

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 132/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 19 331

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 31. Januar 2002 insoweit aufgehoben, als die Marke wegen des Widerspruchs hinsichtlich "Betrieb eines Spielcasinos; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb eines Varietétheaters; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb einer Bar; Betrieb und Dienstleistungen eines Cafés, Restaurants, einer Pension oder eines Hotels; Zimmerreservierung, Zimmervermittlung; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" gelöscht wurde.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für Waren und Dienstleistungen

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Betrieb eines Unterhaltungs- oder Unterrichtsclubs; Betrieb einer Diskothek;
Durchführung von Live-Veranstaltungen; Musikdarbietungen;

Betrieb eines Spielcasinos; Betrieb von Sportanlagen;
Dienste von Unterhaltungskünstlern; Betrieb eines Variete-
theaters; Veranstaltung von Wettbewerben; Tanzveran-
staltungen;

Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb einer
Bar; Betrieb und Dienstleistungen eines Cafés, Restaurants,
einer Pension oder eines Hotels; Zimmerreservierung,
Zimmervermittlung

eingetragene Wortmarke

DOWN UNDER

ist Widerspruch erhoben aus der Wort-Bild-Marke 398 58 311

siehe Abb. 1 am Ende

die seit 1999 für

Bespielte Ton- und Bildträger einschließlich Schallplatten,
CDs, CD-Roms, Videokassetten, Video- und Computer-
spiele; elektrotechnische und elektronische Geräte und
Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);

Telekommunikation, insbesondere Bereitstellung von
Informationen und Daten unter Benutzung regionaler und

überregionaler elektronischer Medien, vorzugsweise unter Benutzung von Internet und über Online

eingetragen ist.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen folgende Dienstleistungen der angegriffenen Marke:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Betrieb eines Unterhaltungs- oder Unterrichtsclubs; Betrieb einer Diskothek; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Musikdarbietungen; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Veranstaltung von Wettbewerben; Tanzveranstaltungen.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 31. Januar 2002 gelöscht. Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt, der Widerspruch sei beschränkt; insoweit bestehe Identität der Dienstleistungen. DOWN UNDER sei in der angegriffenen Marke prägend.

Gegen diese Entscheidung hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, es liege keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen vor. DOWN UNDER präge die Widerspruchsmarke nicht, weil es als geographischer Hinweis kennzeichnungsschwach sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, der übereinstimmende Zeichenteil DOWN UNDER präge die angegriffene Marke; er dürfe nicht mit "Australien" gleichgesetzt werden. Die Waren und Dienstleistungen wiesen erhebliche Überschneidungen auf.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als die Markenstelle die angegriffene Marke für Waren und Dienstleistungen gelöscht hat, die die Widersprechende mit ihrem Widerspruch nicht angegriffen hat.

Im übrigen hat die Beschwerde wegen der Gefahr von Verwechslungen keinen Erfolg. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besteht (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem; 2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), so dass z.B. ein geringerer Grad

an Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad an Markenähnlichkeit ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH MarkenR 1999, 236 - Lloyd/Loint's; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; 2000, 603 - Ketof/ETOP; 2000, 1040 - FRENORM/FRENON).

Von den angegriffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke, Betrieb einer Diskothek, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Musikdarbietungen, Dienste von Unterhaltungskünstlern, Veranstaltung von Wettbewerben und Tanzveranstaltungen den bespielten Ton- und Bilderträgern (Schallplatten, CD's, CD-Roms, Videokassetten) der Widerspruchsmarke ähnlich.

Entscheidend dafür ist, dass die Waren bzw. Dienstleistungen einander ergänzen und so Berührungspunkte aufweisen auf Grund derer die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; 1999, 138, 159 - GARIBALDI; 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; 1999, 245, 246 f - LIBERO; 1999, 496, 497 f - TIFFANY; 1999, 731, 732 - Canon II; 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem). Wenn auch grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Leistung und der Herstellung einer körperlichen Ware bestehen, kann aber gleichwohl eine Ähnlichkeit vorliegen, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen auf Grund der objektiven Branchenverhältnisse der Eindruck aufkommen kann, dass ein Dienstleistungsunternehmen sich selbständig mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder dass ein Warenhersteller sich auch auf dem betreffenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH MarkenR 2001, 31, 33 - Wintergarten). Dabei spielen Gemeinsamkeiten in Art, Zweck sowie Einsatzbereich bzw. Verwendung eine Rolle.

Zu Erziehungs- und Ausbildungszwecken - auch in Unterrichtsclubs - werden Medien (Lehrvideos, Kassettenkurse etc.) eingesetzt.

Ähnliches gilt für sportliche Aktivitäten, weil Gymnastikkurse per Video sowie die Musik zur Gymnastik auf allen möglichen Medien angeboten werden.

Veranstalter von Ausstellungen nutzen bespielte Tonträger als Führungsmittel oder Informationsquellen.

In Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen kommen Tonträger und elektronische Geräte sowie Instrumente zum Einsatz. Außerdem ist für den Ruf einer Diskothek die dort gespielte Musik maßgeblich; dafür sind meist Diskjockeys verantwortlich. Musik und Diskjockey können dabei eine Bekanntheit erreichen, die zur Produktion von Bild- und Tonträgern mit dieser Musik bzw. den "Darbietungen" des Diskjockeys führen (vgl. etwa Hard Rock Cafe, DJ Bobo).

Unterhaltung, Live-Veranstaltungen, Musikdarbietungen und Dienste von Unterhaltungskünstlern, Wettbewerbe sowie Tanzveranstaltungen können zur Produktion von Ton- und Bildträgern führen, um das Geschehen zu archivieren bzw. allgemein zugänglich zu machen.

"Kulturelle Aktivitäten" ist ein so weiter Begriff, dass darunter alle genannten Dienstleistungen fallen können, die - wie ausgeführt - zu den Medien der Widerspruchsmarke ähnlich sind.

Der Betrieb eines Unterhaltungsclubs ist ähnlich zu Video- und Computerspielen sowie zu elektrotechnischen und elektronischen Geräten, weil auch ein Spielsalon, wo solche Spiele und Geräte zum Einsatz kommen, ein Unterhaltungsclub ist.

Der Betrieb eines Unterrichtsclubs ist Bild- und Tonträgern (siehe oben Lehrvideos) ähnlich sowie der Telekommunikation unter Benutzung von Internet (Internetcafes).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich, weil DOWN UNDER bei den hier zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen - selbst wenn man es als Synonym zu Australien verstünde - kein im Vordergrund stehender geographischer Hinweis ist. DOWN UNDER ist aber ohnehin nur eine Umschreibung für Australien. Sonst konnten keine die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke in entscheidungserheblichem Umfang schwächende oder stärkenden Umstände festgestellt werden.

Bei aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken prägt in der Regel der Wortbestandteil den Gesamteindruck, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (BGH MarkenR 2001, 311 - Dorf Münsterland; vgl. auch BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; 1998, 934, 936 - Wunderbaum; MarkenR 2000, 321 - Papagallo). Jedenfalls entscheidungserhebliche Teile der Verbraucher werden die Widerspruchsmarke nach dem herausgehobenen Wortbestandteil benennen und nicht durch eine Be- oder Umschreibung der Graphik.

Damit ist der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke maßgeblich; er ist klangidentisch zur angegriffenen Marke, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben ist.

Für eine Kostenauflegung besteht keine Veranlassung.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Hu

Abb. 1

