



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 90/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Januar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 024 813.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2012

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten der mündlichen Verhandlung trägt die Widersprechende.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 24. April 2009 angemeldete und am 30. Oktober 2009 veröffentlichte Wort- / Bildmarke 30 2009 024 813.3



hat die Widersprechende am 1. Februar 2010 aus ihrer am 15. Juni 2007 angemeldeten Gemeinschaftswortmarke 00 603 70 31

## THE MONKEES

Widerspruch eingelegt.

Das angegriffene Zeichen ist seit 28. September 2009 eingetragen für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; soweit in Klasse 09 enthalten, Schallplatten, Compact-Disks (ROM, Festspeicher), Compact-Disks (Ton, Bild);

Klasse 25: Bekleidungsstücke, soweit in Klasse 25 enthalten, Bekleidungsstücke, Hosen, Jacken, Mützen, Mützenschirme; Oberbekleidungsstücke, Pullover, Sweater, T-Shirts, Überzieher (Bekleidung);

Klasse 41: Unterhaltung, soweit in Klasse 41 enthalten, Betrieb einer Diskothek, Betrieb einer Modellagentur für Künstler, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht), Betrieb von Nachtclubs, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Party-Planung (Unterhaltung).

Die Widerspruchsmarke ist seit 10. Juni 2008 neben den Klassen 16 und 38 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software; Apparate und Instrumente für die Aufzeichnung, Wiedergabe und /oder Übertragung von

Ton- und/oder Bildinformationen oder -aufnahmen; Ton- und / oder Bildaufnahmen; verbesserte Ton- und/oder Bildaufnahmen; interaktive Ton- und / oder Bildaufnahmen; Ton- und/oder Bildaufzeichnungsträger; Videospiele; interaktive Software; (herunterladbare) Online-Veröffentlichungen aus Datenbanken, über das Internet oder andere Kommunikationsnetze aller Art einschließlich drahtlose, Kabel- oder Satellitennetze; Compact-discs; SACDs; DVDs; CD-ROMs; Virtual-Reality-Systeme; herunterladbare digitale Musik; MP3-Abspielgeräte; persönliche digitale Assistenten (PDA); tragbare, digitale Geräte, Taschencomputer, elektronische Ordner, elektronischer Notizblock und mobile digitale Elektronikgeräte; digitale elektronische Taschengерäte; mobile digitale Elektronikgeräte; elektronische Taschengерäte für drahtlosen Empfang, Speicherung und Übertragung von Daten, Musik und Nachrichten; elektronische Geräte, die es dem Benutzer ermöglichen, Daten, Informationen und Musik zu verwalten; elektronische Geräte mit Multimediafunktionen zur Verwendung mit den vorstehend genannten Waren; herunterladbare Musik; herunterladbare Mitteilungsblätter; herunterladbares audiovisuelles Material; (herunterladbare) digitale Musik, bereitgestellt über MP3-Internetwebsites; elektronische Spiele; Spiele-CD-ROMs; Klingeltöne; Sprachtöne; Rückruftöne; CDs, Kassetten, Schallplatten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltungsdienstleistungen; Produktion und Vertrieb auf dem Gebiet von Ton- und / oder Bildaufnahmen und Unterhaltung; Dienstleistungen eines Musikverlages; Künstlervermittlung; Dienstleistungen eines Aufnahmestudios; Online-Informationen in Bezug auf Musik, Unterhaltung, Spiele und Veranstaltungen aus einer Computerdatenbank, über das Internet oder andere Kommunikationsnetze aller Art einschließlich drahtlose, Kabel- oder Satellitennetze; Bereitstellung von herunterladbarer Musik; Bereitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar) über des Internet; Bereitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar) aus MP3-Websites; Bereitstellung von Podcasts; Bereitstellung von Klingeltönen, Rückruftönen und Sprachtönen; Produktion, Erstellung, Vorführung, Vertrieb und Vermietung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen und Filmen, Trickfilmen sowie Ton- und / oder Bildaufzeichnungen; Produktion von Live-Unterhaltungssendungen; Organisation, Produktion und Präsentation von Quiz-Programmen, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Shows, Roadshows, Bühnenveranstaltungen, Theatervorstellungen, Konzerten, Live-Darbietungen und Veranstaltungen mit Zuschauerbeteiligung; Bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen (nicht herunterladbar); Bereitstellung von elektronischen Spielen aus einer Computerdatenbank, über des Internet oder andere Kommunikationsnetzen aller Art einschließlich drahtlose, Kabel- und Satelliten-

netze; Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Juni 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.

Sie hat ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei weder ersichtlich noch sei dazu ausreichend vorgetragen. Die gleichnamige US-amerikanische Popband der 60er Jahre sei, auch unter Berücksichtigung der Revival- und Oldiewelle, heutzutage kaum noch ein Begriff. Angesichts der Vielzahl auch älterer Popgruppen, die mittlerweile Kultstatus erlangt hätten, könne nicht von einer herausragenden Bekanntheit der Gruppe „The Monkees“, die bereits 1969 ihr Abschiedskonzert gegeben habe, ausgegangen werden.

Zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehe teilweise, jedenfalls für Waren der Klasse 9 und 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 41, hochgradige Ähnlichkeit bis hin zu Identität.

Den danach zu fordernden großen Abstand zwischen den Marken, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, halte das angegriffene Zeichen allerdings ein. Unter Berücksichtigung der Marken in ihrer Gesamtheit ähnelten sich die Widerspruchsmarke und das angegriffene Zeichen auf Grund der unterschiedlichen Gestaltung weder in visueller noch in schriftbildlicher Hinsicht. Das angegriffene Zeichen enthalte die bildliche Darstellung eines Affenkopfes, die sich in der Widerspruchsmarke nicht wiederfinde. Die grafische Gestaltung des angegriffenen Zeichens sei zu prägnant um anzunehmen, der Verbraucher würde sie nicht beachten und sich stattdessen nur an den Wortbestandteilen „Monkee Platez“ oder „The Monkees“ orientieren.

Anhaltspunkte für eine klangliche Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben. Dies gelte auch soweit das Publikum dem Wort als einfachster und kürzester Bezeich-

nungsform eine prägende Bedeutung beimesse. Die Wortbestandteile der Marken, nämlich „The Monkees“ und „Monkee Platez“, hätten aufgrund ihrer ungleichen Länge, Silbenzahl und Vokalfolge sowie ihres abweichenden Sprech- und Betonungsrhythmus hinreichend unterschiedliche Klangbilder.

„Monkee“ präge das jüngere Zeichen nicht. Obwohl der Verbraucher dazu neige, Zeichen zu verkürzen, seien vorliegend keine Gründe ersichtlich, warum die Bezeichnung "Monkee Platez" in einer den Gesamteindruck der Marke prägenden Weise auf „Monkee“ reduziert werden sollte. Beide Zeichen erschienen als zusammenhängende Begriffe, die Widerspruchsmarke im Sinn von „Die Affen“ und das angegriffene Zeichen im Sinn von „Affen(platten)teller“. Kein Bestandteil der jeweiligen Marke sei mehr prägend für die Gesamtmarke als der andere. Daher werde kein Bestandteil von der jeweiligen Gesamtmarke abgespalten.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken sei weder erkennbar noch ausreichend dargelegt.

Dieser Beschluss ist der Widersprechenden am 14. Juni 2011 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 14. Juli 2011.

Die Widersprechende macht geltend, dass aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren und Dienstleistungen sowie der hochgradigen Ähnlichkeit der Marken Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

„THE MONKEES“ verfüge aufgrund seiner Benutzung und Bekanntheit, wie Wikipedia und die The Monkees-CDs belegten, über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Das Publikum werde es aufgrund dieser Bekanntheit als Hinweis auf die Musikgruppe verstehen und annehmen, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen etwas mit dieser Popband zu tun hätten, sei es als Inhaber originärer oder auch abgeleiteter Rechte. Dies gelte umso mehr als gerade die Schreibweise „MONKEES“ mit dem Doppel E auffallend und einprägsam sei.

„MONKEE“ präge das angegriffene Zeichen. Der Bildbestandteil trete als Verzierung gänzlich in den Hintergrund, und die Bezeichnung „PLATEZ“ sei rein beschreibend. Damit seien die beiden Zeichen begrifflich identisch und klanglich hochgradig ähnlich.

„MONKEE“ sei ein reines Phantasiewort und in den Vergleichszeichen an prominenter Stelle enthalten. Die weiteren Bestandteile seien demgegenüber sowohl schriftbildlich, klanglich als auch begrifflich von untergeordneter Bedeutung. Der Bestandteil „THE“ im Widerspruchszeichen sei ein reiner Bestimmungsartikel, dem als solchen keine kennzeichnungsmäßige Bedeutung zukomme. Dasselbe gelte für den Bestandteil „PLATEZ“ des angegriffenen Zeichens, der rein beschreibend und somit nicht geeignet sei, den Gesamteindruck des Zeichens auch nur mitzuprägen. Der Begriff „PLATEZ“ beziehe sich auf eine „12“-Vinylplatte bzw. auf die Ausstattung eines Diskjockeys und werde im Zusammenhang mit Vinylscheiben benutzt. Darüber hinaus verwende auch der Inhaber des angegriffenen Zeichens die Bezeichnung „PLATEZ“ als einen beschreibenden Hinweis auf Musikaufnahmen und hierauf bezogene Dienstleistungen. Berücksichtige man diese beschreibende Bedeutung, werde das angesprochene Publikum das angegriffene Zeichen als eine Kombination mit der ihm bekannten Marke „MONKEES“ verstehen, umgeben von einer (Schall-)Platte. Dabei sei diese Gestaltung im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens beschreibend. Aufgrund des beschreibenden Charakters der übrigen Bestandteile sei der Bestandteil „MONKEE“ ein relevanter und prägender Bestandteil des angegriffenen Zeichens, so dass die Vergleichszeichen verwechslungsfähig seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2011 aufzuheben und



auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftswortmarke  
00 603 70 31 - THE MONKEES die Wort- / Bildmarke  
30 2009 02 813.3 zu löschen,  
sowie hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen und

der Widersprechenden die Kosten der mündlichen Verhandlung  
aufzuerlegen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber des angegriffenen Zeichens keine schriftliche Stellungnahme abgegeben.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat wie schon im Widerspruchsverfahren vor dem Amt hat er die Ansicht vertreten, dass selbst bei identischen Waren die Unterschiede der beiden Marken ausreichen, um Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Das angegriffene Zeichen bestehe aus einem Affenkopf und dem Wort „MONKEEPLATEZ:“, das trotz des Zeilenumbruchs gesprochen und in Maschienschrift eine Einheit bilde. Auch bei der Annahme von zwei Wörtern sei mit einer Verkürzung auf Einzelelemente regelmäßig nicht zu rechnen. Das Publikum erkenne die in dem Bestandteil „Platez“ enthaltenen szenetypischen Hinweise auf zwei Schallplattenspieler und damit die Genres „Elektro“ bzw. „Hip-Hop“. Es werde diesen Wortbestandteil damit nicht vernachlässigen oder weglassen.

Bei dem Artikel „The“ in der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Verstärkung des nachfolgenden Wortes „Monkees“. Das Zeichen sei als ganzes zu betrachten. Darüber hinaus komme dem Artikel eine besondere Bedeutung zu. Gerade bei Musikgruppen seien Artikel oft feste Bestandteile des Namens der jeweiligen Formation und würden deswegen auch stets aufgeführt (z. B. „Die toten Hosen“, „The White Stripes“).

Der Zeichenbestandteil „MONKEE“ präge „MONKEEPLATEZ:“ weder ausschließlich noch überwiegend. Die Buchstabenfolge „PLATEZ“ als Bestandteil im angegriffenen Zeichen überstrahle vielmehr den Zeichenbestandteil „MONKEE“ schon allein aufgrund ihrer gesperrten, hervorgehobenen Anordnung deutlich und entfalte neben dem äußerst auffälligen Affenkopf, der den Blickfang bilde, eine Unterscheidungseignung, die einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe.

In der auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung hat der Inhaber des angegriffenen Zeichens seinen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Die Beschwerdeführerin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Ihr Prozessbevollmächtigter hat mit Schriftsatz vom 16. Januar 2012, eingegangen beim Bundespatengericht am selben Tag um 15.44 Uhr und der Geschäftsstelle vorgelegt am 17. Januar 2012 zu Dienstbeginn, mitgeteilt, dass die Widersprechende entschieden habe, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen.

## II.

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

Wie schon die Markenstelle festgestellt hat, besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

### 1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die

Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung in der Weise auszugehen, dass ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine geminderte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgleichen kann und umgekehrt (BGH GRUR 2010, 235 - Aida / Aidu; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

## 2.

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint.

### a)

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Es liegen weder ausreichende Hinweise auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft vor, noch sind durchschlagende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ersichtlich.

Soweit die Widersprechende eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke behauptet, hat sie dies nicht ausreichend dargelegt. Insbesondere hat sie nicht belegt, dass sie ihre Widerspruchsmarke intensiv benutzt.

Da die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft eine rechtliche Wertung ist, hat die Widersprechende die diese Rechtsbehauptung stützenden Tatsachen darzulegen und zu belegen. Dabei sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen,

insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der Marktanteil der mit der Marke gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung, der getätigte Werbeaufwand für die Marke sowie ggf. der durch demoskopische Befragungen darzulegende prozentuale Bekanntheitsgrad der Marke (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder).

Allein daraus, dass die Marke benutzt wird, Konzerte stattfinden und Filme über die Musikgruppe „The Monkees“ gedreht und ausgestrahlt werden, kann nicht geschlossen werden, dass die Marke auch besonders bekannt ist.

Weitere Umstände, die die Annahme erhöhter Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnten, hat die Widersprechende nicht dargelegt. Sie sind dem Senat auch sonst nicht bekannt.

b)

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist für die Widerspruchsmarke, da eine Benutzungseinrede nicht erhoben ist, von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Hinsichtlich der vom angegriffenen Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25 und 41 besteht teilweise hochgradige Ähnlichkeit bis hin zu Identität zu den Widerspruchswaren und -dienstleistungen.

c)

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und identischen bzw. im engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen sind strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen. Dafür genügen die hier gegebenen Unterschiede. Es bestehen nämlich auffällige Abweichungen der zu vergleichenden Marken sowohl klanglich, bildlich wie auch begrifflich und im Sinngehalt.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rnr. 19 - Zirh/Sir; BPatG, Beschluss vom 24. Oktober 2008, Az.: 25 W (pat) 38/07 = BeckRS 2009, 06611 - Gerken; Beschluss vom 10. Mai 2011, Az.: 27 W (pat) 137/10 = BeckRS 2011, 20040 - Dux / Doc's).

(1)

Die Vergleichsmarken sind klanglich nicht verwechselbar.

Auch wenn der Bildbestandteil bei mündlicher Wiedergabe zurücktritt (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903, 905 - Sierra Antiquo), stehen einander im klanglichen Vergleich „Monkee Platez“ und „The Monkees“ gegenüber. Diese unterscheiden sich durch ihre Wortlänge auffällig. Daraus ergeben sich eine andere Vokalfolge, eine andere Silbenzahl sowie ein unterschiedlicher Sprech- und Betonungsrhythmus. Jedenfalls das zusätzliche Wort „Platez“ in dem angegriffenen Zeichen fällt klanglich ausreichend ins Gewicht, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin ist das angegriffene Zeichen nicht auf die Aussprache „Monkee“ zu reduzieren.

Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes und in der Form, in der ihnen das Register Schutz gewährt, miteinander zu vergleichen (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 32 - Matratzen Concord).

Verwechslungsgefahr wäre allenfalls dann gegeben, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen Zeichens durch einen mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt würde oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeich-

nende Stellung einnahme (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).

Für eine Verkürzung von „Monkee Platez“ und „The Monkees“ besteht kein Anlass. Obwohl "Monkee", wenn auch nicht „The Monkees“, in „Monkee Platez“ vollständig enthalten ist, verleiht der Bestandteil „Platez“ dem Gesamtbegriff einen eindeutig anderen Klang. „Monkee Platez“ ist zudem nicht übermäßig lang und lässt sich problemlos aussprechen, sodass sich dem Verbraucher eine Verkürzung nicht aufdrängt.

(2)

Im Gesamteindruck unterscheiden sich die Marken durch die unterschiedliche Wortlänge (Monkee Platez und The Monkees) und den im angegriffenen Zeichen enthaltenen Bildbestandteil (Graphik eines Affenkopfes mit Kreis sowie dem Doppelpunkt hinter den Wörtern) auch graphisch ausreichend.

Das Bild im angegriffenen Zeichen nimmt aufgrund seiner Größe und Platzierung eine zentrale Stellung ein und kann daher nicht vernachlässigt werden.

(3)

Das angegriffene Zeichen verfügt im zweiten Wortteil über den Bestandteil „PLATEZ“ mit einem Doppelpunkt dahinter. Die Widerspruchsmarke beginnt mit dem bestimmten und allgemein verständlichen englischen Artikel „THE“ und hat am Ende des zweiten Wortes ein „s“. Diese Bestandteile fehlen der jeweils anderen Marke.

Da der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und bei umfassender Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wäre eine Verwechslungsgefahr allenfalls gegeben, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen angegriffenen Zeichens durch einen mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt würde oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnahme

(EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rn. 32 ff. - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861, Rn. 21 - Malteserkreuz).

Zwar neigen die Verbraucher dazu, längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Die Bildmarke mit den Wörtern „Monkee Platez“ mit Doppelpunkt und dem Affenkopf mit Kreis erscheint allerdings nicht geeignet, auf den Wortteil „Monkee“ verkürzt zu werden.

Selbst eine solche tatsächliche Neigung zur Verkürzung könnte mit Rücksicht auf das rechtliche Verbot des Elementenschutzes nicht die Feststellung ersetzen, ob der Gesamteindruck einer Marke durch einen von mehreren Bestandteilen geprägt wird (BGH GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch), was hier für „Monkee“ als Wortbestandteil und Untermalung der runden Graphik zu verneinen ist. Entsprechendes gilt für die Widerspruchsmarke.

Auch wenn erhebliche Teile des angesprochenen Publikums im ersten Markenteil den englischen bestimmten Artikel „the“ erkennen und daher ihre Aufmerksamkeit dem Element „Monkees“ zuwenden werden, sehen sie dieses damit nicht notwendig als eigentliches Kennzeichen an. Zutreffend weist der Inhaber des angegriffenen Zeichens darauf hin, dass es bei den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Musikbereich durchaus üblich ist, eine Formation, Band oder Gruppe mit einem Phantasienamen und dem bestimmten Artikel davor zu bezeichnen. Damit wird der Artikel Namensbestandteil und weist auf eben gerade diese eine Gruppe hin. Der vorangestellte Artikel gehört dann zum Gesamtbegriff und wird genannt (z. B. The Temptations, The Tornados, The Bee Gees, The Eagles, Die Ärzte, Die toten Hosen u. v. m.).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Wort- / Bildmarke nicht durch das Wort „Monkee“ geprägt. Die weiteren Wort- und Bildbestandteile treten demgegenüber nicht in einem Maße in den Hintergrund, dass sie vernachlässigt werden könnten. Vielmehr

bestimmen das weitere Wort „Platez“ mit Doppelpunkt und der Bildbestandteil das angegriffene Zeichen mit und bleiben für dessen Gesamteindruck von ausschlaggebender Bedeutung, was eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verhindert (BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang).

Der Grundsatz, dass die gegebenenfalls den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln sind, erfährt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung würde sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke auswirken. Sie bewirkt dann auch, dass dem kennzeichnungskräftigen Element selbst dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens auftritt (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - Rn. 14 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Rn. 31 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Dies lässt sich hier jedoch weder für den zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens noch für den ebenfalls relevanten Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch feststellen (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 35).

Die Widerspruchsmarke weist von Hause aus eine normale Kennzeichnungskraft auf. Von einer Anhebung dieser Kennzeichnungskraft oder gar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden. Dementsprechend kann dem Bestandteil „Monkee“ eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung auch nicht auf der Grundlage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zuerkannt werden.



(4)

Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein dessen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, 861, Rn. 21 - Malteserkreuz). Damit ist indessen nicht gemeint, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt; es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt.

Solche Anhaltspunkte sind hier nicht gegeben.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken besteht somit nicht.

(5)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, das angegriffene Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot, zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende hier bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die „Monkee(s)“ als Stammbestandteil neben vergleichbaren weiteren Wörtern enthalten.

Auch sonst hat der Verbraucher keine Veranlassung, aus dem zusammengesetzten Wort „Monkee Platez“ auf eine Verbindung zur Inhaberin der nicht gesteigert kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke zu schließen.

Dazu sind im Gesamtbild des angegriffenen Zeichens die Graphik mit Affenkopf und der weitere Wortbestandteil „Platez“ nebst Doppelpunkt zu markant.

Die Marken unterscheiden sich auch begrifflich bzw. in ihrem Bedeutungsgehalt ausreichend voneinander.

Der mit den dem Bild entsprechenden Wörtern unterstrichenen Darstellung eines Affenkopfes der jüngeren Marke verändert den Charakter des jüngeren Zeichens in Richtung Tiere, nämlich Affen, während das Widerspruchszeichen als Name erscheint.

Die Marken unterscheiden sich damit auch begrifflich bzw. in ihrem Bedeutungsgehalt ausreichend voneinander.

Insgesamt besteht deshalb kein Ähnlichkeitsgrad der Marken, der selbst bei Identität der Waren und Dienstleistungen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung allgemeiner Verbraucherkreise eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ergeben könnte.

### **3.**

Zu einer Kostenauflegung hinsichtlich der gesamten Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Allerdings hat die Widersprechende auf Antrag des Inhabers des angegriffenen Zeichens die Kosten anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu tragen.

Die Widersprechende hatte hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt für den Fall, dass sie mit ihrem Hauptantrag, gerichtet auf Aufhebung des Beschlusses des Amts und Löschung des angegriffenen Zeichens, nicht (vollumfänglich) erfolgreich sein sollte.

Am 27. Oktober 2011, also knapp drei Monate vor dem Termin, hat sie die Ladung zur mündlichen Verhandlung erhalten. Dem hätte sie bereits entnehmen können, dass ihre Beschwerde jedenfalls nicht (unmittelbar) erfolgversprechend erscheint, nachdem die Gegenseite keine mündliche Verhandlung beantragt hatte. Ihr Prozessbevollmächtigter hat mit Schriftsatz vom 16. Januar 2012, eingegangen beim Bundespatengericht am selben Tag um 15.44 Uhr und der Geschäftsstelle des Senats vorgelegt am 17. Januar 2012 zu Dienstbeginn, ohne einen weiteren Eilt-Vermerk mitgeteilt, dass die Widersprechende entschieden habe, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen. Der Verhandlung ist sie ohne weitere Angabe von Gründen ferngeblieben, während der Prozessbevollmächtigte des Beschwerdegegners ordnungsgemäß erschienen ist.

Allein die Tatsache, dass eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, rechtfertigt es zwar noch nicht, ihr die durch die Durchführung der Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen, da es jedem Verfahrensbeteiligten grundsätzlich freisteht, ob er zu einem anberaumten Verhandlungstermin erscheint. Etwas anderes gilt allerdings in Fällen, in denen ein Beteiligter der nur auf seinen Antrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung unentschuldigt fernbleibt.

Die prozessuale Sorgfaltspflicht gebietet es jedenfalls in solchen Fällen, das Gericht und den Gegner so rechtzeitig zu informieren, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung noch aufgehoben werden kann.

Diese Mitteilung muss so rechtzeitig schriftlich oder fernmündlich vor dem Termin erfolgen, dass die dem Gegner durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten vermieden werden können (so schon BPatG Mitt 1999, 198). Hierbei muss sich die Widersprechende das Verschulden ihres Vertreters als eigenes zurechnen lassen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO).

Nachdem der Prozessbevollmächtigte der Widersprechenden erst am Tag vor der mündlichen Verhandlung nachmittags mitgeteilt hatte, dass von Seiten der Widersprechenden keiner erscheinen werde, war es dem Senat nicht mehr möglich, den Termin aufzuheben. Da die Widersprechende die Gegenseite nicht von ihrem Fernbleiben unterrichtet hatte, erfuhr dessen Prozessbevollmächtigter erst im Termin von diesem Umstand.

**4.**

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf

... €

festgesetzt.

Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts ist das wirtschaftliche Interesse des Inhabers des angegriffenen Zeichens an seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert), deren Wert er mit ... € beziffert hat.

Bei Fehlen anderweitiger Anhaltspunkte, wie in diesem Verfahren, hält der Senat einen Streitwert von ... € für angemessen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr