



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 138/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Juni 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 305 22 877**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 2010 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, Richter Lehner und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2009 wird aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 300 14 657 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 20. April 2005 angemeldete, am 26. Mai 2005 eingetragene und am 1. Juli 2005 veröffentlichte Wortmarke 305 22 877

PHÖNIX

geschützt für Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich für

"Unterhaltung und Bildung, nämlich Verleihung eines Kunstpreises"

haben die Widersprechenden aus ihrer am 25. Februar 2000 angemeldeten und am 17. Oktober 2000 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41, nämlich für

„Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschoner; Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme; Computer-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware; Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten und Einwickelpapier; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente, nicht-codierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, nicht codierte Ausweise; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber (auch selbstklebende); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien (letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke); Spielkarten und Kartenspiele; Bekleidungsstücke einschließlich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe, Schuhwaren und Stiefel einschließlich Sport-

und Freizeitschuhe und -stiefel; Strumpfhosen, Strümpfe, Socken; Krawatten einschließlich Binder; Handschuhe; Kopfbedeckungen einschließlich Stirn- und Schweißbänder; Gürtel, Hosenträger, auch aus Leder; Küchenschürzen; Werbung und Marketing für Dritte; Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen; 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; Veranstaltung und Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Betrieb von Datenbanken; 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, kulturelle Ausstellungen und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 300 14 657



Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und diese Einrede auch aufrechterhalten, nachdem die Widersprechende in der Folge im Amtsverfahren diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt hatte.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Widerspruch mit Beschluss vom 5. Januar 2009 stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für Datenträger, die Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen, Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion u. ä. könne als amtsbekannt vorausgesetzt werden. Auch dem durchschnittlichen Konsumenten sei der Markenbegriff durch Lesen des täglichen Fernsehprogramms für die oben genannten Dienstleistungen, die ein Fernsehsender üblicherweise erbringe, ein Begriff. Die genannten Dienstleistungen könnten sich auch auf Preisverleihungen beziehen, da auch solche vom Fernsehen übertragen bzw. die Preise vom Fernsehsender selbst verliehen würden, so dass eine starke Ähnlichkeit gegeben sei bis hin zur Identität. Preisverleihungen gehörten auch zur Unterhaltung, die von einem Fernsehsender ebenfalls angeboten würde.

Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke hinsichtlich der vorstehend genannten Waren und Dienstleistungen über einen überdurchschnittlichen Schutzzumfang verfüge. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen sei von einem durchschnittlichen Schutzzumfang auszugehen. Den danach einzuhaltenden Abstand halte die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Zwar möge es sein, dass die Widersprechende die Marke für den Betrieb eines Fernsehsenders benutze. Anders verhalte es sich aber mit den angeblich mit der Anmeldemarke kollidierenden Dienstleistungen. Hier sei die Widersprechende der Glaubhaftmachung einer solchen Benutzung schuldig geblieben.

Die Marken seien auch nicht verwechselbar. Von Hause aus besitze die Widerspruchsmarke nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft. Aus einer im Amtsverfahren vorgelegten Datenabfrage ergebe sich eine Vielzahl von Drittzeichen mit dem Begriff "PHÖNIX", der ein Fabeltier der Antike bezeichne. Die sehr geringe Kennzeichnungskraft werde entgegen der Ansicht des Amtes auch nicht durch eine "überdurchschnittliche" Bekanntheit des Senders bzw. der Sendung auf dem Markt verstärkt. Bei dem Sender "Phönix" handle es sich um einen Spartensender für Politik, der lediglich das politikinteressierte Publikum und damit nur einen schmalen Ausschnitt der Bevölkerung bediene.

Die für die Anmeldemarke eingetragene Dienstleistung "Verleihung eines Kunstpreises" sei mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen nicht ähnlich, so dass eine Verwechslungsgefahr bereits daran scheitere. Abgesehen davon sei eine Zeichenähnlichkeit wegen des Bildbestandteils der Widerspruchsmarke auszuschließen. Der kennzeichnungsschwache Wortbestandteil "PHOENIX" könne den Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke nicht allein prägen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigen den Beschluss der Markenstelle. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke verweisen sie auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Vorgelegt wurden außerdem zwei Eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern der Widersprechenden vom 19. August 2009, wonach der Sender in den Jahren 2003 bis 2008 Marktanteile in Höhe von 0,5 bis 0,9 % erzielt habe und der Fernsehsender täglich von 3,35 Millionen bis 4,33 Millionen Zuschauer bzw. Zuhörer eingeschaltet worden sei. Seit dem Jahr 2001 werde die Marke auch für die Verleihung eines Dokumentarfilmpreises benutzt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

1. Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 erhobene Nichtbenutzungseinrede war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 17. Oktober 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 1. Juli 2005 noch nicht abgelaufen war, traf und trifft die Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Obliegenheit, eine gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im Laufe des mitwandernden Zeitraums

von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (Juni 2005 bis Juni 2010) glaubhaft zu machen.

Der Senat geht aufgrund der im Beschwerdeverfahren von der Widersprechenden vorgelegten Eidesstattlichen Versicherungen vom 19. August 2009 und der Gerichtsbeurteilung des Fernsehsenders Phoenix zugunsten der Widersprechenden von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nur in Bezug auf die technischen Dienstleistungen der Klasse 38 "Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen; 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; Veranstaltung und Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Betrieb von Datenbanken" aus.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch für die inhaltsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 41, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke dagegen nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Soweit es in den Eidesstattlichen Versicherungen heißt, die Marke werde seit 2001 auch für die Verleihung eines Dokumentarfilmpreises benutzt, kann daraus nicht auf eine rechtserhaltende Benutzung geschlossen werden, da die Verleihung eines Filmpreises keine zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragene Dienstleistung ist. Im Übrigen vermag der Senat aufgrund der in den Eidesstattlichen Versicherungen genannten geringen Marktanteile i. H. v. 0,6 % bis 0,9 % im hier relevanten Zeitraum nicht zu erkennen, dass den angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreisen der Inhalt der Fernsehsendungen des Fernsehsenders Phoenix bekannt ist.

2. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der

durch die beiden 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. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkatze). Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch nicht angenommen werden, wenn entweder die Vergleichszeichen oder die von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen gänzlich unähnlich sind (BGH GRUR 2004, 241, 243, GE-DIOS).

Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden. Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924, Rdn. 29 - Canon).

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr wegen der fehlenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen nicht angenommen werden. Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden technischen Dienstleistungen der Klasse 38 "Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen; 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; Veranstaltung und Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Betrieb von Datenbanken" sind mit den zugunsten der angegriffenen Marke in der Klasse 41 eingetragenen Dienstleistung "Verleihung eines Kunstpreises" nicht ähnlich. Auch wenn die Verleihung eines Kunstpreises Gegenstand einer Fernsehsendung sein kann, erwarten die angesprochenen Verkehrskreise nicht, dass der Kommunikationsdienstleister als Erbringer der technischen Dienstleistungen der Klasse 38 selbst ein solches Angebot macht.

Aufgrund der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit kann die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Markenähnlichkeit dahingestellt bleiben.

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

Schwarz

Lehner

Kruppa

Ju