



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 146/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 48 759

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

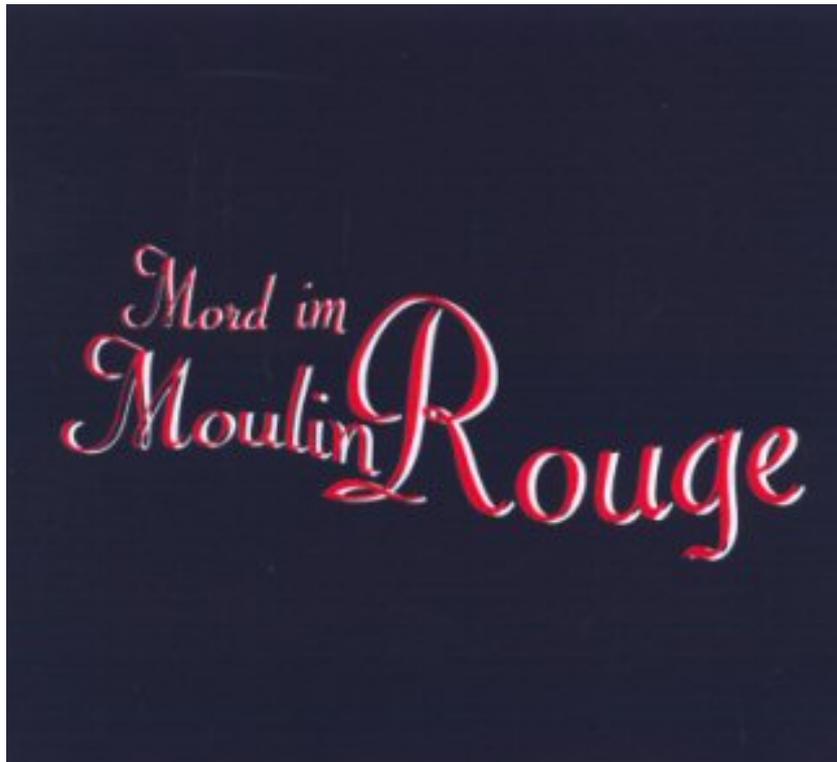
beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2008 aufgehoben.
2. Die Marke 306 48 759 ist auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 110 437 zu löschen.
3. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

Gründe

I

Die am 7. August 2006 angemeldete und am 12. Januar 2007 eingetragene farbige (rot, weiß, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 48 759



ist nach einer Teillöschung noch für folgende Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 eingetragen:

"Produktion von Shows, Dinnershows, Walk-Acts, Unterhaltung, Kartenverkauf; Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten".

Widerspruch erhoben ist aus der am 1. April 1996 angemeldeten und am 5. November 1998 zu Gunsten der Widersprechenden eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 110 437

MOULIN ROUGE

die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 25, 32, 33 und 41 geschützt ist, nämlich für

"Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Toilettemittel (Körperpflege), Pflege- und Schutzmittel für Haut, Haare, Kopfhaut und Körper; Nagelhärtungsmittel; Dusch-, Bräunungs-, Rasiermittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (ausgenommen Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Juwelierwaren, Edelsteine, Uhren und sonstige Zeitmeßinstrumente. Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, einschließlich Stiefel, Halbschuhe und Pantoffeln, Kopfbedeckungen, Strümpfe, Socken, Kittelschürzen, Bodies, Hosenträger, Unterhosen, Mützen, Gürtel (Bekleidung), Morgenmäntel, Hemden, Hemdblusen, Anzüge (Oberbekleidung und Unterbekleidung), Leibwäsche, Dessous (Unterbekleidung), Krawatten, Schals, Pelze, Röcke, Regenmäntel, Mäntel, Hosen, Kleider, Bademäntel, Schürzen, Jacken; Bier, Ale und Porter, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Fruchtsäfte; Alkoholische Getränke, Weine, Spirituosen, Liköre, Apfelwein, Cocktails, Rotweine, Weißweine, Schaumweine, Schaumweine französischer Herkunft, nämlich Champagner; Erziehung und Unterhaltung; Einrichtungen für Erziehung und Unterricht; Herausgabe von Büchern, Zeitschriften; Verleih von Büchern (Leihbücherei); Tierdressur; Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Betrieb einer Künstleragentur; Vermietung von Filmen, Tonaufnahmen, Filmprojektionsgeräten und Zubehör,

Theaterdekorationen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben".

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

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 27. August 2008 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Das ist damit begründet, die jeweils beanspruchten Dienstleistungen seien teilweise identisch. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nichts ersichtlich. Zwar sei das Varieté in Paris weltbekannt, doch gebe es inzwischen zahlreiche Etablissements dieses Namens, so dass der Begriff nicht mehr automatisch für das Varieté in Paris stehe. Zudem nehme die Inhaberin eine erhöhte Kennzeichnungskraft für sich in Anspruch, gebe aber keinen Hinweis darauf, dass sie die Betreiberin des berühmten Moulin Rouge in Paris sei. Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund der Wortbestandteile "Mord im" ein. Der Verbraucher habe keinen Grund, diesen Bestandteil, der mit dem anderen Bestandteil eine Gesamtaussage bilde - im Sinne eines Mordes in einer Örtlichkeit namens Moulin Rouge - wegzulassen oder nicht zu beachten. Zu verneinen sei auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar. Neben der von der Markenstelle bejahten teilweisen Dienstleistungsidentität im Bereich der Klasse 41 bestehe darüber hinaus eine Ähnlichkeit zwischen den zugunsten der jüngeren Marke in der Klasse 43 geschützten Dienstleistungen "Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten" und den Widerspruchswaren der Klassen 32 und 33 "alkoholische und nichtalkoholische Getränke".

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Hierzu stützt sich die Widersprechende zum einen auf im Amtsverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen, nämlich einen Auszug aus der Internetseite des Versandhauses A..., einen Wikipediaauszug, eine Google-Suchliste und in englischer Sprache abgefasste Zeitungsartikel bzw. Prospekte zu dem Cabaret sowie zum anderen auf weitere im Beschwerdeverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen, nämlich einen Nachweis über die in Deutschland in den Jahren 2006 - 2008 über das Internet getätigten Reservierungen sowie in deutscher Sprache abgefasste Werbungs- und Zeitungsartikel. Dass die Widersprechende Betreiberin des berühmten Moulin Rouge in Paris sei, ergebe sich aus einer in englischer Sprache abgefassten Eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 10. Oktober 2008, aus der hervorgehe, dass es sich bei der Widersprechenden um eine Tochtergesellschaft der Firma B... handle, der Betreiberin des Moulin Rouge in Paris.

Die Widersprechende hält die Marken schriftbildlich und klanglich für verwechselbar. Die angegriffene Marke werde von dem gemeinsamen Bestandteil "MOULIN ROUGE" geprägt, der eine erhöhte Kennzeichnungskraft habe. Dagegen sei der Bestandteil "Mord im" beschreibender Natur für die angemeldeten Dienstleistungen. Die angesprochenen Verbraucher würden dem Bestandteil ausschließlich den Hinweis entnehmen, dass unter der Kennzeichnung "Mord im Moulin Rouge" Veranstaltungen wie beispielsweise Dinershows durchgeführt würden, bei denen den Gästen während des Essens ein gespielter Kriminalfall dargeboten werde. Aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke bestehe schließlich auch die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. August 2008 aufzuheben
und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 43 und den Waren der Klassen 32 und 33 bestehe kein funktioneller Zusammenhang. Der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke für diese Waren sei gleich null. Von einem gesteigerten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht ausgegangen werden. Wem der Verbraucher die Veranstaltungen des Varietés "Moulin Rouge" zuordne, sei unerheblich, da die Betreiberin des Varietés "B..." nicht identisch mit der Widersprechenden sei. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Markeninhaberin die Aktivlegitimation der Widersprechenden gerügt, da diese nicht die Betreiberin des Varietés in Paris sei.

Außerdem trägt sie vor, aus den millionenfachen Treffern in Internetsuchmaschinen für das Suchwort "Moulin Rouge" ergebe sich, dass der Markenschutz für diesen Begriff gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verloren gegangen sei.

In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht seien die Marken aufgrund ihrer hinreichend deutlichen Unterschiede nicht zu verwechseln.

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG kann entgegen der Auffassung der Markenstelle im Ergebnis nicht verneint werden.

1. Die Widersprechende ist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG als materielle Inhaberin der Widerspruchsmarke widerspruchsberechtigt, wobei § 28 Abs. 1 MarkenG eine Vermutung für den im Register Eingetragenen aufstellt. Einem Bestreiten der Aktivlegitimation des im Register eingetragenen Widersprechenden kann im Widerspruchsverfahren nur nachgegangen werden, wenn der Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft offensichtlich oder aus sonstigen Gründen eine vollständige und abschließende Klärung im Registerverfahren möglich ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 42 Rn. 15).

Das Bestreiten der Aktivlegitimation der Widersprechenden durch die Markeninhaberin ist auch deshalb nicht erfolgreich, weil die Widersprechende durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Vertrags- und Firmenunterlagen sowie die Eidesstattliche Versicherung vom 15. März 2010 nachgewiesen hat, dass die im Register eingetragene Widersprechende zu Recht als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen ist. Dafür sprechen insbesondere der Markenlizenzvertrag vom 12. März 2003 (Anlage 19) zugunsten der Betreiberin des Varietés in Paris, der Gesellschaft B..., der Markenübertragungsvertrag vom 12. Dezember 2005 auf die S... (Anlage 22) sowie das Protokoll über die Hauptversammlung der vorgenannten Gesellschaft vom 13. Dezember 2005 (Anlage 21), auf der eine Änderung des Firmennamens der vorgenannten Gesellschaft beschlossen wurde, die den Namen der Widersprechenden erhielt.

2. Unbeachtlich ist das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach die Widerspruchsmarke zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei und daher wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Zu Recht hat die Widersprechende im Amtsverfahren darauf hingewiesen, dass diese Einrede nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens geltend gemacht werden kann, sondern nur Gegenstand eines Löschungsverfahrens sein kann (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 Rn. 46).

3. Die Marken unterliegen entgegen der Auffassung der Markenstelle einer Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Dienstleistungen der jüngeren Marke "Produktion von Shows, Dinnershows, Walk-Acts, Unterhaltung" sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen in Restaurants und sonstigen Spielorten" ist mit den Widerspruchswaren "alkoholfreie und alkoholische Getränke" durchschnittlich ähnlich (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 388 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des HABM und des Bundespatentgerichts). Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen der zugunsten der jüngeren Marke geschützten Dienstleistung "Kartenvorverkauf" und der zugunsten der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung "Veranstaltung von Shows".

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen für erhöht. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft spricht neben der vorgelegten umfangreichen Bericht-

erstattung in deutschen Zeitungen und Zeitschriften insbesondere die als Anlage 11 vorgelegte Bekanntheitsumfrage in Deutschland vom Oktober 2008, wonach von 1.000 Befragten über 14 Jahre 60,5 % das Cabaret Moulin Rouge kennen. Aufgrund dieses hohen Bekanntheitsgrades kann von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

c) Die angegriffene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in dem Bestandteil "Moulin Rouge" überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr u. a. bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. zu dieser sog. "Prägetheorie" Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 277 ff.). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zwar grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 2000, 895, 896 - EWING; GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt dieser Grundsatz jedoch eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Publikum auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61, Nr. 14 - cocodrillo; GRUR 2006, 859, 862, Nr. 31 - Malteserkreuz). Die Gefahr, dass der Verkehr in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, ist allerdings geringer, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt somit in Fällen der vorliegenden Art von mehreren - gegenläufigen - Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine kollisionsbegründend-prägende Stellung im jüngeren Gesamtzeichen einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Der Widerspruchsmarke kommt wie ausgeführt im Bereich der Showveranstaltungen aufgrund ihrer hohen Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Hinzu kommt, dass gerade die Wortelemente "Moulin Rouge" in der angegriffenen Marke graphisch hervorgehoben sind, da sie deutlich größer geschrieben sind als die Wortbestandteile "Mord im". Zu berücksichtigen ist auch, dass in einem Theater Kriminalvorführungen stattfinden können, bei denen es um einen gespielten Mord geht. Bei dieser Sachlage liegt es nahe, dass das Publikum in den Bestandteilen "Moulin Rouge" der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm diese Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke begegnet.

Eine Differenzierung zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke erscheint dem Senat nicht möglich, da zwischen allen Dienstleistungen ein enger Zusammenhang besteht und diese heutzutage jeweils anlässlich von Theateraufführungen angeboten werden.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

5. Die Festsetzung des Gegenstandswertes beruht auf § 23 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 und 8 RVG. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem

Ermessen festzusetzen, wobei nach ständiger Rechtsprechung hierfür das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung der Marke maßgeblich ist (vgl. BGH Mitt 2006, 282). In Widerspruchsverfahren beläuft sich bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkten der Regelwert dabei auf 50.000,- Euro (vgl. BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswerts, welche der Senat vorliegend trotz § 33 Abs. 8 Satz 1 RVG in voller Besetzung treffen konnte, weil sie mit der Hauptsacheentscheidung verbunden ist, ist unanfechtbar (§ 33 Abs. 4 Satz 3 RVG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa