



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 311/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 72 153

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. August 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke



ist am 28. August 2000 für die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen für die Vermittlung und den Abschluß von Franchiseverträgen, Lizenzverträgen, Dienst- und Werkverträgen und Verträge zum Betrieb einer Gaststätte; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen und andere künstlerische Darbietungen zu kommerziellen und nicht kommerziellen Zwecken zur Unterhaltung von Gästen; Verpflegung, Beherbergung von Gästen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Erzielung eines wirtschaftlichen und/oder nicht wirtschaftlichen Zwecks" in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 398 59 689



die seit dem 14. Juni 1999 ua für "Dienstleistungen einer Musikgruppe, nämlich Musikdarbietungen, Veranstaltungen von Konzerten, Musicals, Show- und Varieteeveranstaltungen und Unterhaltungsvorstellungen, Live-Konzerte; Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung und Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Kinofilmproduktion, Rundfunkunterhaltung" geschützt ist,

und der älteren Marke 399 20 809



die seit dem 29. Juni 1999 ua für die Dienstleistungen "Betrieb von Restaurants, Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Betrieb einer Bar, Partyservice, Beherbergung von Gästen, Hotelbetrieb" eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 21. Oktober 2002 die Widersprüche zurückgewiesen. Auch wenn teilweise Identität der jeweiligen Dienstleistungen bestehe und daher von einem strengen Prüfungsmaßstab auszugehen sei, unterschieden sich die Vergleichs-

marken durch ihre grafische Ausgestaltung hinreichend deutlich voneinander. Zudem könne die Widersprechende für das Wort "Stars" selbst keinen Schutz beanspruchen, weil es sich um eine für den vorliegenden Dienstleistungssektor hochgradig freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe handele. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken gehe auf ihre eintragungsbegründende Eigenart in ihrer Gesamtheit zurück. Es könne im Hinblick auf die weiteren Wortbestandteile und die grafische Darstellung auch nicht von einer Prägung der Widerspruchsmarken durch das Wort "Stars" ausgegangen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke für die Klassen 41 und 42 zu löschen.

Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarken werde vor allem durch die ungewöhnliche Gestaltung eines selbständig kennzeichnenden Wort-Bildmotivs mit dem Begriff "Stars" und der bogenförmigen Umrandung von sechszackigern Sternen innerhalb der Kennzeichnung geprägt. Hierbei handele es sich nicht um eine glatt beschreibende Ausgestaltung. Ebenso komme man bei der angegriffenen Marke zu einer Prägung durch den Begriff "Stars" in Kombination mit der grafischen Ausgestaltung durch die Sterne, wodurch eine Verwechslungsgefahr, insbesondere die Gefahr einer gedanklichen Verbindung, zwischen der jüngeren Marke und den Widerspruchsmarken begründet würde. Ferner bestehe eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf den Sinngehalt der sich gegenüberstehenden Zeichen. Da die Widerspruchsmarken zudem eine außerordentliche Kennzeichnungskraft aufwiesen, komme ihnen ein erweiterter Schutzzumfang zu, was sich zB aus dem Besuch von mehr als einer Million Zuschauer sowie den jährlichen Werbeaufwendungen in der Höhe von ... bis ... € für Anzeigen in Berliner und überregionalen Zeitungen, Flyern und Postern ablesen lasse.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich bislang nicht zur Sache geäußert und keine Anträge gestellt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Der Senat ist wie die Markenstelle der Auffassung, daß zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

1. Die Widerspruchsmarken können nur einen geringen originären Schutzzumfang beanspruchen, weil sich ihre Kennzeichnungskraft allenfalls auf die grafische Darstellung in ihrer Gesamtheit bezieht (vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14, Rdnr 352). Auch für eine nachträglich durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht allein durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades festgelegt werden (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14, Rdnr 325), sondern es sind für die vorzunehmende Einzelfallprüfung alle relevanten Umstände wie zB die Eigenschaften, die eine Marke von Hause aus besitzt, der Marktanteil der mit der Marken versehenen Waren bzw Dienstleistungen, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung sowie der Werbeaufwand (vgl EuGH GRUR Int 2000, 73 – Chevy; BGH GRUR 2002, 1067 – DKV / OKV) heranzuziehen.

Derartige relevante Umstände sind nicht ersichtlich; insbesondere sind die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht geeignet. Abgesehen davon, daß sich die nach den Vorgaben der Rechtsprechung (vgl EuGH GRUR Int 2000, 73 – Chevy; OLG Hamburg GRUR 2000, 1057 – Jeantex/Jeanbax) lediglich als Indiz heranzuziehenden Werbeaufwendungen hier eher im unteren Bereich bewegen, betreffen die sog Media-

pläne zur Präsentation der Widerspruchsmarken im Verkehr im wesentlichen die Berliner Region. Dies ergibt sich auch aus den weiteren Belegen und dem in Kopie vorgelegten Werbematerial. Soweit in den Mediaplänen zu einem geringen Teil überregionale Zeitungen aufgeführt sind, ist erkennbar, daß dort nur vereinzelt Werbeanzeigen für die Widersprechende veröffentlicht worden sind. Zwar ist für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke nicht erforderlich, daß sie im gesamten Bundesgebiet in gleichem Umfang verbreitet ist und verwendet wird. Da andererseits ein gesteigerter Bekanntheitsgrad davon abhängt, in welchem Umfang und mit welcher Intensität die Marke dem Verkehr gegenüber tritt, reicht vorliegend im Hinblick auf den im gesamten Bundesgebiet geltenden Markenschutz eine nur regional gesteigerte Bekanntheit nicht aus, um den Widerspruchsmarken eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend großen Schutzbereich für das mit dem Geltungsbereich des § 9 Abs 1 MarkenG beanspruchte Gesamtgebiet zuzuerkennen (vgl auch BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 14, Rdnr 153 mwN; § 8 Rdnr 509).

Nachdem Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der Registerlage auszugehen. Danach können die Marken für teilweise identische, im übrigen für sehr ähnliche Dienstleistungen eingesetzt werden. Da außerdem ein breites Publikum angesprochen wird, sind an den Abstand der Marken, der zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr erforderlich ist, eher strenge Maßstäbe anzulegen.

2. Diesen Maßstäben wird die angegriffene Marke jedoch gerecht.

a. Nach dem für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken maßgeblichen Gesamteindruck (std Rspr, zB BGH GRUR 2003, 1044 – Kelly) unterscheiden sich die Marken hinreichend deutlich voneinander, wozu in erster Linie die grafische Gestaltung führt. Die angegriffene Marke enthält drei über dem Wort "STARS" halbkreisförmig angeordnete fünf-zackige Sterne, während die mit in der Farbe "li-

la" wiedergegebenen und mit sechs Zacken versehenen, kleineren Sterne der Widerspruchsmarken bogenförmig über den Buchstaben "t" des Wortes "Stars" gruppiert sind. Zusätzlich sind weitere vier kleinere orange-farbige Sterne mit fünf Zacken zu erkennen, die zwischen die Buchstaben platziert sind. Des Weiteren bestehen Unterschiede in den Marken in bezug auf weitere Wortbestandteile. So enthält die angegriffene Marke unterhalb des Wortes "STARS" die Zusätze "CAFE – BISTRORANTE – BAR", die Widerspruchsmarken die Buchstabenabkürzung "S.I.C." sowie darunter die Wortfolge "IN CONCERT", die sich auf das herausgestellte Wort "Stars" bezieht.

Soweit die Frage einer bildlichen Verwechslungsgefahr wegen der Verwendung des Stern-Motivs angesprochen ist (BPatG PAVIS ROMA, Knoll, 29 W (pat) 13/95), hat der BGH In der Entscheidung "Herzsymbol" (GRUR 1989, 425) bereits festgestellt, daß der Schutz von Marken, die häufig verwendete oder sogar verbrauchte Motive enthalten, auf die jeweilige Bildwirkung beschränkt ist und die Verwendung des Motivs allein für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken nicht maßgeblich sein kann. Daraus folgt, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch den Wortbestandteil, sondern allenfalls durch die gewählte Gesamtgestaltung geprägt wird und diese der Beurteilung der Markenähnlichkeit zugrunde zu legen ist. Wie oben dargelegt, unterscheiden sich die Marken in dieser Hinsicht deutlich voneinander.

b. Klangliche Verwechslungen könnten allenfalls dann zu befürchten sein, wenn das Wort "Stars" in der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung besäße. Dies würde voraussetzen, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch diesen Wortbestandteil geprägt würde, er also insbesondere nicht nur mitbestimmende Funktion als gleichgewichtiger Markenbestandteil aufweisen dürfte (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 372-376 mwN; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rdn 641-642, 653-656).

Aus dem Umstand, daß die angegriffene Marke überwiegend mit dem übereinstimmenden Wort "Stars" benannt wird, kann jedoch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass deshalb das Worтеlement den Gesamteindruck der jüngeren Marke auch prägt. Ob dies der Fall ist, kann vielmehr nur aufgrund einer im Einzelfall vorzunehmenden Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile, insbesondere ihrer Schutzfähigkeit festgestellt werden, wobei für die Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks kein Unterschied zwischen älterer und jüngerer Marke besteht und eine Gleichbehandlung der Marken zu erfolgen hat (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 383 mwN). Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, stellt das Wort "Stars" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine freihaltungsbedürftige und damit eine dem Markenschutz allein nicht zugängliche Bezeichnung für bekannte Künstler aus dem Bühnen- oder Show-Geschäft, insbesondere auch für Sänger (vgl "Schlagerstar", "Schlagersternchen") dar (vgl BPatG PAVIS PROMA, Püschel, 29 W (pat) 197/00).

Hieraus folgt zugleich, dass insbesondere eine Prägung des Gesamteindrucks einer aus Wort und Bild bestehenden Marke durch einen Bestandteil dann ausscheidet, wenn dieser kennzeichnungsschwach oder gar schutzunfähig ist und die weiteren Markenbestandteile deshalb in ihrer kennzeichnenden Bedeutung für den Gesamteindruck nicht in den Hintergrund treten bzw bei der Wahrnehmung der Marke nicht vernachlässigt werden (vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rdn 641-642 mwN). Nach ständiger Rechtsprechung kann deshalb aus Rechtsgründen eine kollisionsbegründende Prägung eines Zeichens durch einen schutzunfähigen Bestandteil nicht angenommen werden, auch wenn für den Verkehr – wie bei der mündlichen Benennung der Marke und der Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr – in der Regel der Wortbestandteil die einfachste oder gar einzige Möglichkeit (vgl BPatG MarkenR 2000, 103 – Netto 62; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rdn 597) der Markenbenennung darstellt (vgl BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; MarkenR 2002, 253, 256 – Festspielhaus; MarkenR 2001, 465, – Bit/Bud). In diesen Fällen kann deshalb auch im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr eine den Gesamteindruck prägende und kolli-

sionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils einer Wort-/Bildmarke nicht angenommen werden. Es ist vielmehr von einer Prägung des Gesamteindrucks durch die Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile oder einer Prägung des Gesamteindrucks gar nur durch die Bildbestandteile auszugehen (vgl zu diesen Fällen Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rdn 594 mwN), so dass eine ausschließlich aus dem Wortbestandteil und dessen Benennung abgeleitete klangliche Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sich wie vorliegend die grafische Gestaltung ihrerseits als kennzeichnungsschwach erweist (vgl auch BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; BPatG GRUR 2002, 68 – COMFORT HOTEL).

c. Auch sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass durch die gemeinsame Bezeichnung "Stars" die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr, die keine Alternative zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr darstellt, sondern diese näher bestimmt, kommt es nicht auf irgend eine wie auch immer begründete gedankliche Assoziation an, sondern maßgeblich ist allein eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr (vgl EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze; GRUR Int 1999, 754 – Lloyd; GRUR Int 2000, 899 – Marca/Adidas; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9, Rdnr 459 ff mwN). Daß sich Übereinstimmungen in den Marken ergeben, reicht für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung ebenso wenig aus wie eine rein assoziative gedankliche Verbindung beider Marken, wenn die Wahrnehmung der einen Marke Erinnerungen an die andere Marke weckt, obwohl eine Verwechslungsgefahr nicht besteht (vgl EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze; GRUR Int 2000, 899 – Marca/Adidas). Dies hat der BGH in der "Zwilling/Zweibrüder"-Entscheidung (WRP 2004, 1046) im Zusammenhang mit § 14 Abs 2 und 3 MarkenG bestätigt. Danach genügt es weder, daß ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation an ein fremdes Zeichen Aufmerksamkeit zu erwecken, noch, daß die Wahl der jüngeren Marke nicht zufällig erscheint (vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14, Rdnr 842).

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Sredl

Engels

Bayer

Pü