



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 50/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 032 880**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 7. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 1. Juni 2012 ist die Wortmarke 30 2012 032 880

**Die PS-Profis**

angemeldet und am 19. September 2012 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

„Klasse 12: Abdeckhauben für Fahrzeuge; Airbags; Anhänger; Anhängerkupplungen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Autoreifen; Bezüge für Fahrrad- oder Motorradsättel; Bezüge für Fahrzeuglenkräder; Bremsbacken für Fahrzeuge; Bremsbeläge für Autos; Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremsklötze für Fahrzeuge; Bremskraftverstärker für Fahrzeuge; Bremssättel für Fahrzeuge; Bremsscheiben für Fahrzeuge; Bremsschläuche für Fahrzeuge; Bremsschuhe für Fahrzeuge; Bremstrommeln für Fahrzeuge; Chassis für Fahrzeuge; Chassis für

Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge; Dreiräder; Elektrofahrzeuge; Elektromotoren für Landmaschinen; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge; Fahrrad-, Zweiradbrem sen; Fahrräder; Fahrradfelgen; Fahrradgabeln; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkörbe; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale; Fahrradpumpen; Fahrradräder; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; Fahrradsättel; Fahrradschläuche; Fahrradspeichen; Fahrradtaschen; Fahrradvorbauten; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrräder; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugräder; Fahrzeugradspeichen; Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Fahrzeugtüren; Fahrzeugverdecke; Felgen für Fahrzeugräder; ferngesteuerte Fahrzeuge; Front- und Heckschürzen für Automobile; Frontspoiler und Heckspoiler für Automobile; Fußpedale für Fahrzeuge; Gepäcknetze für Fahrzeuge; Gepäcktaschen für Zweiräder; Gepäckträger für Fahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Handbremshebel für Fahrzeuge; Hüllen für Ersatzreifen; Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge; Innenpolsterungen für Fahrzeuge; Kleinstwagen; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Kotflügel; Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kupplungen; Kurbeln für Fahrräder; Ladebordwände; Luftpumpen; Mopeds; Motoren für Landfahrzeuge; Motorhauben für Fahrzeuge; Motorhauben für Kraftfahrzeuge; Motorräder; Naben für Fahrzeugräder; Radkappen; Radlager für Fahrzeuge; Radzierblenden; Reifen für Fahrzeugräder; Reifen (Pneus); Reserveradhüllen; Roller; Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge; Rückspiegel; Sättel für Fahrräder oder Motorräder; Schaltknäufe für Fahrzeuge; Scheibenwischer; Scheinwerferwischer; Schläuche für Reifen; schlauchlose Reifen; Schmutzfänger; Schnee-, Gleitschutzketten; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Schutzbleche; Schutzbleche für Fahrräder; Sicherheits-Kombigurte für Fahrzeug-

sitze; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile; Speichenspanner; Sportfahrwerke; Sportwagen; Spurstangen; Steuerräder für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Stoßstangen für Fahrzeuge; Stoßstangen für Kraftfahrzeuge; Tankkappen für Fahrzeuge; Tieferlegungsfedern für Fahrwerke; Torsionswellen für Fahrzeuge; Tragfedern für Fahrzeuge; Ventile für Fahrzeugreifen; Wagen (Fahrzeuge); Wagenuntergestelle; Windschutzscheiben; Wischblätter für Scheibenwischer; Wischer für Scheinwerfer

Klasse 37: Abschmieren von Fahrzeugen; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Auskünfte über Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bimsen; Entstörung in elektrischen Anlagen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlageanlagen; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme; Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder; Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Reparatur von Schlössern; Rostschutzarbeiten; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen; Runderneuerung von Reifen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen; Überholung von verschlissenen oder

teilweise zerstörten Motoren; Vulkanisierung von Reifen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Waschen von Fahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen“.

Gegen diese Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 18. Januar 2013 Widerspruch eingelegt aus den folgenden beiden Schutzrechten:

1. Wort-/Bildmarke 30 2010 072 876



Sie ist am 13. Dezember 2010 angemeldet und am 28. Februar 2011 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur/zum Aufnahme, Empfang, Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung, Umwandlung, Ausgabe und Wiedergabe von Sprache, Text, Ton und Bild; Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation; optische Bildbetrachter mit dreidimensionalen grafischen Darstellungen; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild-Tonsignale; Geräte für interaktives Fernsehen, nämlich

Fernsehgeräte und als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Geräte zur Verbindung und Steuerung, auch multimedial, von Audio-, Video- und Telekommunikationsgeräten sowie Druckern, auch mit elektronischer Programmführung sowie Steuerung für interaktives Fernsehen und/oder Pay-TV; Computerspielausrüstungen bestehend aus Speicherdisketten, Handreglern und Fernsehspielgeräten als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; Spielprogramme für Computer, Video-, Computer- und andere elektronische Spiele zum Anschluss an Fernsehgeräte; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Zubehör für Video- und Computerspiele sowie ähnliche elektronische und elektrotechnische Apparate, soweit in Klasse 09 enthalten, nämlich Steuerknüppel, Handregler, Steuergeräte, elektrische Adapter, Module zur Funktionserweiterung sowie zur Erweiterung der Speicherkapazität, Sprachsynthesizer (Computer), Lichtschreiber (fotosensitive Geräte zur Verwendung mit Kathodenstrahlröhren aufweisenden Wiedergabegeräten), elektrische 3-D-Brillen, optische und magnetische Aufzeichnungsträger (ausgenommen unbelichtete Filme), programmierte und unprogrammierte Programm-Kassetten, -Disketten und -Kartuschen; angepasste Boxen zum Aufbewahren von Kassetten und Kartuschen, Programmrecorder, Zahlentastaturen, Diskettenstationen im Wesentlichen bestehend aus Diskettenlaufwerken; Sichtgeräte, Drucker und digitale Speichermedien, auch als Zusatzgeräte zu einem Grundgerät; Computerprogramme auf Disketten, Bändern, Kassetten, Kartuschen, Platten, Compact Discs, Folien, Lochkarten, Lochstreifen und Halbleiterspeichern; Videospiele (Computerspiele) in Form von auf Datenträgern gespeicherten Computerprogrammen; Videospielkartuschen, -platten und -bänder sowie andere auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Programme und Datenbanken, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte und unbespielte Tonträger, einschließlich Schallplatten,

Video- und Audiokassetten, CDs, CD-ROMs, bespielte und unbespielte Bildträger (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Videoplatten (Bildplatten), Videocompactdiscs (CD-Video, CD-ROM und CD-I, DVDs); bespielte magnetische, magnetooptische und optische Träger für Ton und/oder Bild; codierte Telefonkarten; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte); Software und Computerprogramme; visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, die zur Verbuchung von Prämiengeschäften geeignet sind, einschließlich Datenträger mit integrierter Zahlungs- und/oder Telekommunikationsfunktion; Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Computersoftware für Kundenbindungsprogramme (incentive programs), Datenbank- und Datenbankmanagementsoftware und Software für den Betrieb eines Online-Videoportals; elektronische Onlinepublikationen auf dem Gebiet von Marketing, Marketing-Research und Kundenbindungsprogrammen (herunterladbar); angepasste gestaltete Ton- und Bildträger-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); angepasste gestaltete Video-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse)

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel; Fotografien, Bilder (Drucke und Gemälde); Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Transparente, uncodierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Ausweise; Kalender, Abziehbilder (auch solche aus Vinyl), Papier und Vinyl-Aufkleber, Stickers,

nicht angepasste gestaltete Ton- und Bildträger-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); Post- und Grußkarten, Tauschkarten, Notizbücher, Notiztafeln, Adressbücher, Briefmappen, Aktendeckel und -hefter, Folien-Lochverstärker (Büroartikel); Alben, Briefbeschwerer, Zeichenlineale, Radiergummis, Bücher- und Lesezeichen; Schnittmuster und Zeichenschablonen; Rubbelbilder, Geschenkpapier; selbstklebende Kunststofffolien für Dekorations- und Verpackungszwecke; Verpackungshüllen und -beutel aus Papier und Kunststoff; nicht angepasste gestaltete Video-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); Kreidetafeln; Schreibgeräte, einschließlich Kugelschreiber und Füller, Schüleretuis (ausgenommen aus Leder), Bleistiftdosen, Bleistifthalter, Bleistiftverlängerer, Bleistiftspitzer, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren und -geräte, soweit in Klasse 16 enthalten; Abrollgeräte für Klebebänder, Drucklettern, Druckstöcke; Tinten; bemalte Kunstgegenstände aus Papier, Pappe; Dekorationen für Partyzwecke aus Papier, soweit in Klasse 16 enthalten

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abschminktücher aus textilem Material; Bettdecken, Bettwäsche, Bezüge für Kissen; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Federbettdecken; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Kissenbezüge, Kopfkissenbezüge; Matratzentuch, Matratzenüberzüge aus Textilien; Platzdeckchen (nicht aus Papier); Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Scheibengardinen; Schlafsäcke, soweit in Klasse 24 enthalten; Schutzüberzüge für Möbel; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Textilhandtücher, Textilservietten, Textilstoffe, Textiltapeten, Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier), Tischläufer; Toilettendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Wachstuch (Tischtücher); Waschhandschuhe; bemalte Kunstgegenstände aus textilem Material

- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
- Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Haarbänder, Haarklemmen, Haarnadeln, Haarreifen, Haarschmuck, Haarspangen; Lockenwickler (nicht elektrische); Nähkästen; Perücken; Toupets (Haarteile); Anstecker (Buttons)
- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; geldbetätigte Spielautomaten (Maschinen); Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; Spielkarten und Kartenspiele
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Merchandising (Verkaufsförderung für Dritte); Verkaufsförderung (Salespromotion) für Dritte; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Marktforschung; statistische Analyse von Datenbeständen für Marktforschung und Werbezwecke; Marktanalysen; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce; Aktualisierung von Werbematerial; Verteilung von Werbemitteln; Unternehmensberatung betreffend Kundenbindungssysteme, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung in Sachen Kundenbindungssysteme, Kundenbindungsmarketing, Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Produktion von Fernseh- und Rundfunkwerbesendungen einschließlich entsprechender Gewinnspielsendungen für Werbezwecke; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing (Absatzforschung); Markt- und Meinungsforschung; Online-Werbung in einem Computer-

netzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Veranstaltung sowie Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Verfassen von Werbetexten sowie Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet sowie Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Bestellanahme in Callcentern; Sammeln, Systematisieren und Pflegen von Daten in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Brenn- und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwaren, Ton- und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren, Büroartikel, Täschner- und Sattlerwaren, Einrichtungs- und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung eines Zugriffs zu einem Daten-netz; Bereitstellen einer Plattform für Videoinhalte in einem Computernetzwerk, insbesondere im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Onlineinformationen über Marketing, Bonus-, Werbe- und/oder Prämienprogramme im Internet; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-

Diensten; Durchführung von Telefondiensten; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Teletext-Dienste; Kommunikation durch Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten; elektronische Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte elektronische Übertragung von Filmen, Bildern, Musik und Nachrichten, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Ausstrahlung von Pay-TV-Sendungen, einschließlich Video-on-Demand, auch als digitale Plattform, auch für Dritte; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Tele-shopping-Dienste; Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernseh-sendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk- und Bildschirmtext-, Videotext-Programmen oder -Sendungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels, analoger oder digitaler Technik sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendedaten im Multiplex-Verfahren; Vermietung der Zugriffszeiten zu einem Computernetzwerk; Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Pressemeldungen und Marktforschungsdaten (auch auf elektronischem Wege und/oder mittels Computer), vorgenannte Dienstleistungen im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Ton- und Bildübertragung durch Satelliten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); elektronische Übertragung von Gebührendaten; Vergabe von Zugangsberechtigungen zu Telekommunikationsnetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten in Computernetzwerken; Übermitteln von Daten in Computernetzwerken

Klasse 41: Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion, Reproduktion, Vorführung und Vermietung von Filmen, Video- und sonstigen Fernsehprogrammen; Organisation

und Durchführung von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen sowie Veranstaltung von Wettbewerben im Unterhaltungs- und Sportbereich, auch zur Aufzeichnung oder als Live-Sendung im Rundfunk oder Fernsehen; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterrichts-, Unterhaltungs- und Sportbereich; Veranstaltung von Fernkursen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) insbesondere über Video- und Audiothemen (ausgenommen zu Werbezwecken); Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk- und Videotext-Programmen oder -Sendungen, Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Produktion von Filmen und Videofilmen sowie anderen Bild- und Tonprogrammen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art, auch für Kinder und Jugendliche; Musikproduktion; Betrieb von Tonstudios; Erstellen von Bildreportagen; Produktion von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufnahmen auf CDs, CD-ROMs, DVDs, Video- und/oder Audio-Kassetten, -Bändern und -Platten sowie von Videospiele (Computerspielen); Theateraufführungen, Musikdarbietungen; Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen, soweit in Klasse 41 enthalten; Vermietung von Fernsehempfangsgeräten und Decodern

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere auf dem Gebiet von Multimedia, interaktivem Fernsehen und Pay-TV; Design von

Datenbanken, nämlich Entwurf von Datenbanksoftware; elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; technische Konzeption und technische Beratung betreffend Online-Videoportale sowie auf dem Gebiet von Multimedia, interaktivem Fernsehen und Pay-TV; elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung einschließlich Video- und Computerspielen

Klasse 45: Vergabe, Vermittlung sowie sonstige Verwertung von Rechten an Filmen, Fernseh- und Videoproduktionen sowie anderen Bild- und Tonprogrammen durch Lizenzvergabe, soweit in Klasse 45 enthalten; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere durch Lizenzvergabe“.

## 2. Werktitel

### **Die PS-Profis**

Zur Begründung hat die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Widerspruchsmarke ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien sowohl in klanglicher, in schriftbildlicher wie auch in begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Im Rahmen des anzustellenden Zeichenvergleichs seien die Wortbestandteile „PS PROFIS“ und „PS-Profis“ gegenüber zu stellen. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Artikel „Die“ besitze keinerlei Unterscheidungskraft und sei für den Zeichenvergleich ohne Bedeutung. Bei der Widerspruchsmarke komme dem Worтеlement „PS PROFIS“ eine prägende Bedeutung zu. Der weitere Bestandteil „Mehr Power aus dem Pott“ trete demgegenüber zurück, da er sich in deutlich geringerer Schriftgröße unter dem ersten Worтеlement befinde. Hinzu komme, dass der Zusatz „Mehr Power aus dem Pott“ beschreibend, zumindest aber sprechend sei und damit vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnender sowie den Gesamteindruck der Marke prägender Bestandteil aufgefasst werde. Auch der

graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke komme keine eigenständige kennzeichnungskräftige Wirkung zu, da sie nicht über einen rein dekorativen, werblichen Charakter hinausgehe. Im Ergebnis präge der Wortbestandteil „PS PROFIS“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke. Jedenfalls komme ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Schriftbildlich seien die Vergleichszeichen mithin identisch - zumindest aber hochgradig ähnlich. Identität der Zeichen liege insbesondere auch bei einem phonetischen Vergleich vor. Nämliches gelte für das Vorliegen einer begrifflichen Ähnlichkeit.

Hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen liege hochgradige Identität bzw. zumindest mittlere Ähnlichkeit vor. Zahlreiche von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen (wie etwa Fahrzeuginstandhaltung, Fahrzeugservice etc.) würden üblicherweise auch von Einzelhändlern erbracht, so dass zu den „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“, für welche die Widerspruchsmarke Schutz in Klasse 35 beanspruche, Ähnlichkeit bestehe.

Eine Dienstleistungsähnlichkeit im vorgenannten Sinne bestehe auch hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke in Klasse 41 erfassten Dienstleistung „Unterhaltung“, welche in Form der Fernsehsendung „Die PS-Profis“ erbracht werde. In der Sendung würden regelmäßig Informationen und Anregungen rund um die Reparatur und Pflege von Automobilen vermittelt, was zu einer verstärkten Nachfrage dieser Dienstleistungen führe, weswegen eine Ähnlichkeit im Sinne sich ergänzender Dienstleistungen anzunehmen sei.

Die angegriffene Marke, so die Beschwerdeführerin, beanspruche ferner Schutz für zahlreiche Waren der Klasse 12, bei denen es sich im Wesentlichen um Zubehör- und Ersatzteilwaren für Fahrzeuge, Fahrräder, Kraftfahrzeuge und

Motorräder handele. Insoweit bestehe Ähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke erfassten Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“. Nicht zuletzt habe auch der EuG bereits festgestellt, dass zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den durch sie vertriebenen Waren eine Ähnlichkeit bestehe. Schließlich sei auch von einer Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Unterhaltung“ der Widerspruchsmarke und sämtlichen Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12 auszugehen. Im Rahmen der der Dienstleistung „Unterhaltung“ zuzuordnenden Fernsehsendung „Die PS-Profis“ würden regelmäßig Automobile, Autoersatzteile und sonstiges Kfz-Zubehör, mithin Waren der Klasse 12, erwähnt und beworben. Sie ergänzten somit die Dienstleistung „Unterhaltung“.

Im Hinblick auf ihren Werktitel „Die PS-Profis“ hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, hierbei handele es sich um eine Fernsehsendung, die seit Dezember 2009 ausgestrahlt werde. Sie thematisiere die Reparatur, das „Tuning“, die Veredelung sowie den Verkauf von Automobilen und biete diese Tätigkeiten in einer Art „Doku-Soap“ in den Arbeitsalltag der Protagonisten ein. Im Zeitraum zwischen April 2010 und Januar 2013 sei die Sendung 327 Mal ausgestrahlt worden. Einzelne Folgen hätten dabei einen Marktanteil von über 1 % erzielt. Aus oben Gesagtem folge, dass auch zwischen dem Werktitel „Die PS-Profis“ und den Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke registriert sei, Produktähnlichkeit bestehe. Schutzgegenstand der angegriffenen Marke seien Waren und Dienstleistungen, die die Reparatur, Pflege, Instandhaltung Veredelung und den Verkauf von Auto- und Motorradersatzteilen zum Gegenstand hätten. Sämtliche dieser Produkte und Tätigkeiten würden zugleich auch in der TV-Sendung „Die PS-Profis“ thematisiert und (indirekt) beworben. Den maßgeblichen Verkehrskreisen werde folglich der Eindruck vermittelt, dass die Inhaber der beiden Zeichen in einer geschäftlichen Verbindung stünden.

Der Beschwerdegegner hat vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit bestehe.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es fehle an der erforderlichen auch nur geringsten Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei, und den Waren und Dienstleistungen bzw. Werken, für welche die Widerspruchszeichen eingetragen seien bzw. verwendet würden. Soweit die Widersprechende auf die Rechtsprechung des EuG verwiesen habe, sei dem nicht zu folgen. Das Gericht habe seine Auffassung im Wesentlichen damit begründet, dass die Einzelhandelsdienstleistungen und die betreffenden Waren in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis stünden. In eine ähnliche Richtung weise das Gericht, wenn es eine Branchennähe zwischen dem Betrieb eines Großhandelsmarktes und der Herstellung sowie dem Vertrieb der gehandelten Waren- und Dienstleistungen annehme. Dabei werde jedoch übersehen, dass nicht jedes (auch notwendige) Ergänzungsverhältnis ausreiche, um eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen zu begründen. Vielmehr müsse das Ergänzungsverhältnis so beschaffen sein, dass dadurch die Annahme gleicher oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt werde. Genau hieran fehle es vorliegend: Denn die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke wendeten sich als solche an den Endabnehmer, während die entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sich gerade an die Vertreiber dieser Waren richteten. Ähnlich wie bei der Dienstleistung „Werbung“ habe auch die Einzelhandelsdienstleistung nur dann eine markenrechtliche Relevanz, wenn sie als selbständiges wirtschaftliches Gut im Markt, also gegen Entgelt Dritten angeboten werde. Soweit ein Unternehmer für sein eigenes Produkt Werbung mache, handele es sich nicht um die Erbringung der Dienstleistung „Werbung“. Und genauso wenig erbringe ein Händler, der Fahrräder verkaufe, an den Käufer dieses Fahrrads eine „Einzelhandelsdienstleistung“.

Dementsprechend bestehe zwischen diesen Einzelhandelsdienstleistungen und irgendwelchen im Einzelhandel verkauften Waren auch kein solches Ergänzungsverhältnis, dass der Verkehr bei identischen Kennzeichnungen auf eine gleiche betriebliche Herkunft schließen müsste.

Auch könne die Widersprechende keine Rechte aus ihrem Werktitel gegen die angegriffene Marke geltend machen, da es an einer entsprechenden „Werknähe“ fehle. Bei den unter dem angegriffenen Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht um Fernsehsendungen, so dass keinerlei Nähe zwischen dem Werk der Widersprechenden und den Produkten des angegriffenen Zeichens bestehe. Dass die Fernsehsendung der Widersprechenden die unter dem angegriffenen Zeichen angebotenen Produkte (teilweise) zum Gegenstand habe, könne dabei keine Rolle spielen, da der Gegenstand eines Werkes, wie einer Fernsehsendung oder auch eines Buches, nicht der entscheidende Punkt sei, der ein Werk zu dem speziellen Phänomen mache, das es maßgeblich kennzeichne. Maßgeblich für das Werk „Fernsehsendung“ seien Kameraführung und sonstige bei den Aufnahmen zu beachtende Umstände. Die Qualität einer Fernsehsendung bemesse sich nicht ausschließlich danach, ob es darin um Fahrräder, Tomaten, Autos oder Ferenziele gehe. Entscheidend sei immer, wie die jeweilige Sendung selbst mit den möglichen Gestaltungsmitteln umgehe und sich in ihrer Gesamtheit als „Werk“ dem Zuschauer präsentiere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 26. Juni 2014. Sie trägt ergänzend vor, entgegen der anders lautenden Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes bestehe zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke hinsichtlich aller für diese geschützten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr. Auf Grund der langjährigen und ununterbrochenen Nutzung der Widerspruchsmarke durch das Fernsehformat „Die PS-Profis“ und dem nicht unerheblichen Aufwand für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen verfüge diese über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Auch seien sich die gegenüber stehenden

Zeichen ähnlich. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss das Vorliegen einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zu Unrecht verneint. Insbesondere habe es nicht berücksichtigt, dass zahlreiche Einzelhandelsdienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genieße, einen unmittelbaren Bezug zu den Waren der Klasse 12 aufwiesen, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei. In dem Beschluss seien erhebliche Faktoren außer Acht gelassen worden, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichneten. Hierzu gehöre insbesondere deren Art, Verwendungszweck, Beziehung sowie Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen.

So sei die Widerspruchsmarke insbesondere für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: Anstrichmittel, Brenn- und Treibstoffe, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren, Ton- und Datenträger, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Täschner- und Sattlerwaren“ eingetragen. Sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke Schutz beanspruche, seien hinter diesen Einzelhandelsdienstleistungen stehende Waren und Dienstleistungen, insbesondere Fahrzeugteile sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufbereitung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen.

Das Vorliegen einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei auch nicht deshalb zu verneinen, da sich diese jeweils an unterschiedliche Abnehmer richteten. Dies, da bereits der EuG hierzu zutreffend festgestellt habe, dass unterschiedliche Vertriebswege keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit hätten. Anbieter von Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere im Bereich Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, handelten gerade mit dem Ziel des Verkaufes der dahinter stehenden Waren, nämlich Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör, sodass ein Dienstleistungsangebot ohne diese

Waren sinnlos wäre. Dabei umfassten die „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke in Klasse 35 den Verkauf bzw. den Vertrieb sämtlicher Waren in Klasse 12, für welche die angegriffene Marke Schutz beanspruche. Aber auch die Dienstleistungen der Klasse 37, für welche die angegriffene Marke ebenfalls eingetragen sei, spielten aus Sicht der angesprochenen Verbraucher eine bedeutsame Rolle beim Kauf der hinter den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke stehenden Waren. Insbesondere im Gebrauchtwagenhandel sei es für den angesprochenen Verbraucher sehr wichtig, dass das Fahrzeug, das er erwerben wolle, entsprechend aufbereitet werde, also „wie neu“ aussehe. Unter den Begriff „Aufbereitung“ von Fahrzeugen fielen nahezu sämtliche Dienstleistungen der Klasse 37, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei.

Auch zu den weiteren Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke in Klasse 37 Schutz beanspruche, bestehe auf Grund des notwendigen Ergänzungsverhältnisses eine hochgradige Ähnlichkeit.

Die Ähnlichkeit der von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen, die keine Einzelhandelsdienstleistungen seien, und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke habe das Deutsche Patent- und Markenamt völlig unberücksichtigt gelassen. Auch hier sei von einer Ähnlichkeit im Übrigen auszugehen, welche zu einer vollständigen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke führen müsse.

Hinsichtlich ihres Werktitels „Die PS-Profis“ führt die Beschwerdeführerin aus, auch dieser verfüge auf Grund der langjährigen ununterbrochenen Ausstrahlung des Sendeformats „Die PS-Profis“ über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Hierauf basierend liege zwischen dem Werktitel und der angegriffenen Marke zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor, da zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei, und dem

Werk ein konkreter Sachzusammenhang bestehe. Hier sei zu berücksichtigen, dass das mit „Die PS-Profis“ bezeichnete Sendeformat exakt die Aktivitäten zum Gegenstand habe, für welche die Widerspruchsmarke in Klasse 37 Schutz beanspruche. Zwischen der Fernsehsendung „Die PS-Profis“ und den Waren sowie Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe ohne Weiteres ein solcher Zusammenhang und damit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien ständig Gegenstand des Sendeformats „Die PS-Profis“. Daher würden die von dem Werktitel angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, dass es sich bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren der Klasse 12 und den entsprechenden Dienstleistungen der Klasse 37 um solche handele, zu denen sie, die Beschwerdeführerin, ihre Zustimmung zur Verwendung der Bezeichnung „Die PS-Profis“ erteilt habe. Zumindest gingen die angesprochenen Verkehrskreise von einem lizenzvertraglichen Verhältnis aus.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2014 aufzuheben und die vollständige Löschung der Eintragung der deutschen Marke 30 2012 032 880 „Die PS-Profis“ auf Grund der Widersprüche aus der Wort-/Bildmarke 30 2010 072 876 sowie aus dem Werktitel „Die PS-Profis“ anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 30 2010 072 876 „PS PROFIS Mehr Power aus dem Pott“ greift nicht durch, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - cocodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

**b)** Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder, ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2014, 379, Rdnr.38 - OTTO CAP).

Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen (BGH, a. a. O., Rdnr. 39 - OTTO CAP). Unterschiedliche Vertriebswege haben hierbei keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit (EuG GRUR-RR 2011, 253 - YORMA'S/NORMA).

**(1)** Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12, die dem Fahrzeug-, Fahrzeug- bzw. Autoersatzteil- und dem Fahrzeugzubehörbereich zuzuordnen sind, und die „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke in Klasse 35 sind durchschnittlich ähnlich.

Im Rahmen des Teleshoppings werden von den jeweiligen Dienstleistern neben Kommissionswaren auch Eigenmarken vertrieben (vgl. unter <http://www.free->

net.de - „Was steckt hinter dem Teleshopping-Boom?“; [www.lebenslang.de](http://www.lebenslang.de) - „Teleshopping - Über den Fernseher einkaufen“). Allerdings beschränkt sich der Vertrieb unter Eigenmarken auf solche Waren, die eine breite Käuferschicht ansprechen und die sich (auf Grund von deren Größe und Beschaffenheit) für den postalischen Massenversand eignen. Hochtechnisierte und besonders hochpreisige Spezialwaren sind regelmäßig nicht Gegenstand des Vertriebs mittels Teleshopping. Anders verhält es sich beim Vertrieb von Produkten im Rahmen des Einzelhandels über das Internet. Hier bieten Einzelhändler die unterschiedlichsten Produkte (Eigen- oder Fremdprodukte) an, ohne dass diese hinsichtlich ihrer Beschaffenheit oder ihres Preises einer irgendwie gearteten Beschränkung unterliegen würden.

Zudem betreiben oder organisieren im Automobilssektor häufig die Warenhersteller in größerem Umfang auch den Einzelhandel unter ihren Marken (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 126). Daher stehen die „Einzelhandelsdienstleistungen (...) über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke und die von der jüngeren Marke erfassten Waren der Klasse 12 in einem solch engen Zusammenhang, dass die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen können, die Dienstleistungen und die Waren stammten aus dem demselben Unternehmen (BGH, a a O., Rdnr. 39 - OTTO CAP). Auch spielen die genannten Einzelhandelsdienstleistungen aus Sicht des relevanten Verbrauchers eine bedeutende Rolle beim Kauf der angebotenen Waren (vgl. EuG, a. a. O., Rdnr. 39 - YORMA'S/NORMA).

**(2)** Die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen „Abschmieren von Fahrzeugen“, „Auskünfte über Reparaturen“, „Fahrzeuginstandhaltung“, „Fahrzeugservice“, „Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder“, „Lackierarbeiten“, „Polieren von Fahrzeugen“, „Reinigung von Fahrzeugen“, „Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe“, „Reparatur von Schlössern“, „Rostschutzarbeiten“, „Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen“,

„Runderneuerung von Reifen“, „Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Motoren“, „Vulkanisierung von Reifen“, „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“, „Waschen von Fahrzeugen“ und „Waschen von Kraftfahrzeugen“ weisen hingegen keine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Den genannten Dienstleistungen ist gemein, dass sie regelmäßig nicht über das Internet oder mittels Teleshopping erworben werden, sondern lediglich direkt vor Ort, etwa in einer Kfz-Werkstatt, erbracht werden. Demzufolge scheidet insbesondere eine Ähnlichkeit zu den „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke aus.

**(3)** Die Dienstleistungen „Installation und Reparatur von Telefonen“ der angegriffenen Marke in Klasse 37 und die Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ der Widerspruchsmarke in Klasse 9 sind hochgradig ähnlich. Letztgenannte werden durch die für die jüngere Marke geschützten Tätigkeiten ergänzt. Zahlreiche Anbieter von Telefonanlagen bieten als Service für ihre Kunden die Installation vor Ort an, was nicht zuletzt auf Grund der teilweisen technischen Komplexität solcher Anlagen auch oftmals für einen fehlerfreien Betrieb solcher Anlagen zwingend erforderlich ist. Auch werden diese Anlagen im Rahmen des Kundendienstes regelmäßig gewartet, was die Vornahme ggf. erforderlicher Reparaturen mit einschließt.

**(4)** Die Waren „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ in Klasse 9 der Widerspruchsmarke sind hochgradig ähnlich zu den Dienstleistungen „Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware“, „Entstörung in elektrischen Anlagen“, „Installation und Reparatur von Elektrogeräten“, „Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge“, „Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme“, „Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen“ und „Installationsarbeiten“ in Klasse 37 der angegriffenen Marke. Auch bei Datenverarbei-

tungsgeräten ist es üblich, dass deren Hersteller oder Vertreiber ihre Aufstellung, Installation und Wartung als ergänzende Dienstleistungen anbieten. Gerade bei größeren Unternehmen oder Behörden wird der gesamte EDV-Bereich häufig von einem einzelnen Unternehmen betreut. Dieses liefert nicht nur die erforderlichen IT-Produkte, sondern übernimmt darüber hinaus sämtliche damit verbundenen Serviceleistungen, wozu beispielsweise der Erwerb entsprechender Hardware sowie deren Installation und Wartung gehört (vgl. hierzu auch BPatG 33 W (pat) 143/96; BPatG 29 W (pat) 193/86; IGE 08 W 8576).

**(5)** Die übrigen von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen stehen in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Zwar beansprucht letztgenannte in Klasse 35 Schutz unter anderem für „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Bauartikel“. Eine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „Auskünfte über Bauangelegenheiten“, „Bau von Messeständen und -läden“ und „Bauberatung“ der angegriffenen Marke ist gleichwohl nicht gegeben. Bauberatung (einschließlich entsprechender Auskünfte) sowie bauliche Tätigkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie regelmäßig den persönlichen Kontakt mit dem jeweiligen Kunden erfordern und vor Ort erbracht werden (wie etwa der Bau von Messeständen). Bauangelegenheiten sind regelmäßig derart komplex, dass sie eine intensive Beratung des Kunden voraussetzen, im Rahmen derer oftmals auch auf besondere persönliche Wünsche des Kunden eingegangen wird. Dies ist entsprechenden Einzelhandelsdienstleistungen, die mittels des Internets oder des Teleshoppings erbracht werden, jedoch fremd, sodass insoweit eine wie auch immer geartete Ähnlichkeit nicht in Betracht kommt.

Eine Ähnlichkeit gänzlich zu verneinen ist schließlich auch für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Bimsen“, „Installation und Reparatur von Einbruch-alarmanlagen“, „Installation und Reparatur von Heizungen“, „Installation und

Reparatur von Klimaanlage“, „Installation und Reparatur von Kühlapparaten“, „Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen“ und „Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen“. Sie weisen keinerlei Berührungspunkte zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Auch die Beschwerdeführerin ist diesbezüglich einen substantiierten Sachvortrag schuldig geblieben.

**c)** Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist in Bezug auf die für sie eingetragenen, im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen als unterdurchschnittlich anzusehen.

Die ältere Marke besteht aus dem Begriff „PS PROFIS“ und der Wortfolge „Mehr Power aus dem Pott“ sowie der graphischen Darstellung eines Sportreifens, hinter dem sich ein schemenhaft skizzierter Stier befindet. „PS“ bedeutet „Pferdestärken“ und bezeichnet die Motorleistung eines Fahrzeugs (vgl. unter [www.duden.de](http://www.duden.de) - „PS“). Der Begriff „PROFIS“ bringt zum Ausdruck, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder für „Profis“ im Sinne von berufstätigen oder sehr fachkundigen Personen bestimmt sind, oder dass sie von Personen stammen, die professionell im Rahmen der Einzelhandelsdienstleistungen tätig sind, wobei „Profi“ insoweit als Hinweis auf eine besonders hohe Qualität steht (vgl. hierzu BPatG 33 W (pat) 380/01 - „Profi Care“). Der Wortbestandteil „Mehr Power aus dem Pott“ weist wiederum darauf hin, dass die „PS PROFIS“ aus dem Ruhrgebiet („Pott“) stammen und entweder über mehr Kraft („Power“) verfügen oder einem Gegenstand mehr Kraft verleihen können. Die Abbildung des Sportreifens steht stellvertretend für (sportliche) Kraftfahrzeuge. Die stilisierte Darstellung eines Stieres symbolisiert schließlich „Kraft“ und „Stärke“. In seiner Gesamtheit vermittelt die Widerspruchsmarke die Vorstellung, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von aus dem Ruhrgebiet stammenden, besonders im Automobilbereich qualifizierten Personen stammen

(respektive von solchen erbracht werden), die über mehr Kraft verfügen oder in der Lage sind, einem Gegenstand mehr Kraft zu verleihen.

Dies gilt nicht nur für die „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“, deren Gegenstand bereits von seiner Bezeichnung her dem Automobilbereich zuzuordnen ist, sondern auch für die weiteren im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“. Selbst wenn ihr Verwendungszweck nicht ausdrücklich genannt ist, so lassen sie sich ohne Weiteres in oder außerhalb von Kraftfahrzeugen als fester Bestandteil (z. B. Bordcomputer), Mittel zur Wartung und Inspektion (z. B. Diagnosegerät) oder als nachrüstbares Zubehör (z. B. Motortuning) einsetzen.

Soweit die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die von ihr produzierte Fernsehsendung „Die PS-Profis“ eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke behauptet hat, kann dies allenfalls für Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41, 42 und 45 gelten, die mit der Produktion und Verbreitung von Fernsehsendungen im Zusammenhang stehen, nicht jedoch für die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Ihren Vortrag zu dem „nicht unerheblichen Aufwand für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen“ (vgl. Seite 7 des Schriftsatzes der Beschwerdeführerin vom 18. April 2013) hat sie nicht näher substantiiert.

**d)** Die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken ist aus Rechtsgründen zu verneinen.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht, ist nicht zu befürchten, da der allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „PS PROFIS“ der Widerspruchsmarke ihren Gesamteindruck nicht prägt. Eine solche Prägung durch einen einzelnen Bestandteil kann nur dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile prägen für sich allein den Gesamteindruck einer Marke regelmäßig nicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 375). So verhält es sich vorliegend hinsichtlich des Zeichenbestandteils „PS PROFIS“ des älteren Zeichens. Die angesprochenen Verkehrskreise der (Kfz-interessierten) Durchschnittsverbraucher werden - wie bereits bei der Kennzeichnungskraft ausgeführt - unter dem Begriff „PS PROFIS“ lediglich Personen verstehen, die im Fahrzeugbereich über besondere Qualifikationen verfügen. Bezüglich der von der Widerspruchsmarke erfassten „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ erweist sich der Zeichenbestandteil als rein beschreibende Sachangabe dergestalt, dass die diese Dienstleistungen erbringenden Personen über besondere Kenntnisse (respektive Fähigkeiten) im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör verfügen.

Entsprechend verhält es sich bei den Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ der älteren Marke. Gerade bei neueren Fahrzeugen ist es üblich, diese mit neuesten Telekommunikationseinrichtungen zu versehen. Insofern bringt der Zeichenbestandteil „PS PROFIS“ zum Ausdruck, dass die Apparate, Instrumente und Geräte von ausgewiesenen Spezialisten in die Autos eingebaut werden oder für solche bestimmt sind.

Nämliches gilt für die weiterhin in Rede stehenden Waren „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ der Widerspruchsmarke. Ergänzend zu obigen Ausführungen zur Kennzeichnungs-

kraft ist zu berücksichtigen, dass die Reparatur neuerer Fahrzeugmodelle oft nur unter Zuhilfenahme vorgenannter Geräte möglich ist, etwa um Fahrzeugdaten auszulesen oder Modifikationen an der Motorsoftware vorzunehmen. Hinzu kommt, dass im Rahmen einer fortschreitenden Vernetzung auch und gerade im Kfz-Bereich zunehmend Datenverarbeitungsgeräte zum Einsatz kommen, um beispielsweise die Position des Fahrzeugs zu bestimmen oder dem Fahrer verkehrsrelevante Informationen zu übermitteln. Dem Begriff „PS PROFIS“ kommt folglich auch im Hinblick auf „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ keine herkunftshinweisende Funktion zu. Vielmehr wird er auch diesbezüglich lediglich als Sachangabe im Sinne einer positiven Qualifizierung des Anbieters oder Benutzers angesehen.

Aus vorstehend Gesagtem folgt weiter, dass der Zeichenbestandteil „PS PROFIS“ auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in der Widerspruchsmarke einnehmen und damit keine kollisionsbegründende Funktion ausüben kann.

**(2)** Ebenso sind keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Vergleichsmarken erkennbar. Insbesondere kommt eine mittelbare Verwechslungsgefahr auf Grund der übereinstimmenden Bestandteile „PS PROFIS“ bzw. „PS-Profis“ nicht in Betracht, da die Wortkombination wegen ihres beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen und Waren nicht auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke hinweist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 491).

Im Ergebnis beruht die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, die zu denen der angegriffenen Marke ähnlich sind, auf der Gesamtheit all ihrer Elemente. Ihr Schutz beschränkt sich daher insoweit auf die konkrete graphische Ausgestaltung, wie sie sich durch die Anordnung der Wortbestandteile sowie der beiden graphischen Darstellungen ergibt (vgl. hierzu BGH GRUR 2016, 382 - GOURMET BIO/BioGourmet).

2. Auch die Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit dem von der Beschwerdeführerin weiter ins Feld geführten Werktitel „Die PS-Profis“ scheidet aus (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 1 und 3, § 12 und § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG).

Der Widersprechenden steht seit Beginn der Benutzung des Namens „Die PS-Profis“ für ihre Fernsehsendung, d. h. ab Dezember 2009, Werktitelschutz zu. Der Titel weist auch hinreichende Unterscheidungskraft auf, da er bereits im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme geeignet war, die Fernsehsendung der Beschwerdeführerin als solche zu individualisieren (vgl. OLG München GRUR 1955, 436, 437 - An der schönen blauen Donau). Hierbei werden nur sehr geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt (BGH GRUR 1993, 769, 770 - Radio Stuttgart). Insofern ist es unschädlich, dass dem Titel „Die PS-Profis“ der Charakter der Sendung ohne Weiteres entnommen werden kann. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Gattungsbezeichnung des von der Beschwerdeführerin angebotenen Filmwerks. Der Werktitel weist damit einen älteren Zeitrang als die angegriffene Marke mit dem Anmeldetag 1. Juni 2012 auf.

a) Die sich gegenüber stehenden Schutzrechte, der Werktitel der Beschwerdeführerin und die angegriffene Marke des Beschwerdegegners, sind identisch. Allerdings fehlt es an der für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Werknähe.

Die Funktion eines Werktitels besteht darin, geistige Leistungen namensmäßig zu benennen und so von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu machen. Nicht zur originären Funktion eines Werktitels gehört es, auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen, wie es die originäre Funktion einer Marke ist. Aus diesem Grund sind Werktitel in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne einer Werkverwechslung geschützt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 15, Rdnr. 73).

Vorliegend bezeichnet der Werktitel der Beschwerdeführerin eine Fernsehsendung. Die Marke des Beschwerdegegners beansprucht hingegen Schutz für verschiedene Waren und Dienstleistungen, überwiegend aus dem KFZ-Bereich, die nicht mit einem Werk gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG im Zusammenhang stehen. Insbesondere ist die angegriffene Marke nicht für die Produktion oder Verbreitung von Fernsehsendungen geschützt. Auf Grund der unterschiedlichen Schutzbereiche wird der Verkehr daher keine Veranlassung haben, zwei unterschiedliche Werke miteinander zu verwechseln.

**b)** Lediglich ausnahmsweise werden Werktitel vom Verkehr über ihren werkindividualisierenden Charakter hinaus wie eine Marke mit dem dahinter stehenden Unternehmen in Verbindung gebracht, so dass sie ergänzend gegen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geschützt sind (BGH GRUR 1993, 692 - Guldenburg; BGH GRUR 1999, 581 - Max). Dies kann dann der Fall sein, wenn es sich um bekannte Titel regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften handelt. Denn die Bekanntheit eines solchen Titels und das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag legen die Schlussfolgerung nahe, dass er im Verkehr jedenfalls teilweise auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird (BGH, a. a. O., Rdnr. 22 - Max). Entsprechendes gilt für bekannte Fernseh- und Hörfunksendungen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 15, Rdnr. 74).

Bei dem Werktitel der Beschwerdeführerin „Die PS-Profis“ handelt es sich zwar um eine (periodische) Fernsehsendung, allerdings liegen keine zureichenden Anhaltspunkte für die Annahme der für einen erweiterten Werktitelschutz erforderlichen Bekanntheit vor. Nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin bewegt sich der Marktanteil der Fernsehsendung „Die PS-Profis“ zwischen 0 % und maximal 4 % (vgl. Anlage W 2 zum Schriftsatz vom 18. April 2013). Eine solche Marktabdeckung genügt nicht den an die Bekanntheit zu stellenden Anforderungen. So reicht selbst die Verkehrsbekanntheit eines Werktitels von 14,1 % nicht aus, um davon ausgehen zu können, dass der Titel auch als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. hierzu BGH, a. a. O., Rdnr. 23 - Max). Es ist

nicht erkennbar, dass der Werktitel der Beschwerdeführerin - über den vorgetragene Marktanteil hinaus - eine besondere Bekanntheit erlangt hätte, die ihm die notwendige Hinweisfunktion zukommen lassen würde. Auch von der Beschwerdeführerin sind hierzu keine näheren Angaben gemacht worden.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

### **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me