



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 568/17

(Aktenzeichen)

Zugestellt an
Verkündungs Statt
am
21. Oktober 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 073 080.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Werner und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 8. Mai 2017 teilweise aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Wortmarke 30 2008 073 080 „MJOY“ aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchswort- / Bild-

marke DE 301 220 36  für die Dienstleistungen der Klasse 41

„Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“,
angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Aufgrund der Anmeldung vom 18. November 2008 wurde für die Beschwerdegegnerin am 12. Dezember 2008 neben zahlreichen anderen Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 07, 09, 14, 15, 18, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 38 und 42 u.a. auch für die (nur noch angegriffenen) Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nur über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale; Bereitstellen von Spielen über oder für Mobiltelefone;

die Wortmarke DE 30 2008 073 080

MJOY

eingetragen. Die Eintragung wurde am 16. Januar 2009 veröffentlicht und ist bis 30. November 2028 verlängert worden.

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin aus ihrer neben zahlreichen anderen Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 38 und 39 auch für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

am 12. Juli 2001 eingetragenen und bis 30. April 2021 verlängerten farbigen (dunkelblau, popgrün) Wort- / Bildmarke 301 220 36



am 9. April 2009 – beschränkt auf die vorgenannten Dienstleistungen und weitere im Beschwerdeverfahren nicht mehr verfahrensgegenständliche Waren und Dienstleistungen – Widerspruch erhoben, da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 30. November 2010 die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer Benutzung Unterlagen vorgelegt (vgl. Berichte und Flyer für die Jahre 2014 bis 2016 in den Anlagen 1 bis 5 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 29. August 2016 – Anlagenordner im Amtsverfahren).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat u. a. diesen Widerspruch mit Beschluss vom 8. Mai 2017 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass der (Anmerkung: zum damaligen Zeitpunkt) beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 41 der angegriffenen Marke erhobenen Widerspruch unbegründet sei, da zwischen den streitgegenständlichen Marken keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden könne (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 MarkenG).

Dabei könne, nach erhobener Nichtbenutzungseinrede, die Frage inwieweit die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden sei, dahinstehen, da selbst bei Unterstellung einer Benutzung der älteren Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen und einer Begegnung der Marken bei identischen und sehr

ähnlichen Waren und Dienstleistungen Verwechslungen der Zeichen nicht zu befürchten seien.

Der Widerspruchsmarke komme originär eine eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, denn die Bezeichnung „NJOY“ lehne sich erkennbar an das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „enjoy“ (Vernügen, Gefallen finden, Freude haben; genießen) an und weise für den einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich der Klassen 09, 38 und 41 – vor allem auch im Bereich der Rundfunkunterhaltung – einen beschreibenden Anklang auf. Denn Ziel dieser Waren und Dienstleistungen sei es, u. a. dem Empfänger / Verbraucher Freude zu bereiten (vgl. BPatG, Az. 33 W (pat) 336/01 – INJOY / N-joy, Az. 32 W (pat) 019/05 – SJOY / N-joy). Ihre schutzbegründende Eigenprägung erhalte die Widerspruchsmarke daher nur aufgrund der schriftbildlichen Abwandlung des Wortes „enjoy“ sowie ihrer besonderen grafischen Gestaltung.

Es könne zugunsten der Beschwerdeführerin angenommen werden, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit durch intensive Benutzung auf ein durchschnittliches Maß erhöht habe. Soweit die Beschwerdeführerin behaupte, dass die Widerspruchsmarke aufgrund einer bekannten Verbreitung in weiten Teilen Norddeutschlands eine überdurchschnittliche Verkehrsgeltung erlangt haben könnte, habe sie dies nicht ausreichend belegt. Denn Herkunft und Erhebung des Datenmaterials würden nicht genannt und die vorgetragene Marktanteile zwischen 3,6% und 5,2% im NDR-Gebiet sowie 0,5% und 1,1% im Bundesgebiet (jeweils für die Jahre 2005 bis 2016) seien für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zudem nicht ausreichend.

Ausgehend von der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke seien an den erforderlichen Markenabstand zwar noch hohe Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke aber gerecht werde.

In klanglicher Hinsicht sei zwar ohne weiteres anzunehmen, dass weite Teile des angesprochenen Publikums, hier vor allem allgemeine und breite Verkehrskreise, die Widerspruchsmarke wie „enjoy“ aussprechen würden, denn das Publikum sei

im deutschen Sprachgebrauch zunehmend an die Verwendung zahlreicher englischer Ausdrücke, Begriffe, Bezeichnungen, Redewendungen und Sätze gewöhnt, in denen Silben oder ganze Wörter durch Buchstaben oder Zahlen ersetzt würden (bspw. B2B = Business to Business, B2C = Business to Consumer, B2E = Business to Employee, 2 L8 4U = to late for you, 4 a while = for a while, 4ever = forever, 4get it = forget it, 4U = for you(r), xtreme = extrem, xtra = extra). Das Publikum werde daher auch die beiden Elemente der älteren Marke ohne weiteres zu dem Wort „enjoy“ zusammensetzen und die Gesamtmarke in dieser Weise mündlich benennen. Allerdings könne die Widerspruchsmarke klanglich dann aufgrund ihres Sinngehalts „Vergnügen, Gefallen finden, Freude haben“ als Hinweis auf das Ziel bzw. den Zweck der betreffenden Waren und Dienstleistungen, nämlich dass sie dem Empfänger / Verbraucher Freude, Vergnügen bereiteten, verstanden werden. Der Schutzzumfang eines Zeichens, das sich an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehne, sei aber nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit verleihe, eng zu bemessen, um eine Erstreckung des aus dem geschützten Zeichen fließenden Ausschließlichkeitsrechts auf die beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe zu vermeiden. Kämen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Marke nicht zum Ausdruck, könnten sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen. Vor diesem Hintergrund scheidet eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen aus, wenn nämlich allein die besondere Abwandlung und grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke deren Schutzzumfang bestimme, ihr hingegen kein Klangschatz für die beschreibende Angabe „enjoy“ zuerkannt werden könne und sie daher auch keine Rechte aufgrund einer klanglichen Identität oder Ähnlichkeit mit anderen Zeichen bzw. Zeichenbestandteilen herleiten könne.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr scheidet aufgrund der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke aus, weil nicht anzunehmen sei, dass sich das Publikum bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort- / Bildmarke ausschließlich an dem Wort orientiere, ohne den Bildbestandteil bzw. die Grafik in sein Erinnerungsbild aufzunehmen.

Aufgrund ihrer grafischen Elemente, die in der jüngeren Marke keine Entspre-

chung finde, weise die Widerspruchsmarke  mit dem dunkelblauen Vertikalstrich, der die Widerspruchsmarke in zwei, farblich voneinander abweichende Wortbestandteile (dunkelblaues „N“ und grünes „JOY“) trenne, in ihrer Gesamtheit so deutliche Unterschiede zur jüngeren Marke „MJOY“ auf, dass beide Marken auf Anhieb sicher auseinander gehalten werden könnten.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht zu erwarten, da es sich bei der angegriffenen Marke „MJOY“ um eine Phantasiebezeichnung handle, die keinen Sinngehalt vermittele.

Andere Arten einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr seien weder ersichtlich noch vorgetragen.

Gegen diesen ihr am 15. Mai 2017 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 8. Mai 2017 wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer am 12. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegten Beschwerde.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Marken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Den in Anbetracht der Dienstleistungsidentität bzw. einer bis an die Identität heranreichende Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu fordernde deutliche Abstand der Zeichen halte die angegriffene Marke bei der anzunehmenden gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht ein. Die Marken seien schriftbildlich hochgradig ähnlich. Das einzige grafische Element in der Widerspruchsmarke seien zwei jeweils ober- und unterhalb zwischen die Buchstaben „N“ und „J“ gesetzte längliche dunkle Rechtecke sowie die unterschiedliche farbliche Gestaltung der Buchstaben, die – entsprechend den Maßgaben zur Eintragbarkeit von Wortbildmarken – nicht über das erforderliche Maß an grafischem Überschuss verfügten, um einer völlig beschrei-

benden Angabe zur Eintragung verhelfen zu können. Die Marken seien schriftbildlich bei der Reihenfolge der Buchstaben absolut identisch; der Unterschied zwischen den Buchstaben „M“ und „N“, der schlichte Strich nach oben am Ende des Buchstabens, falle nicht auf. Die Marken seien auch klanglich hochgradig ähnlich. Es sei unzutreffend, eine klangliche Ähnlichkeit nicht für maßgeblich zu erachten und anzunehmen, dass lediglich die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke den erforderlichen Schutz verleihe. Wenn die Widerspruchsmarke als Anlehnung an das englische Verb „enjoy“ gesehen werden sollte, dann sei dessen Sinngehalt als „genießen“ zu übersetzen, was offenbar keinen Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden habe. Zudem gehe es im vorliegenden Fall gerade nicht um eine Kollision zwischen „Enjoy“ und „N-Joy“, was den Fallkonstellationen bei „AntiVir/Antivirus“ und „pur/pjure“ entsprechen würde, sondern um die Gegenüberstellung von „N-Joy“ und „MJOY“. Auch wenn eine gewisse klangliche Anlehnung an das Wort „Enjoy“ nahe liege, so sei doch zugunsten der älteren Marke durch die besondere Schreibweise von „N-Joy“ das hinreichende Maß an Eigenprägung gegeben. Anders als in den genannten Entscheidungen stünden sich daher zwei Marken gegenüber, die über das erforderliche Maß an Eigenprägung verfügten und Abwandlungen von einem rein beschreibenden Begriff darstellten.

Die Widerspruchsmarke sei in der Vergangenheit und werde bis heute benutzt.



erfreue sich seither großer Beliebtheit und halte einen deutlichen Marktanteil. Mit deutlich konstanten Hörerzahlen von über 1 Million im NDR-Sendegebiet (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg) be-

stätige  seinen großen Erfolg. Das Programm  habe im Jahr 2019 das 25jährige Bestehen feiern können. Das sei für eine Hörfunkwelle, die sich an junge Hörer richte, ein überragender Erfolg. Zum 25jährigen Jubiläum sei umfangreich in der Presse berichtet worden. Die langjährige Ausstrahlung des Hörfunk-

senders  sei ein großes Indiz für Erfolg und Bekanntheit der Widerspruchsmarke.

marke. Hörfunkprogramme würden auch zunehmend über das Internet angeboten und gehört, es existierten zahlreiche Radio-Apps, mit denen die Musik der einzelnen Hörfunkprogramme gehört werden könnten. Damit werde deutlich, wie groß die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sei. Diese Apps würden vom angesprochenen Publikum oft mündlich empfohlen oder weitergegeben. Darüber hinaus liege es in der Natur der Sache, dass bei einem Hörfunkprogramm der klangliche Aspekt eine überaus große Rolle spiele, da Hörfunkprogramme gehört würden.

Die Beschwerdeführerin hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 17. September 2019 (Bl. 190 d. GA) ihren Widerspruch und die Beschwerde teilweise zurückgenommen und auf die oben bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke beschränkt. Dementsprechend beantragt sie nunmehr noch,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 8. Mai 2017 teilweise aufzuheben und die Löschung der Wortmarke DE 30 2008 073 080 „**MJOY**“ hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 41 aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchswort- / bildmarke DE 301 22 036

 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und nimmt Bezug auf ihre Ausführungen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sich der Begriff „N-JOY“ an das in Deutschland allgemein bekannte Wort „enjoy“ des englischen Grundwortschatzes anlehne.

Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht keine Zeichenähnlichkeit. Eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken scheide auf Grund der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke aus. Da das Publikum bei einer Wort- / Bildmarke grundsätzlich sowohl den Wort- als auch den Bildbestandteil wahrnehme, fielen neben der ausgeprägten Graphik der Widerspruchsmarke die zusätzlichen Unterschiede in den Anfangsbuchstaben der sich gegenüberstehenden Marken umso mehr ins Gewicht.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe auch keine klangliche Ähnlichkeit. „N-JOY“ werde wie der dem angesprochenen deutschen Publikum bekannte Begriff „enjoy“ aus dem englischen Grundwortschatz ausgesprochen und beschreibe in klanglicher Hinsicht nichts mehr als Ziel und Zweck der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen. So verwende auch die Beschwerdeführerin den Begriff „N-JOY“ selbst im Rahmen der Veranstaltungsreihe „N-JOY the Party“ als Synonym des englischen Begriffes „enjoy“. Nach alledem komme der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht kein Schutz zu. Ansonsten würde das Erfordernis der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses umgangen. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke sei daher eng zu ziehen und die klangliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken zu verneinen. Zudem liege die Betonung bei der Widerspruchsmarke entsprechend der gewollten Bezugnahme auf „enjoy“ auf der zweiten Silbe „JOY“, während die Marke „MJOY“ auf dem - von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen - Anfangsbuchstaben „M“ betont werde.

Die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts seien auf den hier zu entscheidenden Fall nicht anwendbar. Die Entscheidung BPatG 29 W (pat) 203/01 betreffe die Verwechslungsgefahr zwischen den Wortmarken „N-CARD“ und „M-CARD“, so dass eine besondere grafische Gestaltung wie bei der vorliegenden Widerspruchsmarke schon nicht habe

berücksichtigt werden können. Die von der Beschwerdeführerin herangezogene Entscheidung des Bundespatentgerichts 28 W (pat) 173/04 – BREE ./ FREE sei auf den hier zu entscheidenden Fall schon deshalb nicht anwendbar, weil es um die Verletzung einer Marke durch ein beschreibendes Drittzeichen gegangen sei und gerade nicht um die Verletzung einer beschreibenden Marke („N-JOY“) mit dadurch beschränktem Schutzzumfang durch eine nicht beschreibende Phantasiebezeichnung („MJOY“)

Die Beschwerdeführerin habe zudem eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke weder durch die bisher vorgelegten noch durch die weiteren für das Jahr 2016 überreichten Benutzungsunterlagen glaubhaft gemacht. Die Benutzungseinrede bleibe daher in vollem Umfang aufrechterhalten. Die Beschwerdeführerin lege weiterhin, auch für das Jahr 2016, lediglich Unterlagen vor, die eine Benutzung der Widerspruchsmarke allenfalls für Internetpräsenz, Ausstrahlung von Rundfunk- und Hörfunksendungen (Rundfunkprogramm), Konzertveranstaltungen (Unterhaltung) und Sportveranstaltungen glaubhaft machen sollen, hierfür aber nicht geeignet seien. Soweit die Beschwerdeführerin zudem eine rechtserhaltende Benutzung für „Sportveranstaltungen“ glaubhaft zu machen versuche, gelinge ihr auch dies nicht. Keine einzige der aufgeführten Sportveranstaltungen

werde direkt unter  veranstaltet. Weder der Veranstaltungstitel noch der

Veranstalter lauten . Die Marke  finde sich ausweislich der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Fotos vielmehr unter vielen anderen Marken auf üblichen Werbeflächen für Sponsoren. Die Beschwerdeführerin selbst spreche

auch ausdrücklich davon, dass diese Veranstaltungen nicht etwa von  veranstaltet, sondern nur „präsentiert“ werde. Es bestehe keine funktionsgerechte markenmäßige Benutzung, vielmehr werde die Marke ausschließlich im Rahmen des Sponsoring. Inwiefern Marketingaufwendungen sich auch auf eine solche, nicht markenmäßige Benutzung beziehen ließen, sei nicht erkennbar. Auch die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für „Konzertveranstaltungen“

gen / Unterhaltung“ für das Jahr 2016 scheitere. Bei dem weit überwiegenden Teil der Veranstaltungen handle es sich erneut lediglich um die „Präsentation“ von

Konzerten, bei denen die Marke  wieder nur als Werbeträger bzw. Sponsor genutzt werde und „N-JOY“ nicht Veranstalter sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 8. Mai 2017, die zur Akte gereichten wechselseitigen Stellungnahmen der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlungen vom 2. Juli 2019 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Zwischen der jüngeren Wortmarke „MJOY“ und der Widerspruchsmarke

DE 30122036  besteht für die Dienstleistungen „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten (alle vorgenannten Dienstleistungen nur über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale)“ der Klasse 41 Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) teilweise aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für diese Dienstleistungen anzuordnen war.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, sind für den Widerspruch die Vorschrift

des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG und im Falle des Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG jeweils in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden, während § 43 Abs. 3 und 4 MarkenG in der ab 14. Januar 2019 geltenden Fassung nicht gilt (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

a)

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinn der § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urteil vom 24 Juni 2010 – C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; Urteil vom 2. September 2010 – C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren

Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/ Puma; Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; BGH, a. a. O., Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU).

Wenn die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten worden ist, sind auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechts-erhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS / ERMES 69).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (s. a. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – C-48/05, GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] – Adam Opel/Autec m. w. N.)

b)

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

(1)

Zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, für welche eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“, auch soweit sie (nur) „über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale“ beansprucht werden, zumindest hochgradig ähnlich, teils sogar identisch, und die angegriffenen Dienstleistungen „Erziehung und Ausbildung“ entfernt ähnlich.

(a)

Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich sind, nachdem die Beschwerdegegnerin in zulässiger Weise die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a.F. erhoben und diese auch in der Beschwerde aufrecht erhalten hat, auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche eine Benutzung glaubhaft gemacht oder gerichtsbekannt ist. Die Nichtbenutzungseinrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. zulässig. Die am 12. Juli 2001 eingetragene Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 16. Januar 2009 bereits fünf Jahre im Markenregister eingetragen. Der Beschwerdeführerin oblag es daher, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für die nach § 43 Abs. 1 Satz 2 und Satz 1 MarkenG a. F. relevanten beiden Zeiträume, d. h. für die Zeit von fünf Jahren vor der Eintragung der angegriffenen Marke, demnach vom 12. Dezember 2003 bis 12. Dezember 2008, und für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, somit vom 2. Juli 2014 bis zum 2. Juli 2019 glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.).

Bereits im Widerspruchsverfahren und auch im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin Unterlagen vorgelegt, nach denen die Marke  in den

maßgeblichen Zeiträumen in den Bereichen „Hörfunk und Rundfunkunterhaltung“ seit ihrer Eintragung bis heute verwendet worden ist.

Die im Amts- und insbesondere im Beschwerdeverfahren vorgelegten „Eidesstattliche Versicherungen“ von Herrn G..., Leiter des Programmbereichs N-JOY, vom 22. November 2017 und von Herrn R..., Controller in der Abteilung Markenkommunikation des Norddeutschen Rundfunks vom 29. August 2017 (Anlagen zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 11. Dezember 2017, Anlagenordner) und sowie die zur Akte eingereichten weiteren Unterlagen (insbesondere Werbung und Veranstaltungsflyer) belegen entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin eine Benutzung für die Dienstleistungen „Unterhaltung“ sowie „kulturelle und sportliche Aktivitäten“, da deren Erbringung auch über Rundfunk möglich ist.

Danach stellte die Beschwerdeführerin Ende des Jahres 2001 das Design von N-

JOY auf die neue Marke  um und benutzte sie als Kennzeichen für ihre Internetpräsenz unter der Domain n-joy.de, die Produktion und Ausstrahlung ihres Rundfunkprogramms, ihre Rundfunkunterhaltung, ihre kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Konzerte und ihre sportliche Aktivitäten. Auf ihren Internetseiten (n-

joy.de) bot und bietet die Beschwerdeführerin unter der Marke  mit dem Programm N-JOY Unterhaltung und Information. Zum Unterhaltungsbereich zählen insbesondere Musik, Comedy, Live-Aufnahmen sowie die Berichterstattung über tagesaktuelles Geschehen, aus dem Servicebereich und über Events. Wie sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt (vgl. dazu u. a. die Berichte und Flyer in den Anlagen 1, 2 und 3 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 11. Dezember 2017 – Anlagenordner im Beschwerdeverfahren sowie die Berichte und Flyer für die Jahre 2014 bis 2016 in den Anlagen 1 bis 5 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 29. August 2016 – Anlagenordner im Amtsverfahren), präsentiert – das unter dem Namen „N-JOY“ angebotene junge Programm des NDR – außerdem seit vielen Jahren regelmäßig zahlreiche öffentliche Konzertver-

anstaltungen im gesamten NDR-Sendegebiet (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg) bzw. führt diese selbst durch. Ziel dieser Veranstaltungen ist es nicht nur die Bekanntheit des Programms und der Marke N-JOY zu steigern sondern auch nationale, regionale und lokale Nachwuchsmusiker und Künstler sowie Jugendkultur im Sendegebiet zu fördern. Neben Großevents, wie z. B. einmal jährlich die „N-JOY Starshow“ auf der Expo Plaza in Hannover und „N-JOY The Beach“ in Büsum mit mehreren Künstlern und Bands,

veranstaltet die Beschwerdeführerin unter der Marke  auch zahlreiche kleinere regionale Veranstaltungen. Ferner präsentiert N-JOY seit vielen Jahren regelmäßig zahlreiche sportliche Veranstaltungen im gesamten NDR-Sendegebiet teilweise auch gemeinsam mit weiteren Veranstaltern, z. B. die Beach-Volleyball Serie „smart beach tour“ an verschiedenen Orten in Norddeutschland (Hamburg, St. Peter-Ording, Binz, Kühlungsborn), den „Kite Surf World Cup“ auf Fehmarn und den „Windsurf World Cup“ auf Sylt. (Vgl. dazu insgesamt auch u. a. die Berichte und Flyer in den Anlagen 1, 2 und 3 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 11. Dezember 2017 – Anlagenordner im Beschwerdeverfahren sowie die Berichte und Flyer für die Jahre 2014 bis 2016 in den Anlagen 1 bis 5 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 29. August 2016 – Anlagenordner im Amtsverfahren).

Dabei tritt die Beschwerdeführerin mit der Widerspruchsmarke entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin mit den von ihr allein oder auch mit anderen jährlich seit 2001 organisierten Musik- und Sportevents auch als Veranstalterin im Bereich Kultur und Sport auf. Dies gilt für Dienstleistungen „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ auch, soweit sie über Webportale erbracht werden. Zum einen werden Hörfunkprogramme zunehmend über das Internet gehört und es existieren zahlreiche Radio-Apps, mit denen die Unterhaltungssendungen der einzelnen Hörfunkprogramme gehört werden können. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin belegt, dass sie ihre Unterhaltungsleistungen wie auch sportli-

chen und kulturellen Veranstaltungen auch unter ihrer Marke  über ihre Internetpräsenz unter der Domain n-joy.de anbietet und vermarktet.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist allerdings nicht belegt. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin enthalten weder die eingereichten Unterlagen noch die eidesstattlichen Versicherungen für die maßgeblichen Zeiträume Nachweise für die Nutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ der Klasse 41. So ist etwa den Medienkooperationen und Veranstaltungen, beispielsweise der gemeinsam mit der Europäischen Kommission durchgeführte „N-JOY Schoolrock Tour“, schon nicht erkennbar, inwieweit hiermit Erziehung und Ausbildung verbunden sein sollen. Nur weil eine Musikveranstaltung an einer Schule stattfindet, werden damit weder ein Bildungs- noch ein Erziehungsinhalt vermittelt.

(b)

Dem Dienstleistungsvergleich sind demnach nur die mit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemachten benutzten Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ der Klasse 41 zugrunde zu legen.

Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR

2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; grdl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, Rn. 14 – DESPERADOS / DESPERADO; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 f. – LIBERO; BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 32 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05 –, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; BGH, Beschluss vom 28. September 2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA). Maßgeblich für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit ist in erster Linie die Vorstellung des Publikums über Art und Zweck der Dienstleistung, d.h. den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung (BGH, Urteil vom 21. September 2000 – I ZR 143/98 –, GRUR 2001, 164 Rn. 31 – Wintergarten).

Danach sind entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin die unter der Widerspruchsmarke in Klasse 41 erbrachten Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“, für welche eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 (Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nur über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale) identisch.

Das angesprochene Publikum orientiert sich im Bereich „Unterhaltung“ sowie „sportlichen und kulturellen Aktivitäten“ an den Inhalten; die Erbringungsform z. B. über Internet oder ein Webportal tritt dabei in den Hintergrund. Insbesondere bei Fernseh- und Radio-Unterhaltung erwartet der hier maßgeblich angesprochene Verbraucher, dass die Dienstleistungen, gleich ob z. B. über Internet oder Kabel,

regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden (s. a. Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., 2017, Unterhaltung S. 372 li. Spalte m. w. N.).

Anders ist dies jedoch bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellen von Spielen über oder für Mobiltelefone“. Diese Dienstleistungen sind zu „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ unähnlich (s. a. Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., 2017, Sportliche und kulturelle Aktivitäten S. 368 li. Spalte m. w. N.). Das „Bereitstellen von Spielen über oder für Mobiltelefone“ wird nicht von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht und weist auch keine Berührungspunkte beim Vertrieb zu Unternehmen auf, die „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ anbieten. Auch nimmt das Publikum das „Bereitstellen von Spielen über oder für Mobiltelefone“ nicht als „Unterhaltung“ wahr. Vielmehr ist die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung dem Telekommunikationsbereich zuzuordnen. Auch wenn Unterhaltung heutzutage über Webradio oder Internetradio erfolgen kann, ist der Spielbereich „über oder für Mobiltelefone“ davon deutlich getrennt. Das Publikum erwartet insbesondere nicht, dass Radio- oder Fernsehsender auch die Dienstleistung „Bereitstellen von Spielen über oder für Mobiltelefone“ entwickelt oder anbietet. Vielmehr sind die Mobiltelefonbranche und auch ihre Zulieferer einerseits von der Bereitstellung von „Anwendungen“ (Apps) aller Art und damit auch für Spiele strikt getrennt und daher verschieden.

Die Dienstleistungen „Erziehung und Ausbildung (alle vorgenannten Dienstleistungen nur über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale)“ sind zu „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ allenfalls sehr entfernt ähnlich (s. a. Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., 2017, Unterhaltung S. 372 li. Spalte m. w. N.). Unterhaltung ist maßgeblich auf ausbildungs- und tätigkeitsfreie Zeit und Inhalte gerichtet. Angelegentlich dabei vermittelte erzieherische oder der Ausbildung dienende Inhalte verändern nicht den vorrangig der Entspannung, Erholung und dem Ausgleich zum Ausbildungs- und Berufsleben dienenden Inhalt und Charakter der Dienstleistung. Gleiches gilt für

„sportliche und kulturelle Aktivitäten“. Auch wenn „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ Mittel der „Erziehung und Ausbildung“ sein können, ist ihr Ziel ein anders.

(2)

Bei dem angesprochenen Publikum der „Unterhaltung“ sowie den „sportlichen und kulturellen Aktivitäten“ und selbst „Erziehung und Ausbildung“ handelt es sich um Durchschnittsverbrauchern und den werbenden Handel. Diese sind u. a. durchschnittlich aufmerksam und allgemein interessiert an „Unterhaltung“ sowie den „sportlichen und kulturellen Aktivitäten“, da es sich hierbei um eine allgemeine Begleiterscheinung im täglichen Leben handelt.

(3)

Die Widerspruchswort- / -bildmarke  verfügt für die beanspruchten Dienstleistungen über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

(a)

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 – I ZB 2/14 –, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres – ggf. durch Benutzung erlangten – Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft wird zwischen einem sehr hohen (weit überdurchschnittlichen), hohen (überdurchschnittlichen), normalen

(durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Ähnlichkeitsgrad unterschieden (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht, dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 – I ZR 17/05 –, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 – Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen, ist originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/ Melox-GRY jeweils m. w. N.).

Ein bereits originär geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, soweit die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05 –, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 – Schuhpark; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 55/05 –, GRUR 2008, 909 Rn. 17 – Pantogast). Ohne dementsprechende Anzeichen kann, ausgehend von der Registerlage und damit zunächst vermuteter originärer Kennzeichnungskraft eines Zeichens, allerdings auch durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren haben.

Dabei ist die Kennzeichnungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 – Metrobus; Urteil vom 30. Oktober 2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 (781) – Zwilling/ Zwei-

brüder). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH, a. a. O., 82 f. – Metrobus). Nur einer für das angesprochene Publikum unschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff (in Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen) angelehnten Marke kommt im Regelfall von Haus aus keine durchschnittliche, sondern nur eine geringere Kennzeichnungskraft zu. Bedarf es einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens insoweit zu erkennen, scheidet allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 – airdsl).

(b)



Nach diesen Grundsätzen verfügt  - anders als das Deutsche Patent- und Markenamt annimmt – für die beanspruchten Dienstleistungen über eine originär unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, die auch infolge ihrer Benutzung nachträglich nicht gesteigert ist.

Die Widerspruchsmarke besteht aus einem großbuchstabigen „N“ in blauer Farbe und dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wort „Joy“ (in grünen Großbuchstaben“) – mit der deutschen Übersetzung „Freude“ (<https://www.dict.cc/englisch-deutsch/joy.html>). Die beiden Elemente sind durch jeweils einen senkrechten blauen Strich nach oben bzw. unter voneinander abgesetzt. Die Kombination lehnt sich an das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „enjoy“ mit der Übersetzung „genießen, Vergnügen, Gefallen finden, Freude finden“ (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/enjoy>) an.

Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft grundsätzlich schwächen.

Soweit die Widerspruchsmarke als „enjoy“ ausgesprochen wird, kann mit ihr damit eine Bedeutung von „genießen“ / „genieße!“ verbunden werden. Insoweit weist sie durchaus einen stark werblich geprägten Begriffsinhalt auf. Allerdings kommt ihr für die von der Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistungen auch kein rein beschreibender Charakter zu. Da es sich bei diesen nicht um Genussmittel handelt, regt sie zu gedanklichen Überlegungen an, auf welche Weise die angebotene Unterhaltung bzw. die sportlichen und kulturellen Aktivitäten zum Genuss einladen, Genuss verursachen oder diesen fördern. Insoweit weist die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 auch im Bereich der (Rundfunk-)Unterhaltung nur einen beschreibenden Anklang auf, indem sie mittelbar darauf hinweisen kann, dass diese Dienstleistungen u. a. dem Empfänger / Verbraucher Freude bereiten können. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist demnach durch den beschreibenden Anklang zwar leicht geschwächt. Entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamtes führt dies allerdings auch nur zu einer geringen (unterdurchschnittlichen) Kennzeichnungskraft. Damit ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht nur auf ihre Eigenprägung, also ihre schriftbildliche Abwandlung des Wortes „enjoy“ sowie ihre besondere grafische Gestaltung begrenzt, sondern geht hierüber hinaus (so auch BPatG, Beschluss vom 8. April 2003 – 33 W (pat) 336/01 Rn. 29 – INJOY / N joy, BPatG, Beschluss vom 4. Oktober 2006 – 32 W (pat) 19/05 Rn. 16 – S-JOY / N joy; BPatG, Beschluss vom 16. April 2012 – 27 W (pat) 522/11 Rn. 21 – joy tv / NJOY)

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die benutzten Dienstleistungen aber nicht aufgrund intensiver Benutzung gesteigert.

Zur Feststellung der Bekanntheit durch intensive Benutzung sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 Rn.30 – Stofffähnchen; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II). Im Allgemeinen lassen unter anderem Angaben über Werbeaufwendungen Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BGH GRUR 2013, 833, 836 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria;). Dabei vermag die erforderliche Bekanntheit nicht in jedem Fall ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (OLG Köln MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG, Beschluss vom 23.04.2008, 26 W (pat) 23/06 – Grüne Bierflasche; BPatG, Beschluss vom 16.09.2009, 29 W (pat) 15/09 – BLUE PANTHER/Panther).

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die im Registerverfahren grundsätzlich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke vorliegen und bis zum Zeitpunkt der Entscheidung fortbestehen muss, hat die Beschwerdeführerin nicht ausreichend dargetan und nachgewiesen.

Die bloße pauschale Behauptung der Beschwerdeführerin, die Widerspruchsmarke sei in der Vergangenheit und werde bis heute benutzt, erfreue sich weiterhin großer Beliebtheit und halte einen deutlichen Marktanteil, genügen ohne weitere Belege hierfür nicht. Auch dass die Widerspruchsmarke aufgrund einer bekannten Verbreitung in weiten Teilen Norddeutschlands eine überdurchschnittliche Verkehrsgeltung erlangt haben könnte, hat sie nicht ausreichend belegt. Auch wenn die Beschwerdeführerin mit dem unter ihrer Widerspruchsmarke betriebenen

Radiosender deutlich konstanten Hörerzahlen von über 1 Million im NDR-Sendegebiet (d. h. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg) haben sollte, reicht dies nicht als Nachweis der Bekanntheit des Zeichens bei der bundesweiten Gesamtbevölkerung, die hier aufgrund des von der Widerspruchsmarke beanspruchten bundesweiten Schutzes angesprochen werden.

c)

Bei anzunehmender geringer (unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weist das angegriffene Zeichen im Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen beanspruchten Dienstleistungen (Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) einen zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr erforderlichen durchschnittlichen Abstand nicht mehr auf.

Denn vor diesem Hintergrund wäre eine Verwechslungsgefahr nur zu verneinen, wenn die gegenüberstehenden Marken unähnlich oder allenfalls nur sehr entfernt ähnlich wären (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Ein solcher geringer Grad der Zeichenähnlichkeit liegt allerdings nicht vor. Vielmehr besteht zwischen den zu vergleichenden Marken ein deutlich höherer Grad der Zeichenähnlichkeit.

Im Bereich der entfernt ähnlichen Dienstleistungsähnlichkeit (Erziehung und Ausbildung) und in Anbetracht der (nur) gering unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügt indes auch ein sehr hoher Grad der Zeichenähnlichkeit nicht mehr zur Bejahung von Verwechslungsgefahr, da hierdurch der jeweils unterhalb des Durchschnitts liegende geringe Grad der beiden anderen Faktoren von vornherein nicht mehr ausgeglichen werden kann

(1)

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Abnehmer, an welchen sich die jeweils beanspruchten Dienstleistungen richten, die Zeichen in der (auch undeutlichen) Erinnerung nicht mehr hinreichend auseinander halten kann. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 61/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, a. a. O., Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 14.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

(2)

Die sich gegenüberstehenden Marken ähneln sich bereits in klanglicher Hinsicht hinreichend, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen; und so kann dahin stehen, ob für die zu vergleichenden Zeichen auch eine schriftbildliche

und begriffliche Ähnlichkeit angenommen werden könnte. Die Marken werden in ihrem Wortbestandteil „NJOY“ „bzw. „MJOY“ identisch benannt und gehört, so dass sie nicht unterscheidbar sind.

Wort- / Bildmarken werden in klanglicher Hinsicht regelmäßig mit ihrem Wortbestandteil benannt, da er die einfachste Möglichkeit der Bezeichnung ist (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 28 – airdsl; Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07 –, GRUR 2008, 903 Rn. 25 – SIERRA ANTIGUO). Darauf, ob sich der Bildbestandteil der Marke begrifflich beschreiben lässt, kommt es nicht an (BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824 Rn. 27 – Kappa; Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859 Rn. 29 – Malteserkreuz). Voraussetzung ist jedoch stets, dass der betreffende Wortbestandteil über Kennzeichnungskraft verfügt (BGH a. a. O. Rn. 28 – airdsl).

Danach wird ein für die Verwechslungsgefahr relevanter Teil der angesprochenen Kreise die Widerspruchsmarke mit „enjoy“ benennen. Dies wird unterstützt durch die Darstellung des Buchstabens „N“ als optisch dominierendem Großbuchstaben, den das Publikum als Anfangsbestandteil einer mit „joy“ gebildeten Kombination ansehen wird, zumal der Begriff „enjoy“ ein geläufiges Wort der Werbesprache ist. Das Publikum ist zunehmend an die Verwendung englischsprachiger Ausdrücke im Alltag und in der Werbung gewöhnt und wird daher auch die beiden Elemente der Widerspruchsmarke unschwer sinngemäß zu dem Wort „enjoy“ zusammensetzen und die Gesamtmarke in dieser Weise mündlich benennen und wiedergeben zu können. Auch in der angegriffenen Marke erkennt der Verbraucher das Element „Joy“ und wird aufgrund des Zusammentreffens der Konsonanten „M“ und „J“ den Wortanfang wie „EM“ aussprechen.

Die zu vergleichenden Wortbestandteile „NJOY“ und „MJOY“ sind sich im maßgeblichen Gesamteindruck nach Zeichenbildung, Wortlänge, Schriftbild und Klangrhythmus äußerst ähnlich. Es kann dahinstehen, ob für die Prüfung der Ver-

wechslungsgefahr der gemeinsame, einen beschreibenden Anklang enthaltene Bestandteil m „joy“ nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben und der Markenvergleich nicht auf die Elemente „M“ und „N“ beschränkt werden darf. Denn die Buchstaben „M“ und „N“ sind bereits für sich genommen als sowohl in Darstellung als auch Aussprache ähnlichste Buchstaben des Alphabets klanglich nahezu gleich. Ungeachtet des weiteren Markenteils mit beschreibendem Anklang, der im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten der gegenüberstehenden Marken ihrem Gesamteindruck nach als zusätzlicher Grund für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung haben kann (Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.) ist der Unterschied der Buchstaben „M“ und „N“ gerade als Nasallaute zu gering, um für einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer noch ein Auseinanderhalten der Marken in der unsicheren Erinnerung zu gewährleisten. Selbst wenn der nachfolgende identische Wortteil „joy“ mit berücksichtigt wird, wird die ohnehin sehr geringe Differenz der Großbuchstaben „M“ und „N“ noch weiter vermindert, weil die Konsonanten in ihrer Klang- und Bildwirkung durch die nachfolgende visuelle Aufnahme und identische Aussprache des weiteren Element „Joy“ beeinflusst werden.

Die zu vergleichenden Zeichen sind demnach klanglich nahezu identisch.

d)

In der Gesamtschau ist daher im Umfang der festgestellten Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 41: „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“, der lediglich zu berücksichtigenden unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen Identität der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen und bei den nur entfernt ähnlichen Dienstleistungen „Erziehung und Ausbildung“ nicht zu befürchten.



Die angegriffene Marke „MJOY“ ist aus der Wort- / Bildmarke  daher teilweise für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten (alle vorgenannten Dienstleistungen nur über ein Webportal einschließlich mobiler Webportale)“ zu löschen, so dass die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Löschungsantrag insoweit zurückweisenden Beschluss in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg hat und im Übrigen zurückzuweisen ist.

2.

Zur Kostenauflegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

3.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte abweicht. Insbesondere liegt den in Bezug genommenen Entscheidung kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten hinsichtlich der Entscheidung im Beschwerdeverfahren 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Klante

Paetzold

Werner

VRinBPatG Klante ist urlaubsabwesend und infolgedessen gehindert zu unterschreiben.

(Werner)

Pr