



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 18/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. November 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 026 776

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 13. Mai 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 30 2011 026 776



(Farbe: gold, schwarz)

ist am 14. Juli 2011 für diverse Dienstleistungen der Klassen 36, 37 und 42 eingetragen und am 19. August 2011 veröffentlicht worden.

Nachdem der Markeninhaber das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2015 beschränkt hat, genießt diese noch Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 37: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben in Bezug auf den Bau von Wohngebäuden sowie die Modernisierung von Wohnungen.

Gegen die angegriffene Marke hat die Widersprechende aus der seit dem 23. August 2000 eingetragenen Wortmarke Nr. 300 43 026

Adlon

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42 und 43:

Seifen; Parfümerien; Puder; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Badezusatz, Schaumbäder, Duschgel, Shampoo, Conditioner, Bodylotion, Deodorants, Balsam, Zahnputzmittel, Mundwasser, Rasierschaum, Nagelpflegemittel, Haar- und Rasierwässer; Messerschmiedewaren, Messer, Gabeln und Löffel, insbesondere Tafelsilber; Rasierapparate; Brillen, einschließlich Sonnenbrillen und Modebrillen, Brillenfassungen und Brillengestelle; Kosmetikspiegel; Tonträger, insbesondere CDs, Videokassetten; Fahrzeuge zu Land, zu Wasser und zu Luft, insbesondere Motor- und Segelboote, Fahrräder und motorisierte Golfcaddies; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren, Zeitmessinstrumente und deren Zubehör, soweit in Klasse 14 enthalten, insbesondere Armbanduhren, Taschenuhren, Standuhren, Uhrenarmbänder, Uhrengehäuse und Uhrenketten; Manschettenknöpfe, Anstecknadeln; Tafelaufsätze und Leuchter aus Edelmetall; Aschenbecher aus Edelmetall; Druckereierzeug-

nisse, insbesondere Kataloge, Broschüren, Handbücher, Zeitschriften, Magazine, Bücher einschließlich Kochbücher; bedruckte Verpackungsmaterialien aus Papier, Pappe (Karton), Kunststoff oder einem Verbundmaterial hieraus, insbesondere Flaschenverpackungen; bedruckte Papier- und Schreibwaren, insbesondere Füllfederhalter, Bleistifte, Schreibgarnituren, Schreibetuis sowie Schreibblöcke und –unterlagen, Briefpapier; Dokumentenmappen (nicht aus Leder); Postkarten; Brieföffner, Briefbeschwerer; bedruckte Etiketten und Servietten; Zigarrenbauchbinden; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, einschließlich Taschen, Aktentaschen, Damenhandtaschen, Herrenhandtaschen, Rucksäcke, Brieftaschen, Geldbörsen und Dokumentenmappen; Reise- und Handkoffer einschließlich Kofferanhänger, Kleidersäcke, Necessaires, Regenschirme, Sonnenschirme; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen, Kissen, Kleiderbügel; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Glaswaren, Porzellan und Steingut; Kristallgläser; Gefäße und Flaschen; Kaffee- und Teeservice, Tafelservice, Serviettenringe, Speisekartenhalter, Tafelaufsätze und Leuchter, nicht aus Edelmetall; Weinheber; Flaschenöffner und Flaschenverschlüsse; Zahnstocher, Zahnbürsten; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Bett- und Kissenbezüge, Bettdecken und -überdecken, Plaids, Bade- und Handtücher, Waschlappen, Wäschebeutel, Tischwäsche und Taschentücher, Dekostoffe; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, einschließlich Gürtel, Krawatten, Fliegen, Plastrons, Baseballkappen, Polohemden, Pyjamas und Nachthemden, Unterwäsche, Badebekleidung, Bademäntel, Ba-

deschuhe; Handschuhe; Kopftücher, Halstücher, Schultertücher, Einstecktücher; Schals, Schärpen, Stolen; Schlüsselanhänger; Gürtelschnallen, Gürtelschließen; Anstecknadeln; Nadeln und Knöpfe; Fußmatten, Badematten; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte, Turn- und Sportartikel, insbesondere Skier, Golfschläger, Tennisschläger, Bälle, soweit in Klasse 28 enthalten; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, insbesondere als Pasteten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsoßen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Bouillonkonzentrate; Tiefkühlkost; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffeeersatzmittel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Kuchen, Gebäck, Pralinés; Schokolade; Fruchtdrops; Teigwaren insbesondere Nudeln; Gnocchi; Senf, Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Speiseeis; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere frische Pilze; lebende Meerestiere, insbesondere Hummer, Langusten, Krebse, Krabben und Austern; Biere; Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, einschließlich Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke mit Ausnahme von Bieren, insbesondere Wein, Sekt und Champagner; Tabak und Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigarren, Pfeifen und Zigaretten; Raucherartikel, einschließlich Zigarrenabschneider; Zigarren- und Zigarettenkästen und -etuis, Aschenbecher, Feuerzeuge (nicht aus Edelmetall), Streichhölzer und Pfeifenreiniger; Veröffentlichung und Herausgabe von Fachzeitschriften, Magazinen, Katalogen und Büchern, insbesondere für die Bereiche Getränke, Lebensmittel und Gastronomie; Publikationen über Exklusivhotels; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, einschließlich Betrieb von Restaurants, Cafeterien und

Selbstbedienungsrestaurants, Belieferung mit Speisen und Getränken, Betrieb von Bars, Einrichtungsplanung.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 2. Januar 2012 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke diverse Unterlagen, einschließlich einer eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers Herrn B. Jadtfeld vom 21. September 2012, eingereicht.

Mit Beschluss vom 20. August 2013 hat die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) entschieden, auf den Widerspruch die angegriffene Marke zu löschen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es bestehe zwar keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, die angegriffene Marke nutze aber die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Die Widerspruchsmarke sei bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine für Hoteldienstleistungen amtsbekannt bekannte Marke gewesen. Es könne dahin stehen, ob die Widersprechende auf die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke hin die rechtserhaltende Benutzung auch durch eine abweichende Benutzungsform ausreichend dargelegt habe.

Die Zeichen seien durch den identischen Wortbestandteil „Adlon“ einander ähnlich, die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen aus dem Baubereich könnten bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck hervorrufen, dass diese Dienstleistungen aus einem wirtschaftlich mit der Widersprechenden verbundenen Unternehmen stammten. Die Übernahme des aus Sicht der Markenstelle bekannten Begriffes „Adlon“ in die angegriffene Marke führe mithin beim Verkehr zu Gedankenverbindungen, die zu Lasten der Widerspruchsmarke eine rufausbeutende oder verwässernde Wirkung i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hätten.

Dagegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde.

Er stützt die Beschwerde vor allem darauf, dass die Widersprechende die rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Die Widersprechende nutze, wie sich sowohl aus den von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen als auch aus einer eigenen Recherche des Markeninhabers ergebe, diese selbst nicht; sie werde lediglich vom Hotelbetreiber Kempinski zusammen mit der Angabe „Kempinski“, zumeist in der aus Sicht des Markeninhabers stark abweichenden Form „Hotel Adlon Kempinski“ benutzt. Er ist ferner der Auffassung, die Widerspruchsmarke verfüge schon mangels Benutzung in Alleinstellung nicht über eine gesteigerte Bekanntheit. In der tatsächlich benutzten Kombination „Adlon Kempinski“ bzw. „Hotel Adlon Kempinski“ sei die Angabe „Kempinski“ als Name eines weltweit tätigen Hotelbetreibers der „wirklich bekannte“ Bestandteil. Auch seien die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen für eine Darlegung einer gesteigerten Bekanntheit unzureichend. In diesem Zusammenhang trägt der Markeninhaber ferner vor, der inländische Durchschnittsverbraucher sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die Dienstleistungen des in Rede stehenden Hotelbetriebes in Anspruch zu nehmen, eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke könne daher allenfalls bei hier nicht maßgeblichen, vermögenden Auslandsgästen vorliegen.

Die Widerspruchsmarke sei zudem, wenn überhaupt, nur für Beherbergungsdienstleistungen eines Hotelbetriebes bekannt. Diese wiesen aber keinerlei relevante Verbindung zu den von der angegriffenen Marke nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 37 auf, sondern seien vielmehr absolut unähnlich. Denn die Leistungen eines Bauträgers für Wohngebäude und Wohnungen stünden in keinem Zusammenhang mit dem Betrieb eines Hotels, so dass ein Imagetransfer ausgeschlossen sei.

Der Markeninhaber meint des Weiteren, sein Verhalten sei nicht unlauter, es fehlten jegliche Hinweise, dass eine Rufausbeutung oder Markenverwässerung drohe, in diesem Zusammenhang verweist er auf bestehende Drittmarken mit dem Bestandteil „Adlon“.

Der Markeninhaber ist schließlich der Auffassung, in der angegriffenen Marke sei der Bestandteil „Adlon“ gegenüber dem Bildbestandteil untergeordnet, so dass auch nur eine geringe Zeichenähnlichkeit vorliege.

Der Markeninhaber hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. August 2013 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Die Widersprechende hält die von ihr zum Zweck der Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegten Unterlagen für ausreichend, um neben ihrer rechtserhaltenden Benutzung auch eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu belegen. Insbesondere genüge die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Form „Adlon Kempinski“ durch die Kempinski AG mit Einverständnis der Widersprechenden den zu stellenden Anforderungen. Zudem werde das Markenwort „Adlon“ auch nur mit den beschreibenden Zusatz „Hotel“ verwendet, sei in dieser Form etwa am Hotelgebäude selbst angebracht.

Die Widerspruchsmarke genieße im Bereich der Hotellerie auch einen sehr guten Ruf und sei eines der bekanntesten Hotels in Deutschland. Die angegriffene Marke versuche, so die Widersprechende, in unlauterer Weise von diesem guten Ruf zu profitieren, die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen seien von den Hoteldienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke bekannt sei, nicht so weit entfernt, dass eine solche Rufausbeutung und Verwässerung der Widerspruchsmarke ausgeschlossen sei.

Die Zeichen seien ähnlich, das Wort „Adlon“ präge die angegriffene Marke zumindest klanglich, während die weiteren Wortbestandteile „Bauservice GmbH“ glatt beschreibend seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke nutzt die Unterscheidungskraft und Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen in unzulässiger Weise aus, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG).

1. Die angegriffene Marke ist am 13. Mai 2011 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gegen die angegriffene Marke im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden konnte (§ 165 Abs. 2 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn die angegriffene Marke u. a. geeignet ist, die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke zu beeinträchtigen oder deren Wertschätzung unlauter auszunutzen. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt.

a) Die Widerspruchsmarke ist als eine bekannte Marke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu erachten. Nach der Rechtsprechung des BGH zur im wesentlichen

inhaltsgleichen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Tz. 22, m. w. N. – OTTO CAP) ist Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat. Wird neben der Marke vom Markeninhaber auch ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen verwendet, kommt der Marke regelmäßig auch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens zugute und umgekehrt, weil das Publikum in der Erinnerung nicht nach der Art der Kennzeichen differenziert.

Bei der Beurteilung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke sind im vorliegenden Verfahren sowohl die auf die rechtserhebliche Benutzungseinrede des Markeninhabers von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen, aber auch die vom Markeninhaber in diesem Zusammenhang vorgelegten Unterlagen und letztlich auch die eigenen Kenntnisse der Senatsmitglieder zu berücksichtigen.

aa) Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem DPMA u. a. Auszüge aus dem „13. Jahrbuch Das Adlon 2010“, zum einen betr. „Gäste im Adlon“ (Anl. zum SchrS. vom 13. März 2012, Bl. 44 ff. der patentamtl. Akten) zum anderen betreffend sog. „Adlon-Arrangements“ d. h. Übernachtungsangebote zu besonderen Konditionen bzw. mit besonderen Leistungen (siehe S. 55 des vorigen Jahrbuchs, Anl. W1 zum SchrS. vom 19. Juli 2013, nach Bl. 78 der patentamtl. Akten), sowie ein Lichtbild der Fassade des betreffenden Hotelgebäudes aus einem Artikel der taz vom 16. Juli 2012 mit dem Schriftzug „Hotel Adlon“ (Anl. W4 zum SchrS. vom 19. Juli 2012, nach Bl. 78 der patentamtl. Akten vorgelegt. Weitere Lichtbilder von dem betreffenden Hotelgebäude mit dem Schriftzug „Hotel Adlon“ hat die Wider-

sprechende als Anlage W6 zu ihrer Beschwerdeerwiderung vom 15. September 2014 vorgelegt (Auszug aus www.bz-berlin.de, Bl. 42 ff. d.A.). Es bestehen auch aufgrund eigener Ortskenntnis der Senatsmitglieder keine Zweifel, dass das fragliche Hotelgebäude am Pariser Platz in Berlin auf dem Dach, sowie an der Fassade, gut sichtbar mit der Angabe „Hotel Adlon“ und auch schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gekennzeichnet war und weiterhin ist. Aufgrund der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers Jadtfeld der Widersprechenden (Anl. zum SchrS. vom 28. November 2012, Bl. 89 der patentamtl. Akten) ist auch glaubhaft gemacht, dass die Verwendung der Widerspruchsmarke „Adlon“ durch den Hotelbetreiber, der Kempinski AG, von der Widersprechenden gestattet war.

Die deutliche Kennzeichnung des Gebäudes, in dem die Dienstleistung „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ erbracht wird, mit der Widerspruchsmarke zusammen mit dem die Dienstleistung glatt beschreibenden Begriff „Hotel“ ist als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen in den beiden maßgeblichen Zeiträumen, nämlich vom 19. August 2006 bis 18. August 2011 (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG) und vom 7. Juli 2010 bis 6. Juli 2015 (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG), als ausreichend zu erachten.

bb) Soweit der Markeninhaber – unter Vorlage entsprechender Unterlagen, insbesondere Lichtbilder bzw. Abbildungen der Fassade und vom Eingangsbereich des entsprechenden Gebäudes, einer Speisekarte, einer Zuckertüte, eines Getränke-Stäbchens und der Kopie einer Rechnung aus der Gastronomie des betr. Hotels - einwendet, die Bezeichnung „Adlon“ werde durchwegs mit dem Zusatz „Kempinski“ verwendet (vgl. die Anl. zum Protokoll der mündl. Verhandlung vom 7. Juli 2015, Bl. 114 – 118 d.A.) ändert dies in Bezug auf die Beurteilung der Benutzung der Widerspruchsmarke nichts. Insbesondere wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke hierdurch nicht verändert (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Es ist allgemein bekannt, dass im hier einschlägigen Dienstleistungsbereich am Markt vielfach Hotelbetriebe präsent sind, die zu sog. Hotelketten

gehören (vgl. die im Ladungszusatz vom 28./29. Mai 2015 genannten Unternehmen „Hilton“, „Steigenberger“ oder „Accor“), deren einzelne Hotelbetriebe nicht nur mit der Bezeichnung der Hotelkette gekennzeichnet werden, sondern mit einem individualisierenden Zusatz (siehe z. B. das ebenfalls in Berlin befindliche „Kempinski Hotel Bristol“ oder in München das „Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski“). Es ist daher davon auszugehen, dass gerade im hier betroffenen Dienstleistungsbereich Mehrfachkennzeichnungen üblich sind, nämlich die Verbindung der Bezeichnung einer Hotelkette mit einem Zusatz, der es ermöglicht, den einzelnen Hotelbetrieb als konkreten Erbringer der vom jeweiligen Kunden in Anspruch genommenen Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen zu identifizieren. Insbesondere im hochpreisigen Marktsegment ist für die Auswahlentscheidung von Hotelkunden regelmäßig nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Hotelkette, sondern auch das konkrete einzelne „Haus“, d.h. der konkrete Hotelbetrieb von Belang. Dann aber kann gerade auch derjenige Bestandteil einer aus mehreren Elementen bestehenden Kennzeichnung, der einen konkreten Hotelbetrieb individualisiert, als markenmäßig benutzt erachtet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26, Rn. 168 m. w. N.).

cc) Ferner ist eine über die vorgenannte Benutzung hinausgehende Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei einem bedeutenden Teil des Publikums festzustellen. Dabei kann entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke nicht allein von einer Bekanntheit bei vermögenden ausländischen Kunden ausgegangen werden. Die Bekanntheit einer Marke ist zwar stets auch waren- bzw. dienstleistungsbezogen zu sehen (hier: in Bezug auf „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“), grundsätzlich nicht aber in Bezug auf deren Preis. Entscheidend ist die Bekanntheit bei den von den vorgenannten Dienstleistungen angesprochenen, breiten Verkehrskreisen, unabhängig davon, ob sie sich einen Aufenthalt in dem entsprechenden Beherbergungsbetrieb leisten können. Zudem hat die Widersprechende über Reiseveranstalter Angebote für Aufenthalte im Hotel „Adlon“ vermarktet, die sich durchaus auch an breite Verkehrskreise richten, so z. B. über

„Neckermann Reisen“ (vgl. Anl. 1 zum Protokoll der mündl. Verhandlung vom 7. Juli 2015, Bl. 111 -113 d.A.).

Vorliegend sind für die Beurteilung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke folgende Umstände maßgebend:

Nach eigener Kenntnis der Senatsmitglieder (vgl. dazu auch die Ladungshinweise vom 28./29. Mai 2015, Bl. 70 d.A. und die weiteren Hinweise gemäß Protokoll der mündl. Verhandlung vom 7. Juli 2015, Bl. 108/109 d.A.) hat sich das Hotel „Adlon“ seit seiner Gründung in zentraler Lage zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur weitgehenden Zerstörung im Mai 1945 den Ruf erworben, eines der luxuriösesten und besonders bei bedeutenden Personen beliebten Hotels in der damaligen Reichshauptstadt bzw. in ganz Deutschland zu sein. Es ist ferner davon auszugehen, dass diese Bekanntheit der unter der Bezeichnung „Adlon“ geführte Hotelbetrieb auch während der Zeit der deutschen Teilung, in der restliche Gebäudeteile, bzw. die entstandene Brachfläche in unmittelbarer Nähe der Berliner Sektorengrenze lag, nicht verloren hat (vgl. dazu u. a. BGH GRUR 2002, 967 Tz. 38 - Adlon).

Ferner entspricht es ebenfalls der eigenen Kenntnis der Senatsmitglieder, dass insbesondere nach der Wiedereröffnung des Hotelbetriebes an ursprünglicher Stelle im Jahr 1997 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Hotel „Adlon“ Gegenstand intensiver Berichterstattung in den Medien war und weiterhin ist. Gestützt wird dies zudem durch die von der Widersprechenden eingereichten Beispiele, nicht nur in Bezug auf die nach der Lebenserfahrung regelmäßig auch medial begleiteten Aufenthalte sog. „VIPs“ im Hotel „Adlon“ (vgl. z. B. die Auszüge aus dem „13. Jahrbuch Das Adlon 2010“ betr. „Gäste im Adlon“, Anl. zum SchrS. vom 13. März 2012, Bl. 47 ff. der patentamtlichen Akten), sondern insbesondere auch durch Beispiele überregionaler Publikationen zu Tagungen und Veranstaltungen im Hotel „Adlon“ (vgl. Anl. W2 und W3 zum SchrS. vom 19. Juli 2012, nach Bl. 78 der patentamtlichen Akten), letztlich auch durch die Beispiele für eine wiederum überregionale Berichterstattung über eine vom Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlte Filmproduktion betr. das Hotel „Adlon“ (vgl. Anl. W4 zum SchrS. vom 19. Juli 2012, nach Bl. 78 der patentamtl. Akten). Schließlich ist nochmals

darauf hinzuweisen, dass Angebote für Aufenthalte im Hotel Adlon auch über große Reiseveranstalter vermarktet worden sind (vgl. Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2015, Bl. 111 - 113 d.A.).

dd) Aufgrund der vorgenannten Umstände ist es für den Senat offenkundig (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 291 ZPO), dass die Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einem bedeutenden Teil des inländischen Publikums bekannt war, dies auch weiterhin ist und zudem eine besondere Wertschätzung beim Publikum in Bezug auf besonders komfortable und letztlich luxuriöse Dienstleistungen im vorgenannten Bereich verfügt.

b) Die gegenüberstehenden Vergleichszeichen sind einander überdurchschnittlich ähnlich. Maßgebend dafür ist der Gesamteindruck, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel). Der Grad der Ähnlichkeit der Zeichen ist dabei nach Klang, (Schrift-)Bild und Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln.

Hier sind die Vergleichsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht als überdurchschnittlich ähnlich zu erachten. Die Widerspruchsmarke „Adlon“ ist in der angegriffenen Marke als Wortbestandteil identisch enthalten. Die weiteren, in deutlich kleinerer Schrift dargestellten Wortbestandteile „Bauservice GmbH“ sind nicht nur optisch untergeordnet, sondern werden im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die unter der angegriffenen Marke angeboten werden, lediglich als glatte Beschreibung des Tätigkeitsfeldes („Bauservice“) und als Mitteilung der Rechtsform des Anbieters („GmbH“) wahrgenommen, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis. Das grafische Element, welches eine Gebäudefront darstellt, und bei sprachlicher Wiedergabe nur eine untergeordnete Rolle spielt, wird vom angesprochenen Verkehr für Bauträgerleistungen ebenfalls nur als Illustration des Tätigkeitsbereiches angesehen werden. Hiervon ausgehend dominiert der mit der

Widerspruchsmarke identische Bestandteil „Adlon“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht, bei der mit Blick auf die die weiteren, wie oben ausgeführt beschreibenden Wortelemente der angegriffenen Marke eine insbesondere auf diesen Bestandteil beschränkte mündliche Wiedergabe nahe liegt.

c) Im vorliegenden Fall nutzt die angegriffene Marke die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke auch in unlauterer Weise aus (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 1. Var. MarkenG). Dies ist dann der Fall, wenn ein Dritter sich durch die Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens in die Sogwirkung der bekannten (Widerspruch-)Marke begibt, um von deren Anziehungskraft, Ansehen und Ruf zu profitieren, ohne eine finanzielle Gegenleistung oder eigene Anstrengungen aufzuwenden (EuGH, Urteil vom 23.03.2010, GRUR 2010, 445 Rn. 102 - Google/Google France), und die die Vorteile, den wirtschaftlichen Wert der Marke und die Anstrengungen des Inhaber der bekannten Marke zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Markenimages ausnutzt und sich so den Aufmerksamkeitswert zu Nutze macht (EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 41, 49 - L'Oréal/Bellure; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 14 Rn. 334).

Die Widerspruchsmarke verfügt vorliegend, wie bereits dargelegt, beim allgemeinen Durchschnittsverbraucher und somit auch beim insoweit übereinstimmenden, von der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehr über eine hohe, jedenfalls überdurchschnittliche Bekanntheit und – wovon aufgrund der oben unter a) erfolgten Ausführungen ebenfalls auszugehen ist, über eine hohe Wertschätzung. Die Vergleichszeichen weisen, wie ebenfalls bereits ausgeführt, eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

Die – noch verfahrensgegenständlichen – Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, und zwar „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben in Bezug auf den Bau von Wohngebäuden sowie

die Modernisierung von Wohnungen“ weisen auch keinen derart großen Abstand zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ auf, welcher der Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstehen könnte.

Nach den Feststellungen des Senates offerieren Anbieter von Hoteldienstleistungen wie z. B. Hilton (vgl. Anl. 1a und 1b zum Ladungszusatz vom 28./29. Mai 2015, Bl. 71 – 79 d.A.), Steigenberger (vgl. Anl. 2 zum Ladungszusatz vom 28./29. Mai 2015, Bl. 80 – 81 d.A.) oder Accor (vgl. Anl. 3 zum Ladungszusatz vom 28./29. Mai 2015, Bl. 82 – 83 d.A.), etwa im Rahmen von Franchisemodellen oder Beratungsleistungen auch Dienstleistungen in den Bereichen Um- und Neubau, Renovierung und Architektendienstleistungen. Dieses Dienstleistungsangebot ist auch nicht auf den Bau von Hotelanlagen beschränkt, sondern kann sich durchaus auch auf den Bau von z. B. Ferienwohnanlagen oder Apartmenthotels („serviced apartments“) beziehen, die auch langfristig als Wohnung dienen können. Darüber hinaus besteht auch deshalb Ähnlichkeit zu den Beherbergungsdienstleistungen, weil bereits ein übliches Hotel gelegentlich längerfristig als Unterkunft und damit zu Wohnzwecken dienen kann, so dass die vom Markeninhaber vorgenommene Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke insoweit den Abstand zu den Beherbergungsdienstleistungen nicht entscheidend vergrößert.

Vielmehr können die Abnehmer der Bauträgerdienstleistungen unter der Bezeichnung „Adlon“ den Eindruck erhalten, die so angebotenen Wohngebäude bzw. Wohnungen wiesen eine Qualität auf, der hinsichtlich Komfort und Wertigkeit mit dem hier in Rede stehenden bekannten Luxushotel vergleichbar sei, so dass die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf die angegriffene Marke gelenkt wird und somit eine Ausnutzung der Bekanntheit vorliegt.

Hiervon ausgehend steht für den Senat fest, dass sich der Markeninhaber mit der angegriffenen Marke in den Bereich der Ausbeutung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke begeben hat, da er von der Anziehungskraft der Widerspruchsmarke, die in einem relevant nahen Dienstleistungsbereich eine hohe Be-

kanntheit und Wertschätzung genießt, ohne eigene berechnete Interessen profitiert.

d) Es liegt auch eine Ausnutzung der Wertschöpfung der Widerspruchsmarke vor (§ 9 Abs. 2 Nr. 3, 2. Var. MarkenG). Dies ist der Fall, wenn sich ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen einer Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die das angesprochene Publikum mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen oder Dienstleistungen verbindet, über das Hervorrufen beiläufiger Assoziationen hinaus, für sich auszunutzen (so schon BGH BGHZ 86, 90 - Rolls-Royce; GRUR 1985, 550 - DIMPLE). Dabei handelt es sich vor allem um die Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf der bekannten Marke auf die ähnlich gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen umgeleitet werden soll. Nach den vorstehenden Feststellungen, liegt ein Imagetransfer von der für komfortable und luxuriöse Beherbergungsdienstleistungen bekannten Widerspruchsmarke auf die - für Errichtung von Wohnungen eingetragenen - angegriffene Marke vor. Denn der angesprochene Verkehr wird aufgrund der Zeichenähnlichkeit annehmen, dass die angebotenen Wohnungen über eine der vorgenannten Wertschätzung entsprechende, letztlich luxuriöse Ausstattung verfügen bzw. einen entsprechenden hotelartigen Komfort bieten. Hierzu wird im Übrigen auf die o. g. Ausführungen verwiesen.

e) Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke erfolgt im vorliegenden Fall auch in unlauterer Weise. Anders läge der Fall nur dann, wenn ein berechtigter Grund für die Ausnutzung der Bekanntheit der Widerspruchsmarken gegeben wäre (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Tz. 42, m. w. N. - OTTO CAP). Berechnete Gründe, insbesondere eine Wahrnehmung berechtigter Interessen seitens des Inhabers der angegriffenen Marke - gerade in Bezug auf die Verwendung des Wortelements „Adlon“ - sind jedoch weder vorgebracht, noch ersichtlich. Insbesondere setzt die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke kein entsprechendes subjektives Element, insbesondere keine entsprechende Absicht des Inhabers der

angegriffenen Marke voraus, sondern es genügt, wenn der Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG objektiv erfüllt ist (vgl. zur parallelen Verletzungsbestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: BGH GRUR 2014, 378, Tz. 43 – OTTO CAP). Dies ist hier, wie ausgeführt, der Fall.

f) Soweit sich der Markeninhaber auf gleichlautende Drittmarken beruft, steht dies hier der Bejahung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke nicht entgegen. Zwar kann der Umstand, ob mit der betreffenden Marke ähnliche Drittzeichen am Markt sind, vornehmlich für die Frage der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft von Bedeutung sein (vgl. BGH GRUR 1991, 863 – Avon). Eine im Verhältnis zur angegriffenen Marke erfolgte Schwächung der Widerspruchsmarke durch die Existenz der Drittmarken, auf die der Markeninhaber sich beruft, kann hier jedoch für den durch die angegriffene Marke erfüllten Tatbestand der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft wie auch der Wertschätzung der Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden. Die Waren bzw. Dienstleistungen für die die Drittmarken eingetragen sind, liegen sämtlich weiter von den bekannten Beherbergungsdienstleistungen entfernt. Zwar mag der davon angesprochenen Verkehr bei IT-Dienstleistungen annehmen, dass Hotelbetreiber eine für ihre Zwecke angepasste EDV auch für Dritte anbieten, die Widerspruchsmarke ist allerdings nicht für eine besonders leistungsfähige Hotel-EDV bekannt, sondern für das Bereitstellen komfortabler und luxuriös ausgestatteter Unterkünfte. Gegenüber den Bauträgerdienstleistungen des Markeninhabers, die die Errichtung einer fertigen Unterkunft zum Gegenstand haben, liegt auch die Produktion einzelner Ausstattungsgegenstände, hier einer Armaturenserie für den Sanitärbereich, die zudem zusätzlich mit der Marke des Herstellers gekennzeichnet ist, ebenfalls weiter von den Beherbergungsdienstleistungen entfernt.

3. Da entsprechend den o. g. Ausführungen die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzuordnen war, kann

dahin stehen, ob zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

4. Die Rechtsbeschwerde ist im vorliegenden Fall nicht zuzulassen. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) war hier nicht zu entscheiden. Der Senat hat zudem die bestehende Rechtsprechung zum Bekanntheitsschutz angewendet, so dass auch nach § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst war.

5. Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 einzulegen.

Metternich

Heimen

Hermann

Bb