und elektronischen Foren im Internet; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Unterhaltungsprogramme im Internet; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; elektronische Nachrichtenübermittlung; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken“ (Klasse 38) sowie gegenüber der Dienstleistung „Beratung für die Telekommunikationstechnik“ (Klasse 42). Das gilt in der von der angegriffenen Marke beanspruchten Allgemeinheit auch in Bezug auf die Dienstleistungen „E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internetplattform“ und auch in Bezug auf die Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen)“ (jeweils Klasse 38), die die technische Über-



mittlung von Videos mit geschäftsrelevanten Inhalten bzw. das Sammeln und Liefern von Nachrichten in Form von Videos beinhalten können. Eine sogar überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht insoweit zu den für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen“ (Klasse 38), weil Audio- genauso wie Videoinhalte der Information- und Unterhaltung von Nutzern dienen und eine internetbasierte Ausstrahlung keine unterschiedlichen technischen Anforderungen nach sich zieht, so dass eine gemeinsame unternehmerische Verantwortung insoweit nahe liegt.

Ferner ist die Dienstleistung „Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen“ (Klasse 38) der angegriffenen Marke u. a. von der für die Widerspruchsmarke 1 geschützten Dienstleistung „providing temporary use of non-downloadable software to enable ... showing, ... playing, streaming, viewing, ... videos ... via the Internet“ (Klasse 42) umfasst, für die die Widerspruchsmarke 1 ebenfalls eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist.

Die auf Seiten der jüngeren Marke eingetragene Dienstleistung „Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet“ (Klasse 42), die sich nicht auf Suchen im Internet (sog. Websuchmaschinen), sondern auf Suchmaschinen „für das Internet“ bezieht und daher auch auf andere Quellen – wie etwa Internetforen – gerichtet sein kann, ist teilweise deckungsgleich mit dem Gegenstand der Widerspruchsmarke 1, die für „providing user access to community forums for users to ... search ... videos via the Internet“ (Klasse 38) registriert ist.

Eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit ist des Weiteren hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „Sammeln von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen in Computerdatenbanken; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken“ und genauso den in der Klasse 42 registrierten Dienstleistungen „Administration von auf dem Server abgelegten Daten (Serveradministration); Aktualisierung von Computersoftware; Computersystemanalysen; Dienstleistungen eines EDV-Pro-

grammierers; elektronische Datenspeicherung; elektronisches Speichern von Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen; elektronische Datenspeicherung für Dritte; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen“ im Verhältnis zu der Dienstleistung „hosting multimedia content for others“ (Klasse 42), für die die Widerspruchsmarke 1 über eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. 1. b)), gegeben, da diese Maßnahmen auch selbständige Teilaspekte der vorgenannten Dienstleistung sind.

bb) Gegenüber Dienstleistungen, in Bezug auf die der Widerspruchsmarke 1 eine lediglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, besteht der insoweit zur Begründung einer Verwechslungsgefahr erforderliche, weit überdurchschnittliche Grad an Dienstleistungsähnlichkeit zunächst in Bezug auf die Dienstleistungen „Weiterleitung von Kurznachrichten (SMS), Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Weiterleiten (Routing) von Daten in Netzwerken; Dienstleistungen eines E-Mail Dienstes; E-Mail-Datendienste“ (Klasse 38), die in der Sache durch die für die Widerspruchsmarke 1 registrierten Dienstleistungen „transmission of messages, data and content via internet and other communication networks“ (Klasse 38) abgedeckt werden.

Soweit die angegriffene Marke für die Dienstleistungen „Rundfunkunterhaltung; Zusammenstellen von Rundfunkprogrammen“ und „Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten“ (Klasse 41) eingetragen ist, besteht engste Ähnlichkeit oder Identität gegenüber der Eintragung der Widerspruchsmarke 1 u. a. für „digital video, audio and entertainment publishing services; online digital publishing services“ (jeweils Klasse 41), ohne dass es insoweit auf Dienstleistungen eines Online-Videoportals, für die die Widerspruchsmarke 1 eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft genießt, ankommt. Genauso verhält es sich betreffend „Durchführung von Spielen im Internet“ (Klasse 41) der angegriffenen Marke gegenüber „entertainment ... services, featuring ... videos ... via the internet“ (Klasse 41) und auch für die Dienstleistung „Vermietung von Tonaufnahmen“

(Klasse 41) im Verhältnis zu „digital video, audio and entertainment publishing services“ (Klasse 41), die auch die „Vermietung“ von Audioinhalten zulassen.

Entsprechend sind auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke „Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke“ durch die für die Widerspruchsmarke 1 geschützten Dienstleistungen „entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, pictures, images, audio content and related information via the Internet“ erfasst.

2. Anders verhält es sich jedoch in Bezug auf die weiteren, in den oben stehenden Ausführungen und im Tenor nicht genannten Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Insoweit besteht ausgehend von einer im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen deutlich erhöhten (oben 1 b)) und im Übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 und bei einer knapp unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit (vgl. 1. c)) ein im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung der Einzelfallumstände ausreichender Abstand der Vergleichsdienstleistungen.

Die für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Organisation von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke“ (Klasse 35), die regelmäßig durch Messegesellschaften übernommen werden und sich vorrangig auf die Bereitstellung einer Ausstellungsfläche, die Konzeption einer Ausstellung sowie die Einladung oder Gewinnung von Ausstellern und Besuchern richten, weisen ausreichenden Abstand zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 auf. Insbesondere besteht keine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit gegenüber den Dienstleistungen „promotional services in the form of sharing of multimedia content via the Internet“ (Klasse 35), für die die Widerspruchsmarke 1 beschränkt auf Werbung in Videoportalen über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, noch eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den für die Wider-

spruchsmarke 1 eingetragenen Dienstleistungen „advertising and promotional services on behalf of others“ (Klasse 35).

Auch in Bezug auf die für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Organisation von Ausstellungen für Kultur- und Unterhaltungszwecke sowie Organisation von Kongressen und Seminaren“ (Klasse 41) kann eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit gegenüber den eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 nicht bejaht werden. Insbesondere besteht gegenüber den Dienstleistungen „entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information via the Internet and other communications networks“ (Klasse 41), für die die Widerspruchsmarke 1 in Bezug auf Online-Videoportale deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft genießt, keine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit, selbst wenn die Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch online angeboten werden können. Denn die Organisation derartiger Ausstellungen, Kongresse und Seminare ist nicht mit deren Veranstaltung gleichzusetzen. Sie richtet sich vorrangig auf die Vorbereitung solcher Darbietungen oder Events und liegt damit der an Besucher oder Teilnehmer gerichteten „Veranstaltungsdienstleistung“ voraus.

Die Dienstleistungen „Musikdarbietungen (Orchester)“ (Klasse 41), für die die angegriffene Marke eingetragen ist, verfügen ebenfalls über einen ausreichenden Abstand zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1, namentlich besteht auch keine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit gegenüber den für die Widerspruchsmarke 1 – in Bezug auf ein Online-Videoportal – geschützten Dienstleistungen „entertainment ... services featuring ... videos ... audio content via the Internet“ (Klasse 41), die vorrangig die Bereitstellung und Ausstrahlung insbesondere von Video- oder Audioinhalten über ein Online-Videoportal umfassen, nicht aber eigene Musikdarbietungen, wie sie z. B. von ausübenden Künstlern geleistet werden.

Keine ausreichenden Berührungspunkte zwischen den registrierten Dienstleistungen bestehen überdies, soweit die angegriffene Marke für „Betrieb von Tonstudios; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios“ (Klasse 41) eingetragen ist. Gegenstand dieser Dienstleistungen, die im Auftrag Dritter, z. B. ausübender Künstler erbracht werden, sind vorrangig die technische Produktion und Bearbeitung von Ton- und Bildträgern. Auf derartige oder eng ähnliche Dienstleistungen bezieht sich die Widerspruchsmarke 1 nicht, auch nicht soweit sie für die Dienstleistungen „promotional services in the form of entertainment“ (Klasse 35), „entertainment and educational services featuring ... videos, audio content ... via the internet“ oder „publishing services“ (jeweils Klasse 41) eingetragen ist. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung „Synchronisation“ der angegriffenen Marke, die eine spezifische Dienstleistung im Zusammenhang mit der Erstellung von Audio- oder Videoinhalten betrifft.

Auch betreffend die Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Industriedesigners“ (Klasse 42) ist eine hinreichend hohe Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke 1 eingetragenen Dienstleistungen zu verneinen. Zwar mögen die genannten Dienstleistungen durchaus einen gewissen Bezug zur Bereitstellung eines Videoportals und anderen für die Widerspruchsmarke 1 geschützten Dienstleistungen aufweisen und mag insoweit auch eine gewisse Dienstleistungsähnlichkeit bestehen. Allerdings ist ein hinreichend enger Zusammenhang derart, dass die Vergleichsdienstleistungen nahe liegend als selbständige Dienstleistungen im Verantwortungsbereich desselben Anbieters erbracht werden, nicht festzustellen.

3. Soweit die Widersprechende insofern ferner das Vorliegen einer assoziativen Verwechslungsgefahr geltend macht (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG), ergibt sich im Ergebnis nichts anderes. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung scheidet insofern schon deswegen aus, weil die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie eine Serie mehrerer Zeichen, in die die angegriffene Marke sich einfügt, benutzt (vgl. BGH, GRUR 2013, 840, Tz. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239, Tz. 48 – VOLKSWAGEN/Volks-

inspektion). Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, also eine Sachlage, in der die Vergleichsmarken zwar unterschieden werden können, in der aber aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen bestehen, mag hier im Hinblick auf die deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 nicht von vornherein ausscheiden (vgl. BGH, a. a. O., Tz. 47 - VOLKSWAGEN/Volksinspektion). Die insoweit bestehende Ähnlichkeit der Zeichen ist jedoch jedenfalls nicht stärker ausgeprägt die zwischen den Vergleichsmarken bestehende unmittelbare schriftbildliche Zeichenähnlichkeit (vgl. oben 1. a) cc)). Insbesondere kommt dem grafisch gestalteten Bestandteil „Tube“ der Widerspruchsmarke 1 als solchem mit Rücksicht auf den inneren Zusammenhang der Wortfolge „YouTube“ keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu.

4. Sonderschutz für bekannte Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheidet hier bereits deswegen aus, da diese Regelung nicht auf Widersprüche gegen vor dem 1. Oktober 2009 angemeldete Marken anwendbar ist, vgl. § 165 Abs. 2 MarkenG. Die bis zum 1. Oktober 2009 geltende Fassung des § 42 Abs. 2 MarkenG sieht nicht vor, dass im Widerspruchsverfahren Rechte aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht werden.

#### B) Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2, EM 005 227 251

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 besteht ebenfalls eine unmittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr, die sich neben den Dienstleistungen, für die die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke aus der Widerspruchsmarke 1 verlangen kann, auch auf die auf Seiten der angegriffenen Marke eingetragene Dienstleistungen „Musikdarbietungen (Orchester)“ bezieht.

Da hinsichtlich der Ausgangsvoraussetzungen deutliche Übereinstimmungen zwischen den Widerspruchsmarken 1 und 2 bestehen, kann zur Begründung auf die Ausführungen unter A) Bezug genommen werden. Kein Unterschied ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke 2 eine Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke ist, da für die Frage des Vorliegens der Voraussetzungen einer durch Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft vorliegend ebenfalls allein auf die inländische Verkehrsauffassung abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, Tz. 67 – VOLKSWAGEN/Volksinspektion). Die Dienstleistungen, für die nach den obigen Ausführungen von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ausgegangen worden ist, sind auch Gegenstand des Eintragung für die Widerspruchsmarke 2 (vgl. A) 1. b)).

Betreffend die Dienstleistungen „Musikdarbietungen (Orchester)“ (Klasse 41) der angegriffenen Marke besteht bei Gesamtabwägung der erheblichen Umstände eine die Gefahr von Verwechslungen begründende zumindest weit überdurchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke 2 nach der Registerlage zu berücksichtigenden „Unterhaltungsdienstleistungen“, die auch „Musikdarbietungen“ umfassen.

C) Eine Auferlegung von Kosten ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

### 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.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb