

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. Mai 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 18 356**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

In das Markenregister eingetragen ist die am 29. April 1995 angemeldete Marke 395 18 356

Kuschel-Kölsch

als Kennzeichnung für die Waren

"Programmträger für Ton- und/oder Bildwiedergaben; auf Programmträgern aufgezeichnete Ton- und/oder Bildwiedergaben, insbesondere bespielte Video-, Audio- und audiovisuelle Bänder, Disketten, Cassetten und Disks; Schallplatten, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild;

Musik- und/oder Videoproduktion; Künstlervermittlung; Musikdarbietung; Durchführung von Musikveranstaltungen".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1990 unter anderem für die Waren

"Tonträger"

farbig eingetragenen Wort-Bild-Marke 1 157 544

**siehe Abb. 1 am Ende**

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme für "bespielte Tonträger" bestritten; die Widersprechende hat eine darüber hinausgehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht. Sie hat jedoch auf eine Verwendung der Marke für eine Reihe von Merchandisingprodukten wie Düfte, Zeitschriften, Noten, Kalender usw hingewiesen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei den - zum Teil - identischen Waren seien zwar grundsätzlich erhöhte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, dieser Abstand sei aber auch dann eingehalten, wenn man von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehe. Bei einer Gegenüberstellung

des Gesamteindrucks der beiden Marken könne eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn diese von dem Bestandteil "Kuschel" derart geprägt würden, daß die übrigen Bestandteile in den Hintergrund träten. Schon bei einer bloßen Gleichwertigkeit der Markenbestandteile entfalle die kollisionsbegründende Wirkung nur eines einzigen Bestandteils. Der Markenteil "Kuschel" habe einen beschreibenden Inhalt, denn er weise auf eine besondere Wärme und Weichheit hin, womit der Verkehr bei beiden Zeichen von sanfter Rockmusik bzw von Musik aus Köln, die für eine behagliche gemütliche Stimmung Sorge, ausgehen werde. Damit entfalle eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, denn in ihrer Gesamtheit würden sich die Marken deutlich voneinander unterscheiden. Eine andere Art von Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens sei ebenfalls zu verneinen. Wegen seines beschreibenden Inhalts könne der Bestandteil "Kuschel" in der älteren Marke keinen Hinweischarakter auf die Widersprechende entwickeln, und auch bei Unterstellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne eine solche nur der Gesamtmarke, nicht aber einem einzelnen Bestandteil zugute kommen.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und erneut eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend gemacht. Bis 1997 seien unter dieser Marke mehr als 20 Millionen Tonträger vertrieben worden, zudem existiere eine umfangreiche Serie von Kuschelrock-Merchandisingprodukten. Nach einer Konsumentenbefragung im Jahr 1999, bei der 10 000 Personen im Hinblick auf Tonträger befragt worden seien, welche der folgenden Interpreten/Gruppen/Projekte/Musikkopplungen ihnen in dem Sinn bekannt seien, daß sie bereits Lieder/Songs von diesen gehört haben, sei von 61 % bis 69 % der Befragten gestützt "Kuschelrock" geantwortet worden. Schon zum Anmeldezeitpunkt sei die Marke kennzeichnungskräftig gewesen, durch umfängliche jahrelange Benutzung sei der Schutzzumfang erheblich erweitert worden. Die Marken könnten unmittelbar verwechselt werden, denn sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angegriffene Marke würden durch den Bestandteil "Kuschel" geprägt. Die anderen Bestandteile

"Rock" bzw "Kölsch" seien unmittelbar beschreibender Natur. Jedenfalls aber würden die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, wobei es letztlich nicht darauf ankomme, ob dies wegen Bejahung einer Markenserie oder einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn begründet werde. Die Widersprechende habe mit ihrer Marke eine überragende Marktbedeutung und dieses Konzept werde auf "Kuschel Klassik" ausgedehnt. Die jüngere Marke benutze dieselbe Art der Produktkennzeichnung, so daß die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, die Widersprechende vertreibe nunmehr unter "Kuschel-Kölsch" Tonträger mit Kölner Dialekt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und (sinngemäß)  
die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

In der mündlichen Verhandlung regte die Widersprechende hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, denn die Angaben zum Warenumsatz seien zu pauschal, als daß sie eine Aussage zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke treffen könnten. Bezüglich der unmittelbaren Verwechslungsgefahr seien die Ausführungen der Markenstelle zutreffend. Was eine gedankliche Verwechslungsgefahr betreffe, so seien hier besondere Umstände, die für den Verkehr die Annahme einer wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehung beider Markeninhaber nahelegen könnten, nicht erkennbar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bedeutet eine Gewichtung der in Wechselwirkung zueinander stehenden maßgeblichen Faktoren, insbesondere die Markenähnlichkeit, die Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (stRspr des EuGH und BGH, zuletzt BGH MarkenR 2000, 130 - comtes/ComTel). Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bedingt die hier vorliegende Warenidentität einen besonders deutlichen Abstand der Marken, wobei ein durch eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke erweiterter Schutzzumfang die Anforderungen an den Markenabstand noch erhöhen kann. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine farbige Wort-Bild-Marke, die durch den Wortbestandteil geprägt wird, denn die bildliche Gestaltung ist eher auf eine graphische Ausschmückung beschränkt. Die Bezeichnung "Kuschel Rock" für Tonträger mag zum Eintragungszeitpunkt im Jahr 1990 - als Sprachzwitter - noch hinreichend phantasievoll gewesen sein, nunmehr aber ist die Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung eher unterdurchschnittlich. Den Begriff "Kuschel" gibt es mittlerweile in derart vielen Wortzusammensetzungen, daß von einem Modewort gesprochen werden kann. Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Belege aus der Süddeutschen Zeitung, Jahrgang 1999, zeigen Begriffe wie Kuschelwaschlappen, Kuschelwiese, Kuschelhaltung, Kuscheltyp, Kuschellächeln, Kuschel-Elche, Kuschelkunst, Kuschelschal, Kuscheltour, Kuschelstunde, Kuschelkissen, Kuschelpullover usw.

Bezogen auf Musik und ohne jedweden Hinweis auf die Widersprechende finden sich Begriffe wie Kuschelklassik, Kuschelsender (Sat 1), Kuschelmischung (Lieder und Songs eines Konzerts), Kuschel-Elektro (Bericht über Technomusik), Kuschel-King (Bezeichnung von Elvis Presley). Aber auch der Begriff Kuschelrock war mehrfach anzutreffen, wobei ganz überwiegend ein Hinweis auf die Widersprechende nicht zu erkennen war. So wird zB in der Ausgabe vom 4. Februar 1999 unter der Rubrik "Verblaßte Mythen" von Männern des Mittelstandes berichtet, die Boss-Anzüge tragen, Populärklassik und dazwischen Kuschelrock hören. In anderen Beiträgen (Ausgaben vom 18. März 1999 und 9. September 1999) wird die Musik von Neil Diamond und Brian Adams als Kuschel-Rock, bzw die schnulzigsten Balladen aller Kuschelrock-Platten bezeichnet. Ein Artikel vom 15. November 1999 befaßt sich mit dem Auftritt einer irischen Band und erwähnt dabei Begriffe wie Folkrock, Kuschelrock und Nuschelrock. Dieser Artikel zeigt aber darüber hinaus, daß auch der Markenbestandteil "Rock" (dem Kurzwort für die Rockmusik) ebenfalls in den unterschiedlichsten Wortkombinationen - und zwar auch in Verbindung mit deutschen Wörtern - verwendet wird. Ein Lexikon für Rockmusik (Halbscheffel/Kneif, Sachlexikon Rockmusik) führt ua folgende Bezeichnungen für bestimmte Rockmusikrichtungen auf: Afro-Rock, Baroque-Rock, Klassik-Rock, Jazz-Rock, Gothic Rock, Gruft-Rock, Mystic Rock, German Rock, Brass-Rock, Blues-Rock, Punk-Rock, Hardrock usw. Kuschel-Rock fügt sich ohne weiteres in diese "Rockreihe" als die Bezeichnung für einen weichen, kuscheligen Rock ein. In diesem sehr ausführlichen Sachlexikon ist die Bezeichnung "Softrock" als Gegensatz zum Hardrock nicht aufgeführt, so daß diese Ansicht der Widersprechenden nicht ohne weiteres belegbar erscheint. Dieser schwache Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ist auch weder durch unstreitige langjährige intensive Benutzung gestärkt, noch ist dies liquide. Bloße Umsatzzahlen bezogen auf einen Zeitraum von zehn Jahren, sowie die Auswertung einer Konsumentenbefragung, der nicht zu entnehmen ist, ob mit der gestützten Antwort die Widerspruchsmarke gemeint war, oder ob sich diese vielmehr auf eine Musikrichtung bezog (denn die Fragestellung nach einer bekannten "Musikkopplung" würde

dies durchaus zulassen), rechtfertigen nicht den Schluß auf eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke, zumal eine solche von der Markeninhaberin in Abrede gestellt worden ist. Zudem fehlt es an jeglichem Sachvortrag, daß eine gesteigerte Bekanntheit bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 1995 vorgelegen hat. Der Entscheidung kann somit zugunsten der Widersprechenden allenfalls ein durchschnittlicher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt werden.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken liegt nicht vor. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, kann der Gesamteindruck einer Marke von einem einzelnen Bestandteil derart bestimmt werden, daß dieser das gesamte Zeichen prägt, so daß bei Übereinstimmung mit der anderen Marke oder einem entsprechenden Markenteil eine Verwechslungsgefahr der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (stRspr, zuletzt BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Die Bejahung der Prägung durch einen Einzelbestandteil bedeutet aber eine Abweichung von der Norm, also einen Ausnahmefall - der Bundesgerichtshof hat in der oben genannten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, daß eine bloße Mitprägung nicht ausreicht -, so daß beim Fehlen ausreichender Anhaltspunkte, die für die Alleinprägung sprechen, von dem Grundsatz auszugehen ist, daß der Gesamteindruck durch alle Markenbestandteile bestimmt wird. Auch die Widersprechende selbst hat insoweit im Eintragungs-Verfahren ihrer Marke auf die Beanstandung des Prüfers hin betont, sie wolle nicht bestreiten, daß Kuschel der deutschen Sprache entstamme und ein umgangssprachlicher Ausdruck für "sich anschmiegen" ist. Sie hat ausdrücklich hervorgehoben, daß sich die Schutzfähigkeit auf den Gesamtausdruck Kuschel Rock beziehe und daraus herleite, daß beide Wörter verschiedenen Sprachen angehörten (Schriftsatz vom 11. Mai 1989 in der Widerspruchsakte). Isolierte Rechte aus dem Markenteil "Kuschel" können ihr auch jetzt nicht zugestanden werden, auch wenn es dabei auf den seinerzeitigen Vortrag nicht ankommt. Zurecht weist nämlich die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß Kuschel isoliert kein

Wort der deutschen Sprache ist, sondern nur in Wortverbindungen gebraucht wird. Dann kann es aber schwerlich als eine Marke allein prägend wirken. Bei einer sich auf Sprachkombination stützenden Schutzfähigkeit kann auch kein einzelnes Wort weggelassen werden, weil dadurch ja gerade die Besonderheit der Marke verloren ginge. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr setzte überdies voraus, daß der Bestandteil "Kuschel" in beiden Marken prägend wirken würde. Wie die Markenstelle richtig ausgeführt hat - ist aber der Bestandteil "Kölsch" in der jüngeren Marke auch nicht vernachlässigbar, ohne den Aussagewert der Marke zu verändern. Insgesamt wird bei keiner der beiden Marken ein Bestandteil derart in den Hintergrund treten, daß er zum Gesamteindruck des Zeichens nichts mehr beitragen kann, so daß beide Zeichen in ihrer Gesamtheit sich gegenüberstehen und unmittelbar nicht verwechselt werden können.

Aber auch eine gedankliche Verwechslungsgefahr ist nicht ersichtlich. Diese Art der Verwechslungsgefahr begründet keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausgehenden Markenverletzungstatbestand (vgl dazu EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Nicht jede Möglichkeit, eine gedankliche Verbindung zwischen zwei Marken herzustellen, führt zu einer Verwechslungsgefahr (vgl etwa BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont), es genügt also nicht, wie die Widersprechende meint, daß zwei Zeichen "wie auch immer miteinander in Verbindung" gebracht werden können. Die von ihr angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts (OKLAHOMA SOUND/Mississippi Sound, WESTBORO/MARLBORO usw, sämtliche veröffentlicht auf PAVIS PROMA-CD-ROM) weichen insbesondere deshalb von der vorliegenden Entscheidung ab, weil es sich dort jeweils um aussagekräftige Marken gehandelt hat, bei denen ein Bezug zur Ware gerade nicht erkennbar war (zB "Mississippi Sound" für alkoholische Getränke oder "MARLBORO" für Zigaretten). Für eine assoziative Verwechslungsgefahr wegen des Gedankens an eine Markenserie wäre ein aussagekräftiger Stammbestandteil notwendig, was hier aber an dem kennzeichnungsschwachen Markenteil "Kuschel" als Hinweis auf sanft und weich ausscheidet. Bei der älteren Marke tritt

auch sonst nichts besonders charakteristisch hervor - zB als Hinweis auf den Firmennamen odgl -, was die Gedanken an die jüngere Marke aufkommen lassen könnte. Das könnte zB ein markenübergreifender Sinnzusammenhang sein, der jedoch, besonders dann wenn er wie hier zum erstenmal auftritt, besonders einprägsam und markant sein müßte. Da es sich bei dieser Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne um einen Ausnahmetatbestand handelt, bedarf es besonderer Umstände, um ihr Vorliegen zu bejahen. Hier jedoch fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten, die dem Verkehr die Annahme einer wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehung beider Markeninhaber nahelegen würden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 196 f; BGH MarkenR 1999, 199 - MONOFLAM/POLYFLAM).

Die Beschwerde ist deshalb ohne Erfolg.

Gründe für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde sind nicht ersichtlich, denn die Grundsätze zur Prägung eines Gesamtzeichens durch Einzelbestandteile und zur gedanklichen Verwechslungsgefahr sind höchstrichterlich bereits umfassend entschieden; von diesen Grundsätzen wird nicht abgewichen.

Für die Kostenentscheidung gilt § 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Fa

Abb. 1

