



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 530/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 053 716**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der am 11. März 2011 veröffentlichten Marke 30 2010 053 716



für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 306 27 662



die seit dem 14. August 2006 für eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, darunter u. a. für

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle  
Aktivitäten

eingetragen ist.

Der Widerspruch richtet sich ausweislich der Angaben in der Widerspruchsschrift nur gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für alle Dienstleistungen der

Klassen 35 und 41. Mit weiterem Schriftsatz vom 30. September 2011 hat die Widersprechende beantragt, die angegriffene Marke vollständig zu löschen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 13. Juni 2013 zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe (§§ 9, 42, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angegriffene Marke halte gegenüber der Widerspruchsmarke den markenrechtlich gebotenen Abstand ein. Zwar sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einerseits von einer Identität der beiderseitigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 auszugehen. Andererseits sei aber die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke trotz des Internetauftritts der Widersprechenden mit der Marke nur eher unterdurchschnittlich. Dies liege vorrangig am engen beschreibenden Bezug des Wortbestandteils „SPORTARENA“ zu den beanspruchten Dienstleistungen. Auch die beiderseitigen Marken wiesen nur eine sehr geringe Ähnlichkeit auf. Der Wortbestandteil „SPORTARENA“ der Widerspruchsmarke habe in der angegriffenen Marke keine Entsprechung. Auch die Bildbestandteile wiesen deutliche Unterschiede auf. Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Stern sei glänzend ausgestaltet und umrandet, während der in der angegriffenen Marke enthaltene Stern rosa bzw. pink gefärbt und zudem auf einer Tasche aufgebracht sei. Aufgrund dieser erheblichen Unterschiede im Gesamteindruck sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe nicht, da allein die beiderseitige Verwendung der Darstellung eines Sterns sowohl wegen der Kennzeichnungsschwäche dieses Motivs als auch wegen der Unterschiede in der grafischen Ausgestaltung den Verkehr nicht veranlasse, die Marken demselben Unternehmen zuzuordnen.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke insbesondere aufgrund ihrer intensiven Benutzung im Internet zumindest als durchschnittlich, wenn nicht sogar als erhöht anzusehen sei. Zudem habe sie, die Widersprechende, unter der Widerspruchsmarke 13 Warenhäuser für Sportartikel mit einer Gesamtverkaufsfläche von 40.000 m<sup>2</sup> betrieben. Da auch Dienstleistungsidentität vorliege, habe die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten, der nicht gewahrt sei. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde durch den in ihr enthaltenen fünfzackigen Stern geprägt, der wegen seiner roten Signalfarbe und wegen seiner Stellung in der Mitte der Marke deutlich hervortrete, wohingegen der kennzeichnungsschwache Wortbestandteil „SPORTARENA“ im Gesamteindruck zurücktrete. Der Stern in der Widerspruchsmarke weise – insbesondere aufgrund seiner Farbe und seiner ebenfalls fünf Zacken – eine derart hohe Ähnlichkeit zum innerhalb der angegriffenen Marke wiederum als prägend anzusehenden Stern auf, dass zumindest eine bildliche Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht ausgeschlossen werden könne. Jedenfalls würden die angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein, dass die unter der jüngeren Marke angebotenen Dienstleistungen von der Widersprechenden stammten oder aber von einem wirtschaftlich mit ihr verbundenen Unternehmen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2013 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2010 053 716 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es an einer zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr hinreichenden Ähnlichkeit der Marken fehle. Es stimme zwar, dass beide Marken einen fünfzackigen Stern als Bildelement aufwiesen. Jedoch präge der Stern weder den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke noch der angegriffenen Marke. Außerdem handele es sich bei der Abbildung eines Sterns um ein einfaches grafisches Gestaltungselement, welches aufgrund seiner häufigen Verwendung als verbraucht sei. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde durch den Wortbestandteil „SPORTARENA“ geprägt, der dem Verkehr – im Gegensatz zum werbeüblichen Symbol eines Sterns – nachhaltig in Erinnerung bleibe. Darüber hinaus wiesen auch die Bildbestandteile der Marken in ihrer jeweiligen konkreten grafischen Ausgestaltung hinreichende Unterschiede auf. Während der Stern in der Widerspruchsmarke eher „schlank“ wirke, sei der Stern innerhalb der angegriffenen Marke kräftiger ausgestaltet. Außerdem sei dieser Stern nicht rot, sondern in der für die Markeninhaberin außerordentlich bekannten und verkehrsdurchgesetzten Farbe Magenta gehalten. An der rot-gelb-goldenen Farbkombination der Widerspruchsmarke fehle es in der jüngeren Marke gänzlich. Zudem umfasse die jüngere Marke noch die Abbildung einer weiß-grauen Papiertüte mit Henkel, welche neben der Farbe Magenta den kennzeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke ausmache. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei auch unter Berücksichtigung des Sachvortrags der Widersprechenden allenfalls durchschnittlich. Der Tatsachenvortrag der Widersprechenden zu der von ihr behaupteten erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beschränke sich lediglich auf den Verweis auf ihre Internetpräsenz und die nicht weiter substantiierte Behauptung, dass unter der Marke 13 Warenhäuser betrieben würden und reiche zur Glaubhaftmachung einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht aus. Jedenfalls könne aber selbst im Falle einer intensiven Benutzung einer Wort-/Bildmarke hieraus nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihres Bildbestandteils geschlossen werden.

Die Markeninhaberin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 9. Januar 2014, die der Widersprechenden am 17. Januar 2014 zugestellt worden ist, die Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche Dienstleistungen mit Ausnahme von Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel bestritten, wozu sich die Widersprechende nicht geäußert hat.

## II

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Die Beschwerde kann keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2014 erhobene, gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für andere Dienstleistungen als „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel“, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten worden ist, nicht glaubhaft gemacht hat, und weil die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, für die die Benutzung unbestritten ist, mit den durch den Widerspruch wirksam und zulässig angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 der jüngeren Marke ersichtlich unähnlich sind.

1. Das von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2014 ohne Angabe einer Rechtsnorm erklärte undifferenzierte Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist als die Erhebung der Einreden gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG zu werten (BGH GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Von diesen beiden Einreden ist die auf § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG gestützte Einrede unzulässig, weil die Widerspruchsmarke (Eintragungstag: 14. August 2006) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (11. März 2011) noch nicht fünf Jahre im Markenregister eingetragen war. Zuläs-

sig erhoben worden ist hingegen am 13. Januar 2014, dem Eingangstag des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 9. Januar 2014 bei Gericht, die auf § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG gestützte Einrede der Nichtbenutzung, da der mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke beginnende Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung im Sinne dieser Bestimmung – auch als „Benutzungsschonfrist“ bezeichnet – zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede abgelaufen war.

Nach Erhebung dieser zulässigen Einrede, die der Widersprechenden am 17. Januar 2014 gerichtlich zugestellt worden ist, hat es der Widersprechenden obliegen, die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke für die anderen eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 als „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel“ glaubhaft zu machen (BPatG GRUR 1997, 370, 372 - LALIQUE/LALIQUE; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 43 Rdn. 42). Dieser Obliegenheit ist sie bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde nicht nachgekommen, was sich zu ihren Lasten dahingehend auswirkt, dass bei der Entscheidung über ihren Widerspruch entsprechend § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sind, für die die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke nicht bestritten worden ist, also „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel“.

Wegen des im Rahmen des Benutzungszwangs geltenden Beibringungsgrundsatzes (BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; GRUR 2010, 859 - Malteserkreuz III) und des Gebots der Unparteilichkeit (BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal) bestand auch keine Verpflichtung oder sonst Veranlassung für das Gericht, die Widersprechende auf die Notwendigkeit der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für andere Dienstleistungen als die zuvor genannten hinzuweisen bzw. sie hierzu unter Fristsetzung anzuhalten (BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco); denn auch die Aufklärungspflicht i. S. d. § 139 ZPO dient nur zur Ergänzung bereits erfolgten Vorbringens und rechtfertigt damit keine Hinweise, die die Verfahrensbeteiligten



erst zu einem entsprechenden Vorbringen veranlassen (BGH GRUR 1972, 180, 182 – Cheri; BGH NJW 2004, 164; BPatG a. a. O. – ACELAT/Acesal). Letztlich bestand auch keine Verpflichtung oder sonst ein Anlass dazu, den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung anzukündigen (BGH a. a. O. – Ceco), zumal die Widersprechende keine Frist für die Einreichung von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung erbeten hat und auch nicht erkennen lassen hat, dass sie derartige Unterlagen überhaupt einreichen konnte bzw. wollte.

2. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten worden ist, nämlich „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel“, weisen keine markenrechtliche Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit den Dienstleistungen auf, für die die Widersprechende der Eintragung der angegriffenen Marke zulässig widersprochen hat.

Innerhalb der mit der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 11. März 2011 in Lauf gesetzten dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG, die am 11. Juni 2011 endete, hat die Widersprechende mit ihrem beim Patent- und Markenamt am 19. Mai 2011 eingegangenen Widerspruch eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sich ihr Widerspruch nur gegen „alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 41“ richtet, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist. Soweit sie mit ihrem Schriftsatz vom 30. September 2011 sodann beantragt hat, die angegriffene Marke vollständig zu löschen, stellt dies eine unzulässige, weil nach Ablauf der Widerspruchsfrist erklärte Erweiterung ihres Widerspruchs dar.

Die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, weisen mit den Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel betreffenden Einzelhandelsdienstleistungen keine so engen Berührungspunkte auf, dass der Verkehr selbst bei zu Gunsten der Widersprechenden unterstelltem größtmöglichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und weiterhin unterstellter

Markenidentität der Meinung sein könnte, die beiderseitigen Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 922, 923 ff. - Canon; MarkenR 2009, 47, 53 – Edition Albert René; BGH GRUR 2009, 484, 486 – Metrobus; GRUR 2014, 488, 489 – DESPERADOS/DESPERADO) setzt eine Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG voraus, dass diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Bei der Beurteilung von Dienstleistungen untereinander können die zur Warenähnlichkeit entwickelten Grundsätze entsprechend herangezogen werden (BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24). Vor allem ist die branchenmäßige Nähe der beiderseitigen Dienstleistungen von Bedeutung. Ferner kommt es auch darauf an, ob die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen können, dass die jeweiligen Leistungen unter derselben betrieblichen Verantwortung erbracht werden (BGH a. a. O – BANK 24). Der Umstand, dass eine Dienstleistung, z. B. eine Finanzdienstleistung, unter Zuhilfenahme einer branchenfremden Dienstleistung, z. B. der Telekommunikation, erbracht wird, kann nicht zu einer Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen untereinander führen (OLG Köln, GRUR-RR 2006, 267 - investment.de; EuG PAVIS PROMA T-316/07 - easyHotel/EASYHOTEL).

Nach diesen rechtlichen Grundsätzen besteht zwischen den hier maßgeblichen beiderseitigen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit. Ebenso wie Finanzdienstleistungen (hierzu: BPatG GRUR 2003, 152, 156) werden Dienstleistungen der Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und die Erledigung von Büroarbeiten als selbständige geschäftliche Tätigkeit für Dritte regelmäßig nicht von Einzelhandelsunternehmen erbracht. Einzelhandelsunternehmen erbringen ihrerseits für Dritte regelmäßig auch keine Werbungs-, Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungsdienstleistungen und erledigen keine Büroarbeiten für Dritte. Die zuvor genannten Dienstleistungen weisen auch in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, also in der Art und dem Zweck der Leistung sowie dem Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, erhebliche und für den Durchschnittsverbraucher dieser Leistungen auf den ersten Blick erkennbare Unterschiede zu Einzelhandelsdienstleistungen auf, so dass es an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten dafür fehlt, der Durchschnittsverbraucher werde eine gleiche betriebliche Herkunft der Dienstleistungen annehmen (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 335 unter Hinweis auf EuG 09, T 162/08 und BPatG 29 W (pat) 513/10).

Das Gleiche gilt entsprechend auch für die Ähnlichkeit der Sportbekleidung sowie Turn- und Sportartikel betreffenden Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke mit den Dienstleistungen der Klasse 41 „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ auf Seiten der angegriffenen Marke, bei denen es ebenfalls an ausreichenden tatsächlichen Berührungspunkten fehlt, so dass auch insoweit eine markenrechtliche Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht. Auch diese Dienstleistungen werden regelmäßig nicht von denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen erbracht und weisen auch sonst keine branchenmäßige Nähe zueinander auf. Auch für die Annahme, es handele sich um einander ergänzende Dienstleistungen fehlen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte.

Fehlt es aber an jeglicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, kommt eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG selbst bei identischen Marken und erhöhter Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke nicht in Betracht (EuGH GRUR Int. 2009, 911, 913 - WATERFORD STELLENBOSCH; BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO). Deshalb konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben und war zurückzuweisen. Auf die Frage des Grades der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken kam es angesichts der fehlenden Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen nicht an.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) hat weder der entschiedene Fall noch das Verhalten einer der Beteiligten Anlass gegeben.

**Rechtsmittelbelehrung**  
**(bei zulassungsfreier Rechtsbeschwerde)**

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

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

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

Dr. Fuchs-Wisseemann ist  
in den Ruhestand getre-  
ten und daher an der  
Unterzeichnung des Be-  
schlusses gehindert.

Dr. Himmelmann

Reker

Reker

Bb