



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 9/08

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 398 20 803**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 16. September 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 7. November 2007 betreffend den Widerspruch aus der Marke CTM 770 479 wird insoweit aufgehoben, als die Löschung zurückgewiesen worden ist für

"Autoschlüsselanhänger, nämlich Schlüsselringe aus Metall; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Anstecknadeln und Abzeichen aus Edelmetall, Autoschlüsselanhänger als Schmuckwaren; Sonnenblenden aus Papier; Bett- und Tischwäsche; Hand- und Badetücher, Wimpel, Fähnchen, gestickte und gewebte Sportabzeichen; Anstecknadeln, Vereinsabzeichen, Vereinsnadeln, Schlüsselanhänger, vorstehende Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speise-

öle und -fette; Salatsaucen; Konserven; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Gewürze; Kühleis; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen zur Entspannung von Personen".

2. Die Markenstelle wird angewiesen, die Löschung anzuordnen für

"Autoschlüsselanhänger, nämlich Schlüsselringe aus Metall; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Anstecknadeln und Abzeichen aus Edelmetall, Autoschlüsselanhänger als Schmuckwaren; Sonnenblenden aus Papier; Bett- und Tischwäsche; Hand- und Badetücher, Wimpel, Fähnchen, gestickte und gewebte Sportabzeichen; Anstecknadeln, Vereinsabzeichen, Vereinsnadeln, Schlüsselanhänger, vorstehende Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert; Fleisch,

Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Konserven; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Gewürze; Kühleis; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Biere; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen zur Entspannung von Personen".

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der Marke CTM 770 479 zurückgewiesen.
4. Die Beschwerde des Markeninhabers gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 7. November 2007 betreffend den Widerspruch aus der Marke CTM 770 479 wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-/Bildmarke 398 20 803



wurde am 9. Juli 1998 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen:

Farbfilme; Autoplaketten, Autoschlüsselanhänger, nämlich Schlüsselringe aus Metall; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, CD's, Kassetten; Telefonkarten; Brillenetuis; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Anstecknadeln und Abzeichen aus Edelmetall, Medaillen und Münzen, Autoschlüsselanhänger als Schmuckwaren; Druckereierzeugnisse, Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Schreibpapier, Umschläge, Notizblöcke, Klebestreifen, Fotoecken, Etiketten, Klebegeräte für Fotografien; Fotoalben, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotoaufbewahrungstaschen und -mappen; Kugelschreiber, Bleistifte, Füllhalter, Kalender, Druckschriften, Kartenspiele, Tragetaschen aus Papier, Kalender, Sammelalben, Kugelschreiber, Post-

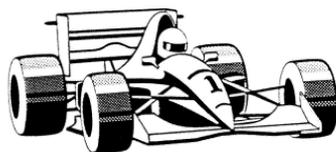
karten, Aufkleber, Sonnenblenden aus Papier; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, Biergläser und Bierkrüge, Bieruntersätze, Becher aus Porzellan, Kunststoffpappe oder emailliertem Metall, Wandteller aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn; Bett- und Tischwäsche; Hand- und Badetücher, Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen, gestickte und gewebte Sportabzeichen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Anstecknadeln, Vereinsabzeichen, Vereinsnadeln, Schlüsselanhänger, vorstehende Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Konserven; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Gewürze; Kühleis; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Aschenbecher aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn, Streichhölzer und Feuer-

zeuge; Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Unterricht sowie Veranstaltung von Seminaren, Tagungen, Kursen, Vortragsreihen, Ausstellungen, Arbeits- und Kontakthalte-treffen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen zur Entspannung von Personen, Filmvorführungen; Öffentlichkeitsarbeit über Fragen und Daten des Motorsports einschließlich Veröffentlichung von Drucksachen wie Zeitschriften und Zeitungen; Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen und Zielsetzungen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Liefern von Daten auf dem Gebiet des Motorsports.

Gegen die Eintragung der Marke ist u. a. Widerspruch erhoben worden

1. aus der Wort-/Bildmarke 395 32 950

**FORMEL1**



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Fotoapparate; Filmentwicklung; unbelichtete Filme  
und

2. aus der Wortmarke CTM 770 479

**FORMULA 1**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

#### Klasse 4

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenezungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen; Dochte;

#### Klasse 9

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Helme, Handschuhe, Gürtel, Schutzbrillen, alle in der Art von Schutzvorrichtungen; leuchtende und mechanische Schilder und Wegweiser; Blendschutzschirme; Sonnenbrillen und Brillen; Kordeln, Gestelle, Gläser und Etuis zur Verwendung für Brillen, Sonnenbrillen und optische Geräte; Diebstahlsicherungsgeräte; Alarmgeräte und Sicherheitssysteme; ferngesteuerte Schließapparate; elektrische Fernsteuerungsgeräte; Apparate für die persönliche Sicherheit; kodierte und Magnetkarten; Batterien; elektrische, elektronische, wissenschaftliche, optische, Film-, photographische, Funkempfangs-, Funksende-, Wechselsprech-, Telefon-, Tonwiedergabe-, Tonaufzeichnungsapparate und -instrumente; Satellitengeräte; Computer; Computerprogramme, Computersoftware und -hardware; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielsachen; Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte; Videokassetten, Schallplatten, Bänder und CDs; Videospielapparate; Empfänger; münz- oder markenbetätigte elektronische Unterhaltungsgeräte; Lehr- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Kompass (nicht zum Zeichnen); Ton- und Videoaufzeichnungsgeräte und -kassetten; CD-Geräte; digitale Apparate und Digitalisiergeräte; Bücher auf Platten und Bändern; Filme; Fernseher; photographische Apparate; belich-

tete Filme; Blitzlichtlampen; Magnete; Schrittzähler; Zähler; Geschwindigkeitsmesser; Kilometerzähler; Rechenmaschinen; Geräte zur Aufzeichnung; Anzeigetafeln- und Zeitsteuerungsapparate; Ferngläser; bespielte Bänder und Platten; elektronische Spiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Computerspiele; Teile und Bestandteile für die vorstehend genannten Waren und alle anderen Waren, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind;

#### Klasse 16

Papier, Pappe, Karton und Waren daraus; Schreibwaren; Druckereierzeugnisse; Grußkarten; Bücher; Almanache; Material und Druckereierzeugnisse für Werbeschilder; Kalender; Photographien; Sammlerkarten; Aufkleber und Alben für Aufkleber; Stoßstangenaufkleber; Sammelkarten; Adressbücher; Terminplaner; Schreibunterlagen und -blöcke; Wegekarten; Druck-, Mal- und Zeichen-Sets; Kataloge; Mappen, Pläne und Karten; Poster und Plakate; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Künstlerbedarfartikel (andere als Farben oder Firnis); Pinsel; Staffeleien; Spielkarten; Bilder; Stempel; Bucheinbände und -hüllen; Mappen; Zeitungen; Magazine; Zeitschriften; Comics; Cartoons; Veröffentlichungen; Handbücher; Jahrbücher, Unternehmenszeitungen; Alben; Autogrammbücher; Terminkalender und Tagebücher; Alben; Hefter; Planer; Banknotenimitationen; Computerdokumentation; Schablonen; Abziehbilder; Geschenkverpackungen; Luftschlangen für Partys; Tischwäsche aus Papier; Etais, Beutel, Brieftaschen, Behälter, Verpackungen, Abzeichen, Matten, alle entweder aus Papier, Pappe (Karton) oder Kunststoff; Ziergegenstände, entweder aus Papiermâché, Pappe (Karton) oder Kunststoff; Lineale; Schreibinstrumente und Tinten; Radiergummis; Kunststofftaschen und -beutel; Verpackungsmaterial; Porträts; Teile und Zusatzteile für alle vorste-

hend genannten Waren; alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind;

#### Klasse 18

Waren aus Leder und Lederimitationen; Gepäckbehältnisse, Koffer und Taschen; Sportreisetaschen; Rucksäcke; Handtaschen; Geldbörsen; Gürteltaschen; Sporttaschen; Schultaschen; Aktenkoffer; Euis für Schreib-Sets; Regenschirme; Sonnenschirme; Spazierstöcke; Reise- und Handkoffer; Sonnenschirme; Mappen; Schmuckkästen, Brieftaschen, Behälter, Buchhüllen und Schlüsselanhänger, alle aus Leder oder Lederimitationen; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren sowie alle anderen Waren, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind;

#### Klasse 25

Bekleidungsartikel; Badebekleidung; Regenbekleidung; Sportbekleidung; sportliche Bekleidung; Nachtwäsche; Skibekleidung; Unterwäsche; Trainingsanzüge; wetterfeste Anzüge; Overalls; Mäntel; ärmellose Umhänge; Anzüge; Bademäntel; Polohemden; Hüte und andere Kopfbedeckungen; Mützenschirme; Blendschirme; Baseballmützen; Krawatten, Kragen, Halstücher; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Handschuhe; Gürtel; Hosenträger; Stiefel, Skistiefel, Gamaschen und Behälter dafür; Schuhe, Socken; Schweißbänder und Armbänder; Schuhwaren für den Sport; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren; alle anderen in Klasse 25 enthaltenen Waren;

#### Klasse 28

Spielzeug, Spiele, Spielsachen; Sportausrüstungen und Sportartikel; elektronische Spiele; Zier- und Dekorationsgegenstän-

de, ausgenommen Kerzen oder Lampen, alle für Weihnachtsbäume; Ballons und Partyhüte; und alle anderen in Klasse 28 enthaltenen Waren;

#### Klasse 35

Computergestützte Speicherung und Abruf von Geschäftsinformationen; Auslagen zur Absatzförderung; Erstellung und Verbreitung von Werbematerial; Herstellung von Werbematerial; Bereitstellung von Home-Shopping- und Office-Shopping-Möglichkeiten und Bestelldiensten über Computer und/oder interaktive Kommunikationstechnologie auf den Gebieten Sportausrüstung, Bekleidung, Spiele und Spielsachen, Erinnerungsstücke, Druckereierzeugnisse und Bücher, Computersoftware, Online-Pay-per-view- und interaktiver Abonnementservice und allgemeine Waren;

#### Klasse 38

Rundfunk- und Fernsehausstrahlung, Satelliten- und Kabelübertragungen; Rundfunk- und Fernsehübertragung über digitale Netze, einschließlich Internet und damit verbundene interaktive Dienste; Telekommunikationsdienste; elektronische Übertragung von Daten, Bildern und Ton über Computerterminals und -netze;

#### Klasse 41

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen; Produktion von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen für Radio, Film und Fernsehen; Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Sportveranstaltungen, Turniere und Wettkämpfe sowie alle anderen Dienstleistungen, soweit sie in Klasse 41 enthalten sind;

Klasse 42

Bereitstellung des Zugriffs auf eine interaktive Computerdatenbank im Sportbereich; Bereitstellung des Zugangs zu Computermailboxen und Echtzeit-Gesprächsforen im Sportbereich; Hotellerie-, Restaurant- und Cateringdienste; Druckarbeiten und Vervielfältigung; musikalische Unterhaltung und photographische Dienstleistungen; medizinische Betreuung und Betrieb von Kliniken; Reiseagenturdienste bei der Buchung von Unterkünften; Vermietung von Zimmern und Online-Dienste in bezug auf die vorstehend genannten Leistungen mittels einer Computerdatenbank oder Web-Seiten im Internet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. November 2007 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und zwar

1. aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 395 32 950 für die Waren und Dienstleistungen

Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors

und

2. aufgrund des Widerspruchs aus der Marke CTM 770 479 für die Waren und Dienstleistungen

Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, CD's, Kassetten; Telefonkarten; Brillenetuis; Druckereierzeugnisse, Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Schreibpapier, Umschläge, Notizblöcke, Klebestreifen, Fotoecken, Etiketten, Fotoalben, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotoaufbewahrungstaschen und -mappen; Kugelschreiber, Bleistifte, Füllhalter, Kalender, Druckschriften, Kartenspiele, Tragetaschen aus Papier, Kalender, Sammelalben, Kugelschreiber, Postkarten, Aufkleber; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; sportliche Aktivitäten; Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors; Filmvorführungen; Öffentlichkeitsarbeit über Fragen und Daten des Motorsports einschließlich Veröffentlichung von Drucksachen wie Zeitschriften und Zeitungen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Liefern von Daten auf dem Gebiet des Motorsports.

Die Widersprechende zu 2. aus der Marke CTM 770 479 "FORMULA 1" hat gegen den Beschluss der Markenstelle Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Auffassung ist die angegriffene Marke vollumfänglich zu löschen. Über die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts im Beschluss vom 7. November 2007 festgestellte Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe darüber hinaus Ähnlichkeit in folgenden Waren-/Dienstleistungsbereichen:

Die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" der angegriffenen Marke seien mit den Waren "Schrittzähler; Zähler; Geschwindigkeitsmesser; Kilometerzähler" der Widerspruchsmarke ähnlich. Darüber bestehe Ähnlichkeit zwischen "Sonnenbrillen und Brillen" der Widerspruchsmarke und sämtlichen Schmuckwaren der angegriffenen Marke. Auch die Waren "Sonnenblenden aus Papier, Sammelkarten, Aufkleber, Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen" der angegriffenen Marke und "Papier, Pappe, Karton und Waren daraus" der Widerspruchsmarke seien ähnlich. Die Dienstleistungen "Hotellerie-, Restaurant- und Cateringdienste" der Widerspruchsmarke wiesen eine Ähnlichkeit zu allen von der angegriffenen Marke beanspruchten Lebensmitteln und Getränken auf. Eine Ähnlichkeit bestehe außerdem zwischen der Dienstleistung "musikalische Unterhaltung" der Widerspruchsmarke und "Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen zur Entspannung von Personen" im Verzeichnis der angegriffenen Marke, darüber hinaus auch hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung "Bereitstellung des Zugangs zu Computermailboxen und Echtzeit-Gesprächsforen im Sportbereich" und der Dienstleistung "Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen und Zielsetzungen" der angegriffenen Marke. Da die Widerspruchsmarke CTM 770 479 zudem für "alle anderen Dienstleistungen, die in Klasse 41 enthalten sind" Schutz genieße, ergebe sich eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterricht sowie Veranstaltung von Seminaren, Tagungen, Kursen, Vortragsreihen, Ausstellungen, Arbeits- und Kontakthalte-treffen, Dienstleistungen zur Entspannung von Personen, Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen" der angegriffenen Marke. Des Weiteren seien die von der Widerspruchsmarke umfassten Dienstleistungen im Bereich der Vorbereitung, Organi-

sation und Durchführung von Sportveranstaltungen ähnlich mit den Waren "Autoplaketten, Autoschlüsselanhänger, nämlich Schlüsselringe aus Metall; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Anstecknadeln und Abzeichen aus Edelmetall, Medaillen und Münzen, Autoschlüsselanhänger als Schmuckwaren; Klebegeräte für Fotografien;, Sonnenblenden aus Papier; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, Biergläser und Bierkrüge, Bieruntersätze, Becher aus Porzellan, Kunststoffpappe oder emailliertem Metall, Wandteller aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn; Bett- und Tischwäsche; Hand- und Badetücher, Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen, gestickte und gewebte Sportabzeichen; Anstecknadeln, Vereinsabzeichen, Vereinsnadeln, Schlüsselanhänger, vorstehende Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert" der angegriffenen Marke, bei denen es sich um Merchandisingprodukte handeln könne.

Die Widersprechende zu 2. beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November 2007 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke CTM 770 479 zurückgewiesen wurde. Im Übrigen stellt sie den Antrag, die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Markeninhaber hat seinerseits Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle eingelegt. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke CTM 770 479 vertritt er die Auffassung, für Waren außerhalb des Motorsports bestehe keine Verwechslungsgefahr, wie sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 47/02 (Wort-Bild-Marke "F1 FORMEL 1 Grand Prix" ./ u. a. "F1 Formula 1") ergebe. Ein erweiterter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke CTM 770 479 wegen Berühmtheit bestehe ebenfalls nicht, da das von der Widersprechenden zu 2.) vorgelegte demoskopische Gutachten bereits aus dem Jahr 2005 stamme und sich auf den Begriff "Formel 1" und nicht die in Rede stehende Marke "FORMULA 1" beziehe.

Der Markeninhaber stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November aufzuheben, soweit auf Grund des Widerspruchs aus der Marke CTM 770 479 die Löschung angeordnet wurde.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 395 32 950 verzichtet der Markeninhaber auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors".

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

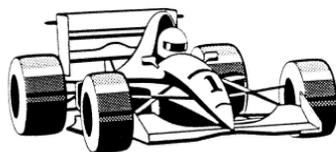
Der Markeninhaber hat mit Schreiben vom 28. Oktober 2009 einen Antrag auf Berichtigung des Protokolls der mündlichen Verhandlung am 16. September 2009 gestellt, da dort unrichtig wiedergegeben worden sei, dass sich sein Interesse nur

auf die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente; Fisch; Biere; Mineralwasser und Kohlensäurehaltige Wasser und alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)" beziehe und nicht zum Ausdruck komme, dass an "allen anderen Warenklassen" nach wie vor Interesse bestehe. Zwar sei ihm eine Verzichtserklärung vorgelesen worden; diese habe er aufgrund seiner Schwerhörigkeit aber nicht verstanden.

## II.

1. Durch den Verzicht des Markeninhabers auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors", die aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 395 32 950

**FORMEL 1**



gelöscht worden sind, ist die Beschwerde des Markeninhabers insoweit gegenstandslos geworden. Es ist davon auszugehen, dass der vom Markeninhaber erklärte Verzicht auf diese Waren und Dienstleistungen in der mündlichen Verhandlung am 16. September wirksam ist. In dem Antrag auf Berichtigung des Protokolls der mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber zwar erklärt, er habe nicht auf "alle andere Warenklassen"

verzichten wollen. Dies kann sich jedoch nur auf die übrigen Waren und Dienstleistungen beziehen und tangiert nicht den nach ausführlicher Erörterung in der mündlichen Verhandlung erklärten Verzicht des Markeninhabers auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors".

2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke CTM 770 479 "FORMULA 1" hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke nach §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2. aus der Marke 770 479 "FORMULA 1" ist darüber hinaus teilweise begründet, als sie zu einer über die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts im Beschluss vom 7. November 2007 angeordneten Löschung hinausgehenden Löschanordnung führt.
- 2.1. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-

lichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).

- 2.2. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist die Registerlage zugrunde zu legen, da die Widerspruchsmarke CTM 770 479 am 20. Februar 2006 eingetragen worden ist und sich daher noch in der Benutzungsschonfrist befindet. Nachdem der Markeninhaber auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors", hinsichtlich derer die Löschung der angegriffenen Marke von der Markenstelle - auch - aufgrund des Widerspruchs aus der Marke CTM 770 479 angeordnet worden ist, wirksam verzichtet hat (vgl. zu 1.), ist diese Löschanordnung insoweit gegenstandslos geworden.

Die weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts als ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke CTM 770 479 erachtet worden sind, nämlich "CD's, Kassetten; Telefonkarten; Brillenetuis; Druckereierzeugnisse, Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Schreibpapier, Umschläge, Notizblöcke, Klebestreifen, Fotoecken, Etiketten, Fotoalben, Fotoaufbewahrungstaschen und -mappen; Kugelschreiber, Bleistifte, Füllhalter, Kalender, Druckschriften, Kartenspiele, Tragetaschen aus Papier, Sammelalben, Postkarten, Aufkleber, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; sportliche Aktivitäten; Filmvorführungen; Öffentlichkeitsarbeit über Fragen und Daten des Motorsports einschließlich Veröffentlichung von Drucksachen wie Zeitschriften

und Zeitungen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Liefern von Daten auf dem Gebiet des Motorsports" liegen aus nachfolgenden Gründen auch nach Auffassung des Senats im Identitäts- bzw. hochgradigen Ähnlichkeitsbereich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen (die Waren der angegriffenen Marke erscheinen in Normal-, die Waren der Widerspruchsmarke CTM 770 479 in Kursivdruck):

CDs = *CDs*;

Kassetten = *Videokassetten*;

Telefonkarten = *kodierte und Magnetkarten*;

Brillenetuis = *Etuis zur Verwendung für Brillen*;

Druckereierzeugnisse = *Druckereierzeugnisse*;

Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten) = *Papier, Pappe, Karton und Waren daraus*;

Bücher = *Bücher*;

Zeitungen, Zeitschriften = *Zeitungen, Zeitschriften*;

Papier, Schreibwaren = *Papier, Schreibwaren*;

Schreibpapier = *Papier, Schreibblöcke*;

Umschläge = *Schreibwaren*;

Notizblöcke = *Schreibblöcke*;

Klebestreifen = *Schreibwaren*;

Fotoecken = *Schreibwaren, Aufkleber*;

Etiketten = *Aufkleber*;

Fotoalben = *Alben*;

Fotoaufbewahrungstaschen und -mappen = *Mappen, Kunststofftaschen*;

Kugelschreiber, Bleistifte; Füllhalter = *Schreibinstrumente*;

Kalender = *Kalender*

Druckschriften = *Druckereierzeugnisse*;

Kartenspiele = *Spielkarten, Spiele*;

Tragetaschen aus Papier = *Papier und Waren daraus, Verpackungsmaterial*;

Sammelalben = *Alben*;

Postkarten = *Grußkarten*;

Aufkleber = *Aufkleber*;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen = *Bekleidungsartikel, Schuhe, Hüte und andere Kopfbedeckungen*;

sportliche Aktivitäten = *Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen für Radio, Film und Fernsehen; Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Sportveranstaltungen*;

Filmvorführungen = *Rundfunk- und Fernsehausstrahlung*;

Öffentlichkeitsarbeit über Fragen und Daten des Motorsports einschließlich Veröffentlichung von Drucksachen wie Zeitschriften und Zeitungen = *Erstellung und Verbreitung von Werbematerial, Druckarbeiten und Vielfältigung, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen*;

Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Liefern von Daten auf dem Gebiet des Motorsports = *Bereitstellung des Zugriffs auf eine interaktive Computerdatenbank im Sportbereich*.

Die weiteren von der Widersprechenden zu 2. geltend gemachten Ähnlichkeiten der Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken sind teilweise gegeben:

- 2.2.1. Die Waren "Autoschlüsselanhänger, nämlich Schlüsselringe aus Metall; Autoschlüsselanhänger als Schmuckwaren; Schlüsselanhänger, vorstehende Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert" sind als ähnlich zu den Waren "Schlüsselanhänger, alle aus Leder oder Lederimitationen" der Widerspruchsmarke zu erachten, da es sich trotz verschiedener Materialien um die identische Warengattung, handelt.

- 2.2.2. Die Waren "Anstecknadeln und Abzeichen aus Edelmetall; gestickte und gewebte Sportabzeichen, Anstecknadeln, Vereinsabzeichen, Vereinsnadeln" der angegriffenen Marke sind ähnlich mit der Ware "Abzeichen" als Oberbegriff im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, da Abzeichen und (Ansteck-) Nadeln dem gleichen Zweck dienen, ebenfalls unabhängig davon, aus welchem Material sie hergestellt sind.
- 2.2.3. Die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" der angegriffenen Marke sind ähnlich zu den Waren "Schrittzähler; Zähler; Geschwindigkeitsmesser; Kilometerzähler" der Widerspruchsmarke, denn sie dienen identischen oder zumindest ähnlichen Zwecken.
- 2.2.4. Die Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte und damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine" der angegriffenen Marke weisen eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren "Sonnenbrillen und Brillen" der Widerspruchsmarke auf. Es gilt zu berücksichtigen, dass es sog. "Schmuck- oder Zierbrillen" gibt, die zum Teil aus Gold, Platin und Edelsteinen hergestellt sind und nicht nur als reine Sehhilfe dienen, sondern auch schmückende Wirkung ausüben. Brillen werden auch sonst in schmückender Weise eingesetzt, wenn sie als hochwertige Designerbrillen mit bekannten imagerträchtigen Marken versehen werden. Der Verkehr wird daher nicht nur die schmückende Funktion von Brillengestellen kennen, sondern durchaus der Vorstellung gleicher Herstellungsstätten von Schmuckwaren und Brillengestellen unterliegen (vgl. BGH GRUR 2002, 1079 - TIFFANY; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 51 li. Spalte m. w. N.).
- 2.2.5. Zu den Waren "Papier, Pappe, Karton und Waren daraus" der Widerspruchsmarke sind die Waren "Sonnenblenden aus Papier; Wimpel, Fähnchen" der angegriffenen Marke als hochgradig ähnlich zu erachten, da die

betreffenden Sonnenblenden explizit aus Papier hergestellt werden. Auch bei "Wimpel" und "Fähnchen" kann es sich um Waren aus Papier handeln, jedoch nicht bei "Fahnen" und "Flaggen", da diese in der Regel aus einem speziellen Stoff hergestellt werden. Die von der Widersprechenden im Bereich der Warenklasse 16 weiterhin geltend gemachte Ähnlichkeit von "Aufklebern" und "Sammelkarten", die in der Regel ebenfalls aus Papier hergestellt werden, mit "Papier, Pappe, Karton und Waren daraus" geht ins Leere, da die Löschung von "Aufklebern" bereits im Beschluss der Markenstelle angeordnet worden ist und "Sammelkarten" nur im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, nicht aber in dem der angegriffenen Marke enthalten sind.

- 2.2.6. Die Ware "Bett- und Tischwäsche" der jüngeren Marke ist entfernt ähnlich zu "Nachtwäsche, Unterwäsche" der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 40 re. Spalte, S. 325 mittlere Spalte). "Hand- und Badetücher" der angegriffenen Marke sind eng ähnlich zu "Badebekleidung, Bademänteln" der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 135 mittlere Spalte).
- 2.2.7. Eine Ähnlichkeit ergibt sich auch ohne weiteres zwischen den Waren "Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Konserven; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Gewürze; Kühleis; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; Biere; Mineralwässer

und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren ausgenommen diätetische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke aller Art; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)" der jüngeren Marke und den Dienstleistungen "Hotellerie-, Restaurant- und Cateringdienste" der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 366 li. Spalte, S. 388 re. Spalte, S. 389 li. Spalte).

- 2.2.8. Die Dienstleistungen "Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Dienstleistungen zur Entspannung von Personen" der angegriffenen Marken weisen zum einen eine enge Ähnlichkeit zur Dienstleistung "musikalische Unterhaltung" der Widerspruchsmarke auf, da musikalische Darbietungen sehr häufig Gegenstand von kulturellen Veranstaltungen sind bzw. mit diesen einhergehen sowie der Entspannung dienen. Zum anderen ist eine enge Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung "kulturelle Aktivitäten" der jüngeren Marke und der Dienstleistung "Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen" gegeben, da sich Sport und Kultur in manchen Bereichen annähern oder überschneiden, z. B. Tanz als Sport, aber auch als Kunstform (klassischer Tanz) oder aber im Bereich der Akrobatik, vgl. z. B. Veranstaltungen wie Cirque du Soleil, eine "explosive Show aus Drama, Akrobatik, Zirkuskunst", vgl. [www.cirquedusoleil.com](http://www.cirquedusoleil.com) (übergeben in der mündlichen Verhandlung).
- 2.2.9. Soweit die Widersprechende zu 2. darüber hinaus geltend macht, dass die weiteren Dienstleistungen der Klasse 41, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, nämlich "Erziehung, Ausbildung, Unterricht sowie Veranstaltung von Seminaren, Tagungen, Kursen, Vortragsreihen, Ausstellungen, Arbeits- und Kontakthalte treffen, Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen und Zielsetzungen" mit den Dienstleistungen "Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen"

gen, Turnieren und Wettkämpfen" der Widerspruchsmarke ähnlich seien, ist dies zu verneinen, da sie angesichts ihrer unterschiedlichen Zwecke keine ausreichenden sachlichen Berührungspunkte aufweisen. Im Hinblick auf die weiterhin von der Widersprechenden zu 2. geltend gemachte Identität bzw. Ähnlichkeit zu "alle anderen Dienstleistungen, soweit sie in Klasse 41 enthalten sind" ist davon auszugehen, dass diese Formulierung an sich unzulässig ist, da sich ihr nicht hinreichend präzise entnehmen lässt, auf welche konkreten Waren und Dienstleistungen sich der verliehene Schutz erstreckt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - POSTKANTOOR). Somit kann sich die Widersprechende zu 2. aufgrund dieser Formulierung auf eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung, Unterricht sowie Veranstaltung von Seminaren, Tagungen, Kursen, Vortragsreihen, Ausstellungen, Arbeits- und Kontakthalte-treffen, Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen und Zielsetzungen" der angegriffenen Marke nicht berufen.

- 2.2.10. Soweit die Widersprechende zu 2. die Auffassung vertritt, die Dienstleistung "Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen" der älteren Marke sei ähnlich zu den Waren "Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, Biergläser und Bierkrüge, Bieruntersätze, Becher aus Porzellan, Kunststoffpappe oder emailliertem Metall, Wandteller aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn; Aschenbecher aus Porzellan, Kunststoff oder Zinn, Streichhölzer und Feuerzeuge, Autoplaketten, Medaillen und Münzen" der angegriffenen Marke und dabei auf das Vorliegen möglicher Merchandising-Produkte abstellt, reicht dies für die Annahme einer Ähnlichkeit nicht aus. Der Verkehr wird nicht davon ausgehen, Sportveranstalter stellen gewerbsmäßig Schmuckwaren, Küchengeräte, Geschirr etc. her. Dies gilt auch im Hinblick auf Au-

toplaketten sowie Medaillen und Münzen. Allein der Umstand, dass große Hersteller dieser Waren als Sponsoren von Sportveranstaltungen auftreten können, ist andererseits auch kein ausreichender Grund zur Annahme, Organisation und Durchführung der Veranstaltung würde unter der betrieblichen Verantwortlichkeit dieses Herstellers erfolgen (vgl. BPatG 27 W (pat) 47/02 - Wort-Bild-Marke "F1 FORMEL 1 Grand Prix" ./ . u. a. "F1 Formula 1").

2.2.11. Hinsichtlich der Dienstleistung "Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen gleicher Interessen und Zielsetzungen" der angegriffenen Marke und der Dienstleistung "Bereitstellung des Zugangs zu Computermailboxen und Echtzeit-Gesprächsforen im Sportbereich" der widersprechenden Marke ist eine Ähnlichkeit nicht gegeben, da letztere den Schwerpunkt auf die technischen Modalitäten der Bereitstellung setzt und sich grundlegend von einer personenbezogenen Kontaktvermittlung unterscheidet.

2.3. Der Widerspruchsmarke CTM 770 479 "FORMULA 1" kommt insgesamt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass "FORMULA 1" in Verbindung mit Waren, die keinen unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit den Motorsportaktivitäten der Formel 1-Rennen aufweisen, vom Verkehr als bloße Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe ohne jede betriebliche Hinweiswirkung angesehen wird. Eine andere Assoziation als mit dem Motorsport (etwa in der Bedeutung einer mathematischen oder chemischen Formel) wird sich dem Verkehr bei der Bezeichnung "FORMULA 1" ohnehin nicht aufdrängen, denn auch im deutschen Sprachgebrauch wird neben dem Begriff "Formel 1" überaus häufig die Bezeichnung "Formula 1" in Zusammenhang mit dem Motorsport gebraucht, vgl. ([www.rabatt-2009.de/...](http://www.rabatt-2009.de/...): "Ayerton Senna Team Lotus Years - Formula 1 F1 Buch"; "Formula 1

Rennwagen stabiles Metall" - übergeben in der mündlichen Verhandlung). Auch die typischen Merchandising-Artikel, wie etwa Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, können zwar anlässlich eines Formel 1-Rennens getragen werden, sind aber keineswegs auf diese Verwendung beschränkt, weshalb keine verminderte Kennzeichnungskraft im diesem Bereich der Waren und Dienstleistungen vorliegt.

Im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, die speziell für Rennen der Formel 1 hergestellt sind oder diese Rennen zum Gegenstand haben, ist zwar davon auszugehen, dass einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs wohl bekannt ist, dass die Rennen der Formel 1 in der Hand eines einzigen Unternehmens liegen und der Begriff "Formel 1" keine gattungsmäßige Bezeichnung darstellt, sondern eine individuelle sportliche Veranstaltung wie etwa "DIE BUNDESLIGA" (vgl. BPatG a. a. O. - Wort-Bild-Marke "F1 FORMEL 1 Grand Prix"/. u. a. "F1 Formula 1"). Dabei steht auch der Umstand, dass der Begriff "Formel 1" auf typischen Merchandising-Artikeln das Publikum werbend ansprechen kann, der Annahme eines Herkunftshinweises nicht von vornherein entgegen. Andererseits wird aber der wohl überwiegende Teil des Verkehrs mit "FORMULA 1" für die Waren und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Motorsport stehen, eher eine Sachangabe, nämlich das sportliche Ereignis und nicht den dahinter stehenden Veranstalter verbinden, weshalb eine von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht in Abrede gestellt werden kann (vgl. BPatG a. a. O. - Wort-Bild-Marke "F1 FORMEL 1 Grand Prix"/. u. a. "F1 Formula 1"). Aufgrund des Bekanntheitsgrads, den die Bezeichnung "FORMULA 1" für den Rennsport in breiten Verkehrskreisen genießt, ist indes davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke die ihr von Haus aus anhaftende Kennzeichnungsschwäche für die diesbezüglichen Waren und Dienstleistungen zu einem gewissen Grad überwunden hat und ihr demnach eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auch für Waren und Dienstleistungen im

Bereich des Motorsports noch zuzubilligen ist. Für eine über den normalen Kennzeichnungsgrad hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "FORMULA 1", wie sie die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hinsichtlich der Dienstleistungen "Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen" angenommen hat, ist im vorliegenden Fall indes nicht ausreichend vorgetragen worden. Zwar werden von der Widersprechenden hohe Zuschauerzahlen bei den Rennen der Formel 1 geltend gemacht. Zuverlässigere Schlüsse auf eine Verkehrsbekanntheit können in der Regel jedoch erst durch eine demoskopische Befragung gezogen werden. Vorliegend stammt das von der Widersprechenden beigebrachte demoskopische Gutachten indes aus dem Juni 2005 und bezieht sich bereits ausweislich des Deckblatts auf die Bezeichnung "FORMEL 1" und nicht "FORMULA 1", weshalb eine Aussagekraft bezüglich der Kennzeichnungskraft der vorliegenden Widerspruchsmarke nicht besteht. Auch die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom März 2001 (Nr. 621/2001) kann keine anderer Beurteilung rechtfertigen, da die dortigen Ausführungen zur erhöhten Kennzeichnungskraft auf die Marke "FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPION-SHIP" bezogen sind.

- 2.4. Bei insgesamt durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, teilweiser Identität bzw. überwiegend enger Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bedarf es zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr eines großen Abstands zwischen den Vergleichsmarken. Dieser wird vorliegend nicht eingehalten. Soweit in den Bereichen durchschnittlicher oder nur entfernter Warenähnlichkeit entsprechend geringere Abstände zum Ausschluss von Verwechslungen ausreichend sind, hält die angegriffene Marke diese jedoch ebenfalls nicht ein.

Zwar bestehen zwischen den Vergleichsmarken klangliche und schriftbildliche Unterschiede. Es ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr aufgrund begrifflicher Ähnlichkeit auszugehen. Dabei ist anzunehmen, dass sowohl beim klanglichen als auch beim begrifflichen Erfassen der angegriffenen Marke der Wortbestandteil "Formel 1" als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform gegenüber dem Bildelement prägend hervortritt (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz). Der Verkehr wird die Bezeichnung "FORMULA 1", unabhängig davon, ob er sie der englischen oder einer anderen Sprache zuordnet, aufgrund der engen Übereinstimmung mit dem deutschen Begriff "Formel 1" über- bzw. gleichsetzen (vgl. auch BPatG a. a. O. - Wort-Bild-Marke "F1 FORMEL 1 Grand Prix" ./ u. a. "F1 Formula 1"). Aufgrund des Umstands, dass der Begriff "Formula 1" auch im deutschen Sprachgebrauch häufig synonym für "Formel 1" verwendet wird (vgl. a. a. O. unter <http://rabatt-2009.de/...>), kommt beim Verkehr keine andere Assoziation, etwa im Sinn einer mathematischen oder chemischen "Formel 1", auf. Der Verkehr wird vielmehr eine begriffliche Unterscheidung zur angegriffenen Marke, die zudem zwei gekreuzte Fahnen als eindeutig dem Motorsport zuzuordnendes grafisches Element enthält, nicht vornehmen.

3. Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, aber unbegründet.
- 3.1. Nachdem der Markeninhaber auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors", die auch aufgrund des Widerspruchs aus der Marke CTM 770 479 gelöscht worden sind, verzichtet hat, ist diese Löschung insoweit gegenstandslos geworden (vgl. zu 1.). Die weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Markenstelle des

Deutschen Patent- und Markenamts als ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erachtet worden sind, befinden sich auch nach Auffassung des Senats im Identitäts- bzw. hochgradigen Ähnlichkeitsbereich, vgl. hierzu die Ausführungen unter 2.2. im Rahmen der Beschwerde der Widersprechenden zu 2. hinsichtlich der Widerspruchsmarke CTM 770479.

Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist bei einer insgesamt durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "FORMULA 1" aufgrund der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und aufgrund der begrifflichen Identität von einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken auszugehen. Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass der Verkehr den Begriff "FORMULA 1" - wie vom Markeninhaber und Beschwerdeführer zu 1. angenommen - in einem anderen Zusammenhang als mit dem Motorsport sieht (vgl. vorstehend unter 2.3. und 2.4.).

Die Beschwerde des Markeninhabers musste demnach erfolglos bleiben.

4. Soweit der Markeninhaber mit Schreiben vom 28. Oktober einen Antrag auf Berichtigung des Protokolls der mündlichen Verhandlung am 16. September 2009 gemäß §§ 77 MarkenG i. V. m. 164 ZPO gestellt hat, ist dieser unbegründet, da der Senat in den vorstehenden Gründen nur von einem nach ausdrücklicher Erörterung in der mündlichen Verhandlung erklärten Verzicht des Markeninhabers auf die Waren und Dienstleistungen "Farbfilme; Film- und optische Apparate und Instrumente; belichtete Filme und Dias; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, bespielte Videobänder, Fotografien und fotografische Abzüge, Fotografieren, Vervielfältigung von Fotografien, Dienstleistungen eines Fotolabors" ausgeht, aber nicht hinsichtlich aller übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Entsprechend werden

diese Waren und Dienstleistungen als vom Markeninhaber nach wie vor beansprucht im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde gelegt.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veranlasst.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu