



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 2/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 007 550

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Mai 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 016 730 004 zurückgewiesen worden ist.

2. Wegen des Widerspruchs aus Marke UM 016 730 004 wird die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2019 007 550 auch für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 angeordnet:

„Steuerberatung [Buchführung]; Steuerberatung [Rechnungswesen]; Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste [Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsanalysen; Beratung und Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Beratung und Information in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf Unternehmensverlagerungen; Beratung in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Beratung bei der Führung von Industriebetrieben einschließlich Erstellung von Kosten-/Ertragsanalysen; Abschluss und Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Administrative Datenverarbeitung; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf die Vermittlungen von Versicherungsagenten; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf

Pläne durch vom Arbeitgeber finanzierte Gesundheitsfürsorge; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf Versorgungsleistungen für Arbeitnehmer; Administrative Dienstleistungen für Arzneimittelersatzprogramme und -dienste; Administrative Unterstützung bei der Teilnahme an Ausschreibungen; Agenturdienste zur Organisation von Geschäftseinführungen; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Aktualisierung und Pflege von Informationen in Registern; Anwerbedienstleistungen einer Modelagentur; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte und Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Auslagerungsdienstleistungen im Bereich operative Geschäftsführung; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Vermittlung von Dienstleistungsverträgen für Dritte; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Verwaltung von Kundengeschäftsbeziehungen; Beratung bei der Erstellung von Marktberichten; Aktualisierung von Geschäftsinformationen in Computerdatenbanken; Analyse betriebswirtschaftlicher Systeme; Analyse von Betriebsführung; Analyse von Geschäftsdaten; Analyse von Geschäftsinformationen; Analyse von Geschäftstrends; Analyse von Marketingtrends; Analyse von Unternehmensstatistiken; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Ausarbeiten von Geschäftsberichten; Ausforschung in geschäftlichen Angelegenheiten; Ausforschungen bezüglich Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte bezüglich Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf den Außenhandel; Auskünfte in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Geschäftsstatistiken; Auskünfte in Bezug auf Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Joint Ventures; Auskünfte in Bezug auf Warenverkehr; Auskünfte in Geschäfts- und kommerziellen Angelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels einem globalen Computernetzwerk

oder dem Internet; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten in Bezug auf Franchising; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels Computerterminals; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, auch über Internet, das Kabelnetz oder andere Formen der Datenübertragung“.

3. Der ebenfalls auf die vollständige Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 007 550 gerichtete Widerspruch aus der Marke UM 016 724 114 und die Beschwerde wegen seiner teilweisen Zurückweisung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2020 sind gegenstandslos.

Gründe

I.

Das am 22. März 2019 angemeldete Zeichen



ist am 13. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 007 550 für folgende Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 35:

Steuerberatung [Buchführung]; Steuerberatung [Rechnungswesen]; Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste [Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsanalysen; Beratung und Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Beratung und Information in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf Unternehmensverlagerungen; Beratung in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Beratung bei der Führung von Industriebetrieben einschließlich Erstellung von Kosten-/Ertragsanalysen; Abschluss und Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Administrative Datenverarbeitung; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf die Vermittlungen von Versicherungsagenten; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf Pläne durch vom Arbeitgeber finanzierte Gesundheitsfürsorge; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf Versorgungsleistungen für Arbeitnehmer; Administrative Dienstleistungen für Arzneimittelerstattungsprogramme und -dienste; Administrative Unterstützung bei der Teilnahme an Ausschreibungen; Agenturdienste zur Organisation von Geschäftseinführungen; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Aktualisierung und Pflege von Informationen in Registern; Anwerbedienstleistungen einer Modelagentur; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte und Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Auslagerungsdienstleistungen im Bereich operative Geschäftsführung; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Vermittlung von Dienstleistungsverträgen für Dritte; Auslagerungsdienstleistungen in Form der Verwaltung von Kundengeschäftsbeziehungen; Beratung bei der Erstellung von Marktberichten; Aktualisierung von Geschäftsinformationen in Computerdatenbanken; Analyse betriebswirtschaftlicher Systeme; Analyse von Betriebsführung; Analyse von Geschäftsdaten; Analyse von

Geschäftsinformationen; Analyse von Geschäftstrends; Analyse von Marketingtrends; Analyse von Unternehmensstatistiken; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Ausarbeiten von Geschäftsberichten; Ausforschung in geschäftlichen Angelegenheiten; Ausforschungen bezüglich Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte bezüglich Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf den Außenhandel; Auskünfte in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Geschäftsstatistiken; Auskünfte in Bezug auf Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Joint Ventures; Auskünfte in Bezug auf Warenverkehr; Auskünfte in Geschäfts- und kommerziellen Angelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels einem globalen Computernetzwerk oder dem Internet; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten in Bezug auf Franchising; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels Computerterminals; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, auch über Internet, das Kabelnetz oder andere Formen der Datenübertragung; Ausstellungsveranstaltung zu Werbezwecken; Erstellung von Gutachten zu wirtschaftlichen Zwecken; Präsentation von Waren und Dienstleistungen; Produktvorführungen und -präsentationen; Präsentation von Waren;

Klasse 41:

Betrieb von Museen [Präsentationen, Ausstellungen];

Klasse 42:

Erstellung von Gutachten [wissenschaftlich]; Erstellung von technischen Gutachten.

Gegen die Eintragung der am 19. Juli 2019 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende am 26. September 2019 aus folgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. UM 016 724 114



angemeldet am 15. Mai 2017 und am 18. Dezember 2017 eingetragen, derzeit für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

mit Informationen, Darstellungen, Filmen oder anderen Daten versehene Datenträger;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton), Kunstwerke, Figuren und Architekturmodelle aus Papier oder Pappe, Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier oder Pappe; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Bücher, Plakate, Postkarten; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportalen, insbesondere auf das Documenta Archiv;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, Zeitschriften oder Büchern auf Papier, auf Datenträger, in elektronischer Form oder im Internet; Bibliotheksdienstleistungen; Verlagssdienstleistungen, einschließlich elektronisches Publizieren; Dienstleistungen eines Herausgebers;

Klasse 42:

Digitalisieren von Dokumenten, Bildern und Kunstwerken;

Klasse 44:

Vergabe von Lizenzen und Nutzungsrechten an Dokumenten, Fotos, Kunstwerken, Druckereierzeugnissen, Bildern, Videos, etc..

2. UM 016 730 004

documenta

angemeldet am 16. Mai 2017 und eingetragen am 13. Oktober 2017, derzeit für folgende Dienstleistungen:

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportalen, insbesondere auf das Documenta Archiv;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, Zeitschriften oder Büchern auf Papier, auf Datenträger, in elektronischer Form oder im Internet; Bibliotheksdienstleistungen; Verlagsdienstleistungen, einschließlich elektronisches Publizieren; Dienstleistungen eines Herausgebers;

Klasse 42:

Digitalisieren von Dokumenten, Bildern und Kunstwerken;

Klasse 44:

Vergabe von Lizenzen und Nutzungsrechten an Dokumenten, Fotos, Kunstwerken, Druckereierzeugnissen, Bildern, Videos, etc..

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 23. September 2020 aufgrund des Widerspruchs die Eintragung der angegriffenen Marke für folgende Dienstleistungen angeordnet:

Klasse 35:

Ausstellungsveranstaltung zu Werbezwecken; Erstellung von Gutachten zu wirtschaftlichen Zwecken; Präsentation von Waren und Dienstleistungen; Produktvorführungen und -präsentationen; Präsentation von Waren;

Klasse 41:

Betrieb von Museen [Präsentationen, Ausstellungen];

Klasse 42:

Erstellung von Gutachten [wissenschaftlich]; Erstellung von technischen Gutachten.

Im Übrigen wurde der Widerspruch wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Es bestünden keine hinreichenden Berührungspunkte zwischen den Produkten der Widerspruchsmarken und den Steuer-, Unternehmensberatungs- oder sonstigen spezifisch unternehmens- und geschäftsbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 35.

Auch seien die Voraussetzungen für eine Löschung aufgrund des Sonderschutzes bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, auf den sich die Widersprechende berufe, nicht gegeben.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Löschung aufgrund einer bekannten Marke nach §§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art 9 Abs. 2 Buchstabe c UMR in Betracht komme, würde zwar viel dafür sprechen, dass es sich jedenfalls bei der Unionswortmarke 016 730 004 „documenta“ nach den vorgetragenen und unwidersprochen gebliebenen sowie zum Teil auch amtsbekannten Tatsachen um eine in der Union wie im Inland bekannte Marke für „öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen“ sowie den „Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst“ handle. Dies könne aber letztlich deswegen dahinstehen, weil die Vergleichsmarken jedenfalls im Bereich unähnlicher Dienstleistungen nicht in einer Weise ähnlich im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG seien, dass sie vom Verkehr gedanklich miteinander verknüpft werden könnten. Die nunmehr beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen seien nicht nur markenrechtlich unähnlich, sondern würden auch einen anderen Wirtschafts- und Lebensbereich betreffen. In diesem würden die Widerspruchsmarken weder Bekanntheit noch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft genießen. Ihr besonderes Image im Zusammenhang mit der Präsentation zeitgenössischer Kunst spiele bei der Steuer- und Unternehmensberatung sowie den sonstigen unternehmensbezogenen Leistungen keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle. Auch sei nicht von einer Gewöhnung des Verkehrs auszugehen, nach der bekannte Aussteller zeitgenössischer Kunst typischerweise zugleich als Steuer- und Unternehmensberater tätig wären oder auch typische Geschäftsdienstleistungen für Dritte erbringen würden (oder umgekehrt). Daher fehle für das Publikum ein Anlass für eine gedankliche Verknüpfung der Marken untereinander. Es sei vielmehr nahegelegt, dass der Verkehr den Begriff „documenta“ im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen nur als sprechendes Zeichen mit einer Anspielung auf Steuerunterlagen und Unternehmensdokumente verstehe. Bei alledem halte die jüngere Marke aufgrund ihrer Komplexität und ihrer zusätzlichen Wortelemente

einen ausreichenden Abstand ein, der einer gedanklichen Verknüpfung entgegenwirke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass eine Ähnlichkeit zwischen den prägenden Bestandteilen der

angegriffenen Marke **DOCUMENTA**  und der Widerspruchsmarke UM 016 730 004 bestehe. Die weiteren Elemente der angegriffenen Marke „Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH“ seien als Firmenbezeichnung klar erkennbar rein beschreibend. Insofern würden sich die klanglich identischen Kennzeichen „DOCUMENTA“ und „documenta“ gegenüberstehen. Ebenso seien die graphische

Komponente  der jüngeren Marke und die ältere Bildmarke UM 016 724 114  identisch. Es bestehe lediglich ein farblicher Unterschied. Die Identität gebe Anlass zu der Vermutung, dass es sich um eine offensichtlich bewusste Übernahme von Bestandteilen der Widerspruchsmarken handele. Diese seien bekannte Marken. Dazu verweist die Widersprechende auf die bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, insbesondere mit der Widerspruchsbegründung vom 18. Dezember 2019, vorgelegten Unterlagen. Mit der Bezeichnung „documenta“ werde, was allseits bekannt sei, die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, die alle fünf Jahre stattfindet, bezeichnet. Bei der Frage, ob die Marken gedanklich miteinander verknüpft würden, sei eine Wechselwirkung der relevanten Umstände zu berücksichtigen. Das sei von Seiten der Markenstelle verkannt worden. In die angegriffene Marke seien identische Bestandteile der Widerspruchsmarken in einer Art und Weise übernommen worden, dass das angesprochene Publikum unmittelbar an die ihm bekannte Angabe „documenta“ erinnert werde. Dies gelte unabhängig davon, für welche Waren oder Dienstleistungen die angegriffene Marke verwendet werde. Auch in Verbindung mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Steuer- und Unternehmensberatungsdiensten sowie sonstigen

Geschäftsdienstleistungen begeben sich die angegriffene Marke in die Sogwirkung der bekannten Widerspruchsmarken. Sie nutze den Imagetransfer und ihre Wertschätzung aus, ohne dass ein rechtfertigender Grund vorläge. Gerade derartige Beeinträchtigungen einer bekannten Marke würde die Schutzvorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu verhindern suchen. Es sei jedenfalls der Widerspruch aus der Unionswortmarke „documenta“ begründet.

Die Widersprechende hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2020 aufzuheben, soweit die Widersprüche zurückgewiesen worden sind, und wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 016 724 114  und 016 730 004 documenta die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30

2019 007 550  auch insoweit anzuordnen.
Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich im Beschwerdeverfahren - wie schon zuvor im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt - nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Mit dem Hinweis vom 7. Dezember 2021 hat der Senat die Beteiligten über die voraussichtlichen Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich des Widerspruchs aus der Unionswortmarke 016 730 004 unterrichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

1. Es handelt sich zumindest bei der Unionswortmarke 016 730 004 um eine bekannte Marke, deren Wertschätzung die ähnliche Marke 30 2019 0075 50 in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt (§§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV). Dies gilt unabhängig davon, ob die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Dienstleistungen der älteren Marke stehen.

a) Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 - PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 - WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 - Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 - Springender Pudel).

Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO Cap).

Bei „documenta“ handelt es sich um die Bezeichnung einer der bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, die in der ganzen Welt bekannt ist. Sie findet seit dem Jahr 1955 jeweils für eine Dauer von 100 Tagen alle 5 Jahre in Kassel statt. Bis zum Jahr 2017 ist die documenta 14 Mal ausgerichtet worden. Zahlreiche Exponate der documenta sind dauerhaft in oder um Kassel verblieben. Mit der Ausstellung gehen regelmäßig sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen mit entsprechenden Berichterstattungen und Skandalen einher (vgl. insgesamt „<https://de.wikipedia.org/wiki/Documenta>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2021).

„documenta“ ist zwar in erster Linie als Name der besagten Ausstellung bekannt, so dass ihn die angesprochenen Verkehrskreise insbesondere mit ihr in Verbindung bringen werden. Dies schließt aber nicht aus, dass er zugleich als Hinweis auf die Herkunft von mit „documenta“ gekennzeichneten Dienstleistungen wahrgenommen wird, zumal den angesprochenen Verkehrskreisen die Eintragung als Marke in das Register nicht bekannt sein muss (vgl. insoweit auch EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 49 - ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 374).

Vor diesem Hintergrund kann als gerichtsbekannt im Sinn des § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG unterstellt werden, dass die Widerspruchsmarke „documenta“ sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt eine sehr bekannte inländische Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „kulturelle Aktivitäten; öffentliche

Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst“ war. Dies haben die Inhaber der jüngeren Marke im Übrigen auch nicht in Abrede gestellt.

Soweit nach § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Union tritt, ist bei der Bezeichnung „documenta“ angesichts der grenzüberschreitenden Wirkung der entsprechenden Ausstellung und vor dem Hintergrund, dass mit der Bekanntheit in Deutschland eine Bekanntheit in einem jedenfalls sehr großen Mitgliedstaat und damit in einem wesentlichem Teil der Europäischen Union einhergeht, von einer ausreichenden Bekanntheit in Letztgenannter auszugehen (vgl. hierzu auch EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 29 - PAGO/Tirolmilch; EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 - ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 377 m. w. N).

b) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist noch vor der Prüfung, ob eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung der bekannten Marke vorliegt, festzustellen, ob der Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. ob jenes geeignet ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 56, Nr. 60 - Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 388). 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 älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 20 - Goldbären; GRUR 2017, 75 Rn. 37 - Wunderbaum II; GRUR 2020, 401 Rn. 28 - ÖKO-TEST I).

Die Ähnlichkeit der Marken ist dabei nach den für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundsätzen zu beurteilen, d. h. sie kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)Bild oder in der Bedeutung ergeben, wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt. Im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist aber, anders als bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht erforderlich, dass eine Verwechslungsgefahr oder Herkunftstäuschung besteht. Es ist vielmehr ausreichend, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen bewirkt.

Von einer gedanklichen Verknüpfung ist vorliegend angesichts der identischen Übernahme der Widerspruchswortmarke „documenta“ auszugehen. Denn die

angegriffene Wortbildmarke  wird jedenfalls in klanglicher Hinsicht maßgebend geprägt von dem in der obersten Zeile befindlichen Worтеlement „dOCUMENTA“. Den Bestandteil „Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH“ werden die angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung des Zeichens vernachlässigen, da er in sehr viel kleinerer Schrift wiedergegeben ist, unterhalb der Komponente „dOCUMENTA“ angeordnet ist und dadurch dieser gegenüber nachrangig erscheint als auch keinen eigenen kennzeichnenden Gehalt aufweist, da er lediglich die Tätigkeit und Unternehmensform der Inhaber der angegriffenen Marke benennt. Angesichts der Identität der Wortbestandteile „documenta“ werden die angesprochenen

Endverbraucher- sowie gewerblichen Verkehrskreise ohne Weiteres die Vergleichsmarken miteinander in Verbindung bringen. Diese drängt sich auch deshalb auf, weil in die jüngere Marke das bekannte Logo der Widersprechenden eines „a“ mit Strich bzw. eines „d“ in der konkreten eigentümlichen unterbrochenen Darstellung  übernommen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 30 - Intel/CPM; GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 31 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 29 - Springender Pudel; BPatG GRUR-RR 2020, 208 Rn. 25 - apfel & i/Apple).

Anders als die Markenstelle meint, ist im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung auch von einer gedanklichen Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 der jüngeren Marke auszugehen, selbst wenn die Widersprechende nicht als Dienstleister in diesem Bereich tätig ist. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verkehrskreise, die von den Dienstleistungen angesprochen werden, für die die ältere Marke eingetragen ist, vollkommen verschieden sind von denjenigen, die die Dienstleistungen der jüngeren Marke nachfragen, und dass die ältere Marke, obgleich sie eine bekannte Marke ist, den Verkehrsteilnehmern, auf die die jüngere Marke abzielt, unbekannt ist. Damit würden die Interessenten, an die sich jeweils eine der beiden Marken richtet, möglicherweise niemals mit der anderen Marke konfrontiert werden, so dass sie auch keine Verknüpfung zwischen diesen Marken herstellen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 48 ff. - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.). Doch können bestimmte Marken eine solche Bekanntheit erworben haben, dass sie über die Gruppe der Verkehrsteilnehmer hinausgeht, die als Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die diese Marken eingetragen sind. In diesem Fall können die Verkehrskreise, an die sich die Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke richten, einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, auch wenn sie nicht zu den von den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke maßgeblich angesprochenen Abnehmern gehören. Sehr bekannte Marken lösen sich mit

zunehmender Bekanntheit von den Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genießen oder benutzt werden und werden unabhängig von den geschützten Waren oder Dienstleistungen selbst zu einem wertvollen Besitzstand (vgl. BPatG 30 W (pat) 23/19 - DEGOBASF/BASF). Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung der Zeichen ist somit das Ausmaß der Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Dabei ist umso wahrscheinlicher, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei der Begegnung mit der jüngeren Marke an die ältere Marke erinnert werden, je stärker die der älteren Marke von Haus aus innewohnende oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 53 f - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.).

Eine solch überragende Bekanntheit kommt der Widerspruchsmarke „documenta“ aufgrund ihrer seit mehr als 60 Jahren andauernden intensiven und regelmäßigen Verwendung für „kulturelle Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst“ zu, so dass sie auf Waren und Dienstleistungen ausstrahlt, die nicht identisch oder ähnlich zu den für die Widerspruchsmarke „documenta“ eingetragenen Dienstleistungen sind. In diesem Bereich werden Assoziationen auch dadurch gefördert, dass die ältere Marke in die Jüngere quasi identisch übernommen worden ist (vgl. auch 30 W (pat) 23/19 - DEGOBASF/BASF).

c) Die angegriffene Marke nutzt die Wertschätzung der älteren Marke UM 016 730 004 aus.

Von der Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,

um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines mit der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 54 - VOLKSWAGEN/VOLKS.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO Cap; BPatG 29 W (pat) 9/15 - GRÜNKÄPPCHEN/Rotkäppchen).

Mit der Übernahme des identischen Wortbestandteils „documenta“ begeben sich die Inhaber der angegriffenen Marke in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Widerspruchsmarke UM 016 730 004, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und Ansehen zu profitieren. Die Bezeichnung „documenta“ steht in besonderer Weise für Modernität, Avantgarde, zeitgenössische Innovation und aufsehenerregende neue Interpretationen sowie Ansätze in der Kunst, die regelmäßig eine hohe und ganz besondere Öffentlichkeitswirkung mit sich bringen. Diesen hohen Aufmerksamkeitsfaktor und das Image von Innovation, Modernität und Zeitgeist machen sich die Inhaber der angegriffenen Marke zunutze, wenn sie die Bezeichnung „documenta“ noch dazu zusammen mit dem bekannten Logo  in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Steuerberatung und Geschäftsangelegenheiten, identisch verwenden. Zwar setzt das Verlagern gewisser Wertvorstellungen von der bekannten Marke auf die Dienstleistungen der Inhaber der angegriffenen Marke in der Regel gewisse Berührungspunkte zwischen den Dienstleistungen der Vergleichsmarken voraus. Solche sind zwischen den kulturellen Dienstleistungen der Klasse 41 der älteren Marke UM 016 730 004 und den (Steuer-)Beratungs-, Geschäftsführungs- und administrativen Dienstleistungen der Klasse 35 der jüngeren Marke zwar nur insoweit vorhanden, als diese Hilfsdienstleistungen oder auf jene bezogen sein können. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass sich die angesprochenen Abnehmer der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke von der Wertschätzung und dem Image der

Ausstellung „documenta“ im Sinne von innovativ, modern und zeitgenössisch leiten lassen. Diese Eigenschaften kommen auch einem Dienstleister, gerade im Bereich der Steuer- und Geschäftsberatung sowie sonstiger Geschäftsangelegenheiten sehr zugute. So ist die identische Verwendung einer bekannten und gut beleumundeten Marke ein starkes Indiz für das Vorliegen eines Imagetransfers auch im Unähnlichkeitsbereich (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 406).

d) Die angegriffene Marke nutzt die Wertschätzung der älteren Marke UM 016 730 004 zudem ohne rechtfertigenden Grund aus. Einen solchen, auf den die identische Übernahme der Widerspruchsmarke gestützt werden könnte, haben die Inhaber der angegriffenen Marke nicht vorgetragen. Er ist auch nicht ersichtlich.

e) Schließlich erfolgt die Ausnutzung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke UM 016 730 004 in unlauterer Weise. Die Anlehnung an eine fremde Leistung und die Ausnutzung eines guten Rufs sind zwar nach herkömmlicher Auffassung nicht stets verwerflich. Es muss zur objektiven Rufausbeutung etwas Anstößiges hinzutreten. Anhaltspunkte hierfür bilden u. a. die Verwendung identischer Zeichen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14, Rn. 416). Sie ist vorliegend zu bejahen, zumal - wie bereits ausgeführt - die Inhaber der angegriffenen Marke nicht nur das Wort „documenta“ in leicht abgewandelter Groß- und Kleinschreibung, sondern auch das Logo  in inverser Darstellung übernommen haben.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 016 730 004 anzuordnen.

2. Da die Beschwerde wegen teilweiser Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 016 730 004 bereits Erfolg hat, sind der ebenfalls auf die vollständige Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 0075 50 gerichtete Widerspruch aus der Marke UM 016 724 114 und die Beschwerde wegen seiner teilweisen Zurückweisung derzeit gegenstandslos. Mit dem Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses werden sowohl dieser Widerspruch als auch diese Beschwerde endgültig gegenstandslos werden.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, verbleibt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem lediglich die obsiegende Widersprechende einen hilfswisen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hatte (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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