



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 559/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 002 674

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 19. Oktober 2018 aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Dienstleistungen der Klasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“ zurückgewiesen worden ist. Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2017 002 674 angeordnet.
2. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. Februar 2017 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 20. Juli 2017 unter der Nummer 30 2017 002 674 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12: Speisewagen; Anhänger [Fahrzeuge]; Buffetwagen, Imbisswagen;

Klasse 16: Etikettenpapier; Etiketten, bestehend aus Papier; Gedruckte dekorative Etiketten; Druckereierzeugnisse; Einweg-Papierartikel, nämlich Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Servietten; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff; Papier und Pappe;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 25. August 2017.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der am 12. Dezember 2016 angemeldeten und am 4. Juli 2017 eingetragenen Unionswortmarke UM 016 154 701

BURGERMEISTER

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29: Hamburger mit vegetarischer Füllung auf Basis von Tofu und/oder Gemüse; gebratene Champignons; Pommes Frites, frittierte Kartoffelstangen; frittierte Kartoffelecken; gewürzter Käse; gebackener Käse; Bacon, gebratene Speckstreifen; eingelegtes Sauergemüse; Jalapeños, eingelegte Pfefferschoten;

Klasse 30: Hamburger mit Brötchen; Cheeseburger [Sandwichs]; Cheeseburger mit Chilipfeffer; Hamburger mit gegrilltem Fleisch; Soßen auf Basis von Sauerrahm; Soßen auf Basis von Erdnusscreme; Soßen auf Basis von Mango und Curry; Käsezubereitungen, nämlich Käsesoßen; Speiseeis; Pizzas; Semmeln, Brötchen; Tacos;

Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Kantinen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Catering; Party-Service, nämlich Terminanlieferung von Partyverpflegung.

Mit Beschluss vom 19. Oktober 2018 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 16, 25 und 35 seien unähnlich zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klasse 29, 30 und 43. Diesbezüglich scheidet schon aus diesem Grund eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus.

Zwischen den sich in der Klasse 43 gegenüberstehenden Waren „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“ und „Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Kantinen;

Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Catering; Party-Service, nämlich Terminanlieferung von Partyverpflegung“ bestehe Identität. Im Hinblick auf diese entscheidungsrelevanten Dienstleistungen verfüge die Widerspruchsmarke über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da die Angabe „Burgermeister“ unmissverständlich zum Ausdruck bringe, dass die Dienstleistungen von einem Meister in Sachen Burger-Herstellung erbracht würden. Es handele sich somit um einen werbenden Qualitätshinweis. Eine durch Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft könne nicht festgestellt werden. Das Vorbringen der Widersprechenden zur Bekanntheit der Marke ohne konkrete Angaben zu Dauer und Intensität der Benutzung sei nicht ausreichend.

Unter Berücksichtigung der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft halte die jüngere Marke auch im Bereich der identischen Dienstleistungen den erforderlichen Abstand ein. In ihrer Gesamtheit würden sich die Zeichen durch die bildliche Ausgestaltung der angegriffenen Marke ausreichend unterscheiden. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „BURGERMEISTER“ könne nicht angenommen werden. Zwar sei davon auszugehen, dass die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht mit „Burgermeister“ benannt werde. Dieses klangliche Element werde jedoch nur unterdurchschnittlich wahrgenommen, und die grafischen Bestandteile träten nicht in den Hintergrund. Zudem sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines reinen Sachhinweises, wie ihn der Begriff „Burgermeister“ darstelle, bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen.

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen oder unter dem Aspekt der selbständig kennzeichnenden Stellung scheide ebenfalls aus.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Bereits während des laufenden Widerspruchsverfahrens ist die Widerspruchsmarke von der von R... GbR auf die B... GmbH umgeschrieben worden. Mit Schreiben vom 31. Oktober 2018 teilte der Vertreter der Widersprechenden mit, dass die Rechtsnachfolgerin als

Nebenintervenientin in das Verfahren eintrete, die Rechtsvorgängerin als Hauptintervenientin weiterhin Verfahrensbeteiligte bleibe. Die Beschwerde wurde im Namen der Rechtsvorgängerin als Hauptintervenientin, bei gleichzeitigem Beitritt der Rechtsnachfolgerin als Nebenintervenientin, eingelegt und richtet sich nur mehr gegen die in Klasse 43 eingetragenen Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen der angegriffenen Marke.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, die Widerspruchsmarke verfüge über eine durch umfangreiche Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Zeichen „Bürgermeister“ präsentiere sich anders als die Zeichen „Putzmeister“ und „Grill Meister“. Denn es sei dem Amtstitel „Bürgermeister“ ähnlich, was ihm einen gewissen Wortwitz verleihe und dazu führe, dass der angesprochene Verbraucher über die Marke nachdenke, so dass diese einen gewissen Wiedererkennungswert erziele. Dies verleihe der Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Hinzu komme, dass die Marke „Bürgermeister“ „viral gehe“, sich also in sozialen Netzwerken und Medien als Selbstläufer verbreite. Angaben zur Intensität der Benutzung in Form von Umsatzzahlen oder Werbeaufwendungen seien nicht immer aussagekräftig, da auch Werbung mit einem hohen Etat nicht automatisch einen entsprechenden Effekt bei den angesprochenen Verkehrskreisen habe, umgekehrt es auch ohne großen Werbeaufwand zur Bekanntheit kommen könne, wie eben bei dem „viralen“ Werbeerfolg. Die Beschwerdeführerin verwende die Marke „Bürgermeister“ schon seit dem Jahr 2006 für einen Hamburger-Grill in einer umgebauten Toiletten-Anlage unter dem S-Bahnhof „S...“ in B.... Der Grill erfreue sich einer überregionalen Bekanntheit. Er werde in zahlreichen unabhängigen internationalen Reiseführern genannt, in Zusammenhang mit einer Fluglinie, verschiedenen Modelabeln und Autokonzernen präsentiert, ebenso wie in mehreren zeitgenössischen Filmen und in der Literatur. Zum Nachweis legt die Beschwerdeführerin Kopien aus Reiseführern und Magazinen vor (Anlagen 03.01 bis 26.00 zur Beschwerdebegründung, Bl. 38 bis 128 d. A.). Von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft gehe schließlich auch das Landgericht

Berlin in dem Urteil zu einem parallelen Verletzungsverfahren aus (Urteil LG Berlin v. 7. Juni 2018, Anlage 27.00, Bl. 130 bis 139 d. A.).

Die angegriffene Marke werde – insbesondere klanglich – durch das Wort „BURGERMEISTER“ geprägt, zumindest liege eine selbständig kennzeichnende Stellung vor. Aufgrund der hochgradigen Markenähnlichkeit sei bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen in Klasse 43 und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 19. Oktober 2018 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch für die Dienstleistungen der Klasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“ zurückgewiesen worden ist und die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 002 674 insoweit zu löschen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen.

Vorsorglich werde bestritten, dass die Beschwerdeführerin das in Rede stehende Kennzeichen bereits seit Gründung im Jahr 2006 nutze. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei hinsichtlich der entscheidungsrelevanten Dienstleistungen der Klasse 43 als unterdurchschnittlich anzusehen. Bei der Bezeichnung „Burgermeister“ handele es sich um einen Qualitätshinweis, der unmissverständlich zum Ausdruck bringe, dass die so bezeichneten Dienstleistungen von einem Meister in Sachen Burger-Herstellung erbracht würden. Die Marke habe keine überregionale Bekanntheit durch virale Verbreitung. Da es sich bei der Widerspruchsmarke um einen reinen Sachhinweis handele, sei eine

Verwechslungsgefahr im entscheidungsrelevanten Dienstleistungsbereich bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Die Zeichen würden nicht in rechtlich erheblicher Weise gedanklich miteinander in Verbindung gebracht. Ebenso fehlten Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung.

Mit Hinweis vom 1. März 2021 hat der Senat den Parteien seine Rechtsauffassung dahingehend mitgeteilt, dass im Umfang der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestehen dürfte. Die Parteien haben dazu keine weitere inhaltliche Stellungnahme abgegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG.

Die von der R... GbR ist trotz der Rechtsnachfolge (§ 28 MarkenG) durch die B... GmbH Beteiligte des Widerspruchsverfahrens geblieben, da diese das Verfahren nicht übernommen hat (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO; vgl. BGH GRUR 1998, 940 -942 – Sanopharm; BPatG, Beschluss vom 31.05.2010, 29 W (pat) 103/10 – MeineWahl; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG 13. Auflage, § 28 Rn. 15). Die Einlegung der Beschwerde auch im Namen des jetzigen Eigentümers der Marke ist als Erklärung zum Beitritt im Rahmen der Nebenintervention zu betrachten (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66, 67 ZPO; vgl. BPatG, Beschluss vom 12.01.2000, 29 W (pat) 30/99 - Porzellan-Klinik; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 28 Rn. 17).

B. Die Beschwerde ist auch in der Sache erfolgreich. Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Umfang der allein noch angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 43 Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Zudem sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften des § 43 Abs. 1 und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

2. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.).

Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Was die zum Vergleich stehenden Dienstleistungen anbelangt, ist von der Registerlage auszugehen. Ob der Vortrag des Beschwerdegegners im Schriftsatz vom 17. Juli 2019 *„vorsorglich werde bestritten, dass die Beschwerdeführerin das in Rede stehende Kennzeichen bereits seit Gründung im Jahr 2006 nutze“*, als Geltendmachung der Nichtbenutzungseinrede auszulegen ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Denn sowohl die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 als auch die nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG war bzw. ist derzeit nicht zulässig, da die Widerspruchsmarke erst am 4. Juli 2017 eingetragen worden und die Benutzungsschonfrist somit noch nicht abgelaufen ist.

b) Zwischen den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 43 „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ besteht Identität.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als unterdurchschnittlich einzustufen. Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rn. 31 – BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen

beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2016, 382 Rn. 30 – BioGourmet; WRP 2015, 1358 Rn.10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 32 – Culinaria/Villa Culinaria). Ein beschreibender Anklang der Widerspruchsmarke ist vorliegend erkennbar. Die Markenstelle hat zu Recht festgestellt, dass der Ausdruck „Meister“, der auch für einen höheren Berufsabschluss z. B. in handwerklichen Berufen steht, umgangssprachlich einen „Könnner“ oder „Meister seines Fachs“ bezeichnet. Der Senat stimmt jedoch mit der Beschwerdeführerin überein, dass der Verkehr die Kombination von „Burger“ und „Meister“ nicht ohne weiteres und unmittelbar auf das Gericht „(Ham-)Burger“ beziehen wird, sondern das Wort „Burger“ in Kombination mit einem deutschen Wort eher ebenfalls als deutsches Wort auffassen und, in der Annahme, dass auf dem „U“ die Umlaut-Punkte“ fehlen, den Gesamtbegriff auch als „Bürgermeister“ lesen könnte. Insofern ist die Interpretation des Wortes „Bürgermeister“ nicht so eindeutig wie bei dem von der Markenstelle genannten „Putzmeister“ (BPatG, Beschluss vom 22.04.2009, 26 W (pat) 7/08 – PUTZMEISTER/Putzmeister) oder bei dem Begriff „Grillmeister“ (BGH GRUR 2014, 376-378 – grill meister). Nach kurzem Nachdenken wird dem angesprochenen Verkehrskreisen aber doch auffallen, dass es sich im Hinblick auf die gastronomischen Dienstleistungen um die meisterliche Herstellung von (Ham-)Burgern handelt. Trotzdem verleiht dieses Wortspiel mit zwei voneinander abweichenden Bedeutungen der Widerspruchsmarke eine gewisse Eigenart, so dass nicht von einem beschreibenden, schutzunfähigen Zeichen ausgegangen werden kann und eine zumindest unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen ist. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2020, 870 Rn. 49 ff. – INJEX/INJEKT; GRUR 2019, 1058 Rn. 20 KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 19 – OXFORD/Oxford Club) auch einem schutzunfähigen, aber eingetragenen Zeichen im Widerspruchsverfahren nicht von vornherein der Schutz vor Verwechslungen mit der Begründung versagt werden darf, es hätte nicht in das Markenregister eingetragen werden dürfen.

Eine Erhöhung der von Haus aus bestehenden unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich nicht feststellen. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen genügen den Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft insoweit nicht. Die Vorlage von – in mehrere Sprachen übersetzten - Reiseführern und die Tatsache, dass sich eine Gaststätte als Kulisse für Filme eignet, besagt für sich genommen nichts über die Kennzeichnungskraft der Marke im hier ausschließlich relevanten Inland (GRUR 2018, 79 Rn. 18 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 42 – Wunderbaum II). Es bedürfte weiterer Nachweise über die Benutzung der Marke anhand von Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen sowie über die geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung. Der Vortrag zu einem nicht messbaren „viralen“ Erfolg im Internet kann den Nachweis von aussagekräftigen Zahlen nicht ersetzen. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen zeigen lediglich, dass die Marke „Bürgermeister“ in Zusammenhang mit dem Berliner Lokal „Bürgermeister“ in Berlin bekannt ist. Berichte in Zeitungsartikeln oder Reiseführern über Berlin in mehreren Sprachen sagen weder etwas über eine deutschlandweite Bekanntheit aus, noch belegen sie eine starke Markenpräsenz im Ausland, zumal sich daraus nicht ergibt, welchen Leserkreis diese Artikel erreichen. Auch wenn eine regional begrenzte Verkehrsbekanntheit in einem wesentlichen Teil Deutschlands ausreichen kann, genügt eine lediglich lokal erhöhte, hier auf die Stadt B... begrenzte Bekanntheit jedoch nicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.04.2010, 29 W (pat) 13/10 - MÖBEL MIX Alles, nur nicht teuer!/MÖBELIX; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 171).

d) Angesprochene Verkehrskreise sind die Allgemeinheit der Verbraucher, die erfahrungsgemäß Marken mit einem geringeren Maß an Aufmerksamkeit wahrnehmen als etwa Fachleute, die üblicherweise über Marken auf ihrem Fachgebiet gut unterrichtet sind und neuen Kennzeichnungen mit größerer Aufmerksamkeit begegnen als das breite Publikum.

e) Bei dieser Ausgangslage – unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, aber Identität der Vergleichsdienstleistungen - hält die angegriffene Marke wegen der klanglichen Identität der Vergleichsmarken den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand nicht ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 – TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 – MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 – OSTSEE-POST). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2016, 197 Rn. 37 – Bounty; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl). Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH

GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 – HEITEC).

Die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend durch den in der angegriffenen Marke enthaltenen grafischen Bestandteil.

Allerdings wird die angegriffene Marke – anders als die Markenstelle und der Beschwerdegegner meinen – in klanglicher Hinsicht allein durch den (Wort-)Bestandteil „BURGERMEISTER“ geprägt. Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert (wenn er Kennzeichnungskraft besitzt), weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP; GRUR 2006, 60 Rn. 20 coccodrillo; GRUR 2004, 778 Rn. 21 – URLAUB DIREKT; GRUR 2001, 1158 Rn. 36 – Dorf Münsterland). Der angesprochene Erfahrungssatz gilt auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 29 – Malteserkreuz) oder wenn das Wort größtenteils hinter dem Bild zurücktritt. Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen wiedergegeben werden, wenn sie die Marken in ihrer registrierten Form vor sich haben. Zu berücksichtigen ist dabei auch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, sondern seine Auffassung aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken gewinnt (BGH a. a. O. Rn. 37 – Bounty; GRUR 2015, 1114 Rn. 20 – Springender Pudel; GRUR 1990, 450 Rn. 53 – St. Petersquelle). In diesem Eindruck treten aber regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale mehr hervor als die Unterschiede, so dass es maßgeblich nicht so sehr auf die Unterschiede als vielmehr auf die

Übereinstimmungen zweier Zeichen ankommt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 263).

Bei dem in der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteil „Bürgermeister“ handelt es sich, wie oben bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargelegt, um eine schutzfähige, wenngleich kennzeichnungsschwache Angabe, so dass dem Wort nicht aus normativen Gründen die Eignung zur Prägung abgesprochen werden kann. Wenngleich der Wortbestandteil „Bürgermeister“ in der konkreten Anordnung innerhalb des Gesamtzeichens nicht absolut im Vordergrund steht, gibt es andererseits keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bildbestandteile die jüngere Marke derart beherrschten, dass sie nach ihnen benannt würde (z. B. „Totenkopf mit Sonnenbrille“). Die Aufmerksamkeit des Verkehrs wird sich daher auf den Wortbestandteil richten, zumal es im relevanten Dienstleistungsbereich der Gastronomie üblich ist, Lokale nach ihrem Namen zu benennen („ich habe im ‚Bürgermeister‘ reserviert“, „wir treffen uns im ‚Bürgermeister‘“). Der Wortbestandteil verbindet sich auch nicht mit dem Totenkopf zu einer der Prägung durch „Bürgermeister“ entgegenwirkenden Gesamtaussage. Es ist demnach von einer mündlichen Wiedergabe der jüngeren Marke nur durch das Wort „Bürgermeister“ auszugehen.

f) Es stehen sich somit für den Zeichenvergleich allein kollisionsbegründend jeweils die identischen Markenwörter „Bürgermeister“ und „Bürgermeister“ gegenüber, so dass unter Berücksichtigung identischer Dienstleistungen und unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht vorliegen. Der Kostenantrag des hier ohnehin unterliegenden Beschwerdegegners war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Fi