



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 510/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 023 938

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 25. März 2013 angemeldet und am 22. Mai 2013 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2013 023 938 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25

und 26 eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 21. Juni 2013.

Nach einer Teillöschung am 24. Juli 2014 hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis folgende Fassung:

Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme und Handtaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; nicht für Berufs- und Arbeitskleidung;

Klasse 26: Knöpfe, Haken und Ösen.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke IR 632 990

D.J. BOBO

Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Februar 1995 in das Internationale Register eingetragen und genießt Schutz für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Produits de l'imprimerie, images, poster, cartes;

Klasse 18: Sacs à dos et sacs;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), ceintures;

Klasse 26: Badges ornementaux;

Klasse 41: Divertissement, en particulier représentation de spectacles musicaux.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem DPMA mit Schriftsatz vom 17. September 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung sowie weitere Unterlagen über die Benutzung der Bezeichnung „DJ BOBO“ (Internetausdrucke, Magazine, Tourneepläne) vorgelegt.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint, den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt sowie den Gegenstandswert des Widerspruchsverfahrens auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede die Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht. Die vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus, um Form, Zeitraum und Umfang der Benutzung im Hinblick auf die Widerspruchswaren und -dienstleistungen darzulegen. Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen bezögen sich pauschal auf „eine Reihe von Waren und Dienstleistungen“, ohne detaillierte Angaben zu machen, wie sich diese Zahlen auf die widerspruchsrelevanten Waren und Dienstleistungen aufteilten. Damit ergebe sich kein konkretes Bild, für welche Waren und Dienstleistungen in welchem Umfang eine Benutzung erfolgt sei. Dies sei aber unabdingbar erforderlich, zumal nur ein Teil der in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren und Dienstleistungen im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich lägen. Aufgrund des für die Benutzungsfrage geltenden Beibringungsgrundsatzes sei es ausschließlich der Widersprechenden überlassen, die notwendigen Mittel zur Glaubhaftmachung beizubringen. Da kein ernsthafter Versuch der Glaubhaftmachung unternommen, der Widerspruch aber trotzdem weiterverfolgt worden sei, entspreche es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe die Voraussetzungen für den Nachweis der Benutzung in rechtlicher Hinsicht verkannt und zudem nicht alle in den Akten befindlichen Unterlagen, die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt worden seien, berücksichtigt. Auf diese Anlagen werde in der eidesstattlichen Versicherung Bezug genommen. Aus der Zusammenschau der eidesstattlichen Versicherung und der übrigen Unterlagen ergebe sich, dass die Widerspruchsmarke „D.J. BOBO“ in den Jahren 1998 bis 2014 für zahlreiche Konzertveranstaltungen und für Merchandisingartikel benutzt worden sei. Die Frage, welche Umsätze mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen erzielt worden seien, sei irrelevant. Entscheidend sei nur, dass es sich um keine Scheinbenutzung handele.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung verweist die Beschwerdeführerin zunächst auf die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen, darunter eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden und persönlichen Managers von DJ Bobo, I..., vom 21. November 2014. Darüber hinaus legt sie im Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen vor: eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 7. April 2017 (Anlage 3 zum Schriftsatz vom 21. Juni 2017, Bl. 35–37 d. A.) sowie Benutzungsbeispiele wie Veranstaltungsprogramme und Bilder von Merchandisingartikeln (Anlagenkonvolut 4 Bl. 38–105 d. A.).

Es bestehe Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Widerspruchsmarke werde seit mehreren Jahren auch auf dem deutschen Markt umfangreich benutzt und verfüge daher über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien ähnlich. Bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren handele es sich um typische Merchandisingartikel, von denen der Verkehr annehmen werde, dass sie mit der bekannten Widerspruchsmarke „D.J. BOBO“ in Zusammenhang stünden. Der Bestandteil „BOBO“ innerhalb des angegriffenen Zeichens sei nicht zuletzt durch

die grafische Ausgestaltung so deutlich hervorgehoben, dass der Verkehr ihn als dominierend auffasse. Dagegen werde der Verkehr den Bestandteil „by Eloise Lapidus“ als Unternehmenshinweis und nicht als Herkunftshinweis verstehen, so dass er diesen nicht als den die Marke individualisierenden Bestandteil auffasse. Nach der Rechtsprechung des BGH richte der Verkehr in den Fällen, in denen Produktkennzeichen und Unternehmenskennzeichen aufeinanderträfen, sein Augenmerk nicht auf die Unternehmenskennzeichen. So sei es im vorliegenden Fall. Dem Verkehr diene der hervorgehobene Bestandteil „BOBO“ allein als Merkposten. Da der Verkehr insbesondere wegen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke davon ausgehe, dass die typischen Merchandisingartikel der Klassen 14, 18, 25 und 26 unter der Verantwortung der Widersprechenden hergestellt und vertrieben würden, z. B. über Lizenzverträge, werde er annehmen, die Inhaberin des angegriffenen Zeichens sei ein Merchandisinghersteller für die Inhaberin der Widerspruchsmarke D.J. BOBO. Daher bestehe auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Schließlich bestehe auch eine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Wie sich aus sämtlichen von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und Benutzungsunterlagen sowie aus allgemein verfügbaren Quellen ergebe, sei das Zeichen „D.J. BOBO“ für den Bereich Konzerte und Musikveranstaltungen sowie für entsprechende Tonträger eine bekannte, ja berühmte Marke. Jedenfalls aus der Gesamtschau aller Benutzungsunterlagen ergebe sich die erhöhte Kennzeichnungskraft und somit Bekanntheit der Marke. Indem die Inhaberin der angegriffenen Marke Schutz für typische Merchandisingartikel beanspruche, beute sie den guten Ruf der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund aus.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 26. Januar 2017 aufzuheben.

Des Weiteren regt die Beschwerdeführerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, die Widersprechende und Beschwerdeführerin sei dem Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht oder nicht ausreichend nachgekommen. Nach dem bei Fragen der Benutzung geltenden Beibringungsgrundsatz sei es ausschließlich der Widersprechenden überlassen, die notwendigen Mittel zur Glaubhaftmachung der Benutzung beizubringen. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen seien für eine Glaubhaftmachung nicht ausreichend.

Mit Ladungszusatz vom 22. Februar 2021 hat der Senat den Parteien mitgeteilt, dass er den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des DPMA vom 26. Januar 2017 nach vorläufiger Einschätzung für rechtmäßig und die Beschwerde für unbegründet halte. Mit Schriftsatz vom 26. März 2021 hat die Beschwerdeführerin den (hilfsweise gestellten) Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Da der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen worden ist, und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

B. Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 119 Abs. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch aus der Marke IR 632 990 zu Recht zurückgewiesen wurde, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Abs. 1 MarkenG.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass 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 kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-

RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

b) Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren mit Schriftsatz vom 17. September 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG i. V. m. §§ 116 Abs. 1, 115 Abs. 2, 124, 119 Abs. 1 MarkenG.

Nach § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind – weil der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde – die §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Juni 2013 bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung am 23. Februar 1995), sind beide Einreden zulässig. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG daher nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Juni 2013 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH a. a. O. – idw Informationsdienst Wissenschaft). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art, Ort und Umfang in den Benutzungszeiträumen **Juni 2008 bis Juni 2013** sowie **Juni 2016 bis Juni 2021** darzutun und glaubhaft zu machen.

Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 – LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI). Im Beschwerdewiderspruchsverfahren beim BPatG gilt bezüglich der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Beibringungsgrundsatz; dies bedeutet, dass der darlegungspflichtige Inhaber

der Widerspruchsmarke und Beschwerdeführer die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt und sich alle Mängel der Glaubhaftmachung(smittel) zurechnen lassen muss. Dies gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Anhaltspunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offen lassen, die ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.06.2018 29 W (pat) 39/17 – KL/KL; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 65).

Im Verfahren vor dem DPMA hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung der Benutzung folgende Unterlagen vorgelegt:

- Eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden und persönlichen Managers von DJ Bobo, I..., vom 21. November 2014 (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Magazin „DJ BOBO – Ein Leben zwischen Fantasie und Wirklichkeit“ aus dem Jahr 2010, mit Artikeln über die Person DJ BoBo (z.B. „Stationen meiner Karriere“) und Veranstaltungshinweisen (Anlagenkonvolut 2 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Kopien der Terminpläne der Touren 2010 und 2012 (Anlagenkonvolut 2 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Auszug aus Amazon-Website mit Angeboten von DJ BOBO-Alben und -DVDs (Anlagenkonvolut 3 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Auszug aus der Website des DJ BOBO-Fanshops mit Angeboten von Fanartikeln (Anlagenkonvolut 3 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Wikipedia-Eintrag über DJ BoBo vom 9. Februar 2015 (Anlage 5 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)
- Steckbrief DJ BoBo, Auszug aus der Homepage DJ BoBo vom 9. Februar 2015 (Anlage 6 zum Schriftsatz vom 9. Februar 2015)

Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin folgende weitere Unterlagen eingereicht:

- Eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden I... vom 7. April 2017 (Anlage 3, Bl. 35 bis 37 der Gerichtsakte)
- Titelseite des Magazins „DJ BOBO – Ein Leben zwischen Fantasie und Wirklichkeit“ (Anlagenkonvolut 4, Bl. 41 d. A.)
- Titelseite „Palette“ mit Hinweis auf eine Veranstaltung am 12.02.2010 (Anlagenkonvolut 4, Bl. 42 d. A.)
- Veranstaltungshinweise aus 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 (Anlagenkonvolut 4, Bl. 78 bis 100 d. A.)
- Abbildungen von Albumcovern (Anlagenkonvolut 4, Bl. 55 bis 58 und 60 bis 70 d. A.)
- Auszug aus DJ BOBO-Fanshop mit Angeboten von Fanartikeln (Ausdrucke vom 11. April 2017; Anlagenkonvolut 4, Bl. 71 bis 77 d. A.)
- Undatierte Bilder von weiteren Fanartikeln: Feuerzeuge (Bl. 38-40); Schal (Bl. 73); Statuette (Bl. 44); Schuh (Bl. 45); Taschenmesser (Bl. 46); T-Shirts (Bl. 49-53); USB-Stick (Bl. 54); Buch (Bl. 59); Stofftier Bär (Bl. 101); Tassen/Becher (Bl. 47, 48, 103, 104) und Backstagepässe (Bl. 102, 105 d. A.).

Zwar kann zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellt werden, dass die Benutzung der Wortmarke D.J. BOBO in abgeänderter Form durch die Wort-Bildmarke IR 852 811 mit dem quergestellten DJ bzw. die Auslassung der Punkte nach dem „D“ und dem „J“ unschädlich ist.

Betreffend die Waren der Klasse 16, 18, 25 und 26, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, enthalten die eingereichten Unterlagen jedoch trotzdem keine ausreichenden Angaben, um die Tatsachen hinsichtlich Art, Form, Ort und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume glaubhaft zu machen.

aa) Dies gilt zunächst für die im DPMA-Verfahren vorgelegten Unterlagen. Laut der eidesstattlichen Versicherung vom 21. November 2014, die sich auf die Jahre 2008 bis 2013, und somit auf den ersten Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, bezieht, wurde die Widerspruchsmarke „für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen (...), insbesondere zur Kennzeichnung von Ton- und Bildtonträgern, Shows und Konzerttourneen, diverse Merchandisingartikel, Lizenzprodukte Sponsoringpartnerschaften etc.“ benutzt. Die damit erzielten Umsätze werden jeweils pro Jahr zusammengefasst für alle Waren und Dienstleistungen angegeben. Eine Glaubhaftmachung der Benutzung erfordert – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – jedoch detaillierte Angaben zu den Umsatzzahlen, die konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen sind (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn 96). Die eidesstattliche Versicherung vom 21. November 2014 genügt diesen Anforderungen nicht, da aus ihr nicht hervorgeht, welche Umsätze auf welche Waren und Dienstleistungen entfallen. Auch eine Zusammenschau der eidesstattlichen Versicherung und der übrigen Unterlagen, die insbesondere bezüglich Umfang und Zeit der Benutzung lückenhaft sind, erlaubt keine Rückschlüsse auf den Umfang einer funktionsgerechten Benutzung in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Allenfalls für die Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41, nämlich Musikdarbietungen, kann eine rechtserhaltende Benutzung zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellt werden.

bb) Was die im Beschwerdeverfahren vorgelegten weiteren Unterlagen anbelangt, ist zu differenzieren:

(1) Für die beanspruchten Waren der Klassen 16, 18, 25 und 26 lassen auch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen keinen Schluss auf eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung zu.

Auch wenn die Benutzung auf „Merchandisingartikeln“ – die es als eigene Warenkategorie nicht gibt – teilweise als funktionsgerechte Benutzung angesehen

wird (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2011, 175, 177 – Creme 21; BPatG, Beschluss vom 23.08.2011, 33 W (pat) 526/10 – SCORPION BUDO'S FINEST/SCORPIONS; Beschluss vom 30.08.2005, 27 W (pat) 11/04 – UNDERGROUND, UNDERGROUND/UNDERGROUND), sind die Nachweise für die Waren der Klasse 25 nicht ausreichend. Zum einen differenziert die Beschwerdeführerin bei den in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen nicht zwischen Bekleidung und anderen Waren; Umsatzzahlen für die Waren „Merchandisingartikel wie Backstagepässe, Feuerzeuge etc“ zusammenzufassen, entspricht, wie bereits dargelegt, nicht den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Glaubhaftmachung der Benutzung. Denn daraus ist nicht erkennbar, welche Umsätze auf welche der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren entfallen. Zum anderen sind weder Feuerzeuge, Statuetten, Taschenmesser, Tassen/Becher, USB-Sticks oder Stofftiere im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthalten. Die vorgelegten Abbildungen dieser „Merchandisingartikel“ sind daher vorliegend nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen, da für diese zwingend der Bezug zu den eingetragenen Waren/Dienstleistungen vorhanden sein muss (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 285). Soweit die vorgelegten – undatierten – weiteren Unterlagen Abbildungen von einem Schuh, einem Schal und sechs T-Shirts zeigen, belegen diese Benutzungshandlungen nicht den Umfang einer ernsthaften Benutzung. Zudem wurden weder Rechnungen noch Lieferscheine vorgelegt, aus denen entsprechende Hinweise entnommen werden könnten. Gleiches gilt für die Waren der Klassen 16, 18 und 26. Allenfalls die drei vorgelegten Backstagepässe und der eine – undatierte – Hinweis auf ein Buch könnten unter „Druckereierzeugnisse“ in Klasse 16 subsumiert werden.

(2) Eine andere Beurteilung ergibt sich in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41. In der eidesstattlichen Versicherung vom 7. April 2017 (betreffend die Jahre 2008 bis 2017 bzw. 2018) werden die Umsätze insgesamt drei Waren- und Dienstleistungsbereichen zugeordnet, unterteilt nach „*Musikveranstaltungen*“ (2008 – 2017), „*Bekleidungsstücke/Merchandisingartikel*“ (2008 – 2016) und „*Musik (CD, Download, Streaming)*“ (2016). Die Umsatzzahlen für Musikveranstaltungen reichen

in der Zusammenschau mit den weiteren Nachweisen über durchgeführte Konzerte und Tourneen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für die in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen aus. Was den Benutzungszeitraum anbelangt, hält der Senat es auch für ausreichend, dass Umsatzzahlen nur bis 2017 vorliegen. Denn für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO).

c) In dem Umfang, in dem die Unterlagen für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung wie dargestellt nicht ausreichen, somit im Bereich der Waren der Klassen 16, 18, 25 und 26, kommt es mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht mehr an.

d) Soweit dem Waren- und Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widersprechenden die Dienstleistungen der Klasse 41 „Divertissement, en particulier représentation de spectacles musicaux“ zugrunde gelegt werden können, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, liegt ebenfalls keine Verwechslungsgefahr vor, da zwischen diesen Dienstleistungen und den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren keine Ähnlichkeit besteht.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus

demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 – Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen grundlegende Abweichungen. Eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommt, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. vgl. GRUR 2012, 1145 Rn. 35 – Pelikan; GRUR 2004, 241 Rn. 26 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Es genügt also nicht, wenn der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware ausgeht. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a.a.O. – Canon II; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9 Rn. 114).

Nach diesen Maßgaben liegt keine Ähnlichkeit vor. Bei den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 „Divertissement, en particulier représentation de spectacles musicaux“ mögen im Rahmen der Leistungserbringung bzw. im Rahmen der Veranstaltung auch Bekleidungsstücke oder sonstige Waren, wie sie die angegriffene Marke beansprucht, getragen oder als Merchandising-Produkte vertrieben werden. Dies reicht jedoch nicht für die Annahme einer Ähnlichkeit aus (vgl. u.a. Richter/Stoppel,

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Auflage, S. 37 li. Spalte oben). Weder nimmt der Verkehr an, dass es sich um eine eigenständige Dienstleistung des Warenherstellers handelt, noch umgekehrt, dass der Dienstleister von musikalischen Unterhaltungsveranstaltungen die in Rede stehenden Waren herstellt. Selbst wenn dies im Einzelfall vorkommen mag, ist es für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nicht entscheidend, da das Verkehrsverständnis über die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von Einzelfällen nicht notwendigerweise beeinflusst wird (vgl. BPatG Beschluss vom 02.07.2014, 29 W (pat) 73/12 – ENERGIE erleben und verstehen PROJEKT 30/40/30 / ENERGIE).

Eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke liegt mangels relevanter Berührungspunkte somit nicht vor. Im Bereich unähnlicher Waren und Dienstleistungen ist (selbst bei Annahme erhöhter Kennzeichnungskraft) nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Vergleichsmarken füreinander halten. Insoweit kann die Beschwerde der Widersprechenden bereits deshalb keinen Erfolg haben.

e) Aber auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung für die im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren liegt keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor, da die angegriffene Marke, ausgehend von einer durchschnittlichen bis etwas erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand einhält.

aa) Die Vergleichswaren und -dienstleistungen sprechen die allgemeinen Verkehrskreise an, in erster Linie den durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit beim Erwerb der relevanten Waren der Klassen 14, 18, 25 und 26 sowie

bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klasse 41 durchschnittlich bzw. bei höherwertigen und teureren Produkten etwas erhöht ist.

bb) Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine von der Beschwerdegegnerin pauschal geltend gemachte Steigerung der Kennzeichnungskraft kann nicht angenommen werden. Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; Büscher in: Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 264). Die Kennzeichnungskraft ist dabei immer produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware und Dienstleistung unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 237 – Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 Zwilling/Zweibrüder). Was die beanspruchten Waren anbelangt, sind die Angaben unzureichend, insoweit kann auf die Ausführungen zur fehlenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung Bezug genommen werden (vgl. oben II B. 2.).

cc) Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren besteht zum Teil Identität, zum Teil Ähnlichkeit unterschiedlichen Grades.

dd) Auch im Identitätsbereich hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und

dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 – HEITEC)



(1) Die Vergleichsmarken *Eloise Lapidus* und **D.J.BOBO** unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit klanglich, begrifflich und schriftbildlich deutlich durch den in

der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteil „House by Eloise Lapidus“ und ihre grafische Ausgestaltung sowie durch die nur in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben „D.J.“.

(2) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn der gemeinsame Bestandteil „BOBO“ in der angegriffenen Marke eine die Gesamtmarke prägende Funktion aufweist, und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Rn. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2010, 1098, Rn. 56 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2007, 700, Rn. 42 –HABM/Shaker; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 38 – KNEIPP; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY). Hiervon ist jedoch nicht auszugehen.

In schriftbildlicher Hinsicht treten weder die über dem Wort „BOBO“ angeordnete Grafik noch die darunter stehenden Wortbestandteile in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt würden. Der Bestandteil „by Eloise Lapidus“ ist zwar im Vergleich zu „BOBO“ in einer kleineren und helleren Schrift gehalten, sticht aber durch die abweichende Schriftart wiederum umso mehr hervor. Schriftbildlich bestehen somit deutliche Unterschiede. Begrifflich besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). Dementsprechend wird die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht durch ihren Wortbestandteil „BOBO HOUSE by Eloise Lapidus“ geprägt. Auch in klanglicher Hinsicht besteht keine Veranlassung, die angegriffene Marke bei der Wahrnehmung oder Wiedergabe auf „BOBO“ zu verkürzen und die anderen Wortbestandteile zu vernachlässigen. Anders als bei der

von der Beschwerdeführerin in Bezug genommenen Senatsentscheidung „ENERGIE“ (Beschluss vom 02.07.2014, 29 W (pat) 73/12), handelt es sich bei „Eloise Lapidus“ erkennbar um einen Namen, der normal kennzeichnungskräftig ist und als Herstellerangabe wirkt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, kann auch nicht angenommen werden, dass eine Herstellerangabe nie als betriebskennzeichnender Hinweis auf das Unternehmen angesehen wird. Die von der Beschwerdeführerin dazu zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 774, 775 – FALKE RUN/LE RUN) stützt diese Auffassung nicht. Es ist vielmehr anerkannt, dass gerade nicht von einem Regelsatz ausgehen sei, „wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck abzusprechen sei“ (so schon BGH GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL). Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH a. a. O. – JUWEL; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warenssektor von Bedeutung (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Schon in der Entscheidung „FALKE RUN/LE RUN“ (BGH a. a. O.) hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass der Verkehr gerade auf dem Modesektor, auf dem insbesondere die Namen von Modeschöpfern und Designern angesichts eines gesteigerten Markenbewusstseins von besonderem Gewicht seien, in derartigen Namen das am ehesten individualisierende Kennzeichnungselement erblicke. Durch das vorangestellte „by“, welches insbesondere im Bekleidungssektor auf einen Hersteller hinweist (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2019, 522 Rn. 26 – SAM; BPatG, Beschluss vom 02.04.2008, 29 W (pat) 24/05 – Bobo/Bonbo; Beschluss vom 30.04.2002, 27 W (pat) 134/01 – Big CHIC), wird der Name sogar noch hervorgehoben. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Bestandteil „by Eloise Lapidus“ den übrigen Zeichenbestandteilen in einem kleineren Schriftbild gestalterisch zugeordnet ist (vgl. BGH GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL). Bei der

Beurteilung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.

Der Bestandteil „House“ tritt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht in den Hintergrund; dies auch nicht deshalb, weil es sich um eine beschreibende Angabe handeln würde. Denn „House“ ist in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keine beschreibende Angabe. Zwar kommt „House“ bzw. „Haus“ grundsätzlich als Bezeichnung einer Vertriebsstätte in Betracht, bezeichnet in diesen Fällen aber nicht die angebotene Ware, sondern das Handelsunternehmen, aus dem die Ware stammt (vgl. BGH, GRUR 1999, 988 Rn. 23 – HOUSE OF BLUES). „House“ in Alleinstellung ist somit noch keine unmittelbar beschreibende Angabe für die eingetragenen Waren. Dies wäre nur der Fall, wenn es mit einer die Waren beschreibenden Sachangabe verbunden wäre, was in Kombination mit „Bobo“ vorliegend nicht der Fall ist.

Anders als die Beschwerdeführer meint, wird die Widerspruchsmarke auch nicht durch das Wort „BOBO“ geprägt. Es liegt nicht „zwingend“ nahe, „D.J.BOBO“ als Kombination von Vor- und Nachnamen zu verstehen. Denn die Buchstaben D.J. sind den angesprochenen Verkehrskreisen insbesondere als Abkürzung für „Discjockey“ geläufig (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/DJ>; <https://dict.leo.org/german-english/d.j.>). Dieses Verständnis dürfte gerade im einschlägigen Dienstleistungsbereich der Unterhaltungsbranche überwiegen. Zudem ist „Bobo“ ein männlicher Vorname, der mehrere Bedeutungen hat. So steht Bobo für zwei verschiedene Völker in Faso und Mali, ist eine US-amerikanische Oberschicht, sowie der Name eines friesischen Herrschers des 8. Jahrhunderts. Ferner wird er vor allem häufiger für eine Comicfigur verwendet (<https://www.vorname.com/name,Bobo.html>).

Selbst wenn man „D.J.BOBO“ als Kombination von Vor- und Familiennamen betrachtet, verfängt der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 22.10.2009, 30 W (pat) 40/19

- D.BOSS/BOSSBOSS/BOSS AUDIO SYSTEMS/BOSS, D.BOSS/BOSS-/BOSS/BOSS AUDIO SYSTEMS/BOSS) nicht, da darin entscheidend darauf abgestellt wurde, dass es sich bei „BOSS“ um einen bekanntem Familiennamen (also Nachnamen) handelt, was vorliegend gerade nicht offensichtlich ist. Zudem besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH/ELFI RAUCH; BPatG a. a. O.
- D.BOSS/BOSSBOSS/BOSS AUDIO SYSTEMS/BOSS, D.BOSS/BOSS/BOSS-/BOSS AUDIO SYSTEMS/BOSS).

(3) Eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „BOBO“ in der angegriffenen Marke liegt ebenfalls nicht vor. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dagegen spricht hier bereits, dass die ältere Marke nicht identisch übernommen ist, sondern nur den – nicht prägenden Bestandteil – „BOBO“ enthält (BGH GRUR 2008, 903 Rn. 34 – SIERRA ANTIGUO). Egal, ob man in den Buchstaben „D.J.“ einen abgekürzten Vornamen oder die Bezeichnung für „Discjockey“ sieht, wird man die Zusammensetzung mit „BOBO“ als Gesamtbegriff wahrnehmen. Betrachtet man das Gesamtgefüge der jüngeren Marke, das auch durch das grafische Element

beeinflusst wird, so tritt „BOBO“ dort ebenfalls nicht als selbständig kennzeichnend hervor.

(4) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin schon deswegen aus, weil in den von ihr genannten Zeichen (bis auf eine Ausnahme) jeweils „D.J BOBO“ und nicht „BOBO“ als wiederkehrender Bestandteil vorkommt. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass „BOBO“ in Alleinstellung als Stammbestandteil angesehen wird, zumal „D.J.“ und „BOBO“ in der Wahrnehmung nicht getrennt werden. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung des BGH (BGH GRUR 2009, 672 Rn. 29 – OSTSEEPOST) stützt diese Auffassung. Ferner passt die angegriffene Marke nicht in die Zeichenbildung der DJ BOBO-Marken.

3. Die Beschwerdeführerin kann ihren Widerspruch auch nicht auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3, 119 Abs. 1 MarkenG – (auch) im Bereich unähnlicher Waren und Dienstleistungen – zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

aa) Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Die Bekanntheit darf sich nicht auf das Zeichen als solches beschränken, sondern es ist die Bekanntheit der Marke, also als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen notwendig (BGH GRUR 2004, 235, 23 – Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die

Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel).

Hier fehlt es bereits an ausreichendem Vortrag, um die Bekanntheit der Marke zu stützen. Es fehlen Abgaben, wie z. B. zum Marktanteil, zu Werbeaufwendungen oder Presseberichten, Auskünfte über Besucherzahlen oder Aufrufe bei YouTube etc., aus denen sich die Bekanntheit als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen ergibt. Die Bekanntheit des Sängers „D.J. BOBO“ führt für sich genommen noch nicht zur Bekanntheit dieses Namens als Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren. Auch wenn man dies für die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungsdienstleistungen anders beurteilen mag, so fehlt es an der für den Bekanntheitsschutz notwendigen Voraussetzung der gedanklichen Verknüpfung.

Der Bekanntheitsschutz kann zwar schon bei einem geringeren Grad der Zeichenähnlichkeit eingreifen, als er für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderlich wäre (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 359), so dass eine Zeichenähnlichkeit ausreicht, die zu einer gedanklichen Verknüpfung der Vergleichszeichen führt. Eine solche gedankliche Verknüpfung ist aber aus den gleichen Gründen abzulehnen, die auch gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen (siehe oben). Die angesprochenen Verkehrskreise werden in dem Wort „BOBO“ nicht den die jüngere Marke prägenden Bestandteil sehen. Die Gestaltung des Gesamtzeichens mit dem Hinweis auf den Herstellernamen „Eloise Lapidus“ legt eine gedankliche Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke nicht nahe.

Schließlich gibt es keine Anhaltspunkte, woraus sich ergibt, dass die angegriffene Marke die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke oder deren positives Image bzw. ihren guten Ruf ausnutzt. Die Beschwerdeführerin hat auch hierzu nicht ausreichend vorgetragen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

C. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Kennzeichen die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien angewendet.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt

Fi