



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 33/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 03 824**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2005 (Erinnerungsbeschluss) aufgehoben. Die Erinnerung der Markeninhaberin gegen den Beschluss der Markenstelle vom 23. Oktober 2002 (Erstbeschluss) wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 20. Januar 2001 angemeldete Wortmarke

arte-fix

ist am 27. August 2001 unter der Nr. 301 03 824 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

„Organisation und Veranstaltung von Treffen, Meetings unter Künstlern, Designern, Architekten, Galeristen, Museumsleuten, Veranstaltungsmachern, Werbefachleuten und Sponsoren, Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und Sport sowie Kunstinteres-

sierten im weitesten Sinne; Organisation und Veranstaltung von Kontaktbörsen zu Unterhaltungszwecken, Kreativitätsförderung und Interessenzusammenführung; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; für Herausgabe und Veröffentlichung von Informationen über Treffs und Veranstaltungen, auch im Internet; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Druckereierzeugnisse“.

Widerspruch erhoben ist aus der Bildmarke 399 20 938

The image shows the word "arte" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are thick and black, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'a' is rounded, the 'r' has a thick vertical stem, the 't' is a simple vertical bar with a horizontal top, and the 'e' is a simple oval shape.

(angemeldet am 13. April 1999)

die seit dem 12. Oktober 1999 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

„09: Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Mausmatten; Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme; Computer-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware;

35: Werbung und Marketing für Dritte; Betrieb von Datenbanken;

- 38: Verbreitung , Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb sowie mittels Computer; Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten;
- 41: Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, kulturellen Ausstellungen und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben;
- 42: Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Beherbergung, Verpflegung und Bewirtung von Gästen; Vermittlung von Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“.

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

In einem ersten Beschluss vom 23. Oktober 2002 ist seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden. Nach der Registerlage könnten die Vergleichs-

marken zur Kennzeichnung teilweise identischer Dienstleistungen, im Übrigen ähnlicher Waren und Dienstleistungen Verwendung finden. Der Widerspruchsmarke komme eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Soweit ihr für einige Waren und Dienstleistungen ursprünglich eine Kennzeichnungsschwäche wegen der Bedeutung des Wortes „arte“ (italienisch für „Kunst“) angehaftet habe, sei diese durch Erlangung einer gesteigerten Verkehrsgeltung für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Funktion und Ausstrahlung von Fernsehsendungen überwunden, wobei diese Beurteilung auch für verwandte Waren- und Dienstleistungsbereiche gelte. Die somit strengen bis durchschnittlichen Anforderungen an den Abstand der Zeichen würden nicht erfüllt. Zumindest bestehe die Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Marken unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Widersprechende verfüge außer der Widerspruchsmarke noch über weitere Marken, die unter Voranstellung des Bestandteils „arte“ mit weiteren Wortelementen gebildet seien.

Die Markeninhaberin hat Erinnerung eingelegt. Sie hat die Ansicht vertreten, die Bezeichnung „arte-fix“ werde vom Publikum nicht mit dem Fernsehsender „Arte“ in Verbindung gebracht. Der Begriff „arte“ sei als das italienische Wort für „Kunst“ unspezifisch und werde vielfältig für publikumswirksame Auftritte eingesetzt (z. B. in der Form „Pro Arte“). Anders als die jüngere Marke enthielten die Kombinationsmarken der Widersprechenden keinen Bindestrich zwischen dem Eingangswort und den zusätzlichen Bestandteilen. Die Widersprechende könne nicht sämtliche denkbaren Verbindungen mit „arte“ okkupieren und für sich monopolisieren. Das Logo des Fernsehsenders werde durch „arte-fix“ nicht tangiert. Sie, die Markeninhaberin, erkläre ihre Bereitschaft, auf die Produktion von Fernsehsendungen zu verzichten.

In einem zweiten Beschluss der Markenstelle vom 2. März 2005 ist der erste Beschluss (vom 23. Oktober 2002) aufgehoben und - allerdings nicht in der Beschlussformel, sondern nur in den Gründen - der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Der Schutz der Widerspruchsmarke als Wort-/Bildzeichen beruhe vor allem auf der Gesamtgestaltung, welche den Schutzbereich der Marke sowohl bestimme als auch beschränke. Zwar möge die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Produktion und Ausstrahlung von Fernsehsendungen eine gewisse Bekanntheit in der Bevölkerung genießen, jedoch seien Umstände, aus denen sich eine erheblich erhöhte Verkehrsbekanntheit und ein gesteigerter Schutzzumfang ergäben, weder dargelegt noch amtsbekannt. Nach dem Gesamteindruck der Vergleichsmarken sei eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, da der Bestandteil „-fix“ der jüngeren Marke im Gegenzeichen keine Entsprechung finde. Der Begriff „arte“ sei innerhalb der jüngeren Marke auch nicht prägend.

Gegen eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens spreche, dass die Art der Zeichenbildung wegen des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bindestrichs unterschiedlich sei. Auch die charakteristische grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke und der fehlende Nachweis, dass sich diese zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt habe, führe von der Annahme dieser Art der Verwechslungsgefahr weg. Zudem fänden sich auf dem Unterhaltungssektor zahlreiche Wortverbindungen mit „arte“ im Gebrauch sonstiger Verwender.

Gegen den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Ansicht, der Fernsehsender „Arte“ genieße im deutschen Publikum eine hohe Bekanntheit und überreicht zum Beleg verschiedene Unterlagen (Verkehrsbefragungen bzw. Meinungsumfragen). Die reine Wortmarke „arte“ sei kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden (Nr. 399 10 126). Sie - die Widersprechende - verfüge über eine Vielzahl weiterer deutscher und europäischer Marken, die „arte“ bzw. „ARTE“ lauteten und teilweise zusätzliche Wortbestandteile enthielten; mithin sei eine Zeichenserie vorhanden. Der Schreibweise - mit oder ohne

Bindestrich - komme keine Bedeutung zu. Außerdem weist die Widersprechende auf einige, ihrer Ansicht nach vergleichbare Entscheidungen in Kollisionsfällen hin.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2005 aufzuheben.

Die Markeninhaberin hat an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen und sich auch sonst im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet. Die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen unterliegen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmungen vorliegt, ist nach höchst-richterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Waren- und Dienstleistungskennzeichnungen (vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 - Marca/Adidas; GRUR 2006,

237, 238, Nr. 18 - PICASSO; MarkenR 2007, 315 - Limoncello; BGH GRUR 2005, 513 - Ella May/MEY; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Beim Vergleich der sich jeweils gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist auf Seiten der angegriffenen Marke auf sämtliche beanspruchten und registrierten Erzeugnisse und Dienstleistungsangebote abzustellen. Die Markeninhaberin hat zwar im Erinnerungsverfahren erklärt, sie sei bereit, auf die Dienstleistung „Produktion von Fernsehsendungen“ zu verzichten. Ein - unbedingter - Verzicht i. S. d. § 48 Abs. 1 MarkenG kann aber mangels Bestimmtheit in dieser Erklärung noch nicht gesehen werden. Vielmehr ist diese Aussage nur so zu verstehen (und offensichtlich auch von der Markenstelle verstanden worden), dass die Markeninhaberin grundsätzlich, sofern eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits erzielt werden könnte, zu einer Beschränkung ihres Verzeichnisses in diesem Umfang bereit wäre.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind weitgehend identisch. Dies gilt zunächst für die „Produktion von Fernsehsendungen“ sowie die „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“. Aber auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke, welche die „Organisation und Veranstaltung von Treffen, Meetings“ für im Einzelnen benannte Personengruppen sowie von „Kontaktbörsen“ zum Gegenstand haben, finden in dem insoweit allgemeiner gehaltenen Verzeichnis der Widerspruchsmarke durchweg ihre Entsprechung. Im Übrigen besteht - hochgradige, fast an Identität heranreichende - Dienstleistungsähnlichkeit. Diese Beurteilung gilt im Verhältnis der „Produktion von Rundfunksendungen“ zu „Unterhaltung durch Hörfunksendungen; Tonproduktion“ sowie im Verhältnis von „Herausgabe und Veröffentlichung von Informationen über Treffs und Veranstaltungen, auch im Internet“ zu „Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind. „ Druckereierzeugnisse“ sind mit den für die Widerspruchsmarke ge-

geschützten Datenträgern in Klasse 9, aber auch mit der Dienstleistung „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ ähnlich.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist für sämtliche Waren und Dienstleistungen, die mit dem Bereich „Fernsehen“ in Verbindung stehen, hoch. „Arte“ ist - was die Markeninhaberin auch gar nicht in Abrede stellt - die allgemein bekannte Bezeichnung eines deutsch-französischen Fernsehsenders, dessen Programmschwerpunkt auf kulturellem Gebiet liegt. Die Widerspruchsmarke verkörpert das ebenfalls vertraute Logo dieses Senders. Als Unternehmenskennzeichen genießt „Arte“ seit vielen Jahren, auch schon im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke, hohe Bekanntheit in allgemeinen deutschen Publikumskreisen, da dieser Sender über Kabel und Satellit bundesweit empfangen werden kann (unabhängig davon, wie hoch die Einschaltquote tatsächlich ist). Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob dem Begriff „arte“ wegen seiner Bedeutung in der italienischen Sprache (= Kunst) von Haus aus eine Kennzeichnungsschwäche anhaftet; eine solche wäre jedenfalls infolge langjähriger Benutzung mehr als kompensiert. Die Bekanntheit, die das Wort „Arte“ als Unternehmenskennzeichen und das entsprechende Logo genießen, strahlen über den Bereich der Fernsehproduktion im engeren Sinne auf sonstige, für einen Fernsehsender nicht untypische Erzeugnisse und Dienstleistungsangebot, welche im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sind (vielleicht mit Ausnahme der sich auf die Beherbergung und Verpflegung von Gästen beziehenden) aus, so dass der Widerspruchsmarke auch insoweit noch ein erhöhter Schutzzumfang zukommt.

Da „Arte“ - wie ausgeführt - als Unternehmenskennzeichen Bekanntheit genießt und dieses Wort, in der Schreibweise mit Versalien, auch in der Firma der Widersprechenden enthalten ist, besteht im vorliegenden Kollisionsfall zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der es sich um einen Unterfall des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG - Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden - handelt (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 338, 339 m. w. N.). Ob zusätzlich auch

Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichenbildung besteht, oder ob dem die besondere graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke und der in den sonstigen Marken der Widersprechenden fehlende Bindestrich entgegenstünden, kann von daher dahingestellt bleiben.

Sofern man der Widerspruchsmarke für die auf die Beherbergung, Verpflegung und Bewirtung von Gästen bezogenen Dienstleistungen keinen gesteigerten Schutzzumfang zubilligt, besteht hinsichtlich dieser, in den Verzeichnissen beider Vergleichsmarken identisch enthaltenen Dienstleistungen eine unmittelbare phonetische Verwechslungsgefahr, weil die Endung „-fix“ in der Bedeutung „schnell, zügig“ für gastronomische Dienstleistungen schutzunfähig ist, die jüngere Marke insoweit also nur durch den Eingangsbestandteil „arte“ geprägt wird, der mit der Widerspruchsmarke zumindest klanglich vollständig übereinstimmt.

Der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 2. März 2005 kann daher keinen Bestand haben und ist auf die Beschwerde der Widersprechenden hin aufzuheben. Es verbleibt somit - unter Zurückweisung der Erinnerung der Markeninhaberin - bei der im ersten Beschluss der Markenstelle vom 23. Oktober 2002 angeordneten Löschung der jüngeren Marke.

Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

CI