



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 60/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 46 230**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Kruppa in der Sitzung vom 8. August 2007

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
2. Dem Markeninhaber werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 11. September 2003 angemeldete und am 19. Januar 2004 für die Dienstleistungen

„Werbung, Überlassung von Zeitarbeitskräften; kulturelle Aktivität und Unterhaltung; Vermietung von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Vermietung von Event- und Konzerthallen und -räumen für Konzerte, Shows, Diskotheken und für Kinovorführungen; Betrieb von Diskotheken; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen und Tonträgern; Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Vermietung von gastronomischen Einrichtungen, nämlich Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Tischgeschirr, Gläsern“

eingetragene Wortmarke 303 46 230

King Kong Klub

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 24. Juli 2003 angemeldeten und am 6. November 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„Tonträger; Betrieb einer Diskothek, Durchführung von Live-Veranstaltungen“

eingetragenen Wortmarke 303 37 607

KINGKONGKLUB.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke und wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in einem ersten Beschluss vom 9. August 2005 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen

„kulturelle Aktivität und Unterhaltung; Vermietung von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Vermietung von Event- und Konzerthallen und -räumen für Konzerte, Shows, Diskotheken; Betrieb von Diskotheken; Veröffentlichung und Herausgabe von Tonträgern; Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Vermietung von gastronomischen Einrichtungen, nämlich Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Tischgeschirr, Gläsern“

angeordnet. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke und einer klanglichen Markenidentität eine Verwechslungsgefahr, soweit die Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch oder ähnlich seien. Dies sei bei den vorstehend genannten Dienstleistungen der Fall. Die Einwendungen des Markeninhabers außerhalb des formellen Markenrechts (z. B. Vorbenutzung der jüngeren Marke) seien im Widerspruchsverfahren nicht relevant.

Die Erinnerung des Markeninhabers ist durch Beschluss derselben Markenstelle vom 25. April 2006 aus den Gründen des Erstbeschlusses zurückgewiesen worden. Die Einwendungen des Markeninhabers zum Vorbenutzungsrecht, zum Werktitelschutz und zur Bösgläubigkeit des Widersprechenden seien im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Unter Bezugnahme auf sein Vorbringen im Amtsverfahren beanstandet der Markeninhaber, dass die Markenstelle seine Einwendungen zum Vorbenutzungsrecht, zu einem prioritätsälteren Werktitelschutz und zur Bösgläubigkeit des Widersprechenden nicht berücksichtigt habe. Das Patentamt sei insoweit der ihm obliegenden Amtsermittlungspflicht nicht nachgekommen. Im Rahmen der Verwechslungsprüfung sei die Benutzungslage der Widerspruchsmarke nur zu berücksichtigen, soweit sie unstreitig durch präsente Glaubhaftmachungsmittel zweifelsfrei belegt worden sei, was nach den vorliegenden Unterlagen nicht geschehen sei.

Der Widersprechende hat schriftsätzlich beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Einwendungen des Markeninhabers, auf die dieser seine Beschwerde stützt, könnten und dürften im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht berücksichtigt werden. Dies sei dem Markeninhaber bereits zweifach durch Beschluss erläutert worden. Der Markeninhaber habe daher gewusst, dass das Verfahren keine Aussicht auf Erfolg haben könne. Gleichwohl das Beschwerdeverfahren einzuleiten, widerspreche der prozessualen Sorgfaltspflicht.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken - in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle - hinsichtlich derjenigen Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke gelöscht wurde, der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) unterliegen.

1. Nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die jüngere Marke hinsichtlich der Dienstleistungen

„Werbung, Überlassung von Zeitarbeitskräften; Vermietung von Event- und Konzerthallen und -räumen für Kinovorführungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen“.

Insoweit ist der Widerspruch im Beschluss der Markenstelle vom 9. August 2005 zurückgewiesen worden, ohne dass der Widersprechende seinerseits Erinnerung eingelegt hätte. Für die genannten Dienstleistungen steht die Marke 303 46 230 somit außer Streit.

2. Den Vortrag des Markeninhabers in der Beschwerdebeurteilung vom 20. Juni 2006, wonach im Rahmen der Verwechslungsprüfung die nicht belegte Benutzungslage der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sei, hat der Senat als Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG ausgelegt. Die Nichtbenutzungseinrede ist jedoch unzulässig, da die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 6. November 2003 eingetragenen Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht abgelaufen war (und auch noch nicht abgelaufen ist).

3. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd/Loints; 2004, 899 - Marca/Adidas; BGH GRUR 2005, 513 - Ella May/MEY).

a) Die Dienstleistung der jüngeren Marke „Betrieb von Diskotheken“ ist mit der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Betrieb einer Diskothek“ identisch. Die übrigen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke „kulturelle Aktivität und Unterhaltung; Vermietung von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, Vermietung von Event- und Konzerthallen und -räumen für Konzerte, Shows, Diskotheken; Veröffentlichung und Herausgabe von Tonträgern; Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Vermietung von gastronomischen Einrichtungen, nämlich Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Tischgeschirr, Gläsern“ sind mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren/Dienstleistungen „Tonträger; Betrieb einer Diskothek, Durchführung von Live-Veranstaltungen“ (zum Teil entfernt) ähnlich. Zur Begründung kann insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen insbesondere im Erstprüferbeschluss verwiesen werden.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als durchschnittlich einzustufen.

c) Klanglich und begrifflich sind die Marken identisch, so dass die Markenstelle zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht hat.

Zutreffend hat die Markenstelle in beiden Beschlüssen die Einwendungen des Markeninhabers, der sich im Wesentlichen auf ein Vorbenutzungsrecht, einen prioritätsälteren Werktitelschutz und eine Bösgläubigkeit des Widersprechenden berufen hat, als im Widerspruchsverfahren unbeachtliches Vorbringen gewertet (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 42 Rdn. 44). Die Beschwerde des Markeninhabers ist daher zurückzuweisen.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der dem Widersprechenden erwachsenen Kosten zur zweckentsprechenden Wahrung seiner Ansprüche und Rechte sind aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dem Markeninhaber aufzulegen. Es liegen Gründe vor, die es erfordern, vom Regelfall, wonach in einem Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, abzuweichen. Dies ist u. a. für den Fall anerkannt, dass ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslos oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71 Rdn. 11).

Nach sorgfältiger Prüfung musste der anwaltlich vertretene Markeninhaber hier zu dem Ergebnis kommen, dass eine Beschwerde aussichtslos war, da im Amtsverfahren die angegriffene Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu Recht teilweise gelöscht worden ist. Bei teilweiser Dienstleistungsidentität bzw. Waren- /Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Markenidentität liegt die Gefahr von Verwechslungen ohne weiteres vor. Dies hat die Markenstelle im Amtsverfahren zutref-

fend ausgeführt. Ohne neue Aspekte war eine Beschwerde gegen diese Entscheidung von vornherein ohne jede Aussicht auf Erfolg.

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das unbeachtliche Vorbringen des Markeninhabers bezüglich eines angeblichen Vorbenutzungsrechts, eines eigenen älteren Werktitelrechts und eines rechtsmißbräuchlichen Verhaltens des Widersprechenden. Dass dieser Vortrag im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen ist, hat die Markenstelle dem anwaltlich vertretenen Markeninhaber zweimal zutreffend unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung und Literatur erläutert.

Die Kostenentscheidung des Senats bezieht sich nur auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens und nicht auch auf die Kosten des Amtsverfahrens. Die Kostenentscheidung des Amtes, das von einer Kostenauflegung abgesehen hat, ist von dem Widersprechenden nicht angegriffen worden. Seinen mit Schriftsatz vom 7. Juni 2007 gestellten Antrag, dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat der Senat aufgrund der Ausführungen in der Antragsbegründung dahingehend ausgelegt, dass sich dieser Antrag nur auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens und nicht auf die Kosten des Amtsverfahrens bezieht. Seinen Kostenantrag hat der Widersprechende nämlich damit begründet, der Markeninhaber habe durch die Einleitung des Beschwerdeverfahrens gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen, nachdem ihm das Amt in zwei Beschlüssen erläutert habe, dass seine Einwendungen im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen seien.

Prof. Dr. Hacker

Richter Viereck ist wegen  
Urlaubs verhindert zu un-  
terschreiben.

Kruppa

Prof. Dr. Hacker

Hu