



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 33/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 21 152

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2004 sowie vom 20. Juli 2007 werden insoweit aufgehoben, als die Widersprüche
aus der Marke 300 07 412 (F1) hinsichtlich „Veranstaltung von Reisen, sportliche und kulturelle Veranstaltungen“,
aus der Gemeinschaftsmarke 558 700 (F1 Pole Position) hinsichtlich „kulturelle Veranstaltungen“,
aus der Gemeinschaftsmarke 631 531 hinsichtlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Veranstaltung von Reisen, sportliche Veranstaltungen“,
aus der IR-Marke 641 610 hinsichtlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“,
aus der IR-Marke 732 134 hinsichtlich „Uhren und Zeitmessinstrumente, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Veranstaltung von Reisen, sportliche und kulturelle Veranstaltungen“
zurückgewiesen wurden.
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
- III. Die Marke 301 21 152 ist zu löschen.

Gründe

I

Die Wort-/Bildmarke 301 21 152.3



ist am 20. Februar 2002 für die Waren und Dienstleistungen

Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen; Veranstaltungen von Reisen; sportliche und
kulturelle Aktivitäten

in das Register eingetragen und am 22. März 2002 veröffentlicht worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der folgenden Widerspruchsmarken am 24. Juni 2002 Widersprüche eingelegt:

- 1) aus der am 2. Februar 2000 angemeldeten und seit 10. Mai 2000 für

Energizer-Getränke, kohlensäurehaltige Wasser ohne Alkohol und mit Alkohol, Mineralwasser, Fruchtgetränke, Biere; Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen

geschützten Wortmarke 300 07 412

F1

- 2) aus der am 12. Februar 1998 angemeldeten und seit 5. März 1998 für

Veranstaltung von Reisen zu Sportveranstaltungen; Erstellung und Verbreitung von Sportinformationen in Form von Druckereierzeugnissen; Erstellung und Bereitstellung von Sportinformationen im Internet und anderen elektronischen Kommunikationsmedien; Verbreitung von Sportinformationen über das Internet und andere elektronische Kommunikationsmedien; Vermittlung von Verträgen über Handelsgeschäfte mit Fan- und Merchandiseartikeln aus dem Sportbereich für Dritte; Recherche über die Beschaffungsmöglichkeit von Fan- und Merchandiseartikeln aus dem Sportbereich für Dritte

geschützten Wortmarke 398 07 382

F1-Shop

3) aus der am 18. Juli 1997 angemeldeten und seit 7. Mai 2002 für Waren der Klasse 16 sowie für

- 9: Photographische, Film-, optische und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer.
- 28: Videospiele, Spiele für Mikrocomputer, Spiele, Spielzeug.
- 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Herausgabe von Büchern, Zeitschriften; Produktion von Shows, von Filmen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke

geschützten Gemeinschaftsmarke 558 700 (Wortmarke)

F1 POLE POSITION

4) aus der am 16. Juli 1997 angemeldeten und seit 5. Februar 2003 neben Waren der Klassen 16 und 28 für

- 9: Film-, optische und Unterrichtsapparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; Videospiele, Spiele für Mikrocomputer.
- 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

- 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Produktion von Shows, von Filmen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben

geschützten Marke 594 143

F1 RACING SIMULATION

5) aus der am 24. September 1997 angemeldeten und seit 23. März 2006 neben Waren der Klasse 16, 18 für

- 25: Bekleidungsstücke; Sport- und Freizeitbekleidung; Hüte und andere Kopfbedeckungen; Stiefel; Schuhe; Schweißbänder und Armbänder; Sportschuhe und alle anderen in Klasse 25 enthaltenen Waren.
- 28: Spiele, Spielsachen und Spielzeug; Sportausrüstungen und Sportartikel; elektronische Spiele und alle anderen in Klasse 28 enthaltenen Waren.
- 42: Hotel- und Restaurantbetrieb, Catering; Druckarbeiten und Vervielfältigung; musikalische Unterhaltung und photographische Dienstleistungen; medizinische Betreuung und Leistungen; Agenturdienste zur Buchung von Unterkünften; Vermietung von Zimmern; Information mit Hilfe elektronischer Kommunikation (einschließlich Web-Seiten) in Bezug auf den Betrieb von Hotels, Restaurants und Catering; Ermöglichung des Zugangs zu Datenbanken in Bezug auf den Betrieb von Hotels, Restaurants, Catering und Dienstleistungen eines Reisebüros; Bereitstellung des Zugriffs auf eine interaktive Computerdatenbank im Sportbereich;

Bereitstellung des Zugangs zu Computermailboxen und Echtzeit-Gesprächsforen im Sportbereich

geschützten Marke 616 268

F1 CAFE

6) aus der am 23. September 1997 angemeldeten und seit 7. Februar 2000 neben Waren in Klasse 16 und 18 für

- 25: Bekleidungsstücke; Sport- und Freizeitbekleidung; Hüte und andere Kopfbedeckungen; Stiefel; Schuhe; Schweißbänder und Armbänder; Sportschuhe und alle anderen in Klasse 25 enthaltenen Waren.
- 28: Spiele, Spielsachen und Spielzeug; Sportausrüstungen und Sportartikel; elektronische Spiele und alle anderen in Klasse 28 enthaltenen Waren.
- 35: Interaktiver Abonnementservice.
- 42: Hotel- und Restaurantbetrieb, Catering; Druckarbeiten und Vervielfältigung; musikalische Unterhaltung und photographische Dienstleistungen; medizinische Betreuung und Leistungen; Agenturdienste zur Buchung von Unterkünften; Vermietung von Zimmern und Online-Zugang zu Computerdatenbanken und Webseiten im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf eine interaktive Computerdatenbank im Sportbereich; Bereitstellung des Zugangs zu Computermailboxen und Echtzeit-Gesprächsforen im Sportbereich; Bereitstellung des Zugangs zu Computerdatenbanken und/oder interaktiver Kommunikationstechnologie in den Bereichen Sportausrüstung, Bekleidungsstücke, Spiele und

Spielsachen, Erinnerungsstücke, gedruckte Waren und Bücher, Computersoftware und allgemeine Waren

geschützten Marke 616 318

F1 PIT STOP CAFE

7) aus der seit 19. Mai 2003 neben Waren der Klassen 4, 16, 18 und 38 für

- 9: Apparate für Ton- und Videoaufzeichnungen; unbespielte Bänder und Platten; Fernseher; photographische Apparate; Computergeräte; Anzeigetafel- und Zeitsteuerungsapparate; Ferngläser; bespielte Bänder und Platten; elektronische Spiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Computerspiele; Videospiegelapparate; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen als Schutz vor Unfällen; Feuerlöschgeräte; Teile und Bestandteile für die vorstehend genannten Waren und alle anderen Waren, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind.
- 25: Bekleidungsartikel; Sport- u. Freizeitbekleidung; Hüte u. andere Kopfbedeckungen; Stiefel; Schuhe; Schweißbänder u. Armbänder; Sportschuhe u. alle anderen in Kl. 25 enthaltenen Waren
- 28: Spielzeug, Spiele, Spielsachen; Sportausrüstungen, -artikel; elektr. Spiele u. alle anderen in Kl. 28 enthaltenen Waren.
- 41: Planung, Organisation und Veranstaltung von Sportveranstaltungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Motorrennsport u. Motorsportveranstaltungen), Turniere und Wettkämpfe; Produktion von Sportveranstaltungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Motorrennsport und Motorsportver-

anstaltungen), Turnieren und Wettkämpfen für Radio, Film und Fernsehen; Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfe; Bereitstellung von Sportinformationen über miteinander verbundene Computerkommunikationsmedien; Bereitstellung von Computerspielen und -wettbewerben, zu denen Netzbenutzer und/oder -teilnehmer netzweiten Zugang haben; Bereitstellung von Glücksspieleinrichtungen; Glücksspiele; Organisation von Sportwettkämpfen und alle anderen in Kl. 41 enthaltenen Leistungen

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 631 531



8) aus der seit 22. September 1997 neben Waren der Klassen 16 und 28 für

09: Appareils cinématographiques, optiques, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour micro-ordinateurs

25: Vêtements, chaussures, chapellerie

41: Education; formation; divertissement; activités culturelles; production de spectacles, de films; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement

geschützten Marke IR 685 206

F1 RACING SIMULATION

9) aus der seit 7. August 1995 neben Waren der Klasse 18 für

25: Vêtements, vêtements de sport et de loisirs; bottes; chaussures et chaussures de sport; bandeaux pour la tête et les poignets (accessoires d'habillement)

28: Jeux et jouets; engins et articles de sport non compris dans d'autres classes; bandeaux pour la tête et les poignets (accessoires de sport)

international geschützten Marke IR 641 610



10) aus der seit 20. Dezember 1999 neben Waren der Klasse 3, 4, 12, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 35 und 38 für

09: Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques, gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits destinés à la sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et poteaux indicateurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques; dispositif électronique antiviol, systèmes d'alarme et de sécurité; organiseurs électroniques; dispositif de fermeture à distance; télécommandes électroniques; dispositifs de

sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs; matériel et instruments électriques, électroniques, scientifiques, optiques, cinématographiques, photographiques, de radio réception, radio transmission, d'intercommunication, téléphoniques, de reproduction et d'enregistrement du son; matériel pour liaison satellite; matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques, logiciels mémorisés; matériel informatique; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; cassettes vidéo, disques phonographiques, enregistrements audio, disques compacts; appareils de jeux vidéo; appareils photo; récepteurs; appareils de jeu électroniques actionnés avec des pièces de monnaie ou un compteur; matériel et instruments pédagogiques; extincteurs; compas (non destinés au dessin); matériel et cassettes d'enregistrement audio et vidéo; équipement pour disques compacts; équipements numériques et numériseurs; bandes magnétiques et supports de données électroniques contenant des publications imprimées telles que livres; équipements de télévision; films impressionnés; lampes électriques; aimants; compte-pas; appareils de comptage; compteurs de vitesse; compteurs kilométriques; calculatrices; matériel d'enregistrement; tableaux indicateurs de résultats et appareils de chronométrage; jumelles; bandes et disques vierges; bandes et disques pré-enregistrés, jeux électroniques adaptés à la télévision; jeux électroniques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.

- 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits constitués ou couverts de métaux précieux non compris dans d'autres classes; bijoux; breloques; joaillerie, faux bijoux; pierres précieuses; articles d'horlogerie et chronomètres; horloges et

montres; porte-clés et pinces à billets de banque en métaux précieux; cadres en métaux précieux; épingles en métaux précieux, broches, pinces à cravates et boutons de manchettes.

- 25: Articles vestimentaires; tee-shirts; vêtements de bain; vêtements de pluie; vêtements de sport; tenues décontractées; vêtements de nuit; combinaisons de ski; sous-vêtements; sur-vêtements; trench-coats; blouses; manteaux et capes; costumes; peignoirs de bain; polos; chapeaux et coiffes; visières de casquettes; pare-soleil; casquettes de baseball; cravates; châles; gants; ceintures; bretelles; bottes; chaussures de ski; couvre-chaussures; chaussures; sandales; chaussettes; serre-tête et bandeaux-bracelets; chaussures de sport; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.
- 28: Jeux; jouets et articles de jeu; matériel et articles de sport; jouets électroniques, jeux électroniques; ballons et chapeaux de fête; jeux de société; jouets à corps mou ou non, jouets en peluche, poupées, statuettes; jeux de patience et puzzles; modèles réduits de voitures et jeux électroniques et jeux vidéo à main; adaptateurs et leurs câblages; tous ces produits conçus pour être utilisés sur Internet ou étant relatifs à ce dernier.
- 41: Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives, tournois, compétitions; production de manifestations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma et la télévision; renseignements sportifs par l'intermédiaire de boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de babillards électroniques; exploitation de locaux ou de matériel pour manifestations sportives, tournois et compétitions; organisation de variétés musicales et

concerts; production et promotion d'artistes et de disques compacts, les services susmentionnés faisant aussi appel à et par l'intermédiaire de l'Internet et de sites Web.

- 42: Services d'accès à des bases de données interactives dans le domaine des sports; mise à disposition d'accès à des babillards électroniques et boîtes électroniques de bavardage en temps réel et traitant des sports; services hôteliers, services de restauration et de traiteur; services d'imprimerie; services de photographie; assistance médicale; cliniques; réservation d'hébergement temporaire; location de chambres; services juridiques; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; recherche scientifique ou industrielle; programmation informatique; photographie et reportages photos; services photographiques, les services susmentionnés également fournis par Internet et sites Web.

geschützten Marke IR 732 134

F1

Ihre Widersprüche gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke hat die Widersprechende auf alle Waren und Dienstleistungen der jeweiligen Widerspruchsmarke gestützt.

Zur Begründung macht sie geltend, dass die Widerspruchsmarken aufgrund umfassender Benutzung und überragender Bekanntheit eine enorm starke Kennzeichnungskraft hätten, insbesondere was die Bestandteile „F1“, „Formel 1“ und Formula 1“ betreffe. Die Benutzung der Bezeichnung „Formula 1“ gehe zurück auf das Jahr 1950. Aufgabe der Widersprechenden sei es seitdem, die in Deutschland unter der Bezeichnung „Formel 1 Weltmeisterschaft“ stattfindenden Motorsport-

rennen kommerziell auszuwerten. Dazu gehöre auch die Auswertung von geschützten Marken zur Promotion, wozu alle Widerspruchsmarken gehörten. Die Formel 1 Weltmeisterschaft sei das populärste Sportereignis der Welt.

Aufgrund der Einzigartigkeit des Motorsportereignisses bestehe zudem eine außerordentliche Glamour-Wirkung.

Eine intensive Benutzung ergäbe sich ferner aus der Tatsache, dass die Widerspruchsmarken in Zusammenhang mit Fanartikeln oder Formel 1-Computerspielen Verwendung fänden, letzteres in einem Umfang von mehr als 7 Millionen Spiele im Jahr 2000 allein in Europa.

Für die Begriffe „Formula 1“ und „F1“ sei daher von einer außerordentlich hohen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Verwechslungsgefahr sei gegeben; der den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bestandteil „F1“ sei identisch bzw. im wesentlichen identisch in den Widerspruchsmarken enthalten. Zumal es sich bei „F 1“ um ein Synonym von „Formula 1“ handle.

Die Wortbestandteile „Top Quality“ und „alliance“ seien wegen ihrer beschreibenden Bedeutung nicht prägend. „Top Quality“ sei lediglich eine Qualitätsangabe. „Alliance“ werde im Hinblick auf Formel 1-Rennen als übliche Bezeichnung für eine Verbindung zwischen dem Motorenhersteller, einem Team und seinen Fahrern verwendet. Der Bestandteil „alliance“ entspreche „licensed“ oder „Partner of“.

Einen ausreichenden Markenabstand gewährleiste auch nicht die Graphik der jüngeren Marke. Die geneigte Schreibweise des Bestandteils „F1“ dort entspräche sogar jener in den Widerspruchsmarken IR 641 610 und EU 631 531.

Darüber hinaus läge eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die zahlreichen von der Widerspruchsführerin geschützten Marken bildeten eine Zeichenserie mit „F1“ als Stamm, der auch Teil der jüngeren Marke sei.

Unterstützend käme hinzu, dass von einer starken Ähnlichkeit, zum Teil sogar Identität der Waren und Dienstleistungen auszugehen sei.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 17. September 2004 zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Widerspruchsführerin habe eine für die Zuerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken erforderliche Benutzung nicht glaubhaft gemacht. Die dazu vorgelegten Unterlagen zeigten lediglich eine intensive Benutzung von Marken, wie die Kombinationsmarken „FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP“ oder „FORMULA ONE“, die nicht verfahrensgegenständlich seien. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Wegen des hohen Ähnlichkeitsgrads bis hin zur Identität der aufeinander-treffenden Waren und Dienstleistungen seien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar strengere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen.

Diesen halte das angegriffene Zeichen aber ein. Nur der Bestandteil „Top Quality“ der angegriffenen Marke sei glatt beschreibend, der Bestandteil „alliance“ hingegen nicht. Er träte auch nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte. Somit sei für den Vergleich „F1 alliance“ den Widerspruchsmarken gegenüberzustellen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe da nicht.

Auch seien die Voraussetzungen für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, vor allem unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie, nicht gegeben. Dies sei schon allein deshalb auszuschließen, weil die Widerspruchsmarken durch einen Aufbau geprägt seien, der sich von dem des jüngeren Zeichens unterscheide. Während es sich bei der jüngeren Marke um eine farbig gestaltete Kombinationsmarke handle, seien die Widerspruchsmarken bis auf zwei reine Wortmarken.

Auch die Gestaltung des Bestandteils „F1“ des angegriffenen Zeichens weise keine Gemeinsamkeiten mit den beiden Wortbildmarken unter den Widerspruchsmarken auf.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Dabei hat sie zusätzlich geltend gemacht, dass die Bekanntheit der Wort-/Bildmarke „FIA Formula 1 World Championship“ innerhalb der Europäischen Union für die Veranstaltung und Durchführung von Motorsportrennen vom HABM bestätigt worden sei. Außerdem sei anerkannt worden, dass „F1“ allgemein als Abkürzung für „Formula 1“ verstanden werde. Die Bekanntheit der Marke „Formula 1“ sei zudem in der Entscheidung des WIPO-Schiedsgerichts (Fall Nr. D2004-0210) festgestellt worden.

Ferner sei aus den beigefügten Unterlagen ersichtlich, dass die Fernsehübertragungen in Deutschland 207 bis 270 Mio. Zuschauer hätten und Bilder in Zeitschriften eine breite Öffentlichkeit erreichten. Die Internetseite www.formula1.com trage ebenso zur Bekanntheit bei, wie lizenzierte Waren und Dienstleistungen (Champagner, Bier, Transportdienstleistungen etc.).

Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 25 und 41 seien identisch bzw. quasi identisch mit denen der Widerspruchsmarken, insbesondere der Wortmarken IR 732 134 und DE 300 07 412. Die Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 seien von der Widerspruchsmarke DE 398 07 382 F1-Shop abgedeckt. Angesichts der für die Widerspruchsmarken EU 616 268 F1 Cafe und EU 616 318 F1 Pit Stop Cafe geschützten Dienstleistungen läge eine für die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke hochgradige Ähnlichkeit vor.

Uhren und Zeitmessinstrumente seien u. a. identisch im Warenverzeichnis der IR-Marke 732 134 F1 enthalten. Es bestünde überdies Wahrenähnlichkeit zu Computergeräten, Anzeigetafeln und Zeitsteuerungsapparaten.

Die Marke „F1 Formula 1“ enthalte das Element „F1“ und sei für die Veranstaltung von Motorsportrennen geschützt. Eine derartige Dienstleistung sei identisch bzw. hochgradig ähnlich mit sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie Veranstaltungen von Reisen.

Eine Verkehrsumfrage habe ergeben, dass insgesamt etwa 30 % aller Befragten die Bezeichnung „F1“ mit Formel 1-Autorennen/Motorsport bzw. bekannten Persönlichkeiten des Motorsports assoziierten; unter Motorsportinteressierten liege der Prozentsatz sogar über 55 %. Dies habe zur Konsequenz, dass „F 1“ das

angegriffene Zeichen ausschließlich präge. In ihm seien zwei Widerspruchsmarken bzw. der Serienbestandteil „F1“ der übrigen Widerspruchsmarken identisch übernommen. Für die Prägung durch „F1“ spreche auch, dass dieser optisch gegenüber den anderen Bestandteilen, die überdies lediglich beschreibendes Beiwerk darstellen würden, hervorgehoben sei.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens macht geltend, dass Uhren und Zeitmessinstrumente von den Widerspruchsmarken überhaupt nicht umfasst seien. Eine hochgradige Ähnlichkeit der kollidierenden Waren und Dienstleistungen sei nicht erkennbar.

Im Hinblick auf die Argumentation der Erinnerungsführerin bezüglich der markenrechtlichen Bedeutung des Bestandteils „alliance“ sei anzumerken, dass diese zirkulär wäre, wenn sie einerseits diesen Bestandteil als nicht mitprägend für den Gesamteindruck qualifiziere und andererseits aus diesem Begriff rückschließe, dass die mit „F 1“ gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen in „Allianz“ zu den Widerspruchsmarken stünden.

In der von der Widersprechenden zitierten Entscheidung des HABM sei nur festgestellt worden, dass das Zeichen „F1“ eine bekannte Abkürzung der Bezeichnung „Formula one“ sei. Damit sei aber nichts darüber ausgesagt, dass im Hinblick auf eine schriftbildliche und klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „F1“ und „Formula one“ nicht zu differenzieren sei. Das Gegenteil sei der Fall.

Die „Computergeräte, Anzeigetafeln und Zeitsteuerungsapparate“ der Widerspruchsmarke „F1 Formula 1“ (GM 631 531) seien nicht ähnlich zu „Uhren und Zeitmessinstrumenten“. Zwischen „Zeitmessung“ und „Zeitsteuerung“ bestehe ein erheblicher Unterschied. Die Unterlagen zur Verkehrsbefragung seien als Beweismittel unergiebig, zumal Art und Weise der Befragung unklar seien.

Sie habe nicht vor, kulturelle und sportliche Veranstaltungen durchzuführen. Die tatsächlich erbrachten Dienstleistungen entsprächen vielmehr der Tätigkeit eines Reiseveranstalters für diverse Privat- und Geschäftsreisen, was mit der Dienstleistung „Veranstaltung von Reisen zu Sportveranstaltungen“ korrespondiere und

nicht mit den Dienstleistungen der Klasse 41. Hier von einer identischen bzw. nahezu identischen Dienstleistung zu sprechen, sei lebensfremd.

Die Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 20. Juli 2007 zurückgewiesen. Darin heißt es, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer engsten Ähnlichkeit bis hin zu Identität der Waren und Dienstleistungen auszugehen. Ungeachtet einer möglicherweise gegebenen erhöhten Kennzeichnungskraft der Elemente „F1“ bzw. „Formula 1“ der Widerspruchsmarken und einer sich daraus gegebenenfalls resultierenden Prägungseigenschaft könne wegen zu geringer Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden. Dem Bestandteil „alliance“ könne eine Mitprägung nicht abgesprochen werden, so dass einander, selbst unter Vernachlässigung des Bestandteils „Top Quality“ als Qualitätsberühmung, allenfalls „F1 alliance“ und „F1“ gegenüberstünden. Sie wiesen weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich Ähnlichkeit auf. Eine assoziative Verwechslungsgefahr käme ebenfalls nicht in Frage. Die Widersprechende hätte zwar eine Serie von F1- bzw. Formula-Marken, diese würden sich aber nach Art der Markenbildung vom angegriffenen Zeichen unterscheiden.

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Widersprechenden am 3. August 2007 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 7. August 2007 Beschwerde eingelegt. Sie führt dazu aus, im vorliegenden Fall liege eine Marken usurpation im Sinn der „Thompson Life“-Entscheidung des EuGH vor, auch wenn es sich bei den Bestandteilen „Top Quality Alliance“ nicht um Unternehmenskennzeichen handle. Zwischen „F1“ und „Formel 1/Formula 1“ könne eine Assoziation nicht geleugnet werden. Diese werde verstärkt durch das Attribut „Top Quality“, das eine weitere gedankliche Verbindung zu der herausragenden Position der Formel 1 für den Bereich der sportlichen Aktivitäten schaffe, die auch auf andere Waren- und Dienstleistungsbereiche übertragen werden solle.

Eine Umfrage vom März 2005 zeige, dass mehr als die Hälfte der angesprochenen Verkehrskreise bei F1 an Formel 1/Formula 1 dächten und die Veranstaltung einem bestimmten Veranstalter zuordneten.

Sie beantragt,

die Beschlüsse vom 17. September 2004 und 20. Juli 2007 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat kostenfällige Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Sie macht geltend, dass mit F1 allein kein Verkehrskreis nur ein spezielles Autorennen und auch keine bestimmte Formel assoziiere. Diese bedürfe vielmehr des Wortes „Formel“ oder „Formula“. „F1-Rennen“ gäbe es nicht.

Der Widerspruch stamme vom Juni 2002, so dass die Umfrage vom März 2005 nicht relevant sei. Davon abgesehen sei nicht erkennbar, inwieweit und welche „258 Befragungsorte ausgewählt“ worden seien und warum man nur „Motorsport-interessierte“ in die Ergebniszusammenfassung genommen habe. Zumindest wären damit alle außerhalb des Motorsports liegenden Waren- und Dienstleistungsklassen von vorne herein ausgeschlossen.

II

1) Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken teilweise Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw.

Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life; BGH GRUR 2005, 326 - II Patrone / Portone).

a) Die Ausführungen der Berufungsgegnerin zur Benutzung der Widerspruchsmarken sind zu vage, als dass darin ein konkretes Bestreiten der Benutzung nach § 43 MarkenG gesehen werden könnte. Damit ist bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit von den Eintragungen im Register auszugehen.

Warenähnlichkeit ist danach im folgenden Umfang gegeben:

aa) Die Uhren und Zeitmessinstrumente des angegriffenen Zeichens sind identisch in Klasse 9 der oben als 8. Widerspruchsmarke genannten IR-Marke 685 206 (F1 RACING SIMULATION) enthalten. Ähnlich sind sie auch zu den Waren aus Klasse 9 sowie identisch zu denen der Klasse 14 der 10. Widerspruchsmarke IR 732 134 (F1).

Eine Ähnlichkeit zu den Computergeräten, Anzeigetafeln und Zeitsteuerapparaten der 7. Widerspruchsmarke sowie Rettungsapparaten, wie sie der Senat im Beschluss vom 23. November 2004 unter Berufung auf Richter/Stoppel (12. Aufl. S. 104, 134, 291, 342) angenommen hat, wäre allenfalls durchschnittlichen Grades und somit nicht ausreichend für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (siehe unten).

bb) Die Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen des angegriffenen Zeichens sind identisch in Klasse 25 der oben als 4. bis 10. bezeichneten Widerspruchsmarken enthalten.

cc) Die Veranstaltungen von Reisen, für die das angegriffene Zeichen eingetragen ist, sind überdurchschnittlich ähnlich zur Durchführung von Veranstaltungen der 1. Widerspruchsmarke DE 30007412 (F1) und der 7. Widerspruchsmarke (F1 Formula 1) sowie den Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 der 10. Widerspruchsmarke (F1), weil zu Events Reisen oft auch von deren Veranstaltern angeboten werden.

Veranstaltung von Reisen findet sich identisch wieder im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der 2. und 5. Widerspruchsmarke.

Außerdem ist diese Dienstleistung überdurchschnittlich ähnlich zu Dienstleistungen der 3., 4. und 8. Widerspruchsmarke GM 558 700 (F1 POLE POSITION), GM 594143 bzw. IR 685 206 (F1 RACING SIMULATION), weil Reisen auch kulturelle Anlässe bzw. Ziele haben können.

Hochgradig ähnlich ist das Veranstalten von Reisen zu den Agentur- und Hoteldienstleistungen der 6. Widerspruchsmarke (F1 PIT STOP CAFE), da diese in Reiseangeboten oft enthalten sind.

dd) Die sportlichen Aktivitäten, für die das angegriffene Zeichen eingetragen ist, finden sich identisch in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der 1. 7. und 10. Widerspruchsmarke.

Nahezu identisch sind sie zu den Unterhaltungswettbewerben der 4. Widerspruchsmarke, da letztere auch sportlicher Natur sein können.

Ferner sind sportliche Aktivitäten überdurchschnittlich ähnlich zu den Reiseangeboten der 2. Widerspruchsmarke DE 39807382 (F1-Shop), da Reisen zu Sportwettkämpfen oder zur Sportausübung von Veranstaltern angeboten werden, die auch die sportliche Aktivität durchführen.

ee) Die kulturellen Aktivitäten, für die das angegriffene Zeichen eingetragen ist, finden sich identisch in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der 1., 3., 4., 8. und 10. Widerspruchsmarke, wobei in letzterer konkrete kulturelle Aktivitäten bezeichnet sind.

Hochgradig ähnlich sind dazu die Dienstleistungen eines Reisebüros (5. Widerspruchsmarke F1 CAFE), da Reisebüros auch Kulturreisen, also Reisen mit Führungen, zu Ausstellungen und Aufführungen o. ä. anbieten. Ebenso ist dazu

musikalische Unterhaltung (6. Widerspruchsmarke F1 PIT STOP CAFE) hochgradig ähnlich.

ff) Soweit keine Identität vorliegt, aber Ähnlichkeit zu Grunde gelegt wird, beruht dies nach Ansicht des Senats auf Faktoren, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehört, dass sie einander ergänzen, dass üblicherweise dieselben Unternehmen die beiderseitigen Dienstleistungen erbringen und sich wegen Art und Zweck der Nutzen für den Empfänger der Leistung überschneidet.

gg) Die Uhren und Zeitmessinstrumente des angegriffenen Zeichens sind allerdings entgegen der Auffassung der Widersprechenden zu Dienstleistungen, wie sie mit den Widerspruchsmarken beansprucht werden, nicht ähnlich. Dienstleistungen sind generell selbst mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln nicht ähnlich. Dies könnten nur besondere Umstände nahe legen (BGH GRUR 1999, 586 - White Lion / Lions). Dass bei Sportveranstaltungen Zeiten gemessen und in der Berichterstattung angezeigt werden, reicht hierfür nicht aus. Zwar sieht der Zuschauer im Zusammenhang mit Zeitmessungen oft die Marke einer Uhrenfirma, er wird aber das Zeitmessgerät nicht dem Veranstalter zuordnen, wenn nur dessen Logo erscheint statt dem eines Uhrenherstellers. Er wird vielmehr vermuten, das Logo des Uhrenherstellers werde eben nicht gezeigt.

b) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 24 - Sabèl / Puma, BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd).

Der Grad der Kennzeichnungskraft spielt nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Bestehen Marken, wie hier das angegriffene Zeichen und einige der Widerspruchsmarken aus mehreren Bestandteilen, so ist er ebenso bei der Prüfung, welche Bestandteile kolli-

sionsbegründend sind, zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze).

aa) Die 1. und die 10. Widerspruchsmarke (DE 30007412 und IR 732 134) sind überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil sie allein aus dem bekannten F1 bestehen, das für einen bekannten Motorsportwettbewerb steht.

Gleiches gilt für die Widerspruchsmarken 7 und 9, bei denen das bekannte F1 graphisch eingebunden und durch „Formula 1“ ergänzt ist. Der Schutz dieser beiden Widerspruchsmarken ist nicht auf ihre bildliche Eigenprägung beschränkt. F1 und Formula 1 sind keine beschreibenden Angaben (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 27. September 2001, Az: 25 W (pat) 39/01 - Formel One; vom 21. April 2004, Az: 32 W (pat) 200/01 – Formel 1 Der Große Preis von Deutschland).

Die ebenfalls bekannten Langformen „Formula 1“ oder „Formel Eins“ werden häufig mit F1 abgekürzt geschrieben, etwa in Fernsehprogrammen, auf der Bekleidung der daran beteiligten Personen oder auf den dabei eingesetzten Automobilen.

Anhaltspunkte für die Annahme, gerade F1 komme nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu, sind nicht gegeben. Selbst nicht aussprechbare Abkürzungen haben keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche (BGH GRUR 2002, 106 – DKV / OKV).

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit und damit eines erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken können alle relevanten Umstände berücksichtigt werden. Die Bekanntheit muss nicht aus Umsatzzahlen hergeleitet werden; vorliegend sind vielmehr der Umfang der Berichterstattung und die damit verbundenen Zuschauerzahlen von Bedeutung. Diese hat die Widersprechende nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO glaubhaft gemacht (vgl. BPatG GRUR 2001, 513, 515 – Cefabrause / Cefasel); sie sind aber auch gerichts-

Selbst bei Waren, die speziell für die Rennen in der Formel 1 hergestellt sein können oder diese Rennen zum Gegenstand haben, verbinden die Verbraucher mit „Formel 1“ bzw. dem englischen Synonym „FORMULA 1“ und der Abkürzung „F1“ auch die Vorstellung einer herkunftshinweisenden Bezeichnung. Anders als bei EURO, EM, WM, Grand Prix etc., die jeweils für eine Vielzahl von Wettbewerben beschreibende Angaben sind, handelt es sich bei F1 um einen allein im Motorrennsport und auch nur in einer einzigen Fahrzeugklasse veranstalteten Wettkampf, wobei mit F1 nicht der Teilnehmerkreis umschrieben wird (z. B. europäisch oder international), sondern Merkmale der bei dem Wettkampf verwendeten Sportgeräte, denn bei „Formel“ handelt es sich um den Fachausdruck für die national und international verbindlich festgelegten technischen Bestimmungen (Formeln), nach denen die Fahrzeuge eingeteilt sind. Dabei bezieht sich Formel 1 auf die Fahrzeuge, die zu den von der FIA veranstalteten internationalen Rennen zugelassen sind (vgl. Sport-Brockhaus, 4. Aufl., Stichwort „Formel, Rennformel“; Meyers enzyklopädisches Lexikon, S. 545, Stichwort „Motorsport“; Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, Stichwort „Rennformel“). Der Name „Formel 1“ steht daher nicht einer für viele Sportarten geltenden gattungsmäßigen Bezeichnung gleich, sondern steht in einer Reihe mit den - jeweils auch als Marke geschützten - Namen individueller sportlicher Veranstaltungen wie Bundesliga (DE 395 50 605), Champions League (DE 396 13 757, IR 798 562 und 765 618) und Davis Cup (GM 1 017 508 und 1 592 989). Den am Motorsport interessierten Verkehrskreisen ist bekannt, dass die Rennen der Formel 1 in der Hand eines einzigen Unternehmens (FIA) liegen, auch wenn manche dieses nicht namentlich benennen können. Letzteres ist unschädlich, weil auch diese einen hinter der Veranstaltung stehenden individualisierbaren Unternehmer vermuten und ihm die unternehmerische Verantwortung hierfür zuschreiben (vgl. dazu EuGH GRUR – Arsenal; ferner 27 W (pat) 100/94 v. 21. November 1995 – Grand Slam Cup; BPatG, Beschluss vom 23. November 2004, Az: 27 W (pat) 47/02 – Formel 1).

Der somit nach Ansicht des Senats in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehende erweiterte Schutzzumfang beschränkt sich allerdings auf die Waren und Dienstleistungen, für die eine entsprechende Benutzung erfolgt (BGH GRUR 2004, 239, 240 - Donline). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann nur auf sehr eng verwandte Waren bzw. Dienstleistungen ausstrahlen (vgl. BPatG BIPMZ 2000, 166 - Lignopol; BPatG GRUR 1997, 293, 294 - Green Point / Der grüne Punkt; AfP 2006, 244 - Elle/Elle Due).

Die gesteigerte Kennzeichnungskraft gilt damit hier zunächst für die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen (Widerspruchsmarken 1, 7 und 10).

Zu den damit eng verwandten Waren und Dienstleistungen gehört „Veranstaltung von Reisen zu Sportveranstaltungen“, da die Zuschauer zu den Rennen anreisen (Widerspruchsmarken 2, 5, 6 und 10). Ebenso strahlt die Verkehrsgeltung auf Informationsvermittlung aus, weil Sportereignisse und die Berichterstattung darüber eng zusammengehören (Widerspruchsmarken 2, 5, 6, 7 sowie 10).

Bereiche, wie Motoröle, Fahrzeuge etc., werden zwar wohl auch von der Verkehrsgeltung erfasst, werden hier aber nicht behandelt, da insoweit keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zum angegriffenen Zeichen besteht.

bb) Die Widerspruchsmarken 2, 3, 4, 5, 6 und 8 enthalten den nach dem oben Ausgeführten bekannten Bestandteil F1. Hier ist jedoch zu beachten, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft nur eines Elements nicht automatisch zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke führt.

Der Senat sieht auch sonst keine durchschlagenden Anhaltspunkte dafür, dass F1-Shop, F1 POLE POSITION, F1 RACING SIMULATION, F1 CAFE und F1 PIT STOP CAFE bekannte Marken sein könnten.

In F1 POLE POSITION kommt dem bekannten F1 dabei aber eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu.

In den übrigen zusammengesetzten Zeichen entstehen neue Gesamtbegriffe. So kann F1 Shop eine Verkaufsstätte bezeichnen, in der Artikel angeboten werden, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Formel 1-Wettbewerb stehen.

F1 RACING SIMULATION deutet auf die Möglichkeit hin, Formel 1-Rennen nachzuziehen. Das kann Brettspiele ebenso betreffen wie Computerspiele.

In einem F1 CAFE oder F1 PIT STOP CAFE können Fernsehübertragungen von den Formel 1-Rennen gezeigt werden oder Bilder sowie Andenken an Fahrer, Automobile, Rennstrecken etc. die Wände schmücken.

Zwar gibt es bei Automobilrennen eine Innenbahn und im übertragenen Sinn den mit „Poleposition“ bezeichneten besten Startplatz, die Marke F1 POLE POSITION aber verbindet sich deshalb nicht zu einem Gesamtbegriff, sondern wirkt als Zusammenstellung zweier selbständiger Begriffe.

c) Unter Berücksichtigung der hohen Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken 1, 7, 9 und 10 (F1) sind bei Identität bzw. überdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen höchste Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen.

Unter Berücksichtigung der Verkehrsgeltung des Bestandteils F1 der 3. Widerspruchsmarke (F1 POLE POSITION) sind bei Identität der Dienstleistungen (kulturelle Aktivitäten) hohe Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen.

Diesen Anforderungen wird das angegriffene Zeichen jeweils nicht gerecht; im Übrigen aber schon.

Stellt man das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit den Widerspruchsmarken gegenüber, verhindern die Graphik der jüngeren Marke und zumindest der darin enthaltene Bestandteil „alliance“ unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Dies gilt um so mehr für die Widerspruchsmarken 7 und 9, die selbst graphisch gestaltet sind und darin dem angegriffenen Zeichen nicht ähnlich sind.

Der Bildbestandteil im angegriffenen Zeichen verleiht – anders als der mit Zitronen verzierte runde Teller im Limoncello-Fall - dem angegriffenen Zeichen vorliegend

keinen ganz besonderen bildlichen Reiz. Die rote Scheibe wirkt lediglich als Untermauerung, um die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, und besitzt daher nicht selbstständig Dominanz, sondern verleiht diese dem darin befindlichen F1.

Damit kann im Weiteren allein auf die Bestandteile „F1“, „Top Quality“ und „alliance“ abgestellt werden.

Unabhängig von der Frage, ob hier, insbesondere im Bereich der Bekleidung, eine klangliche Ähnlichkeit überhaupt allein ausreichen könnte, eine Verwechslungsgefahr zu begründen, stützt der Senat die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht darauf, dass das angegriffene Zeichen in ausschlaggebendem Umfang als „F1“ gesprochen wird.

Zwar könnte nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund träten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 233 ff.; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 2002, 342 - Astra/Estra-puren). Hier kann eine den Gesamteindruck prägende Stellung des Bestandteils F1 nicht bejaht werden; jedenfalls dem Bestandteil „alliance“ haftet keine solche Kennzeichnungsschwäche an, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch F1 geprägt würde.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt jedoch der Grundsatz, wonach die gegebenenfalls den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln sind, eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung für die Widersprechende eine erhöhte

Kennzeichnungskraft erlangt hat. Die hier gegebene hohe Kennzeichnungskraft von F1 wirkt sich daher nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass F1 dem Publikum einen Hinweis auf die Widersprechende gibt, auch wenn es ihm im angegriffenen Zeichen nicht isoliert begegnet (BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 Rn. 14 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 31 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888 - Euro Telekom; BPatG GRUR 2009, 96 - FlowParty/flow).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt in Fällen der vorliegenden Art von mehreren – gegenläufigen – Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine kollisionsbegründende Stellung im jüngeren Gesamtzeichen einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert. Dies ist hier aber wegen der Anordnung der Schrift, der Graphik und des trennenden Wortbestandteils „Top Quality“ zwischen F1 und „alliance“ nicht der Fall.

Damit kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, soweit es um die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke geht. F1 ist, wie ausgeführt, seit Jahren auf dem Markt gut etabliert. Seine Kennzeichnungskraft ist entsprechend stark.

Bei dieser Sachlage liegt es nahe, dass der Verbraucher in dem Bestandteil F1 der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen begegnet, die mit den Dienstleistungen identisch oder eng verwandt sind, für welche die Widerspruchsmarken genutzt werden (BPatG Beschluss vom 16. Mai 2007, Az: 32 W (pat) 29/05 - Deutschland heute / Heute).

Darüber hinaus kann nach der neueren Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt (EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 32 ff. - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 21 - Malteserkreuz).

Damit ist nicht gemeint, dass jede (insbesondere identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt; es bedarf schon noch besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt (Hacker, Markenrecht, 1. Aufl. 2007, Rn. 440). Das ist hier der Fall, weil F1 durch die rote Umrahmung und Unterlegung im angegriffenen Zeichen besonders hervorgehoben erscheint. Der ebenfalls innerhalb dieser Scheibe befindliche Qualitätshinweis „Top Quality“ ändert daran nichts. Das nicht gänzlich kennzeichnungsschwache „alliance“ liegt jedenfalls außerhalb der roten Markierung.

In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life).

Diese Feststellung ist nicht davon abhängig, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird. Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke seines durch den Markenschutz erworbenen ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbstständig kennzeichnende Stellung behielte. Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum den Inhaber der Widerspruchsmarke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten jüngeren Zeichen erfasst werden (EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life).

So besteht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Waren- und Dienstleistungsangebot zu schließen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling / Zweibrüder).

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig bejaht, wenn der Widersprechende auf dem Markt bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und unter Berücksichtigung auch der abweichenden Bestandteile damit zu rechnen ist, dass die Verbraucher die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringen (BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem). Unter diesem Aspekt kann hier eine gedankliche Verwechslungsgefahr jedoch nicht angenommen werden. Es ist nämlich keine Serie der Widersprechenden gegeben, in die sich das angegriffene Zeichen einreihen könnte. Die Widerspruchsmarken 2, 3, 4, 5, 6 und 8 und etliche andere Marken der Widersprechenden kombinieren F1 jeweils nicht mit rein anpreisenden Begriffen, so dass eine Markenbildung wie „F1 Top Quality“ nicht dazu passt. Anders könnte man dies zwar bei „F1 alliance“ sehen. Diese Kombination erscheint aber im angegriffene Zeichen nicht als zusammengehörig. Es ist getrennt durch „Top Quality“ und die Graphik, weil „alliance“ - anders als „Top Quality“ - außerhalb der roten Scheibe steht.

Die assoziative Ähnlichkeit kann auch darauf beruhen, dass ein Bestandteil den Verkehr an ein Zeichen erinnert, das er in der Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach).

Unterstützt wird die Annahme einer solchen Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall dadurch, dass sich die strittigen Waren und Dienstleistungen an Verbraucherkreise richten, die sich nicht nur flüchtig mit den entsprechenden Angeboten befassen, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlich aufmerksamer Verbraucher prüfen und auswählen. Deshalb wird das angesprochene Publikum zwar bei der Konfrontation mit den Marken die gegebenen Unterschiede wahrnehmen, aber auch das durch die rote Umrandung hervorgehobene F1 gesondert würdigen.

2) Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

3) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Me