



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 29/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 226 680

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

Shindy

ist am 7. September 2018 angemeldet und am 18. Oktober 2018 unter der Nummer 30 2018 226 680 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 34: Aromastoffe für Tabak; Aschenbecher; Behälter für Raucherartikel, Humidore; Feuerzeuge für Raucher; Liquide für elektronische Zigaretten; Raucherartikel; Streichhölzer; Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabakbehälter; Tabakerzeugnisse; Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten sowie Aromastoffe und Lösungen hierfür; Wasserpfeifentabak; Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und andere gebrauchsfertige Rauchartikel; Zigarettenhülsen; Ziga-

rettenmundstücke; Zigarettenpapiere; Zigarettenspitzen; Zigarettenfilter; Zigarrenkisten [mit Humidor]; Zigarrenkisten mit Humidor; Zigarrenschneider; Zigarrenspitzen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 23. November 2018 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben aus

1. der Wortmarke

Shindy

die am 24. Oktober 2012 angemeldet und am 6. Mai 2013 unter der Nummer 30 2012 055 457 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Minidiscs, digitale Kompaktkassetten, DAT-Bänder, Hörbücher und andere Tonträger; Videokassetten, Videobänder, DVDs, Bildplatten, Compact Disc-Videos, Laserdiscs, Foto-CDs, Blue Ray-Discs und andere Bildtonträger; CD-ROM, CD-ROM-XA, CD-I, RAM-Cards und andere multimediale Datenträger; elektronische Publikationen (herunterladbar), Ton-/Bilddaten (herunterladbar); Mauspads, Filme [belichtet];

Klasse 16: Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren]; Bilder, Bücher, Kalender, Schreibwaren, Poster, Plakate, Postkarten, Packpapier; Verpackungsmaterial aus Papier, Karton und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse;

Klasse 25: T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Pullover, Westen, Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Kappen, Hosen und andere Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, Schuhe, Sportschuhe;

Klasse 38: Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Hörfunksendungen, Kabelfernsehsendungen, Teleshoppingsendungen und Rundfunksendungen über drahtlose oder drahtgebundene Telekommunikationsnetze sowie im Internet; Ton- und Bildübertragung per Satelliten oder im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere im Zusammenhang mit Musik, Kunst und Kultur; Bereitstellen des Zugriffs auf und Übermitteln von Musik und Informationen über Musik im Internet; Bereitstellung von Chatrooms, Plattformen, Portalen, Chatlines und elektronischen Foren im Internet, insbesondere im Zusammenhang mit Musik, Kunst und Kultur; elektronische Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Sammeln und Liefern von Nachrichten (Presseagenturen); Übermittlung von Nachrichten; Übermittlung von Daten über Telekommunikationsnetze; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging);

Klasse 41: Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Unterhaltung; Organisation, und Durchführung von sowie Ticketvorverkauf für Konzert-, Show-, Musik- und Live-Veranstaltungen, auch zur Aufzeichnung oder Live-Übertragung im Rundfunk, Internet oder Fernsehen; Vorführung und Aufzeichnung von Musikdarbietungen; Filmproduktion (auch in Studios); Videoproduktion; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Betrieb eines Tonstudios; Komponieren von Musik; Dienstleistung eines Musikverlages, nämlich Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke); Publikation von elektronischen Büchern, Zeitschriften und Newslettern im Internet; Veröffentlichung von Büchern;

2. dem Unternehmenskennzeichen

Shindy

unter Angabe des Zeitrangs 1. Januar 2013. Zum Gegenstand dieses Kennzeichenrechts führt der Widersprechende aus, dass er ein unter dem Künstlernamen „Shindy“ bekannter Rapper sei. Da er im geschäftlichen Verkehr unter diesem Namen auftrete, genieße sein Künstlername Schutz gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG. Von 2006 bis 2012 habe er unter seinem Künstlernamen an vier Musikalben mitgewirkt und ein 2012 veröffentlichter Song von ihm habe vom 26. Juni bis 5. Juli 2012 Platz 29 der deutschen Top100-Single-Charts erreicht. Von Juli 2013 bis November 2016 seien fünf Studioalben von ihm veröffentlicht worden, von denen vier Platz 1 und eines Platz 6 der deutschen TOP-100 Albumcharts belegt hätten. Von dreien dieser Alben habe er jeweils mehr als 100.000 Stück verkauft, weshalb er den Gold Award der Musikindustrie erhalten habe. Bereits 2013 hätten ihn die Leser des Branchenportals „hiphop.de“ zum „Besten Newcomer National“ gewählt. Sein 2016 mit einem Co-Autoren im Riva-Verlag veröffentlichtes Buch „Der Schöne & die Beats“ habe Rang 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste (Ausgabe 21/2016) belegt. Seine im Januar 2019 veröffentlichte Single sei in demselben Monat eine Woche lang auf Platz 1 der deutschen Single-Charts gelandet. Gleichzeitig habe er beim Musikstreaming-Dienst Spotify über ca. 1,3 Mio. monatliche Hörer gehabt. Seine 10 erfolgreichsten Titel seien dort insgesamt mehr als 87 Mio. Mal gehört worden. Daher gehöre er spätestens seit 2013 zur Speerspitze der deutschen Rapper, dessen Name bei den beteiligten Verkehrskreisen, den Konsumenten deutschsprachiger Rap-Musik, Verkehrsgeltung erlangt habe. Seine Chartplatzierungen und Veröffentlichungen reichten aus, um einen Zuordnungsgrad von 20 % bis 25 % anzunehmen.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 34 des DPMA beide Widersprüche zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr mit der Registermarke hat sie trotz Markenidentität und unterstellter höchstmöglicher Kennzeichnungskraft wegen Unähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen verneint. Zwischen den angegriffenen Tabakwaren und Raucherartikeln der Klasse 34

und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Ton- und Bildmedien der Klasse 9, den Druckereierzeugnissen der Klasse 16, den Bekleidungswaren der Klasse 25, den Telekommunikationsdiensten der Klasse 38 sowie den Unterhaltungs- und Verlagsdienstleistungen der Klasse 41 lägen nach Produzenten, Händlern und Leistungserbringern sowie Art, Zweckbestimmung und Eigenart als konkurrierende oder ergänzende Produkte keinerlei Gemeinsamkeiten vor. Auch wenn es Rapper gebe, die Shisha-Tabak vertrieben, seien dies seltene Ausnahmefälle. Mangels Bekanntheit der älteren Marke scheide auch ein Sonderschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aus. Selbst wenn man sich auf Musikdarbietungen der Klasse 41 beschränke, müsse zwischen einer nicht unbeachtlichen künstlerischen Leistung des Widersprechenden und einer wirtschaftlichen Potenz, die es rechtfertigen würde, der Widerspruchsmarke den Status einer bekannten Marke im Inland zuzuerkennen, unterschieden werden. Der Widersprechende bewege sich auf dem ganz engen Marktsegment der Rap- und Hip-Hop-Musik, während die Unterhaltungsdienstleistungen auch Mainstream-Konsumenten ansprächen, denen die Musik des Widersprechenden vielfach unbekannt sei. Zudem habe der Widersprechende laut einem Wikipedia-Artikel in den letzten Jahren vor allem durch Konflikte mit anderen Musikern und einer strafrechtlichen Verurteilung im Jahr 2016 Schlagzeilen gemacht. Die dadurch erreichte Publizität sei der älteren Marke eher abträglich.

Zwar sei an der originär unterscheidungskräftigen Bezeichnung „Shindy“ jedenfalls für „Musikdarbietungen“ ein Unternehmenskennzeichen entstanden. Dieses verschaffe dem Widersprechenden jedoch kein Verbotungsrecht gegen Waren der Klasse 34, da insoweit keine Branchennähe gegeben sei. Eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung liege aus den gleichen bei der identischen Registermarke ausgeführten Gründen nicht vor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er ist der Ansicht, seine Marke verfüge für Artikel der Musikbranche wie Tonträger, Merchandise in Form von Bekleidung, Downloads und Streams über eine hohe Kennzeichnungskraft. In diese Waren reihten sich Tabakwaren aus Sicht der Konsumenten deut-

scher Rap-Musik nahtlos ein, so dass aufgrund Markenidentität eine Verwechslungsgefahr bestehe. Das OLG München habe ebenfalls eine Verwechslungsgefahr zwischen Bekleidungsherstellern und Tabakproduzenten angenommen (Urt. v. 2. Oktober 1980, - 6 U 3738/79 – John Player). Die Widerspruchsmarke sei zudem im Inland für Musikdarbietungen und Tonträger bekannt. Sie stehe ausschließlich für deutschsprachige Rap-Musik, also eine spezielle, klar abgegrenzte Musiksparte, so dass nur die Fans dieser Musik, nicht aber Mainstream-Musikkonsumenten angesprochen würden. Der Widersprechende zähle zu den wenigen „Goldrappern“ und gelte als Ikone im Rap-Bereich, so dass seine Marke jedem Rap-Fan bekannt sei. Die von der Markenstelle angeführten negativen Schlagzeilen hätten der Bekanntheit seiner Marke ebenso wenig geschadet wie der Dieselskandal der Bekanntheit der Marke „VW“.

Bei seinem Unternehmenskennzeichen habe die Markenstelle zu Unrecht die Branchennähe verneint. Für deren Beurteilung komme es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen seien, wobei auch naheliegende Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen seien (BGH GRUR 2009, 484 – METROBUS). Im Einzelfall könnten auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (BGH GRUR 2011, 831 – BCC). Er sei als Rapper, Produzent und Autor typischerweise auf dem Gebiet der Auswertung von Tonaufnahmen und Live-Darbietungen sowie im Rahmen von Merchandising tätig. Tabakerzeugnisse, -ersatz und -zubehör seien typische Merchandise-Artikel von Rappern. Zum Nachweis legt der Widersprechende Internetseiten mit Berichten, Werbung und Angeboten von 19 deutschsprachigen Rap-Musikern zu Shishas, Shishatabak, Aschenbechern, Feuerzeugen und ähnlichen Raucherartikeln vor und regt die Einholung eines Sachverständigengutachtens an. Daraus, dass der Inhaber der angegriffenen Marke, der als ehemaliger Manager eines bekannten Rappers ebenfalls im Rap-Business tätig sei, weitere Marken mit den Namen anderer Rapper für Waren der Klasse 34 angemeldet habe, könne gefolgert werden, dass dieser sich auf das Tabakgeschäft mit Namen von Rappern spezialisieren wolle. Insofern bestehe Branchenidentität, jedenfalls aber hohe Ähnlichkeit

zwischen den Tätigkeitsbereichen der Verfahrensbeteiligten. In dem inzwischen vom Widersprechenden vor dem DPMA gegen die angegriffene Marke eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren wegen Bösgläubigkeit habe der Inhaber der jüngeren Marke selbst vorgetragen, dass er einen Geschäftsbetrieb im Musikbereich unterhalte und in dem im Genre „Rap-Musik“ verbundenen Bereich des Tabakvertriebs tätig sei. Vorliegend stünden sich ein bisher ausschließlich für Rapper tätig und öffentlich bekannter Musikmanager und ein bekannter Rapmusiker gegenüber, die beide keine Tabakwarenhersteller seien. Beide wären aber im Falle der Nutzung für Tabakwaren weiterhin Teil der Musikbranche, weshalb es sich um eine naheliegende Ausweitung ihrer Tätigkeit handeln würde, weil diverse Rapper auf diesem Gebiet tätig und Merchandise-Artikel jeder Art für die Musikbranche und die Musiker typisch seien. Mancher Musiker erziele mit Merchandising einen höheren Umsatz als mit seiner Musik, so dass nicht nur von einem Nebenerwerb auszugehen sei, was durch Einholung eines Sachverständigengutachtens nachgewiesen werden könne. Jedenfalls komme eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht, weil der Verkehr dem Irrtum unterliege, der Inhaber der angegriffenen Marke unterhalte (lizenz-)vertragliche Beziehungen mit dem Widersprechenden.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 20. Februar 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen der Widersprüche aus der Marke 30 2012 055 457 und dem Unternehmenskennzeichen „Shindy“ zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Tätigkeitsfelder der Kollisionsmarken unterschieden sich diametral voneinander, weil die

Widerspruchsmarke ausschließlich dem Vertrieb von Musik und zugehörigem Merchandising diene, während mit der angegriffenen Marke Tabakprodukte angeboten werden sollen. Er sei zwar seit langer Zeit im Rap-Genre als Manager tätig, aber zu keinem Zeitpunkt selbst musikalisch in Erscheinung getreten. Bei der weit überwiegenderen Anzahl der vom Widersprechenden genannten Rap-Künstler würden Tabakprodukte ausschließlich als Merchandising-Artikel in streng limitierten Sammlerboxen aus Anlass einer neuen Veröffentlichung vertrieben. Bis auf wenige Ausnahmen würden sie nicht regelmäßig feilgeboten, so dass weder eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit noch eine Branchennähe vorlägen.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Juni 2021 darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

A. Widerspruch aus der Marke „**Shindy**“ (30 2018 226 680)

1. Zwischen den identischen Vergleichsmarken besteht auch bei unterstellter überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen absoluter Unähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der

Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Umstände

können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22 – White Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi).

Von einer absoluten Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.: BGH a. a. O. – PEARL/PURE PEARL; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM/ZOOM). Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 10 – ZOOM/ZOOM m. w. N.).

b) Unter Anwendung der obigen Grundsätze weisen die für die angegriffene Marke eingetragenen Tabak- und Raucherprodukte der Klasse 34 keine Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren und -dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 38 und 41 auf.

aa) Die Vergleichswaren und -dienstleistungen verfügen schon hinsichtlich ihrer stofflichen Beschaffenheit sowie ihrer Produktionsweise über keine Gemeinsamkeiten.

Die angegriffenen Rauchwaren der Klasse 34 enthalten Tabak, Liquids und/oder Aromen und das von der jüngeren Marke beanspruchte Raucherzubehör besteht aus Holz, hitzebeständigen und feuerfesten Kunststoffen, Metallen oder Glas, während die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klassen 9 und 25 aus

gänzlich anders verarbeiteten Kunst- und Faserstoffen hergestellt werden. Auch „Zigarettenhülsen; Zigarettenpapiere“ unterscheiden sich in der stofflichen Grundlage ganz erheblich von Papeteriewaren, Verpackungsmaterial aus Papier und Karton sowie Druckereierzeugnissen der Klasse 16, für die die ältere Marke geschützt ist. Denn das Zigaretten(hülsen)papier ist im Gegensatz zum herkömmlichen Papier ein Spezialpapier. Es hat einen Füllstoffanteil von ca. 30 % Kalziumkarbonat, um es glimmfähig zu machen. Durch den Zusatz von Brandsalzen, meistens Alkalisalzen organischer Säuren wird die Brennbarkeit des Papiers der des Tabaks angeglichen, so dass beide etwa gleich schnell abbrennen. Ferner verfügt es über eine hohe Porosität und ist wesentlich dünner als Schreibpapier (<https://de.wikipedia.org/wiki/Zigarettenpapier>). Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sind sogar unkörperlich.

bb) Die Kollisionswaren und -dienstleistungen haben auch in Bezug auf ihren Verwendungszweck keine Berührungspunkte.

Während die Tabak- und Rauchwaren der jüngeren Marke unmittelbar sowie deren Zubehör mittelbar dem Raucher- und Dampfgenuss durch Inhalieren dienen, bezwecken die Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 41, die in Klasse 9 für die ältere Marke registrierten Bild-, Ton- und Datenträger und die Druckereierzeugnisse der Klasse 16 die Unterhaltung der Konsumenten. Dies gilt auch für einen Großteil der in Klasse 38 für die Widerspruchsmarke geschützten Dienste, während die übrigen Dienstleistungen in dieser Klasse Daten übertragen und zugänglich machen. Auch die Papier-, Schreib- und Verpackungswaren der Klasse 16 und die Bekleidungsstücke der Klasse 25 erfüllen andere Verwendungszwecke als die in Klasse 34 angegriffenen Genussmittel.

cc) Diese Unterschiede setzen sich bei der Nutzung fort.

Die Waren der angegriffenen Marke werden inhalierend konsumiert oder unterstützen diesen Konsum, während alle für die ältere Marke geschützten Waren und

Dienstleistungen auf völlig andere Weise genutzt werden. Die Widerspruchsprodukte der Klasse 9 und die meisten Widerspruchsleistungen der Klassen 38 und 41 werden angehört und/oder angeschaut. Die Widerspruchswaren der Klasse 16 werden ebenfalls angesehen und/oder gelesen sowie zum Schreiben oder zum Verpacken verwendet. Die Widerspruchsprodukte der Klasse 25 werden am Körper getragen.

dd) Die Vertriebswege sind ebenfalls verschieden.

Der angegriffene Raucherbedarf wird in Tabakgeschäften, Kiosken und Tankstellen vertrieben. Die Widerspruchswaren der Klasse 9 finden sich im Musik- und (Unterhaltungs-)Elektronikhandel, die Widerspruchsprodukte der Klasse 16 im Papeterie- und Schreibwarenhandel sowie in Buchhandlungen. Soweit die vorgenannten Vergleichswaren auch in Kaufhäusern und Supermärkten, also in größeren Verkaufsstätten mit umfangreichen Sortimenten verkauft werden, sind sie dort nur in räumlich getrennten Abteilungen erhältlich. Auch die Widerspruchsleistungen der Klassen 38 und 41 werden nicht zusammen mit Raucherbedarfsartikeln angeboten.

ee) Anhaltspunkte dafür, dass es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen handelt, sind nicht gegeben. Zwar können Raucherartikel beispielsweise beim Hören oder Komponieren von Musik, beim Ansehen von Filmen, beim Lesen, beim Tragen von Kleidung oder bei der Nutzung des Internets konsumiert werden, aber der Genuss von Tabak oder anderen Raucherwaren ist dafür weder unentbehrlich noch wichtig.

ff) Hinreichende Berührungspunkte fehlen vor allem auch in Bezug auf die regelmäßige betriebliche Herkunft der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen. Sie stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt.

aaa) Die angegriffenen Aromastoffe für Tabak, die Tabakwaren und die übrigen Rauchartikel der Klasse 34 werden im Wesentlichen von Tabakherstellern, insbesondere von der klassischen Tabakindustrie und deren Zulieferern sowie von Aroma- und Liquidherstellern produziert. Auch die Zubehörwaren, die entweder entzündlich, wie z. B. Feuerzeuge, Streichhölzer, Zigarettenhülsen und Zigarettentapere, oder feuerfest sind, wie z. B. Aschenbecher und Zigarettentmundstücke, sowie die Rauchwarenaufbewahrungsbehältnisse werden von entsprechend spezialisierten Herstellern produziert. Keiner der vorgenannten Produzenten stellt die für die Widerspruchsmarke geschützten Ton-, Bild- und Datenträger sowie Mauspads der Klasse 9, Papier-, Schreibwaren, Verpackungsmaterial und Druckereierzeugnisse der Klasse 16 oder Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhe der Klasse 25 her, was schon aufgrund der völlig anderen Art und Konsistenz der Waren und den dafür erforderlichen abweichenden Produktionsprozessen auf der Hand liegt.

(1) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Raucherwaren der Klasse 34 und die für die Widerspruchsmarke registrierten Produkte der Klasse 25 aus der Bekleidungsbranche stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Waren nicht so nahe, dass der angesprochene Verkehr auf dieselbe Herkunft schließen würde (BPatG 26 W (pat) 71/08 – Camper/CAMPER). Soweit das OLG München (GRUR Int. 1981, 180 Juris-Tz. 39 – John Player) angenommen hat, der angesprochene Verkehr wisse, dass Tabakwarenhersteller seit längerer Zeit nicht nur Tabakwaren, sondern auch Bekleidung entgeltlich vertreiben, wird dafür kein Nachweis angeführt. Das OLG München hat vielmehr nur erklärt, dass ihm dies bekannt sei.

(2) Soweit das OLG München dabei bekannte Zigarettensmarken, wie z. B. „Marlboro“ und „Camel“, im Blick gehabt haben sollte, die in den 1970er und 1980er Jahren auch Bekleidung unter ihrem Markennamen angeboten haben

([https://de.wikipedia.org/wiki/Marlboro_\(Zigarettenmarke\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Marlboro_(Zigarettenmarke)); [https://de.wikipedia.org/wiki/Camel_\(Zigarettenmarke\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Camel_(Zigarettenmarke))), hat es sich schon damals wie heute um Bekleidung in Lizenz dieser Zigarettenhersteller gehandelt.

(2.1) Nach der Rechtsprechung des BGH lässt sich aber allein aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken, auch für völlig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsmöglichkeit steht zwar durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertschätzung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch außerhalb der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung schützt. Der Warenähnlichkeitsbereich bleibt aber durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsförderung grundsätzlich unberührt (BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 48 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2004, 594, 596 Juris-Tz. 47 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rdnr. 14 – TOSCA BLU). Dies schließt es allerdings nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Image-transfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit beziehungsweise bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann (BGH a. a. O. Rdnr. 49 – PEARL/PURE PEARL; a. a. O. – TOSCA BLU). Es kommt daher darauf an, ob der Verkehr im Falle einer Lizenzierung der für bestimmte Waren (hier: Bekleidung) geschützten Widerspruchsmarke zur markenmäßigen Verwendung für andere Waren (hier: Raucherwaren) von einem Know-how-Transfer ausgeht.

(2.2) Das ist hier nicht der Fall. Der Verkehr geht nicht von einem Technologietransfer vom Bekleidungshersteller auf den Raucherwarenhersteller aus. Eine Tätigkeit als Produzent von Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhen qualifiziert nicht zur Herstellung oder zur Kontrolle der Produktion von Tabakwaren und Raucherartikeln.

Die Vergleichswaren sind weder funktionsverwandt, noch lässt sich das bei der Produktion von Bekleidungswaren erworbene Know-how auf die Herstellung von Tabakwaren und Raucherartikeln übertragen. Ein Ausnahmefall, in dem der Verkehr bei funktionsverwandten Produkten nicht nur von einem Image-, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, liegt hier nicht vor.

bbb) Erst recht stimmen die Hersteller von Tabakwaren und Raucherbedarf nicht mit den Erbringern der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 überein. Dazu wäre erforderlich, dass sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Tabak- und Raucherwaren befasst oder der Tabak- und Raucherwarenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – PELIKAN). Hieran fehlt es, weil Telekommunikationsanbieter und Unterhaltungs- und Verlagsdienstleister keine Tabak- oder Raucherwaren produzieren.

(1) Der Senat hat nicht feststellen können, dass der Verkehr zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 7. September 2018, bereits davon ausgegangen ist, dass Musiker bzw. Unterhaltungskünstler in gewerblichem Umfang selbst oder durch eigene Unternehmen Tabakerzeugnisse herstellen, d. h. Tabake und/oder andere Rohstoffe erwerben, diese mischen bzw. verfeinern, sie ggf. mit Glycerin, Aromen und anderen Zusatzstoffen versetzen und die so gewonnenen Produkte auf eigenes unternehmerisches Risiko vermarkten.

(1.1) Fast alle der vom Widersprechenden als Anlage Wf 16 eingereichten Belege über den Verkauf von Tabakwaren oder -zubehör durch 19 deutschsprachige Rapper sind entweder nicht datiert oder stammen aus einer Zeit nach dem 7. September 2018. Nur ein einziger Nachweis dürfte sich auf den Zeitraum vor der Anmeldung der jüngeren Marke beziehen, nämlich die von dem Rapper Manuellsen 2018 herausgegebene limitierte Box mit zwei CDs, einer Gürteltasche, einem Poster, einem

Sticker-Set und einem „Sturmfeuerzeug“. Abgesehen davon, dass dieser Rapper nicht einmal den Eindruck erweckt, er habe dieses als Zugabe zu seinen Musik-CDs dienende Feuerzeug in gewerblichem Umfang selbst hergestellt oder durch ein eigenes Unternehmen produzieren lassen, reicht ein einziger Beleg nicht aus, um ein entsprechendes Verkehrsverständnis zu begründen.

(1.2) Soweit das vom Widersprechenden vorgelegte Online-Magazin „ZEITJUNG“ unter der Überschrift „Rapper im Shisha Business“ (www.zeitjung.de, Anlage Wf 13) am 1. September 2017 darüber berichtet hat, dass immer mehr Rapper eigene Tabakmarken auf den Markt bringen, haben die angesprochenen Verkehrskreise dies ebenfalls nicht als ernsthaften Hinweis auf die betriebliche Herkunft aus einem eigenen gewerblichen Tabakherstellungsbetrieb des jeweiligen Rappers aufgefasst. Dagegen spricht auch die Anlage Wf 14 des Widersprechenden, aus der hervorgeht, dass in den entsprechenden Online-Shops regelmäßig angegeben wird, dass der jeweilige Tabak „in Zusammenarbeit“ oder „in Kooperation“ mit dem jeweiligen Rapper entstanden oder kreiert worden sei, wie z. B. „Essah Tabak ... ist in Zusammenarbeit mit dem Rapper K... entstanden. ...“, „Alpa Tobacco ... In Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper A... kreiert. ...“, „F**ker Tobacco ... entstand in Kooperation mit dem bekannten Rapper A1.... ...“. Diese Umschreibungen deuten nur auf eine Zusammenarbeit zwischen dem eigentlichen industriellen Tabakwarenhersteller und dem prominenten Künstler aus der Musikszene hin. Sie identifizieren nur den betreffenden Künstler mit dem Tabakprodukt und schaffen so einen Kaufanreiz bei seinen Fans.

(2) Auch der vom Widersprechenden vorgetragene Umstand, dass es sich bei Tabak- und Raucherwaren um typische Merchandisingartikel von Rappern handele, kann eine Warenähnlichkeit nicht begründen.

(2.1) Insoweit gilt, wie bereits bei den Widerspruchswaren der Klasse 25 erörtert, dass die Praxis, Marken über ihr ursprüngliches Einsatzgebiet hinaus im Wege des Merchandising auch branchenübergreifend zu vermarkten und zu diesem Zweck

entsprechende Lizenzen zu erteilen, grundsätzlich nicht geeignet ist, eine Ähnlichkeit der hiervon betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu begründen (BGH a. a. O. Rdnr. 48 – PEARL/PURE PEARL; a. a. O. – Ferrari-Pferd; a. a. O. – TOSCA BLU).

(2.2) Auch hier fehlt es an dem erforderlichen Know-how-Transfer aus Sicht des angesprochenen Publikums. Denn es geht im Falle einer solchen Lizenzierung nicht von einem Technologietransfer vom Rap-Musikern auf den Rauchwarenhersteller aus. Eine Tätigkeit als Rap-Musiker qualifiziert nicht zur Herstellung oder zur Kontrolle der Produktion von Tabakwaren und Raucherartikeln. Letztere sind mit Musikdarbietungen bzw. Unterhaltungsdienstleistungen weder funktionsverwandt, noch lässt sich das bei der Komposition und Darbietung von Rap-Musik erworbene Know-how auf die Herstellung von Tabakwaren und Raucherartikeln übertragen. Ein Ausnahmefall, in dem der Verkehr nicht nur von einem Image-, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, ist hier nicht gegeben. Von der Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Behauptung des Widersprechenden, Tabakerzeugnisse, -ersatz und -zubehör seien typische Merchandise-Artikel von Rappern, mit denen sie einen höheren Umsatz als mit ihrer Musik erzielten, konnte daher abgesehen werden.

c) Die festgestellte absolute Unähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen kann selbst bei der vorliegenden Markenidentität nicht durch eine unterstellte erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden.

2. Der Lösungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke liegt ebenfalls nicht vor.

a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§ 158 Abs. 2

und 3 MarkenG). Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann eine Marke bei unähnlichen Waren und Dienstleistungen gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

b) Bei der Widerspruchsmarke „Shindy“ handelt es sich aber schon nicht um eine im Inland bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 – Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 – Springender Pudel). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH a. a. O. – Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. – Chevy; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – WUNDERBAUM II; a. a. O. – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 – OTTO Cap). Die Bekanntheit muss bereits zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP).

bb) Die behauptete Bekanntheit der älteren Marke in der Bundesrepublik Deutschland im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für die Dienstleistungen „*Unterhaltung*;

Vorführung von Musikdarbietungen“ der Klasse 41 zum Kollisionszeitpunkt hat der Widersprechende weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht.

aaa) Er hat zwar nachgewiesen, dass von ihm vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke im Zeitraum von Juli 2013 bis November 2016 fünf Studioalben mit deutschsprachiger Rap-Musik veröffentlicht worden sind, von denen vier Platz 1 und eines Platz 6 der deutschen TOP-100 Albumcharts belegt haben, dass er für drei Alben aufgrund des Verkaufs von jeweils mehr als 100.000 Stück den Gold Award der Musikindustrie erhalten hat, dass ihn die Leser des Branchenportals „hiphop.de“ 2013 zum „Besten Newcomer National“ gewählt haben und sein 2016 mit einem Co-Autoren im Riva-Verlag veröffentlichtes Buch „Der Schöne & die Beats“ Rang 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste (Ausgabe 21/2016) belegt hat. Auch wenn diese Entwicklung von der Presse bis Oktober 2016 begleitet worden ist, hat er sich jedoch in dem kleinen Marktsegment von Rap- bzw. Hip-Hop-Musik bewegt, das 2013 nur einen Anteil von 3,5 % und 2016 nur einen Anteil von 9,8 % am Gesamtumsatz der deutschen Musikindustrie innehatte (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1188602/umfrage/anteil-von-hip-hop-am-umsatz-der-musikindustrie/>), so dass er weitere Tatsachen hätte vortragen müssen, aus denen sich ergibt, warum er trotz des noch geringeren Marktanteils seiner speziellen Musikrichtung, nämlich der deutschsprachigen Rap- bzw. Hip-Hop-Musik, eine bundesweite Bekanntheit bei den breiten angesprochenen inländischen Verkehrskreisen erlangt haben will, an die sich die Widerspruchsdienstleistungen „*Unterhaltung; Vorführung von Musikdarbietungen*“ der Klasse 41 richten. Da die Musik des Widersprechenden einem bedeutenden Teil des (Gesamt-)Publikums bekannt sein muss, hätte er beispielsweise darlegen und glaubhaft machen müssen, welche Werbemaßnahmen in welcher Höhe er zur bundesweiten Förderung seiner Marke bzw. Popularität getätigt hat und aufgrund welcher Umstände, wie z. B. Konzerte, Auftritte, Videos etc., gerade seine Rap-Musik auf dem großen Markt der Unterhaltungsmusik in den Vordergrund des Bewusstseins des allgemeinen inländischen Publikums gerückt sein soll. Selbst wenn sein Künstlernamen Ende

2016 eine Verkehrsgeltung von 20 % bis 25 % bei den Konsumenten deutschsprachiger Rap-Musik erreicht haben sollte, was der Widersprechende nur behauptet und nicht belegt hat, würde dies für eine Bekanntheit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht ausreichen.

bbb) Aber selbst wenn eine solche Bekanntheit Ende 2016 unterstellt würde, könnte nicht davon ausgegangen werden, dass diese bis zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, dem 7. September 2018, weiterbestanden hat. Denn das letzte Album ist im November 2016 erschienen und der Widersprechende ist in den zwei Jahren danach nicht mehr als Musiker tätig gewesen. In einem Online-Hip-Hop-Magazin (Anlage WF 12) ist von seinem „Comeback nach rund zwei Jahren Rap-Abstinenz“ die Rede. Im schnelllebigen Geschäft der Unterhaltungsmusik führt eine zweijährige Marktabwesenheit zu einem derart erheblichen Bekanntheitsverlust, dass im Kollisionszeitpunkt keine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG mehr vorgelegen hat.

cc) Erst recht kann nicht von einer Bekanntheit der älteren Marke für die Dienstleistungen „*Unterhaltung; Vorführung von Musikdarbietungen*“ der Klasse 41 im Entscheidungszeitpunkt November 2021 ausgegangen werden. Denn die letzte Single des Widersprechenden ist im Januar 2019 veröffentlicht worden. Auch wenn sie in demselben Monat eine Woche lang auf Platz 1 der deutschen Single-Charts gelangt ist und der Widersprechende im Januar 2019 beim Musikstreaming-Dienst Spotify über ca. 1,3 Mio. monatliche Hörer verfügt hat, fehlen jegliche Angaben für die Zeit danach und den gegenwärtigen Zeitpunkt.

B. Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „**Shindy**“

1. Der Widerspruch ist zulässig.

Die obligatorischen Angaben, die nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV zur Identifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens, insbesondere dessen Art, Wiedergabe, Form, Zeitrang, Gegenstand und Inhaber innerhalb der Widerspruchsfrist verlangt werden, sind im Widerspruchsformular vom 22. Januar 2019 und der beigefügten Widerspruchsbegründung enthalten, die beide am 23. Januar 2019 beim DPMA eingegangen sind. Zwar hat der Widersprechende im Formular als „Gegenstand des Kennzeichenrechts“ bzw. als „Geschäftsbereich des Unternehmenskennzeichens“ missverständlich „Künstlername“ angegeben, aber der beigefügten Begründung ist deutlich zu entnehmen, dass es um die Darbietung deutschsprachiger Rap-Musik geht, was zur formalen Identifizierung des Unternehmensgegenstandes genügt. Der Widersprechende hat ferner in der Widerspruchsbegründung das Vorliegen eines hohen Bekanntheitsgrades seines Unternehmenskennzeichens „Shindy“ geltend gemacht. Auch die weiteren Form- und Fristenfordernisse des Widerspruchs sind erfüllt.

2. Der Widerspruch hat aber keinen Erfolg.

Die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen „**Shindy**“ nach §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 Satz 1, 12, 15 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 MarkenG liegen wegen Branchenferne nicht vor.

a) Ein Löschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Günter Heenen; 26 W (pat) 2/14 – WEINHANDLUNG MÜLLER/Weinhandlung Müller). Das ältere Kennzeichenrecht muss wirksam entstanden sein, zum Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke,

noch bestanden haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (BPatG 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

b) Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Bestehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen. Soweit vorgetragene Tatsachen nicht liquide sind, sind diese also durch die in den §§ 371 ff. ZPO vorgesehenen Beweismittel zu belegen (vgl. BPatG 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Günter Heenen; 24 W (pat) 25/14 – LumiCell/lumicell; 26 W (pat) 88/13 – Lehmitz/Weinhaus am Stadtrand Dirk Lehmitz).

c) Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Bei der Bezeichnung „Shindy“ handelt es sich um ein Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, das im Verkehr der namensmäßigen Individualisierung der Geschäftstätigkeit des Widersprechenden dient.

d) Der innerhalb der Widerspruchsfrist angegebene und belegte Unternehmensgegenstand betrifft das Geschäftsfeld „Darbietung deutschsprachiger Rap-Musik“. Die eigene Produktion und der eigene Vertrieb von Tonträgern sind weder im Widerspruchsformular noch in der beigefügten Begründung behauptet worden. Die Nennung der Studioalben und der 2019 veröffentlichten Single reicht dafür allein nicht aus. Die Co-Autorenschaft bei einem einzigen Buch kann ebenfalls nicht als eigener Unternehmensgegenstand angesehen werden, zumal es sich um die Autobiographie und damit um die Selbstdarstellung des Widersprechenden als Rap-Musiker

handelt, die in erster Linie der werbenden Unterstützung des Geschäftsfeldes „Darbietung deutschsprachiger Rap-Musik“ dient.

e) Das Unternehmenskennzeichen „Shindy“ verfügt über originäre Unterscheidungskraft.

aa) Unterscheidungskräftig ist eine geschäftliche Bezeichnung allgemein dann, wenn der Verkehr sie als namensmäßigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR-RR 2010, 205 Rdnr. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108 Rdnr. 32 – Haus & Grund III).

bb) Das Wort „Shindy“ wird als Name bzw. Fantasiebegriff aufgefasst und trifft über die Darbietung von Rap-Musik keine beschreibende Aussage. Es ist aus Sicht der angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise daher geeignet, sich namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden.

f) Dieses originär unterscheidungskräftige Unternehmenskennzeichen ist spätestens am 1. Januar 2013 durch Benutzungsaufnahme entstanden.

aa) Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung durch ihre tatsächliche namensmäßige und nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, ohne dass es schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden haben muss (BGH GRUR 2016, 1066 Rdnr. 23 – mt-perfect; GRUR 2013, 1150 Rdnr. 34 – Baumann; GRUR 2008, 1099 Rdnr. 16, 36 – afilias.de; GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR).

bb) Da der Widersprechende bereits von 2006 bis 2012 mit deutscher Rap-Musik nach außen in Erscheinung getreten ist, weil er in diesem Zeitraum unter seinem Künstlernamen an vier Musikalben mitgewirkt und ein 2012 veröffentlichter Song

vom 26. Juni bis 5. Juli 2012 Platz 29 der deutschen Top100-Single-Charts erreicht hat, ist davon auszugehen, dass das Unternehmenskennzeichenrecht mit der originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung „Shindy“ spätestens am 1. Januar 2013 entstanden ist. Der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme bestimmt zugleich den Zeitrang des Rechts (§ 6 Abs. 3 MarkenG). Der Umstand, dass es sich in erster Linie um eine künstlerische Tätigkeit handelt, hindert nicht das Entstehen eines Unternehmenskennzeichens, da künstlerische Tätigkeit im Regelfall wie auch im vorliegenden Fall geschäftlicher Natur ist (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rdnr. 60; Raue, KUR 2007, 135, 136).

g) Dieses Unternehmenskennzeichen hat auch am Anmeldetag der angegriffenen Marke, dem 7. September 2018, noch bestanden.

aa) Wie die Firma sind auch die anderen Unternehmenskennzeichen in Entstehung und Fortbestand an ein konkretes lebendes Unternehmen gebunden (Akzessorieitätsprinzip: BGH GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon; BGH GRUR 2002, 972 – FROMMIA; GRUR 1962, 419, 420 – Leona). Die prioritätswahrende Erhaltung des Kennzeichenschutzes nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG setzt daher grundsätzlich die Fortbenutzung des Kennzeichens für das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb voraus, für den der Schutz begründet worden ist. Der Schutz endet mit der endgültigen Aufgabe des Kennzeichengebrauchs bzw. mit der endgültigen Aufgabe des Geschäftsbetriebs (BGH GRUR 2013, 1150 Rdnr. 29 – Baumann; GRUR 2005, 871, 872 – Seicom; GRUR 2016, 1066 Rdnr. 22 – mt-perfect; GRUR 1997, 749, 752 – L'Orange; GRUR 1985, 567 – Hydair; GRUR 1962, 419, 420 – Leona; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 8, 10 – START; GRUR-RR 2008, 80, 81 – Mannesmann).

bb) Gerade bei Künstlern kann eine zweijährige kreative Pause ohne weitere Umstände nicht schon als eine endgültige Aufgabe des Geschäftsbetriebs angesehen werden. Dafür spricht auch die im Januar 2019 veröffentlichte Single, die eine Woche lang auf Platz 1 der deutschen Single-Charts gelandet ist.

h) Der Widersprechende hat das Unternehmenskennzeichen zudem bundesweit im Sinne von § 12 MarkenG benutzt. Der räumliche Schutzbereich einer von Hause aus unterscheidungskräftigen Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG erfasst regelmäßig das gesamte Bundesgebiet.

i) Auch wenn der Widersprechende weder dargelegt noch nachgewiesen hat, dass er nach 2019 noch auf seinem Geschäftsfeld tätig gewesen ist, wird zu seinen Gunsten unterstellt, dass sein Unternehmenskennzeichen noch im gegenwärtigen Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch fortbesteht.

j) Der Widersprechende hat aber trotz seines besseren Rechts keinen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG, weil die erforderliche unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG wegen fehlender Branchennähe zwischen den angegriffenen Tabak- und Raucherwaren und der unter dem Widerspruchskennzeichen erbrachten „Darbietung deutschsprachiger Rap-Musik“ zu verneinen ist.

aa) Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können ausreichend sachliche Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien (BGH GRUR 2009, 484 Rdnr. 73 – METROBUS). Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei kann eine (absolute)

Branchenunähnlichkeit auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden (BGH GRUR 2011, 831 Rdnr. 23 – BCC). Bei gegebener Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden (BPatG 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

bb) Wie bereits bei der älteren Registermarke des Widersprechenden ausgeführt, weisen die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren des Raucherbedarfs keine markenrechtliche Ähnlichkeit mit „Musikdarbietungen“ auf.

cc) Allerdings geht der Begriff der Branchennähe über den der markenrechtlichen Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit hinaus, so dass eine zur Verwechslungsgefahr führende Branchennähe auch zwischen Unternehmen bestehen kann, deren Waren bzw. Dienstleistungen nicht ähnlich sind (BGH GRUR 2006, 937 Rdnr. 38 – Ichthyol II). Das Kriterium der gemeinsamen betrieblichen Herkunft tritt bei der Branchennähe hinter der Vermutung geschäftlicher Zusammenhänge zurück.

aaa) Der Verkehr ist zum Kollisionszeitpunkt jedoch nicht davon ausgegangen, dass Rap-Musiker zugleich wirtschaftlich selbständig Raucherwaren produzieren bzw. ernsthaft ins Geschäft für Raucherbedarf eingestiegen sind. Es ist im September 2018 auch nicht üblich gewesen, dass Unternehmen der Tabakindustrie zugleich Musikdarbietungen erbringen. Abgesehen davon, dass der Widersprechende nicht nachgewiesen hat, dass vor dem maßgeblichen Anmeldetag Rap-Musiker Raucherwaren selbst hergestellt und vertrieben haben, wäre selbst durch den Umstand, dass vereinzelt Rap-Musiker Shisha-Tabak oder Aschenbecher selbst produzieren und veräußern, noch keine Branchenübung begründet worden.

bbb) Wie bereits bei der älteren Registermarke erörtert, hat der Verkehr im September 2018 auch nicht den Eindruck gewonnen, dass sich Musikkünstler als Lizenz-

geber aktiv mit eigenem Know-How an der Entwicklung und Herstellung von Raucherwaren als Merchandising-Artikel beteiligen. Denn eine Tätigkeit als Rap-Musiker vermittelt nicht die notwendigen Fachkenntnisse, um Tabakwaren und Raucherartikel herzustellen oder deren Produktion zu kontrollieren. Aus den vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen (Anlagen Wf 13, Wf 14 und Wf 16) ergibt sich vielmehr, dass Deutsch-Rapper mit ihrer Musik und ihrem Image die Konsumenten von Shisha-Tabaken ansprechen, selbst gerne Shisha-Tabake konsumieren und deswegen als Werbebotschafter und Merchandising-Lizenzgeber tätig sind. Diese auf der Konsumentenebene liegenden Bezugspunkte vermögen jedoch keine Branchennähe zu begründen. Zwischen industrieller Raucherbedarfsherstellung und künstlerisch-kreativer Tätigkeit besteht eine derartige Branchenferne, dass eine Vermutung geschäftlicher Zusammenhänge ausscheidet.

dd) Damit ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

k) Im Rahmen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne müssen die Geschäftsbereiche der Unternehmen für die Annahme einer Branchennähe nur gewisse Berührungspunkte aufweisen, die zu einer irrtümlichen Annahme vertraglicher, organisatorischer oder sonstiger wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den konkurrierenden Unternehmen führen (BGH GRUR 2011, 831 Rdnr. 23 – BCC; GRUR 2009, 484 Rdnr. 52, 79 – Metrobus). Hierfür reicht es nach der bisherigen Rechtsprechung bereits aus, wenn das Publikum zu der Annahme gelangen kann, dass ein Unternehmen benutze das Kennzeichen des anderen als dessen Lizenznehmer (BGH GRUR 1986, 402, 403 f. – Fürstenberg; GRUR 1999, 582, 582 – Max).

aa) Es kann dahinstehen, ob diese sehr ausdehnende Interpretation der Branchennähe im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung zum Markenrecht, bei der eine branchenübergreifende Lizenzierungspraxis ohne Know-How-Transfer nicht ausreicht, eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu begründen (aktuell: BGH

GRUR 2021, 724 – PEARL/PURE PEARL), beibehalten werden kann, weil die bisherige Rechtsprechung eine derartige Lizenzierungspraxis für die Annahme einer Branchennähe nur dann ausreichen lässt, wenn eine stark erhöhte Bekanntheit des vermeintlich lizenzierten Unternehmenskennzeichens vorliegt (BGH a. a. O. 404 – Fürstenberg). Daran fehlt es hier.

bb) Denn wie bereits bei der Registermarke des Widersprechenden ausgeführt worden ist, hat eine solche stark erhöhte Bekanntheit des identischen Unternehmenskennzeichens weder zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke noch zum Entscheidungszeitpunkt vorgelegen.

Nach alledem ist eine Verwechslungsgefahr wegen Branchenunähnlichkeit ausgeschlossen.

l) Ein Unterlassungsanspruch kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung aus § 15 Abs. 4 i. V. m. Abs. 3 MarkenG hergeleitet werden.

aa) Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren, im Inland bekannten geschäftlichen Bezeichnung zu löschen, wenn zwar keine Verwechslungsgefahr besteht, ihre Benutzung aber geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

bb) Vorliegend hat es sowohl zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt an einem im Inland bekannten Unternehmenskennzeichen für die Darbietung deutschsprachiger Rap-Musik gefehlt, wie bereits bei der identischen Registermarke des Widersprechenden eingehend erörtert worden ist.

III.

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 worden noch sonst ersichtlich sind.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz