



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 151/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 21 307**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. November 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 31. März 2006 angemeldeten, für

*Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Veranstaltung von Partys (Unterhaltung); Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen*

geschützten Wortmarke 306 21 307

### **Nasty-Beatz**

Widerspruch eingelegt aus seiner am 30. März 2004 angemeldeten und seit 3. August 2004 für

*Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung, insbesondere musikalische Unterhaltung*

*(Vokal-, Orchester- und elektronische Musik); Organisation und Durchführung von Show-, Quiz-, Theater-, Sport-, Musik- und Tanzveranstaltungen sowie Veranstaltungen von Wettbewerben im Unterhaltungs- und Sportbereich auch zur Aufzeichnung oder als Livesendung im Fernsehen, Internet oder Rundfunk; Musikdarbietungen*

eingetragenen Wortmarke 304 18 662

**nasty.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 11. Februar 2008 und Erinnerungsbeschluss vom 2. Februar 2009 den Widerspruch mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit zurückgewiesen. Im Gesamteindruck, beurteilt nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt, unterschieden sich beide Marken durch den zusätzlichen Wortbestandteil „beatz“ der jüngeren Marke so weit, dass trotz der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, die für die jeweiligen Marken beansprucht würden, und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei. Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „nasty“ oder eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der übereinstimmende Bestandteil „nasty“ in der jüngeren Marke sich als Teil eines neuen, durch den Bindestrich als solchen verdeutlichten Gesamtbegriffs darstelle, aus dem der Bestandteil „nasty“ nicht heraussteche, und für die Annahme, es könne sich bei diesem um den Stammbestandteil einer möglichen Markenserie handeln, keine Anhaltspunkte ersichtlich seien.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er sieht keine sprachliche Einheit der Wortbestandteile im Sinn eines Gesamtbegriffs, da trotz Verwendung des Bindestrichs eine sprachliche Pause erfolge. Eine

begriffliche Einheit sei nicht gegeben, da „beatz“ im Sinn von „beats“, also „Takte“, rein beschreibend sei, mithin keine eigene Kennzeichnungskraft habe. Es liege ein Fall der Marken usurpation vor, weil die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke ihre selbständig kennzeichnende Stellung behalte, wenn sie mit einem Zusatz versehen werde, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei „beatz“ um ein Firmenkennzeichen des Inhabers der jüngeren Marke handele.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Februar 2008 und vom 2. Februar 2009 aufzuheben und die Löschung der Marke 306 21 307 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich zur Sache nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr,

dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Diese Komponenten stehen miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Bei den vorliegenden Marken ist der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um trotz hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen selbst bei als durchschnittlich unterstellter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu begründen. In ihrem Gesamteindruck, von dem die Beurteilung der Markenähnlichkeit vorrangig abhängt (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken infolge des in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Bestandteils „beatz“ in der jüngeren Marke so deutlich voneinander, dass das Publikum keine Mühe hat, beide Zeichen voneinander abzugrenzen. Entgegen der Ansicht des Widersprechenden ergibt sich vorliegend eine Markenähnlichkeit auch nicht dadurch, dass der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil „nasty“ den durch die jüngere Marke hervorgerufenen Gesamteindruck dominiert. Die von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochene Verbraucher - dies ist vorliegend die inländische Gesamtbevölkerung - hat nämlich keinen Anlass, die jüngere Marke allein auf diesen Bestandteil zu verkürzen oder in ihm bereits den kennzeichnenden Teil zu sehen.

Eine Markenähnlichkeit ergibt sich vorliegend auch nicht in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG. Aufgrund der konkreten Markenbildung, bei der das Adjektiv „nasty“ mit dem nachfolgenden Wortbestandteil „beatz“ - gesprochen im Wesentlichen wie „beats“, also „Takte“ oder „Schläge“ - durch einen Bindestrich verbunden ist, kann nämlich ausgeschlossen werden, dass der übereinstimmende Bestandteil „nasty“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Da es sich bei „nasty“ um ein Adjektiv handelt, spricht nichts für die Vermutung des Widerspre-

chenden, der substantivische Bestandteil „beatz“ habe gleichwohl gegenüber dem Adjektiv eine rein beschreibende und daher markenrechtlich zu vernachlässigende Funktion. Aus diesem Grund scheidet entgegen der Annahme des Widersprechenden auch eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen in der Weise aus, dass das Publikum, obwohl es sie auseinanderhält, dem übereinstimmenden Element einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum „nasty“ als Stamm mehrerer Zeichen eines einzigen Unternehmens ansehen könnte, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

Fa