



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 22/09

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
25. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 55 819**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2009 unter Mitwirkung des Richters Dr. van Raden als Vorsitzendem sowie der Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Gegen die am 25. Februar 2004 für

Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

eingetragene farbige (blau/gelb) Wort-/Bildmarke 303 55 819



hat die Widersprechende am 28. Juni 2004 aus den zwei IR-Marken

### Casino de Monte-Carlo

Widersprüche eingelegt:

IR Marke 773 867, geschützt für „education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles“.

IR Marke 799 778, eingetragen für

9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

*Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.*

16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

*Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks.*

28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

*Games, toys; gymnastics and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations; playing cards.*

sowie aus den ihrer Meinung nach für

„Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“

notorisch bekannten Marken

Casino Monte-Carlo

sowie

Monte-Carlo

Die Markenstelle hat die Widersprüche mit Beschluss vom 23. September 2006 und die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 3. Mai 2005 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, obwohl die Waren und Dienstleistungen teilweise identisch seien und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken als gesteigert betrachtet werden könne, hielten die Marken einen ausreichenden Abstand ein. Das angegriffene Zeichen sei eine Wort-/Bildmarke mit Elementen, denen in den Widerspruchsmarken nichts entsprechendes gegenüberstehe. Mit dem Bestandteil „Player“ weise es zudem auf eine Person und nicht auf ein Etablissement hin.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 27. Oktober 2006 zugestellt.

Sie hat am 24. November 2006 Beschwerde eingelegt und dazu ausgeführt, das „de“ in den Widerspruchsmarken (IR-Marken) könne als Präposition ebenso vernachlässigt werden, wie das beschreibende „Player“ im angegriffenen Zeichen. Orientieren werde sich der Verbraucher jeweils an Monte-Carlo.

Außerdem bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr, weil „Monte-Carlo“ Stamm einer Serie sei bzw. weil die Verbraucher das angegriffene Zeichen der Widersprechenden oder jedenfalls einem mit ihr verbundenen Unternehmen zuordneten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das angegriffene Zeichen zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

**1)** Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung.

**a)** Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen die Registerlage maßgeblich. Damit können die Marken einander im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen begegnen.

**b)** Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 24 - SABÈL / PUMA; BGH GRUR 2004, 594, 597 - FERRARI-PFERD). Der Grad der Kennzeichnungskraft spielt nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Bestehen Zeichen wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist er ebenso bei der Prüfung, welche Bestandteile kollisionsbegründend sind, zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - CITY PLUS; GRUR 1996, 198, 199 - SPRINGENDE RAUBKATZE).

Die Widerspruchsmarken verfügen über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, wie die Markenstelle ihrer Entscheidung zu Grunde gelegt hat.

**c)** Auch wenn unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Ver-

wechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, reichen die gegebenen Abweichungen im Klang- und Schriftbild aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

**aa)** Bildlich unterscheiden sich die Marken schon aufgrund der graphischen Gestaltung des angegriffenen Zeichens ausreichend. Die Zeichen unterscheiden sich durch die reverse Unterlegung, die Sterne, die Schreibweise „MonteCarlo“ mit Binnenmajuskel und dem Wort „Player“ im angegriffenen Zeichen, dem in der Widerspruchsmarke zum Teil nichts vergleichbares gegenübersteht.

**bb)** Auch im klanglichen Eindruck unterscheiden sich die Marken auffällig, wenn man von ihrem Gesamteindruck ausgeht.

Eine zusammengesetzte Marke kann nur dann als einer anderen Marke, die nicht in allen Bestandteilen identisch oder ähnlich ist, ähnlich angesehen werden, wenn die ähnlichen Bestandteile die dominierenden Elemente in dem durch die zusammengesetzte Marke hervorgerufenen Gesamteindruck sind. Das wäre aber nur der Fall, wenn die Bestandteile „Casino“ und/oder „Monte Carlo“ schon allein geeignet wären, das Bild des angegriffenen Zeichens, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile zu vernachlässigen sind. Das ist vorliegend nicht der Fall, weil „Casino“ eine Etablissementbezeichnung ist und „Monte Carlo“ eine Ortsangabe. Der Bestandteil „Player“ trägt daher zum Gesamteindruck des Zeichens bei, zumal er dem Zeichen einen speziellen Charakter (Person) verleiht.

Weiterhin ist das Wortelement „de“ in den Widerspruchs-IR-Marken nicht gänzlich zu vernachlässigen, da es die an sich kennzeichnungsschwachen Wörter „Casino“ und „Monte Carlo“ verbindet und von der Annahme wegführt, es handle sich um irgendein Casino namens „Monte Carlo“, sondern annehmen lässt, es handle sich um das Casino in dem Ort Monte Carlo.

Bei einer Gesamtbetrachtung ist somit der Abstand zwischen den Marken im visuellen und klanglichen Bereich hinreichend hoch, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

**d)** Es kommt auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr in Betracht. Diese Art der Verwechslungsgefahr ist nur gegeben, wenn die Verbraucher zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Das kann bei Serienmarken dann der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 – big; GRUR 2002, 544, 547 – Bank 24; BPatG, GRUR 2002, 345, 346 – Astro Boy / Boy). Hier ist jedoch nicht erkennbar, dass die Widersprechende das Publikum bereits an eine Markenserie mit „Monte Carlo“ als Stammbestandteil gewöhnt hat. Sie verwendet vielmehr auch die Kombination „Casino de Monte-Carlo“, aber keine Marke innerhalb einer Serie mit einem nachgestellten Zusatz, wie „Player“ im angegriffenen Zeichen.

Für den Senat sind die als Stammbestandteile in Betracht kommenden Wortkombinationen „Casino MonteCarlo“ und „Casino de Monte-Carlo“ nicht mehr wesensgleich, wobei auch die Kennzeichnungskraft der fraglichen Bestandteile von ausschlaggebender Bedeutung ist. Je geringer die Kennzeichnungskraft ist, umso eher wird der Bereich einer noch anzuerkennenden Wesensgleichheit verlassen.

Für eine sonstige gedankliche Verbindung i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fehlen ebenfalls durchgreifende Anhaltspunkte. Fälle, in denen das Publikum lediglich eine rein assoziative gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl beide nicht miteinander verwechselt werden, reichen nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr aus (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – Sabel / Puma).

Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr spricht auch, dass das angegriffene Zeichen eine Person benennt, während die Widerspruchsmarken ein Etablissement bzw. einen Ort benennen.

**2)** Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Vielmehr war allein darüber zu befinden, ob im konkreten Einzelfall auf der Grundlage der maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Ähnlichkeit der jüngeren Marke mit den Widerspruchsmarken vorlag. Da der Senat bei der Prüfung dieser Frage von den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, an die auch der Bundesgerichtshof in allen von ihm zu entscheidenden Fällen gebunden ist, nicht abweicht, vielmehr die vorliegende Entscheidung auf diesen Vorgaben beruht, ist keine grundsätzlich bedeutende Rechtsfrage offen, die einer Klärung bedürfte. Insbesondere stellt sich, wie oben dargelegt, nicht die Frage des Entfallens klanglicher Ähnlichkeit aufgrund unterschiedlichen Begriffsinhalts durch Hinzufügung eines unmittelbar beschreibenden Bestandteils zu einer identisch übernommenen Marke, wie es die Widersprechende in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 9. Juli 2009 vermutet. Denn für die Annahme, der Zusatz „player“ sei rein beschreibend, lässt sich kein Anhaltspunkt ersehen. Der Hinweis auf eine als „player“ zu bezeichnende Person lässt sich nicht als beschreibender Zusatz zur Bezeichnung eines Ortes oder eines Etablissements verstehen, sondern dominiert die Gesamtaussage dergestalt, dass die neu gebildete Bezeichnung sich wiederum auf eine solche Person bezieht. Somit war über die von der Widersprechenden angesprochene Rechtsfrage hier nicht zu entscheiden.

**3)** Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. van Raden

Schwarz

Kruppa