



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 550/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die eingetragene Marke 30 2011 010 910

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 25. November 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der nach Teilverzicht der Inhaberin noch für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Tonträger, insbesondere Compact-Disks, DVDs und digitale Medien, vorgenannte Waren mit Ausnahme von Inhalten aus den Bereichen Skateboarding und Extremsportarten

Klasse 41: Musikdarbietungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Unterhaltung, nämlich Musikdarbietungen; vorgenannte Waren mit Ausnahme von Inhalten aus den Bereichen Skateboarding und Extremsportarten

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2011 010 910 (in den Farben: rot, gelb, schwarz, weiß)



ist aus der für die Waren

Klasse 25: Bekleidungsstücke

Klasse 28: Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten), insbesondere Skateboards und Teile vorgenannter Waren;

eingetragenen Wortmarke Nr. 397 13 532

Plan B

- im Folgenden Widerspruchsmarke 1 genannt -

und aus der für

Klasse 9: Musical sound recordings and audio-visual recordings, namely compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMs, VHS video tapes, DVD, and laser discs featuring entertainment and extreme sports; computer software and programs all being computer games; video game software; laser discs cartridges, audio and video tapes, audio and video cassettes and CD-ROMs, all bearing video games; video game computer

software adapted for use with television receivers and computers; arcade-type electronic video games

Klasse 28: Skateboards and parts therefor; snowboards and parts therefor, surfboards and parts therefor; toys, namely toy vehicles, plush toy dolls and plush toy animals, toy action figures, board games, water squirting toys, flying disks

Klasse 38: Providing interactive games and extreme sports information via television, cable, telephone, global computer networks and other electronic media, namely wireless web and satellite, global and local transmission networks servicing wireless devices, namely cell phones and personal digit assistants

Klasse 41: Entertainment in the nature of competitions and exhibitions in the field of extreme sports; entertainment in the nature of on-going tele-vision programs in the field of extreme sports; entertainment services, namely providing an on-line computer game; entertainment services, namely providing information in the field of extreme sports, and commentary and articles about extreme sports via a global computer network; educational services in the field of skateboarding and extreme sports

geschützten IR Wort-Marke Nr. 862 349

PLAN B

- im Folgenden Widerspruchsmarke 2 genannt -

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat die Widersprüche durch Beschluss vom 13. Juni 2013 zurückgewiesen. Zwischen den streitbefangenen Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 1 sei Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit zu verneinen.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 stünden sich im Bereich der Klasse 9 teilweise identische und ähnliche Waren gegenüber, während die Dienstleistungen der Klasse 41 der beiden Vergleichsmarken im Hinblick auf den Ausnahmevermerk in der angegriffenen Marke, der Inhalte aus den Bereichen Skateboarding und Extremsportarten ausschließe, nicht ähnlich seien. Trotz des übereinstimmenden Wortbestandteils „PLAN B“ sei auch bezogen auf identische Waren der Klasse 9 Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die angegriffene Marke weise eine grafisch und farblich ungewöhnliche Gestaltung, die einen nicht zu übersehenden Blickfang bilde und den Wortbestandteil überlagere. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke unterscheide sich damit in jeder Hinsicht deutlich von den Widerspruchsmarken. Ferner sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Hinblick auf eine größere Anzahl von gleichlautenden Drittmarken verringert. Auch assoziative Verwechslungsgefahr sei zu verneinen.

Gegen den am 21. Juni 2013 zugestellten Beschluss der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 19. Juli 2013, die vorträgt, die Widerspruchsmarken verfügten über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ihr Schutzbereich sei durch die Drittzeichenlage nicht beschränkt. Eine Recherche im Bereich der Klassen 9, 41, 25, 28 und 38 weise lediglich 23 Treffer aus.

Ferner sei Zeichenidentität gegeben. Das grafische Element des angegriffenen Zeichens erschöpfe sich in einer einfachen Gestaltung, die das Publikum als bloße Verzierung der Schriftzeichen wahrnehme. Insgesamt könne der Bildbestandteil nicht von dem Wortbestandteil ablenken, insbesondere sei die angedeutete Sternfigur allenfalls nach näherer gedanklicher Analyse des Zeichens wahrnehmbar. Trotz der im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Einschränkungen „mit Ausnahme von Inhalten aus den Bereichen Skateboarding und Extremsportarten“ liege eine hochgradige Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit vor, die insbesondere unter Berücksichtigung der gegebenen Zeichenidentität Verwechslungsgefahr unter den angesprochenen Verkehrskreisen begründe.

Im Zusammenhang des Widerspruchs 1 sei ferner zu beachten, dass das Publikum mit Geschäftsgepflogenheiten vertraut sei, nach denen ausgehend von einem Produkt-/Dienstleistungsschwerpunkt ein neuer Teilbereich erschlossen werde. So gebe es zunehmend Bekleidungsgeschäfte, die in ihren Räumlichkeiten unter eigenem Namen ein Café betreiben.

Die Widersprechende beantragt,

die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, auf die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klasse 41 „Durchführung von Life-Veranstaltungen; Dienste von Unterhaltungskünstlern“ zu verzichten.

Sie beantragt auf dieser Grundlage,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei angesichts der Drittzeichenlage von ca. 30 für das Bundesgebiet registrierten Marken, die den Ausdruck „Plan B“ enthalten, beschränkt, zumal zudem verschiedene nichtregistrierte Zeichen dieses Inhalts verwendet würden.

Die grafische Ausführung der angegriffenen Marke weise charakteristische Besonderheiten auf, insbesondere schlanke Buchstaben, nach links ausgreifende horizontale Striche der Buchstaben „P“, „A“ und „B“ und die großflächige Sterngrafik, die einen dreidimensionalen Eindruck erwecke.

Die Waren- bzw. Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2 bezögen sich vorwiegend oder ausschließlich auf Extremsportarten, insbesondere Skateboarding, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke erkennbar einer Musikgruppe zuzuordnen seien und überdies ausdrücklich die genannten Inhalte ausnehme.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist statthaft (§ 64 Abs. 6 MarkenG) und auch im Übrigen zulässig.

Nachdem die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren teilweise auf die angegriffene Marke verzichtet hat, sind die Widerspruchsverfahren insoweit gegenstandslos. Dem angegriffenen Beschluss der Markenstelle ist in diesem Umfang die Grundlage entzogen, vgl. § 269 Abs. 3 S. 1 ZPO analog.

Im weiterhin anhängigen Umfang, nämlich bezogen auf die Registrierung der angegriffenen Marke für

Klasse 41: Musikdarbietungen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Unterhaltung, nämlich Musikdarbietungen; vorgenannte Dienstleistungen [unter Berichtigung des Wortlauts der Eintragung, dort „der Waren“] mit Ausnahme von Inhalten aus den Bereichen Skateboarding und Extremsportarten

bleibt die Beschwerde der Widersprechenden ohne Erfolg, weil insoweit im Verhältnis zu den Widerspruchsmarken 1 und 2 keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (zur Widerspruchsmarke 2 s. §§ 124, 112 MarkenG) besteht.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 Rn. 20 – BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

1. Zugunsten der Widerspruchsmarken kann überwiegend durchschnittlich originäre Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2000, 1028, 1029 – Ballermann) zugrunde gelegt werden. Eine Einschränkung gilt lediglich bezogen auf die Widerspruchsmarke 2 im Bereich der Registrierung für „Musical sound recordings and audio-visual recordings, namely compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMs, VHS video tapes, DVD, and laser discs featuring entertainment“ und in Bezug auf die Widerspruchsmarke 1 für „Bekleidungsstücke“.

Hinsichtlich der Registrierung der Widerspruchsmarke 2 für „Musical sound recordings and audio-visual recordings, namely compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMs, VHS video tapes, DVD, and laser discs featuring entertainment“, wobei die Einschränkung „featuring entertainment“ mangels eindeutigen

Anhalts auf alle vorgenannten Waren betrifft, ist die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 eingeschränkt. Die Wendung „Plan B“ ist im Sinn einer „Alternativlösung“ etabliert, die für Themen auf dem Gebiet „entertainment“/Unterhaltung mit ggf. auch informativen Inhalten („Edutainment“) als schlagwortartige themenbezogene Angabe wirken kann, (vgl. etwa Verwendungsbeispiele aus Buch- oder Audiotiteln „Plan B“ von Huey Lewis, Brenna oder SJD Peterson).

Bezogen auf „Bekleidungsstücke“ eignete sich die populäre Sprachwendung „Plan B“ bereits zum insofern maßgebenden Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke nahe liegend als Motiv insbesondere eines T- oder Sweat-Shirts, um eine selbstironische Äußerung zur eigenen Disposition oder persönlichen Vorhaben zum Ausdruck zu bringen. Bekleidungsstücke können neben anderen Zwecken auch als Kommunikationsmittel, vor allem als Werbefläche, als Erkennungszeichen (etwa Vereins- oder Schulsymbole), als Medium politischer (vgl. „No War“ oder „Atomkraft? nein danke“) oder sonstiger Äußerung dienen (vgl. Reclams Mode- und Kostümllexikon, 5. Aufl., 2005, S. 487 „T-Shirt“). Insbesondere als Bekleidungsmotiv aufgetragene „Fun-Sprüche“ oder andere bekenntnishafte Aussagen, die von Dritten als persönliche Äußerung der in dieser Weise bekleideten Person aufgefasst werden sollen, sind dem Publikum bereits geraumer Zeit vertraut (vgl. etwa „ich bin 30 - bitte helfen Sie mir über die Straße“ oder „I ♥ Paris“) und werden im Rahmen einer typischen exponierten Verwendung nicht oder eingeschränkt als betriebliches Unterscheidungsmittel wahrgenommen (vgl. BPatG, Beschluss vom 1. Juli 2014 – 27 W (pat) 521/14 – MIR REICHT’S. ICH GEH SCHAUKELN, juris).

Zulängliche Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aufgrund der Drittzeichenlage bestehen demgegenüber nicht. Die Markenstelle hat im angegriffenen Beschluss nicht ausgeführt, welche tatsächlichen Feststellungen ihrer abweichenden Auffassung zugrunde liegen. Regelmäßig rechtfertigt nur eine ausgeprägte Benutzung einer erheblichen Anzahl von Drittzeichen zum Prioritätstag der angegriffenen Marke (vgl. Ströbele/Hacker,

11. Aufl., Markengesetz, § 9 Rn. 211) die Annahme, dass eine Marke als solche einer Abnutzung unterliegt und daher nur eingeschränkt als klar individualisierender Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Eine Benutzung der durch die Markeninhaberin dargelegten registrierten Marken, die den Begriff „Plan B“ zum Gegenstand haben oder enthalten, ist weder offenkundig noch durch die Markeninhaberin dargelegt. Zum Umfang der Benutzung anderer von der Markeninhaberin genannter (nicht registrierter) Zeichen fehlen jedenfalls betreffend den genannten Zeitpunkt Anhaltspunkte. Auch die Registerlage lässt nicht auf eine verringerte Kennzeichnungseignung der Widerspruchsmarken schließen, da im maßgebenden engsten Ähnlichkeitsbereich der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 175) allenfalls jeweils 10 ggf. beachtliche Marken eingetragen sind.

2. Zwischen den streitbefangenen Zeichen besteht allerdings beachtliche Ähnlichkeit. Wenn die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke auch über gewisse Komplexität verfügen mag, ist der Gesamteindruck des Zeichens in klanglicher Hinsicht gleichwohl durch den Lautwert des Ausdrucks „Plan B“ bestimmt. Er lässt eine einfache und eindeutige Wiedergabe des Zeichens zu. Die grafischen Elemente, die ohnehin als bloße Verzierung des Wortbestandteils erscheinen, entziehen sich überdies einer prägnanten und dennoch aussagekräftigen Umschreibung. Eine Ausnahme vom Grundsatz „Wort vor Bild“ (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 433) ist daher vorliegend entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht angezeigt.

3. Soweit eine Ähnlichkeit im Verhältnis der für die Marken (noch) geschützten Dienstleistungen bzw. Waren überhaupt anzuerkennen ist, ist ihr Abstand auf der Grundlage der genannten Faktoren jedenfalls noch ausreichend deutlich, um Zeichenverwechslungen zuverlässig zu vermeiden.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen bzw. Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis

zueinander kennzeichnen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie – identische Zeichen und größtmöglicher Schutzzumfang unterstellt – unterlägen der Produktverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; GRUR 2014, 488, Rn. 12, 14 – DESPERADOS/DESPERADO).

Die für die Widerspruchsmarke 2 registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 und 41 beziehen sich aufgrund ihrer Ausrichtung auf den Bereich „Extremsport“ auf spezifische Inhalte und ein charakteristisches Umfeld, was regelmäßig eine spezialisierte Veranstaltungsorganisation nach sich zieht. Unmittelbare Berührungspunkte zu den für die jüngere Marke registrierten Musik- und Veranstaltungsdienstleistungen bestehen daher nicht. Selbst für die Annahme eines notwendigen oder auch nur typischen Ergänzungsverhältnisses bestehen keine klaren Anzeichen. Im Verhältnis zu Angeboten von Online-Computerspielen fehlt jeder Zusammenhang.

Auch gegenüber den Waren „Musical sound recordings and audio-visual recordings, namely compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMs, VHS video tapes, DVD, and laser discs featuring entertainment and extreme sports“ besteht unter Berücksichtigung der insoweit gegebenen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ungeachtet bestehender Ähnlichkeit noch ausreichender Abstand, selbst wenn die inhaltliche Beschränkung „entertainment and extreme sports“ dahin verstanden wird, dass die genannten Ton- und Bildträger auch ausschließlich „entertainment“ betreffen können. Während die für die angegriffenen Marke registrierten Musikdarbietungen und Konzertveranstaltungen regelmäßig dem auftretenden Künstler oder seinem Management zugeordnet werden, liegt die Produktverantwortung für Ton- und Bildträger, die jedenfalls professionelle Musikunterhaltung zum Gegenstand haben, vorrangig bei mit Vermarktungs- und Vertriebskapazität ausgestatteten Tonträgerunternehmen. Entsprechend hat die übliche Benennung des ausübenden Künstlers auf einem Tonträger vorrangig in-

haltsbezogenen und nicht herkunftshinweisenden Charakter (vgl. BGH GRUR 2012, 832 Rn. 25 – ZAPPA).

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke unterscheiden sich ferner hinreichend von den für die Widerspruchsmarke 2 geschützten „Bekleidungsstücken“. Der insbesondere aus Anlass von Konzertveranstaltungen übliche Merchandisingverkauf von Bekleidungsartikeln mit Künstlermotiven trägt jedenfalls vorliegend unter Einbeziehung insoweit geschwächter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht die Annahme von Verwechslungsgefahr. Der Umstand, dass der Name oder das Bild eines Musikers oder ähnlich eines Sportlers oder Sportvereins als Motiv verschiedenster Waren dient, veranlasst das Publikum regelmäßig nicht, diesbezüglich von einer selbständig wirtschaftlichen Tätigkeit des Dienstleistungsanbieters auszugehen. Vielmehr wird es insoweit regelmäßig - ähnlich wie bei der Lizenzierung der Rechte an bekannten Marken (vgl. dazu BGH GRUR 2006, 941, 942 – Tosca Blu) – grundsätzlich nur eine branchen übergreifende Verwertung des Namensrechts oder Rechts am Bild annehmen. Andernfalls wäre auf dieser Grundlage auch im Verhältnis artfremder Merchandising-Gegenstände untereinander (etwa auch Poster, Geschirr, Schlüsselanhänger, Taschen, Bettwäsche) Ähnlichkeit in Betracht zu ziehen.

Im Hinblick auf die bestehende klangliche Annäherung der Zeichen steht der Gesichtspunkt unmittelbarer Verwechslungsgefahr im Vordergrund. Anhaltspunkte für das Vorliegen anderer Erscheinungsformen von Verwechslungsgefahr, etwa das Vorliegen einer Serie benutzter Zeichen (zu dieser Anforderung unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion), bestehen nicht, zumal die Annahme mittelbarer oder sonstiger Verwechslungsgefahr ohnehin fern liegt oder ausgeschlossen ist, soweit den Widerspruchsmarken in dem als Serienbestandteil in Frage kommenden Element Kennzeichnungsschwäche anhaftet (vgl. Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, MarkenG § 14 Rn. 490).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu