



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 43/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 208 081

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene, in Gold, Grün, Schwarz und Weiß ausgestaltete Wort-/Bildmarke



ist am 10. März 2017 angemeldet und am 22. Mai 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 35: Analyse der Resonanz auf Werbung; Analyse der öffentlichen Wahrnehmung von Werbung; Auskünfte in Bezug auf Werbung; Auskünfte über Werbung; Beratung im Bereich Kommunikationsstrategien in der Werbung; Beratung in Bezug auf die Werbung für Geschäfte; Beratung

in Bezug auf Werbung; Beratung in Bezug auf Werbung für Franchise-Unternehmen; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Computergestützte Werbung; Dienstleistungen einer Modelagentur in Bezug auf Werbung; Durchführung von Ausstellungen und Messen für geschäftliche und Werbezwecke; Durchführung von Messen zu Handelszwecken; Entwicklung von Marken [Werbung und Verkaufsförderung]; Evaluierung des Einflusses von Werbung auf Publikumskreise; Hilfe bei der Geschäftsführung von Handelsunternehmen in Bezug auf Werbung; Informationen in Geschäftsangelegenheiten über die Landwirtschaftsbranche; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Messe- und Ausstellungsdienste zu Handelszwecken; Messeverwaltungsdienste; Nachforschungen im Zusammenhang mit Werbung und Marketing; Online-Werbung; Online-Werbung für Computernetze und Websites; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Online-Werbung für Dritte über elektronische Kommunikationsnetze; Online-Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites; Online-Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Organisation und Durchführung von Messen für kommerzielle oder Werbezwecke; Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke; Organisation von Ausstellungen und Messen für kommerzielle oder Werbezwecke; Organisation von Ausstellungen und Messen für kommerzielle Zwecke oder Werbezwecke; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Messen für Handels- und Werbezwecke; Organisation von Messen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisation von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisation von Messen und Ausstellungen

in Bezug auf wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisation von Messen zu Handelszwecken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke; Organisation, Durchführung und Überwachung von Kundentreueprogrammen [Werbung]; Pay-per-Click-Werbung; Planen und Veranstalten von Messen, Ausstellungen und Präsentationen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Promotion [Werbung] für Konzerte; Promotion [Werbung] für Reisen; Response-Werbung; Sammeln von Informationen in Bezug auf Werbung; Unternehmensberatung im Bereich Landwirtschaft; Unternehmensberatung in Bezug auf Werbung; Unternehmensberatungsdienste in Bezug auf Werbung; Unternehmensberatungsdienstleistungen in Bezug auf Werbung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Veranstaltung von Messen zu Handelszwecken; Verbreitung von Werbung; Verbreitung von Werbung für Dritte; Verbreitung von Werbung für Dritte über das Internet; Verbreitung von Werbung für Dritte über ein Online-Kommunikationsnetz im Internet; Verbreitung von Werbung mittels Online-Kommunikationsnetzen; Verkaufsförderung für Dienstleistungen [für Dritte] durch Vermittlung von Werbung; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen von Dritten durch Werbung auf Internet-Seiten; Verkaufsförderung und Werbung; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Vermittlung von Models für die Werbung; Vermittlung von Werbung; Vermittlungsdienste in Bezug auf Werbung; Veröffentlichung von Werbung für Dritte; Vorbereitung und Durchführung von Messen und Ausstellungen für Geschäftszwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung für Architekten; Werbung für Baseballspiele; Werbung für berühmte Persönlichkeiten; Werbung für Bücher; Werbung für Datenbanken; Werbung für den Autoverkauf über das Internet; Werbung für den Verkauf von Kraftfahrzeugen; Werbung für den Verkauf von Modewaren durch Werbeartikel in Zeitschriften; Werbung für den

Verkauf von persönlichem Eigentum; Werbung für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Werbeveranstaltungen; Werbung für die Literaturindustrie; Werbung für die Reisebranche; Werbung für die See- und Schifffahrtsindustrie; Werbung für Dienstleistungen; Werbung für Dienstleistungen anderer Anbieter, damit der Verbraucher die Dienstleistungen dieser Anbieter bequem ansehen und vergleichen kann; Werbung für Dritte; Werbung für Erkundungsprojekte; Werbung für Finanzdienstleistungen; Werbung für Floristen; Werbung für Franchising; Werbung für Geldanlagen; Werbung für Geschäfts- oder Wohnimmobilien; Werbung für Geschäftsbetriebe; Werbung für gewerbliche Websites; Werbung für Handelsmessen; Werbung für Hotels; Werbung für Immobilien; Werbung für Kraftfahrzeuge; Werbung für Musikkonzerte; Werbung für Philosophieunterricht; Werbung für Sonderveranstaltungen; Werbung für Spielfilme; Werbung für Sportler; Werbung für Transport und Auslieferung; Werbung für Unternehmen; Werbung für Unterricht in Philosophie; Werbung für Versicherungsdienstleistungen im Auftrag Dritter; Werbung für Waren anderer Anbieter, damit der Verbraucher die Waren dieser Anbieter bequem ansehen und vergleichen kann; Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites [online]; Werbung für Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Rabattkartenprogrammen; Werbung für Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Treuekartensystemen; Werbung für Waren und Dienstleistungen von Online-Anbietern über einen durchsuchbaren Online-Ratgeber; Werbung für Zeitungen; Werbung für öffentliche Bauvorhaben; Werbung im Bereich Tourismus und Reisen; Werbung im Internet für Dritte; Werbung in Bezug auf Bekleidung; Werbung in Bezug auf die Kraftfahrzeugindustrie; Werbung in Bezug auf die Transportbranche; Werbung in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse und Waren für die In-vivo-Bildgebung; Werbung in Bezug auf pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Diabetes; Werbung in der Boulevard- und Fachpresse; Werbung in elektronischen Medien und speziell im Internet;

Werbung in Zeitschriften, Broschüren und Zeitungen; Werbung in Zusammenhang mit der Personalanwerbung; Werbung mittels Datenbanken; Werbung mittels Direktmarketing; Werbung mittels elektronischer Anzeigetafeln; Werbung mittels Kleinanzeigen; Werbung mittels Luftballons; Werbung mittels Plakatträgern; Werbung mittels Telefon; Werbung mittels Werbeschriften; Werbung per Bildschirmtext; Werbung und Marketing; Werbung und Reklame; Werbung und Reklame per Fernsehen, Rundfunk, Post; Werbung und Verkaufsförderung; Werbung und Verkaufsförderung und diesbezügliche Beratung; Werbung und Werbedienstleistungen; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Werbung zur Förderung des elektronischen Handels; Werbung zur Förderung des Verkaufs von Getränken; Werbung zur Personalanwerbung; Werbung zur Verkaufsförderung in Bezug auf den Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren; Werbung zur Verkaufsförderung von Getränken; Werbung über alle verfügbaren öffentlichen Kommunikationsmittel; Werbung über das Internet; Werbung über ein Mobiltelefonnetz; Werbung, einschließlich Online-Werbung über ein Computernetz; Werbung, einschließlich Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch Sponsoren- und Lizenzvereinbarungen in Bezug auf internationale Sportveranstaltungen; Werbung, insbesondere im Bereich Telematik und Telefonnetze; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung von Waren; Werbung, Marketing oder Verkaufsförderung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenstellung von Statistiken in Bezug auf Werbung; Zusammenstellung von Werbung zur Verwendung auf Webseiten;

Klasse 41: Auskünfte in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Ausstellungsdienstleistungen für Unterhaltungszwecke; Beratung in Bezug auf Unterhaltung; Beratung über Unterhal-

tung; Beratung über Unterhaltungsveranstaltungen; Beratung über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Beratungsdienstleistungen im Bereich Unterhaltung; Buchungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen der Radio- und TV-Unterhaltung; Durchführung und Organisation von Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführung von Ausbildungskursen für strategisches Planen in Bezug auf Werbung, Verkaufsförderung, Marketing und Unternehmen; Durchführung von Ausstellungen für Unterhaltungszwecke; Durchführung von Ausstellungen zu kulturellen Zwecken; Durchführung von Ausstellungen zu Unterhaltungszwecken; Durchführung von kulturellen Aktivitäten; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken; Durchführung von Spielen zu Unterhaltungszwecken; Durchführung von Unterhaltungsaktivitäten; Durchführung von Unterhaltungsausstellungen während Zaubervorführungen; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen für Geburtstagsfeiern; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen für soziale Zwecke; Durchführung von Wanderungen [Unterhaltung]; Durchführung von Weinproben [Unterhaltungsdienstleistungen]; Erteilen von Auskünften in Bezug auf Unterhaltungsdienstleistungen; Erteilen von Auskünften zu Unterhaltungsdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über Karten für Unterhaltungsveranstaltungen; Erteilen von Auskünften über Unterhaltung; Erteilen von telefonischen Auskünften in Bezug auf Unterhaltung; Erteilung von Auskünften in Bezug auf Unterhaltung, online aus einer Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt; Erteilung von Auskünften und Beratung in Bezug auf Unterhaltung; Erteilung von Auskünften über kulturelle Aktivitäten; Feste (Organisation von Festen) zur Unterhaltung; Kulturelle Aktivitäten; Kulturelle Dienstleistungen; Kulturelle und sportliche Aktivitäten; Live-Darbietungen zur Unterhaltung;

Live-Unterhaltung; Live-Unterhaltungsdienstleistungen; Live-Unterhaltungsproduktion; Multimediasoftware-Veröffentlichungen für Unterhaltungszwecke; Musikalische Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Musikalische Unterhaltung durch Gesangsgruppen; Musikalische Unterhaltung durch Instrumentalgruppen; Online-Ticketbuchungsdienste für Unterhaltungszwecke; Online-Unterhaltung; Online-Unterhaltungsdienstleistungen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für Unterhaltungszwecke; Organisation und Durchführung von kulturellen Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Unterhaltungsaktivitäten; Organisation und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Präsentation von Unterhaltungsdienstleistungen in Bezug auf Lebensart und Mode; Organisation von Aktivitäten sportlicher und kultureller Art; Organisation von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Organisation von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation von Ausstellungen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Darbietungen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Festen; Organisation von Festen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Festen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Festen zu Unterrichtszwecken; Organisation von Festspielen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Festspielen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Festveranstaltungen; Organisation von Konferenzen im Bereich Unterhaltung; Organisation von Konferenzen im Bereich Werbung; Organisation von Kongressen und Konferenzen für kulturelle und Bildungszwecke; Organisation von kulturellen Aktivitäten für Sommercamps; Organisation von kulturellen und sportlichen Aktivitäten; Organisation von kulturellen Veranstaltungen [Events]; Organisation von Modenschauen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von musikalischer Unterhaltung; Organi-

sation von Partys [Unterhaltung]; Organisation von Seminaren im Bereich Unterhaltung; Organisation von Seminaren in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Organisation von Seminaren in Bezug auf Werbung; Organisation von Shows [Unterhaltung]; Organisation von Shows zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Tagungen im Bereich der Unterhaltung; Organisation von Tagungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Tagungen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Telefonwettspielen [Unterhaltung]; Organisation von Ticketreservierungen für Shows und andere Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation von Tieraussstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Organisation von Unterhaltungs- und kulturellen Veranstaltungen; Organisation von Unterhaltungsaktivitäten für Sommercamps; Organisation von Unterhaltungsdienstleistungen; Organisation von Unterhaltungsshows und Musikunterhaltung; Organisation von Unterhaltungswettstreitveranstaltungen; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle Zwecke; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle, Unterhaltungs- und sportliche Zwecke; Organisation von Veranstaltungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken; Organisation von Vorführungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Vorstellungen für kulturelle Zwecke; Organisation von Wettbewerben für kulturelle Zwecke; Organisieren von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen; Reservierung und Buchung von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen; Reservierung von Tickets für kulturelle Veranstaltungen; Schulung im Bereich der Werbung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Unterhaltung in Form von Schönheitswettbewerben; Unterhaltung in Form von Volksfesten; Unterhaltung in Form von Weinverkostungen; Unterhaltung in Form von Wettspielen; Unterhaltung von Firmenkunden; Unterhaltung über Rundfunk; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltungsdienstleistungen durch Künstler; Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Wettbewer-

ben; Veranstaltung und Durchführung von Weinproben für Unterhaltungszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Bildungszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Ausstellungen zu Unterhaltungszwecken; Veranstaltung von Konferenzen in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von kulturellen Aktivitäten; Veranstaltung von kulturellen Ausstellungen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungswettstreits; Veranstaltung von Vorführungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Vorführungen für Unterhaltungszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben zu Unterhaltungszwecken; Veranstaltung von Workshops zu kulturellen Zwecken; Vermietung von Einrichtungen zu Unterhaltungszwecken; Vermietung von Einrichtungen zur Unterhaltung; Vermietung von Räumlichkeiten für Unterhaltungszwecke; Wettbewerbsveranstaltung [Erziehung oder Unterhaltung];

Klasse 44: Beratungen in Bezug auf die Landwirtschaft; Dienstleistungen im Bereich der Forst-, Garten- und Landwirtschaft; Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft; Dienstleistungen zur Pflege landwirtschaftlicher Flächen von Höfen; Landwirtschaftliche Beratung; Landwirtschaftliche Beratungsdienste.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 23. Juni 2017.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer in Schwarz/Weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2013 028 260



Diese genießt Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Maschinen für Haushalt, Küche und Garten; Werkzeugmaschinen;

Klasse 08: handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für Haushalt, Küche und Garten; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Rasierapparate;

Klasse 09: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Rechenmaschinen; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Datenträger; Software (gespeichert oder herunterladbar), insbesondere Apps; elektronische Publikationen (gespeichert oder herunterladbar); Fotografien (gespeichert oder herunterladbar); Podcasts (Hördateien); Computerspiele (gespeichert oder herunterladbar); aufgezeichnete Dateien;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 12: Fahrzeuge, ausgenommen Zweiradfahrzeuge, Fahrräder, Elektrofahrräder oder deren Teile; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Fotografien; Druckereierzeugnisse;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke;
- Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;
- Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut;
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren; Bettdecken; Tischdecken;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
- Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material);
- Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel;
- Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke, ausgenommen Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 35: Werbung, insbesondere Veröffentlichung von Anzeigen Dritter; Erfassung, Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit Waren der Klassen 07, 08, 09, 11, 12 (ausgenommen Zweiradfahrzeuge, Fahrräder, Elektrofahrräder oder deren Teile), 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 33 und 34; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen, nämlich von Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 und 45; Präsentation von Dienstleistungsangeboten im Internet, nämlich von Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 und 45; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Chatrooms und Foren im Internet sowie Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Dienstleistungen von Presseagenturen, nämlich Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen, auch in Form von Bildern;

Klasse 39: Veranstaltung von Reisen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung einschließlich Hörfunk-, Fernseh- und Internet-Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke); Herausgabe und Veröffentlichung von elektronischen Publikationen (ausgenommen für Werbezwecke); Herausgabe und Ver-

öffentlichung von Hörbüchern (ausgenommen für Werbezwecke); Produktion, Herausgabe und Veröffentlichung von aus Texten (ausgenommen Werbetexten) und/oder Bildern und/oder Filmen und/oder Musik bestehenden Werken, insbesondere Multimedia-Werken; Online-Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Dienste von Bildagenturen, nämlich Fotografieren, Erstellen von Bildreportagen und Zurverfügungstellung (Vermietung) von Bild- und Filmmaterial;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software einschließlich Entwurf und Entwicklung von Datenbanken; Zurverfügungstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software und nicht herunterladbaren Datenbanken; Software as a Service [SaaS];

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch sowohl auf Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als auch auf den Sonderschutz einer bekannten Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestützt.

Mit Beschluss vom 12. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG scheidet - selbst bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für sämtliche Waren und Dienstleistungen sowie vollständiger Dienstleistungsidentität – mangels Markenähnlichkeit aus.

In ihrer Gesamtheit wiesen die Marken zur Unähnlichkeit führende Abweichungen auf. Zwar enthielten beiden Marken je ein Stern-Symbol als Grafikelement, allerdings seien diese deutlich unterschiedlich platziert und geformt. Ferner seien die Wortelemente unterschiedlich. In der Widerspruchsmarke finde sich das klein, kursiv und fettgedruckte Wort „stern“, welches der Stern-Grafik größtmäßig gleichgeordnet sei, in Alleinstellung, wohingegen die angegriffene Marke die zweizeilig angeordnete Wortgruppe „Kulinarischer Stern 2017“ aufweise, welche im Vergleich zur Widerspruchsmarke in einer auch relativ zum Stern-Symbol kleineren Schriftgröße gehalten sei. Schließlich finde das horizontal zwischen Stern-Symbol und den Wortelementen angeordnete Streifenelement der angegriffenen Marke in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung, was gleichfalls für den geschwungenen unteren Zeichenabschluss gelte. Begrifflich beschränke sich das Widerspruchszeichen auf den bildlich wie wörtlich implementierten Begriff „Stern“, während die angegriffene Marke zusätzlich das Wortelement „Kulinarischer“ als deklinierte Form des Adjektivs „kulinarisch“ enthalte, was „die Kochkunst betreffend“ bedeute, sowie die ohne Weiteres als Jahresangabe zu verstehende Zahl 2017.

In klanglicher Hinsicht träten zwar jeweils die grafischen Bestandteile zurück, so dass sich kollisionsrechtlich die Wortelemente „Kulinarischer Stern 2017“ und „stern“ gegenüberstünden. Diese seien im Hinblick auf die unterschiedliche Wort- und Silbenanzahl, die abweichende Zeichenlänge und die daraus folgende andersartige Betonung sowie den zusätzlichen Begriffsgehalt der Elemente „Kulinarischer“ und „2017“ deutlich voneinander unterscheidbar.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden könne der Zeichenbestandteil „Stern“ der angegriffenen Marke nicht allein kollisionsbegründend der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden. Dieser präge den Gesamteindruck der jüngeren Marke nämlich nicht derart, dass ihre weiteren Bestandteile in den Hintergrund träten, und zwar ungeachtet der zugunsten der Widerspruchsmarke unterstellten gesteigerten Kennzeichnungskraft. Jedenfalls die Wortelemente „Kulinari-

scher Stern“ stellten einen die Prägung durch „Stern“ ausschließenden Gesamtbegriff dar; die Begriffe seien ohne Weiteres aufeinander bezogen. Der Verkehr habe keine Veranlassung, das Wort „Stern“ in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke wiederzuerkennen, weil es in der angegriffenen Kombinationsmarke als Teil einer einheitlichen Aussage erscheine, die aus Sicht des angesprochenen Publikums ohne Weiteres als qualitative Einstufung bzw. Prämierung im Bereich der Kochkunst verstanden werde, welche – wie auch beim „Guide Michelin“ üblich – durch die Zahl „2017“ als Jahresangabe ergänzt werde. Aus dem gleichen Grund könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Bestandteil „Stern“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheide. Die Widersprechende könne sich schließlich nicht mit Erfolg auf den Schutz der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen. Denn der Verkehr, der die angegriffene Marke als einheitlichen, beschreibenden Gesamtbegriff wahrnehme, werde keine gedankliche Verknüpfung zu der Widerspruchsmarke herstellen.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Ansicht, dass schon Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Darüber hinaus handle es sich bei der Widerspruchsmarke – wie die bereits im Amtsverfahren eingereichten Unterlagen belegten - um eine bekannte Marke und die Benutzung der angegriffenen Marke würde die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke unlauter beeinträchtigen.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle bestehe zwischen den Vergleichsmarken eine Ähnlichkeit und der Bestandteil „Stern“ der angegriffenen Marke sei für den Zeichenvergleich von besonderer Bedeutung, indem er dieses Zeichen präge. Eine die Prägung ausschließende Verschmelzung der Bestandteile „Kulinarischer Stern 2017“ bestehe nicht, da kein Gesamtbegriff vorliege, der ohne weiteres verständlich

sei. Es handle sich vielmehr um einen Fantasiebegriff, insbesondere wenn man sich vor Augen führe, dass die jüngere Marke Schutz beanspruche für u. a. „Dienstleistungen der Radio- und TV-Unterhaltung“ etc., so dass offenbleibe, welche gesamt-begriffliche Aussage sich aus der Wortfolge ergeben solle. Wäre die Auffassung des Amtes, es handle sich um die Aussage „Prämierung im Bereich Kochkunst bezogen auf das Jahr 2017“, richtig, stelle sich die Frage, warum die angegriffene Marke dann überhaupt eingetragen worden sei. Es bleibe daher dabei, dass die jüngere Marke von „Stern“ geprägt werde. Dies gelte vor allem im Hinblick auf die jahrzehntelange Benutzung und immens hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke. Jedenfalls liege aber eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens vor. Die Beschwerdeführerin biete verschiedene Produkte an, bei denen der Begriff „stern“ (sowie das Sternsymbol) als Stammbestandteil enthalten sei, wie etwa „stern TV“, „Stiftung stern“, „stern EXTRA Genuss“, „stern Stimme“, „stern Gourmet“, „stern Reisewelten“.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2019 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2017 208 081 wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2013 028 260 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt. Im Amtsverfahren hat sie lediglich vorgetragen, dass Form, Größe, Farbe und Schrift der beiden Marken weder identisch noch annähernd vergleichbar seien.

Mit Ladungszusatz vom 15. März 2021 hat der Senat Verwendungsbeispiele für die Wortkombination „Kulinarischer Stern“ übermittelt. Mit Schriftsatz vom 19. April 2021 hat die Beschwerdeführerin ihren (hilfsweise gestellten) Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht weder die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch kann der Löschungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht werden, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 30 2013 028 260 zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

A) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden „MarkenG“) anzuwenden.

Die in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im vorliegenden Streitfall ohne Bedeutung (vgl. hierzu BGH GRUR 2021, 482 Rn. 13 - RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058 Rn. 15 - KNEIPP). Die seit dem 14. Januar 2019 geltende Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stellt eine Anpassung der Vorschrift an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dar, mit der dieser den Bekanntheitsschutz nach Maßgabe der Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet hatte (vgl. EuGH GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff [Davidoff/Durfee]). Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 76 -

Sparkassen-Rot/ Santander-Rot). Die neu eingeführte Regelung in § 9 Abs. 3 MarkenG n. F. dient der Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zukommt, entspricht bereits seit langem der deutschen Rechtspraxis (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 221; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 94 m. w. N.).

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH a. a. O. Rn. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YO/YOOFOOD; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich beide Marken im Bereich identischer und in unterschiedlichen Graden ähnlicher sowie unähnlicher Waren und Dienstleistungen begegnen. Im Umfang der unähnlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke ist schon deshalb ein Lösungsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben. Denn eine Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn die Waren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind (BGH GRUR 2021, 724 Rn. 31 – PEARL/PURE PEARL).

a) Die Widerspruchsleistung der Klasse 35 „Werbung“ (das nachfolgende „insbesondere“ schränkt diese nicht ein) findet sich mehrfach und in sehr unübersichtlicher Weise in unterschiedlichsten Formulierungen im Verzeichnis der angegriffenen Marke (vgl. z. B. „*Verkaufsförderung und Werbung; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Werbung, insbesondere im Bereich Telematik und Telefonnetze; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung von Waren; Werbung, Marketing oder Verkaufsförderung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit* etc.); insoweit liegt Identität vor. Die weiteren zahlreichen, speziell genannten Werbendienstleistungen werden von dem weiten Oberbegriff der Widerspruchsmarke „Werbung“ umfasst, so dass auch insoweit Identität besteht. Im Übrigen – nämlich im Umfang der beanspruchten Vermittlungs-, Analyse- und Auskunftsdienstleistungen sowie der Verkaufsförderungs-, Marketing- und Unternehmensberatungsdienste jeweils bezogen auf Werbung, der Ausstellungs- und Messedienste sowie hinsichtlich der „Informationen in Geschäftsangelegenheiten über die Landwirtschaftsbranche“ – liegt hohe oder jedenfalls mittelgradige Ähnlichkeit vor.

b) Ferner fallen nahezu alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 41 unter die Oberbegriffe der Widerspruchsmarke „Erziehung; Ausbildung;

Unterhaltung...; sportliche und kulturelle Aktivitäten“; in Bezug auf die im Verzeichnis der jüngeren Marke konkret aufgeführten Vermietungsdienste ist jedenfalls von hochgradiger Ähnlichkeit auszugehen.

c) Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klasse 44 „*Beratungen in Bezug auf die Landwirtschaft; Dienstleistungen im Bereich der Forst-, Garten- und Landwirtschaft; Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft; Dienstleistungen zur Pflege landwirtschaftlicher Flächen von Höfen; Landwirtschaftliche Beratung; Landwirtschaftliche Beratungsdienste*“ und den Widerspruchsdienstleistungen „*medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere*“ sind – obwohl diese in derselben Klasse zusammengefasst sind – keine ausreichenden Berührungspunkte festzustellen. Insoweit liegt Unähnlichkeit vor.

Soweit die Widersprechende diesbezüglich geltend macht, zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 44 und verschiedenen Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen aus den Klassen 7, 8, 9 und 12 beständen als einander ergänzende Waren und Dienstleistungen Ähnlichkeit, kann die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Grad dieser Umstand die Annahme einer Ähnlichkeit rechtfertigt, offenbleiben. Denn eine Verwechslungsgefahr ist ohnehin auch im Identitätsbereich nicht zu bejahen.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt für die meisten der Widerspruchswaren und -dienstleistungen über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft). Für einen geringen Teil der Widerspruchswaren und -dienstleistungen ist der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

a) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von

Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 31 – Wunderbaum II, EuGH GRUR 2010, 1096 – BORCO/HABM). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPROTMANAGEMENTAKADEMIE). Die Kennzeichnungskraft ist immer produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware und Dienstleistung unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 237 – Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 Zwilling/Zweibrüder).

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft beschränkt sich zwar auf die Waren und Dienstleistungen, für die durch eine entsprechende Benutzung eine erhöhte Bekanntheit anzuerkennen ist (BGH GRUR 2009, 484, 491 Rn. 38 - Metrobus; GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Diese erhöhte Kennzeichnungskraft kann aber auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Dabei ist auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen. Die Ausstrahlungswirkung erstreckt sich aber nicht auf den gesamten Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen und kann jedenfalls unähnliche Waren und Dienstleistungen nicht erfassen (BPatG, Beschluss vom 02.07.2007, 30 W (pat) 67/06 – FOCUsept/FOCUS; Beschluss vom 30.12.2005, 27 W (pat) 59/04 – ELLE/Ellee).

b) Gemessen an diesen Maßstäben verfügt die Widerspruchsmarke



von Haus aus jedenfalls für die Dienstleistungen, die die Identität oder Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke begründen, über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie als einen Stern darstellendes Bildzeichen in Kombination mit dem Wort „stern“ insoweit keinen beschreibenden Gehalt aufweist.

c) Für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse“ ist die langjährige, intensive und umfassende Benutzung für eine periodisch erscheinende Zeitschrift gerichtsbekannt und zudem von der Widersprechenden durch verschiedene Unterlagen belegt. Insoweit liegt eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft vor. Zugunsten der Widersprechenden wird zudem unterstellt, dass die Bekanntheit des Widerspruchszeichens durch die markenmäßige Benutzung als Werktitel auf entsprechende Verlagsdienstleistungen ausstrahlt (vgl. auch OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 104, 110 – ELTERN). Dies dürfte noch für die eng verwandte Dienstleistung „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen und elektronischen Publikationen“ gelten, was aber letztlich dahingestellt bleiben kann. Zu beachten ist nämlich insoweit, dass die Waren „Druckereierzeugnisse“ und die vorgeannten Widerspruchsdienstleistungen für die Frage der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit vorliegend keine entscheidungserhebliche Rolle spielen.

d) Für diejenigen Widerspruchsdienstleistungen, die die Identität oder hochgradige Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke begründen, verbleibt es bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Weder ist in diesem Umfang eine erhöhte Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung und dadurch bedingte Verkehrsbekanntheit festzustellen noch kann eine Ausstrahlungswirkung der bekannten Zeitschriftenmarke auf diese bejaht werden.

aa) In Bezug auf die Dienstleistungen „Unterhaltung“ kommt eine Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht in Betracht.

Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichts hinweist, wonach die Benutzung einer Marke für eine Zeitschrift — in Abhängigkeit von dem Inhalt der Zeitschrift — auch für die rechtserhaltende Benutzung der Marke für die Dienstleistung „Unterhaltung“ ausreicht, braucht indes der hierzu aufgeworfenen Frage nach einer Übertragung dieser Grundsätze auf die Kennzeichnungskraft nicht weiter nachgegangen zu werden. Denn das Magazin „stern“ bietet schon nach eigenen Angaben in erster Linie „Nachrichten, Hintergründe und Reportagen“. Aus den gleichen Gründen lassen die Angaben zu „Visits“, „Page Impressions“ bzw. den sog. „Unique Usern“ zum Internetangebot der Widersprechenden keine ausreichenden Rückschlüsse auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die Dienstleistungen „Unterhaltung, einschließlich Internet-Unterhaltung“ zu.

Nicht glaubhaft machen konnte die Widersprechende zudem eine die Kennzeichnungskraft steigernde Benutzung der Widerspruchsmarke für die „Unterhaltung einschließlich Hörfunk-, Fernseh- und Internet-Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ durch ihren Vortrag hinsichtlich der Fernsehsendung „Stern TV“. Denn die Widerspruchsmarke wurde nicht – wie von der Widersprechenden pauschal vorgetragen – zur Kennzeichnung der Fernsehsendung „stern TV“ benutzt. Dort wird vielmehr folgendes Zeichen verwendet:



Dieses zeigt zwar einen mit dem Stern der Widerspruchsmarke identisch geformten Stern in roter Farbe; der Stern wird jedoch teilweise von dem auffällig gestalteten Schriftzug „TV“ überdeckt und weist auch keine dunkle Einrahmung gemäß der Widerspruchsmarke auf; ferner fehlt der Wortbestandteil „stern“.

Entsprechendes gilt für die Kennzeichnung hinsichtlich der Dienstleistungen „Unterhaltung sowie kulturelle Aktivitäten“ durch folgendes Zeichen:

jugend forscht

Dieses Zeichen zeigt einen weißen Stern in einem roten Kreis sowie den zusätzlichen Schriftzug „JUGEND FORSCHT“; damit fehlt das Rechteck der Widerspruchsmarke und die dortige Angabe „stern“. Dieses Zeichen stimmt aufgrund der genannten Abweichungen nicht mit dem kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke überein.

Auch die Aktionen „MUT gegen rechte Gewalt“ (verwendetes Zeichen: ) , „Deutscher Schulpreis“ und „Deutscher Gründerpreis“ (verwendetes Zeichen:



) vermögen nichts beizutragen hinsichtlich der Steigerung der Kennzeichnungskraft für Dienstleistungen der Klasse 41, weil aus den Unterlagen nicht hervorgeht, dass diese unter der Widerspruchsmarke angeboten bzw. durchgeführt wurden.

bb) Schließlich kann nicht von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ der Klasse 35 ausgegangen werden. Denn insoweit zeigen die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen nur, dass die Werbedienstleistungen bzw. die Anzeigenverwaltung unter den Kennzeichen G+J, e | ms bzw. „Relevance makes the difference“ erfolgt und die Zeitschrift „stern“ bzw. der Onlineauftritt hierzu jeweils (nur) als Werbeträger vorge-



stellt wird. Dass diese unter der Marke angeboten bzw. abgewickelt werden, kann den Unterlagen nicht entnommen werden.

3. Die hier relevanten Vergleichsdienstleistungen aus der Klasse 35 richten sich an das unternehmerische Fachpublikum; diesbezüglich ist daher eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Im Übrigen wird neben dem Fachverkehr auch der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Endverbraucher angesprochen.

4. Die Vergleichsmarken sind allenfalls weit unterdurchschnittlich ähnlich. Die angegriffene Marke hält daher den zum Ausschluss einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 23 - YO/YOOFOOD; a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

a) Die sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken



und



zeigen in ihrer Gesamtheit erhebliche Unterschiede in schriftbildlicher, begrifflicher und klanglicher Hinsicht. Die Gemeinsamkeiten der sich gegenüberstehenden Zeichen erschöpfen sich in der Darstellung eines asymmetrischen Sterns, wobei diese jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind, und des gemeinsamen Wortbestandteils „stern“ bzw. „Stern“. Der zusätzliche Wortbestandteil „Kulinarischer“ und die Zahl „2017“ sowie die weiteren grafischen Elemente grenzen die jüngere Marke aber deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Die Marken insgesamt lassen sich daher - auch aus der Erinnerung heraus - sehr leicht voneinander unterscheiden.

b) Ein höherer Grad an Markenähnlichkeit ergibt sich nicht unter Berücksichtigung der Prägungsmaßstäbe betreffend die Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken. Weder ist von einer Prägung des Gesamteindrucks beider Vergleichsmarken durch ihren Wortbestandteil „stern/Stern“ auszugehen noch durch ihre jeweiligen Sterndarstellungen.

aa) Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Kollisionsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH a. a. O. Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY). Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein

und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

Zudem ist bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP)

bb) Ausgehend hiervon wird zwar die Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nur durch den Wortbestandteil „stern“ geprägt. Auf Seiten der angegriffenen Marke kann aber von einer Prägung durch das Wort „Stern“ nicht ausgegangen werden. Denn zutreffend hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass es sich bei der Wortfolge „Kulinarischer Stern 2017“ um eine gesamtbegriffliche Aussage handelt. Dies belegen die den Verfahrensbeteiligten zusammen mit der Terminladung vom 15. März 2021 übermittelten Verwendungsbeispiele der Wortkombination „Kulinarischer Stern“. Der Verkehr hat deshalb keine Veranlassung, sich nur an einem der beiden Begriffe zu orientieren, da es ansonsten zu einer Sinnveränderung kommen würde.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, im Falle einer gesamtbegrifflichen Aussage hätte die jüngere Marke gar nicht eingetragen werden dürfen, verfängt nicht. Die Angabe „Kulinarischer Stern 2017“ dürfte zwar im Sinne einer Prämierung im Bereich der Kochkunst für das Jahr 2017 für einen großen Teil der beanspruchten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sein. Allerdings war Grund für die Eintragung der beschwerdegegenständlichen Marke - wie aus der in der elektronischen Amtsakte enthaltenen Eintragungsbegründung des Prüfers hervorgeht - der durch die grafischen Elemente hervorgerufene Gesamteindruck.

Auch der Umstand, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine gesteigert kennzeichnungskräftige Marke handelt, führt nicht zu einer anderen Beurteilung.

Wird ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen, kann zwar die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden. Allerdings kann nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 42 - KNEIPP). Im vorliegenden Fall ist zum einen zu berücksichtigen, dass nicht die Widerspruchsmarke als Ganzes übernommen wurde. Zudem ist die Widerspruchsmarke gerade für die Dienstleistungen, die die Identität bzw. Ähnlichkeit begründen, nicht erhöht kennzeichnungskräftig. Schließlich drängt sich in der Wortkombination der angegriffenen Marke durch die vorangestellte Angabe „Kulinarischer“ die (neue) Bedeutung von „Stern“ als Qualitätsangabe bzw. Prämierung auf. Dies alles führt von einer Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil „Stern“ weg.

cc) Von einer Prägung des schriftbildlichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke nur durch den Bildbestandteil eines Sterns kann in Anbetracht der Einbindung in die Gesamtgestaltung ebenfalls ersichtlich nicht ausgegangen werden. Ohnehin unterscheiden sich aber die Sterndarstellungen in beiden Marken ausreichend deutlich.

Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist nach alledem zu gering, um die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu bejahen.

5. Eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken durch gedankliches Inverbindungbringen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG liegt ebenfalls nicht vor.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD).

a) Eine solche kommt zunächst unter dem Aspekt der Serienmarkenverwechslung unabhängig vom tatsächlichen Bestehen einer Markenserie der Widersprechenden schon deshalb nicht in Betracht, weil sich die angegriffene Marke – zumal in der hier relevanten grafischen Gestaltung - schon nicht in das Markenbildungsprinzip der Widersprechenden einfügt. Dies gilt auch in klanglicher Hinsicht. Denn die in Bezug genommenen Line Extensions bzw. Zeichen der Widersprechenden werden (mit Ausnahme von „Siftung stern“) gebildet durch Voranstellung des Wortes „stern“ und nachfolgenden Angaben wie z. B. „Besser Leben, Crime, Edition, Extra, Fotografie, Reise, Ratgeber“ etc.

b) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation kann ebenfalls nicht bejaht werden. Denn die angegriffene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke gerade nicht vollständig, sondern durch das Wort „Stern“ nur einen Teil von dieser.

c) Schließlich liegen aus den bereits genannten Gründen keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vor. Denn für die Dienstleistungen, die die Identität zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke

begründen, kann schon keine gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden. Zudem fehlt es an einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „Stern“; einer solchen steht nämlich entgegen, dass es sich bei „Kulinarischer Stern 2017“ um eine geschlossene Gesamtaussage handelt. Schließlich ergibt sich eine solche Art der Verwechslungsgefahr auch nicht aus der Tatsache, dass beide Marken einen asymmetrischen Stern aufweisen; denn diese Sterne sind unterschiedlich ausgestaltet.

Ein Löschungsgrund nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist daher nicht gegeben.

C. Die Widerspruchsmarke kann gegenüber der angegriffenen Marke auch nicht den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für sich in Anspruch nehmen.

Zwar handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke für eine Zeitschrift. Die Beschwerdeführerin konnte sich auch schon nach alter Rechtslage gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. auf den Bekanntheitsschutz im Bereich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen in entsprechender Anwendung berufen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 37 - WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 24 - Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 14 - Springender Pudel); dies gilt durch den neuen Wortlaut der Vorschrift nunmehr unmittelbar.

Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt aber voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird; erforderlich ist dabei, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen einander ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (BGH a. a. O. – Springender Pudel). Der Schutz der bekannten Marke setzt allerdings nicht voraus, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten

Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH GRUR 2015, 1114 – Springender Pudel). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (BGH GRUR 2015, 1114 - Springender Pudel; EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden und Beschwerdeführerin genügt damit nicht jede auch noch so geringe Zeichenähnlichkeit zur Bejahung der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 Marken. Denn nach der angeführten höchstrichterlichen Rechtsprechung genügt nur ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.

Gemessen an diesen Grundsätzen reicht der Grad der Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke nicht für eine Bejahung des Bekanntheitsschutzes aus, so dass die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dahingestellt bleiben kann. Die unterschiedliche grafische Ausgestaltung und die Einbettung des Bestandteils „Stern“ in die Aussage „Kulinarischer Stern 2017“ bewirkt, dass die Widerspruchsmarke dort nicht als solche erkannt wird. Denn in der jüngeren Marke erhält der Begriff „Stern“ – wie auch die Sternabbildung – eine andere

Bedeutung, die Kombination vermittelt eine im Lebensmittelbereich übliche Prämierung bzw. Qualitätsberühmung. Eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Vergleichsmarken wird der angesprochene Verkehr bei den hier in Rede stehenden Dienstleistungen aus den Klassen 35 und 41 daher nicht vornehmen. Dies gilt erst recht im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 44.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

D) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

E) Da die Beschwerdeführerin ihren (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou