



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 521/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 015 724

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. April 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2018 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 30 2016 015 724 für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Dienstleistungen von Museen [Darbietung, Ausstellungen]; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltungen von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Führungen; Veröffentlichung von Büchern

angeordnet worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 642 441 zurückgewiesen.

2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 24. Mai 2016 angemeldet und am 15. September 2016 unter der Nummer 30 2016 015 724 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 eingetragen worden, u. a. für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der

Klasse 41: Dienstleistungen von Museen [Darbietung, Ausstellungen]; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Veranstaltung von Führungen; Veröffentlichung von Büchern.

Gegen die Eintragung der am 21. Oktober 2016 veröffentlichten Marke hat der Beschwerdegegner unter anderem aus der am 7. Juni 1995 international registrierten und auf das Gebiet der EU schutzerstreckten Marke 642 441

Kraftwerk

am 23. Januar 2017 Widerspruch erhoben und auf den Länderteil der EU gestützt.

Die Widerspruchsmarke, die am 4. Juli 2007 im Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen wurde, genießt in der EU Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Supports enregistrés magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour son et images; télécartes, cartes de crédit (cartes magnétiques);

Klasse 16: Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes de toilette, de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, assiettes en carton, gobelets en carton, ornements en papier, papier à lettres, papier hygiénique, langes en papier, récipients d'emballage; produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, notes, feuilles de musique, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, affiches, placards, banderoles, billets d'entrée, de participation et d'invitation, cartes postales, pièces d'identité; papeterie, y compris ustensiles à écrire et à dessiner; articles de bureau, à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampons, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, paniers à papier, dossiers, sous-main, perforateurs de bureau, brocheuses, pince-notes, agrafes de bureau, étiquettes, aussi adhésives; matériel d'instruction et d'enseignement (excepté appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et instruments de dessin pour tableaux noirs; matières plastiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets, sacs, feuilles, ces dernières aussi adhésives et pour ornement, cartes à jouer, jeux de cartes; récipients et boîtes pour articles de bureau, porte-fiches et boîtes à fiches;

- Klasse 18: Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, y compris sacs à main, serviettes pour documents, sacs à provisions, valises, sacs pour sportifs, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs à dos; petits articles de maroquinerie, y compris bourses, portefeuilles, étuis à clefs, trousse de voyage; malles et valises;
- Klasse 24: Produits textiles, à savoir étoffes extiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table;
- Klasse 25: Vêtements, y compris vêtements de sport et de loisirs; chaussures, y compris chaussures de sport et de loisirs; bas, collants, chaussettes; chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux (habillement); poches de vêtements; visières [chapellerie];
- Klasse 28: Jeux, aussi électriques et électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision); jouets, y compris animaux en textiles; appareils de gymnastique, d'entraînement et de sport;
- Klasse 35: Publicité, étude et recherche de marché, services publicitaires;
- Klasse 41: Production et édition de supports pour son, image et ordinateurs, y compris production de télévision; publication et édition de produits de l'imprimerie; présentations musicales; projections de films, de son et vidéo et arrangement de ces projections; organisation et arrangement de concerts et de présentations musicales; divertissement radiophonique et télévisé; location de localités pour des représentations musicales et de

concerts, location de studios de musique et de vidéo; exploitation de discothèques et de salles de concert;

Klasse 42: Gérance et exploitation de droits d'auteur.

Die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA hat mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 14. August 2018 die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2, § 43 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG a. F. aufgrund des Widerspruches aus der international registrierten Marke IR 642 441 in der Klasse 41 im vorstehend genannten Umfang angeordnet.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, im Umfang der Löschanordnung bestehe eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Mangels Vorliegens von Benutzungsfragen sei für den Waren-/Dienstleistungsvergleich allein die Registerlage maßgeblich. Zwischen den einander gegenüberstehenden Dienstleistungen bestehe im Umfang der Löschanordnung vor dem Hintergrund ihrer Art und Zweckbestimmung Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Hinsichtlich der Dienstleistung „Musikdarbietung“ der Widerspruchsmarke liege eine amtsbekannte gesteigerte Kennzeichnungskraft vor, da es sich bei „Kraftwerk“ um eine seit ca. 40 Jahren tätige Band handele, die maßgeblich die Entwicklung elektronischer Musik beeinflusst habe. Die sich gegenüberstehenden Marken grenzten sich wegen des in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortbestandteiles „KUNST“ und ihrer grafischen Ausgestaltung in ihrer Gesamtheit in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht hinreichend ab. Die Markenbestandteile „KRAFT“ und „WERK“ wiesen in der angegriffenen Marke keine kollisionsbegründende Stellung bzw. keine die Gesamtmarke prägende Funktion auf. Es bestehe jedoch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Der Verkehr ordne die einander gegenüberstehenden Marken einem gleichen Verantwortungsbereich, mithin derselben betrieblichen Herkunft zu. Zwar genügten übereinstimmende Wortteile dafür ebenso wenig wie jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen. Je

bekannter allerdings die ältere Marke sei, umso eher könne bei Annäherungen die Schwelle von der bloßen Assoziation zur Verwechslungsgefahr überschritten werden. Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10. August 2009 (27 W (pat) 88/09 – Kunstkraftwerk/Kraftwerk) hat das DPMA ferner festgestellt, die Übereinstimmung der Vergleichszeichen bestehe in dem Bestandteil „Kraftwerk“ in Form des Namens einer bekannten Band. Die Bekanntheit für musikalische Dienstleistungen dehne sich auf die Dienstleistungen im Umfang der Löschungsanordnung aus. Die Bestandteile „KUNST“, „KRAFT“ und „WERK“ der angegriffenen Marke bildeten keine gesamtbegriffliche Einheit, in der der Bezug zu der Band „Kraftwerk“ verloren gehen könne.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 16. Januar 2019 erstmals im Beschwerdeverfahren die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Im Laufe des weiteren Verfahrens hat sie hinsichtlich der Dienstleistung „*Musikdarbietung*“ in der Klasse 41 der Widerspruchsmarke die Benutzungseinrede nicht mehr aufrechterhalten. Sie ist der Auffassung, dass entgegen der Ansicht der Markenstelle keine Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „*Musikdarbietung*“ der Widerspruchsmarke und den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe. Denn üblicherweise fänden Musikdarbietungen gerade nicht in Museen statt. Entsprechendes gelte für die Dienstleistungen „*Veranstaltung von Führungen*“ der angegriffenen Marke. Diese würden normalerweise von Museumsbetreibern oder Stadtmarketing-Agenturen veranstaltet, nicht aber von Musikern oder Künstlern. Da Musiker üblicherweise selbst keine Bücher schreiben, sei auch die Dienstleistung „*Veröffentlichung von Büchern*“ der angegriffenen Marke nicht ähnlich zu „*Musikdarbietung*“. Die Widerspruchsmarke weise keine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Mangels besonderer Umstände, bestehe zudem keine Gefahr, dass die gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Es fehlten Nachweise für eine Entwicklung der Widerspruchsmarke zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen. Da es sich bei dem jüngeren Zeichen im Gegen-

satz zur Widerspruchsmarke um eine Wort-/Bildmarke handele, müsse deren grafische Gestaltung bei der Beurteilung, ob zwischen ihnen eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe, berücksichtigt werden.

Die Beschwerdeführerin hat gegenüber dem DPMA die Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke während des Beschwerdeverfahrens mit Wirkung vom 3. Januar 2020 durch einen Disclaimer eingeschränkt bzw. teilweise auf diese verzichtet (Änderungen zum ursprünglichen Verzeichnis sind nachfolgend im **Fett-druck** kenntlich gemacht):

Klasse 41: Dienstleistungen von Museen [Darbietung, Ausstellungen], **ausgenommen musikalische Veranstaltungen**; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, **ausgenommen musikalische Veranstaltungen**; Durchführung von Live-Veranstaltungen, **ausgenommen musikalische Veranstaltungen**; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke, **ausgenommen musikalische Veranstaltungen**; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Kolloquien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops [Ausbildung]; Organisation und Durchführung von pädagogischen Präsenzveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung und Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; ~~Organisation und Veranstaltung von Konzerten~~; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Veranstaltung von Führungen, **ausgenommen in Bezug auf musikalische Veranstaltungen**; Veröffentlichung von Büchern, **nicht in Bezug auf Musik und musikalische Veranstaltungen**.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2018 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 30 2016 015 724 für die Dienstleistungen der Klasse 41 „*Dienstleistungen von Museen [Darbietung, Ausstellungen]; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltungen von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Führungen; Veröffentlichung von Büchern*“ angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 642 441 insoweit zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2022 hat sie zudem beantragt, den Streitwert festzusetzen.

Der Beschwerdegegner und Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erstmals im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede sei verspätet. Unabhängig davon macht er geltend, die Widerspruchsmarke seit ca. 50 Jahren regelmäßig und durchgehend benutzt zu haben. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung verweist der Widersprechende auf seine eidesstattliche Versicherung vom 9. Mai 2019 und eine weitere eidesstattliche Versicherung von Herrn X, ebenfalls vom 9. Mai 2019, sowie eine Aufstellung zu Liveauftritten der Gruppe „Kraftwerk“ und Auszügen aus dem Angebot des Onlineshops der Y GmbH. Letztere sei eine Lizenznehmerin des Widersprechenden. Die Widerspruchsmarke verfüge zumindest hinsichtlich der Dienstleistungen „*Musikdarbietung; Organisation und Veranstaltung von Konzerten und Musikpräsentationen*“ durch jahrzehntelange intensive Benutzung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Zwischen den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistun-

gen der Klasse 41 der Widerspruchsmarke sei Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit gegeben. So bestehe beispielsweise zwischen den Dienstleistungen „*Musikalische Darbietungen*“ der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „*Durchführung von kulturellen Veranstaltungen*“ sowie „*Durchführung von Live-Veranstaltungen*“ der angegriffenen Marke Dienstleistungsidentität, da die vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke insoweit Oberbegriffe darstellten. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke habe keinen diese prägenden Charakter. Bei Benennung der jeweiligen Marken stünden sich die Begriffe „KUNSTKRAFTWERK“ und „Kraftwerk“ gegenüber, wobei die Begriffe „KUNST“ und „KRAFT WERK“ der angegriffenen Marke weder einen Gesamtbegriff bildeten noch eine Alliteration darstellten. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke u. a. Kunstausstellungen in einem ehemaligen Kraftwerk veranstalte, sei das Wort „Kunstkraftwerk“ ohnehin beschreibend. Bezogen auf die Wortbestandteile der angegriffenen Marke könne darüber hinaus nur der Bestandteil „KRAFT WERK“ prägend sein, denn das vorangestellte Wort „KUNST“ beschreibe lediglich die Art des Kraftwerks. Im Gegensatz dazu sei die Widerspruchsmarke hinsichtlich der damit geschützten Waren und Dienstleistungen in keiner Weise beschreibend. Schriftbildlich liege mindestens eine durchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor, denn die Widerspruchsmarke sei vollständig in der angegriffenen Marke enthalten. Es liege jedenfalls eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG vor, da das Musikprojekt „Kraftwerk“ des Widersprechenden Kunst sei bzw. gewesen sei. Der Verkehr werde die angegriffene Marke daher gedanklich mit der Widerspruchsmarke bzw. der Band „Kraftwerk“ in Verbindung bringen.

Der vormals zuständige Senat hat mit schriftlichem Hinweis vom 6. November 2019 (Bl. 80 – 90 d. A.) auf seine vorläufige Auffassung hingewiesen. Nach einem Senatswechsel hat der nunmehr erkennende Senat die Verfahrensbeteiligten mit Hinweis vom 9. August 2022 (Bl. 158 – 166 d. A.) darauf hingewiesen, dass die Beschwerde voraussichtlich Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F.).

Darüber hinaus ist mit Wirkung zum 1. Mai 2022 das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht im beschwerdegegenständlichen Umfang keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (a. F.) i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV, so dass der Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 642 441 (im Folgenden Widerspruchsmarke) gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV im Umfang der Beschwerde zurückzuweisen war.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller 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 MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

b) Da nur die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt hat, sind für den Waren- und Dienstleistungsvergleich bei der angegriffenen Marke grundsätzlich nur diejenigen Dienstleistungen zugrunde zu legen, für die die Markenstelle dem Widerspruch stattgegeben hat.

aa) Die ursprünglich eingetragenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke „*Organisation und Veranstaltung von Konzerten*“ sind nicht mehr zu berücksichtigen, da sie auf entsprechenden Antrag der Markeninhaberin mit Wirkung vom 3. Januar 2020 vollumfänglich aus dem Register gelöscht wurden. Der Widerspruch ist insoweit gegenstandslos.

bb) Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen des Beschwerdeverfahrens bei den noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen in der Klasse 41 aufgenommenen Ausnahmerevermerke sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen mangels Zulässigkeit unbeachtlich (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 20.02.2013, 29 W (pat) 70/11).

(1) Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114 - 117 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgeht (EuGH GRUR 2012, 822 Rn. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340 Rn. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH a. a. O. Rn. 114 – Postkantoor; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben).

Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte – insbesondere Konkurrenten – wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (EuGH a. a. O. Rn. 115 – Postkantoor).

(2) Um einen solchen unzulässigen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Bei sämtlichen Ausnahmevermerken erfolgt eine Einschränkung in der Art und Weise, dass die Dienstleistungen der Klasse 41 ein bestimmtes durch die Marke beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, nämlich keine musikalischen Veranstaltungen sind. Eine solche Einschränkung würde jedoch zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Denn aufgrund des von der jüngeren Marke vermittelten schlagwortartigen Sachhinweises auf Kunst an einem bestimmten Erbringungsort im Sinne eines Kraftwerkes könnten die angesprochenen Verkehrskreise trotzdem zu dem Schluss kommen, die damit gekennzeichneten Dienstleistungen beinhalteten auch musikalische Veranstaltungen.

(3) Auf Seiten der angegriffenen Marke sind daher folgende Dienstleistungen in der Klasse 41 bei der Ähnlichkeitsprüfung der sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen zu berücksichtigen: *„Dienstleistungen von Museen [Darbietung, Ausstellungen]; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Führungen; Veröffentlichung von Büchern“*.

c) Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren erstmals, zulässig und wirksam die Nichtbenutzungseinrede erhoben.

aa) Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Benutzungseinrede ist entgegen der Ansicht des Widersprechenden nicht als verspätet im Sinne von § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Denn sie ist in einem schriftlichen Verfahren erhoben worden, in dem mangels eines vorab bestimmten Entscheidungstermins nicht konkret feststellbar ist, ob und inwieweit sich durch die Erhebung der Nichtbenutzungsrede die Erledigung des Rechtsstreits verzögert hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 50).

bb) In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 5 MarkenG) zu sehen (vgl. BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

cc) Beide Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. sind zulässig.

Der Beginn des Zeitraums der Benutzung einer international registrierten Marke mit Benennung der Europäischen Union bestimmt sich nach Art. 203 UMV i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMV. Gemäß Art. 203 UMV wird zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union ist, ernsthaft in der Europäischen Union benutzt werden muss, das Datum der Eintragung gemäß Art. 18 Abs. 1 UMV durch das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 190 Abs. 2 UMV ersetzt. Damit ist für den Beginn der Benutzungsschonfrist nicht auf den in § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG genannten Zeitpunkt der Eintragung, sondern auf den der zweiten Nachveröffentlichung gemäß Art. 190 Abs. 2 UMV abzustellen. Diese erfolgt, wenn das EUIPO entweder eine Mitteilung der Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen hat (vgl. BeckOK MarkenR/Viefhues, 32. Edition, Stand: 01.01.2023, Art. 203 UMV, Rn. 1).

Der erste maßgebliche Zeitraum der Benutzung der Widerspruchsmarke IR 642 441 nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. erstreckt sich vom 21. Oktober 2011 bis

21. Oktober 2016, da die Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Oktober 2016 veröffentlicht worden ist und zu diesem Zeitpunkt der Tag der zweiten Nachveröffentlichung der Widerspruchsmarke in Form einer international registrierten Marke mit Benennung der Europäischen Union bereits fünf Jahre abgelaufen war (Tag der zweiten Nachveröffentlichung im Blatt für Unionsmarken am 9. Juli 2007, gem. §§ 119 Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 a. F. MarkenG i. V. m. Art. 18 Abs. 1, 203, 190 Abs. UMV). Der zweite Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. umfasst die letzten fünf Jahre vor dem Entscheidungszeitpunkt des Senats.

dd) Damit oblag es dem Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art, Ort und Umfang in den Benutzungszeiträumen **Oktober 2011 bis Oktober 2016** sowie **April 2018 bis April 2023** darzutun und glaubhaft zu machen.

d) Die Benutzung der Widerspruchsmarke wurde zumindest für den zweiten Benutzungszeitraum von April 2018 bis April 2023 nicht hinreichend glaubhaft gemacht, so dass für den Vergleich der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Dienstleistung „Musikdarbietung“ in der Klasse 41 berücksichtigt werden kann (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Denn hinsichtlich dieser hat die Beschwerdeführerin die Benutzungseinrede nicht mehr aufrechterhalten.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F.. Denn eine internationale Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, hat gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV vom Tage der nachträglichen Benennung der Union gemäß Art. 3^{ter} Abs. 2 PMMA an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke, wenn der Schutz nicht verweigert wurde. Da dies bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall ist, bestimmt sich die Glaubhaftmachung ihrer Benutzung nach § 119 Nr. 4 MarkenG. Allerdings erfährt der darin für anwendbar erklärte § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 5 MarkenG) dahingehend eine Änderung, dass sich die Benutzung nicht nach § 26 MarkenG,

sondern nach Art. 18 UMV richtet. Nach dieser Vorschrift muss eine rechtserhaltende Benutzung in der Europäischen Union glaubhaft gemacht werden.

aa) Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 – LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI).

bb) Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat der Widersprechende und Beschwerdegegner zur Glaubhaftmachung der Benutzung mit Schriftsatz vom 5. Juni 2019 folgende Unterlagen vorgelegt:

- Eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden vom 9. Mai 2019, u. a. mit Umsatzzahlen betreffend „Lizenzeeinnahmen aus Ton-/Bildtonträgerproduktion und digitaler Verwertung; Lizenzeeinnahmen Y Musikverlag; Tourneeeinnahmen; Merchandising ... Konsum Produkt“ jeweils für die Jahre 2010 bis einschließlich 2018 (Anlage BG 16) nebst Anlage in Form einer Aufstellung der

absolvierten Liveauftritte der Gruppe „Kraftwerk“ für den Zeitraum 2010 bis 2018;

- Eidesstattliche Versicherung von Herrn X vom 9. Mai 2019, u. a. mit Umsatzzahlen für verschiedene sogenannte Merchandisingartikel, jeweils für die Jahre 2010 bis 2018 (Anlage BG 17) nebst Anlage in Form eines Ausdrucks des Onlineshops der Y GmbH;
- Auszug eines auf der Internetseite des 'MUSIKEXPRESS' zu einem Festival erschienen Artikels vom 10. September 2018 (Anlage BG 13);
- Artikel der 'Stuttgarter Zeitung' vom 21. Juli 2019 und des 'Deutschlandfunk' vom 23. Juli 2019 zu Auftritten der Musikgruppe „Kraftwerk“ (Anlagen BG 14 und 15).

Mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2022 hat der Widersprechende folgende weitere Unterlagen eingereicht:

- Presseberichte der Zeitungen 'Der Tagesspiegel' vom 17. August 2013 und 'Die Welt' vom 13. Juli 2013 betreffend die Ausstellung „Kraftwerk 3-D VIDEO-INSTALLATION 1 2 3 4 5 6 7 8“ vom 5. Juli bis 31. August 2013 in Berlin (Anlage BG 19);
- Pressebericht der Zeitung 'RP ONLINE' vom 11. Januar 2013 betreffend die Fotoausstellung „Kraftwerk Roboter“ vom 12. bis 30. Januar 2013 in Düsseldorf (Anlage BG 20);
- Auszug aus der Amazon-Website mit Angebot eines Buches „Kraftwerk 3D – gebundene Ausgabe“ (Anlage BG 21);
-

- Auszug aus dem Onlineshop der Y GmbH (Anlage BG 22).

cc) Die Frage, ob dem Widersprechenden durch die Vorlage von Unterlagen eine ausreichende Glaubhaftmachung für den ersten hier maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 **Satz 1** MarkenG (a. F.) gelungen ist, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls ist der Widersprechende seiner Obliegenheit zur Glaubhaftmachung für den zweiten Zeitraum nach § 43 Abs. 1 **Satz 2** MarkenG (a. F.), demnach für die Zeit **von April 2018 bis April 2023** nicht nachgekommen.

(1) Beide eidesstattlichen Versicherungen enthalten Umsatzangaben jeweils für die Jahre 2010 bis einschließlich 2018, aber keinerlei Umsatzangaben für die in den zweiten Benutzungszeitraum fallenden Jahre 2019 bis 2023. Von den in den eidesstattlichen Versicherungen für das Jahr 2018 genannten Umsätzen kann allenfalls noch die in den zweiten Benutzungszeitraum fallende Zeitspanne von April bis Dezember 2018 betroffen sein.

Zwar müssen die maßgeblichen Angaben nicht den gesamten Zeitraum abdecken; vielmehr kann auch eine weniger als ein Jahr umfassende Umsatzangabe ausreichen, wenn sie im Hinblick auf die Art der Ware bzw. Dienstleistung und der Art des Unternehmens einen erheblichen Umfang einnimmt, der den Gedanken an eine Scheinbenutzung fernliegend erscheinen lässt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 89). Im vorliegenden Fall sind in beiden eidesstattlichen Versicherungen für einzelne Waren und Dienstleistungen für das Jahr 2018 jeweils Pauschalumsätze genannt. Eine solche Angabe des Umfangs ermöglicht keine Feststellung, dass auch erhebliche Umsätze im noch einschlägigen Zeitraum April bis Dezember 2018 erzielt worden sind. Vielmehr ist es nicht ausgeschlossen, dass die Umsätze lediglich bis zum Beginn des Benutzungszeitraums im April 2018 angefallen sind.

(2) Zudem geht aus der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 9. Mai 2019 nicht hervor, wo die dort aufgeführten Umsätze für „Lizenzeneinnahmen aus Ton-/Bildträgerproduktion und digitaler Verwertung“, „Lizenzeneinnahmen ... Musikverlag“ und „Merchandising ... Konsum Produkt“ erzielt worden sind. Auch eine Zusammenschau der eidesstattlichen Versicherung mit den übrigen Unterlagen, insbesondere der Anlage zur eidesstattlichen Versicherung, erlaubt keine Rückschlüsse darauf, ob die Umsätze in der EU erzielt wurden. Lediglich hinsichtlich der „Tourenneinnahmen“ ergibt sich aus der Anlage zur eidesstattlichen Versicherung, dass die Umsätze zumindest teilweise die EU betreffen. Auf diese kommt es aber letztlich nicht mehr an, da damit die Dienstleistung „Musikdarbietung“ abgedeckt wird, deren Benutzung von der Beschwerdeführerin nicht mehr bestritten wird.

(3) Bei der eidesstattlichen Versicherung von Herrn X vom 9. Mai 2019 wird ausgeführt, dass ca. 55 % der dort in den Zeilen 1 bis 25 aufgeführten Umsätze auf das Gebiet der Europäischen Union entfielen. Die in den Zeilen 14, 15 und 17 bis 25 genannten Umsätze enthalten keinerlei Umsätze für den ersten maßgeblichen Benutzungszeitraum von Oktober 2011 bis Oktober 2016 und sind daher für eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht geeignet. Für die in den Zeilen 1, 8 und 10 genannten Umsätze gilt Entsprechendes, weil sie keinerlei Umsätze für den zweiten maßgeblichen Benutzungszeitraum von April 2018 bis April 2023 enthalten. Es können daher nur die Umsätze für das Jahr 2018 in den Zeilen 2 bis 7, 9, 11 bis 13 und 16 in Betracht kommen. Unabhängig von dem vorgenannten Umstand, dass für das Jahr 2018 jeweils nur Pauschalumsätze genannt sind, die keine Zuordnung zu den jeweils maßgeblichen ersten vier Monaten des Jahres 2018 erlauben, erscheinen die dort genannten Umsätze zu niedrig. Der höchste für das Jahr 2018 genannte Umsatz verschiedener „Merchandisingartikel“ bezieht sich auf die Waren „T-Shirts“ und beträgt insgesamt 11.940 EUR, d. h. 4.326 EUR (55 %) für das maßgebliche Gebiet der EU. Auch wenn abstrakt ein Mindestmaß für eine ernsthafte Benutzung nicht festgesetzt werden kann, erscheint dieser Umsatz angesichts der Gängigkeit der betreffenden Waren zu gering. Zudem ist diese schon

für sich genommen ausgesprochen niedrige Umsatzzahl im Verhältnis zu der Zahl der jährlich in der EU verkauften T-Shirts im Ergebnis nahe null. T-Shirts sind alltägliche Bekleidungsstücke, so dass auch nicht ausnahmsweise davon ausgegangen werden kann, dass sich die ausgesprochen geringen Umsatzzahlen aus der Exklusivität des Produkts oder eines ausgewählten Käuferkreises ergeben, so dass im Ergebnis keine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht wurde.

(4) Etwas anderes ergibt sich auch nicht in der Zusammenschau mit den mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2022 eingereichten Unterlagen. Sie erlauben insbesondere keine Rückschlüsse auf den Umfang einer funktionsgerechten Benutzung in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Das Anlagenkonvolut BG 19 und die Anlage BG 20 betreffen das Jahr 2013 und fallen daher nicht in den zweiten Benutzungszeitraum von April 2018 bis April 2023. Die Anlagen BG 21 und 22 erlauben keine weiteren Rückschlüsse auf Umsatzzahlen in der EU im vorgenannten maßgeblichen Zeitraum.

(5) Es kann daher auch dahingestellt bleiben, ob die in der Anlage zur eidesstattlichen Versicherung von Herrn X vorgelegten Unterlagen betreffend „Fotobücher“ rechtserhaltend im Sinne von Art. 18 UMV sind, da der Schriftzug „Kraftwerk“ auf der mit den Benutzungsunterlagen eingereichten Abbildung eines Foto-Buches oben neben dem weiteren in der Mitte befindlichen Wortbestandteil „ROBOTER“ sehr klein und kaum lesbar ist.

(6) Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Dienstleistung „*Veröffentlichung von Druckschriften*“ der Widerspruchsmarke hat sich der Widersprechende mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2022 auf die dem Schriftsatz beigefügten Anlagen in Form Fotos von Fotobüchern, Postern u. ä. berufen und erklärt, die Y GmbH dürfe die Marke „Kraftwerk“ in Lizenz nutzen. Diese Argumentation greift nicht, da es sich bei der Dienstleistung „*Veröffentlichung von Druckschriften*“ um eine Dienstleistung für Dritte handeln muss, also um Tätigkeiten, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im

wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 17); mithin um Tätigkeiten eines Verlags. Die vorgelegten Unterlagen zeigen aber, dass es sich (nur) um Veröffentlichungen für Produkte der Musikband „Kraftwerk“, demnach um „Eigenwerbung“ bzw. „Eigenveröffentlichung“ handelt.

(7) Im Ergebnis fehlt daher für den Zeitraum April 2018 bis April 2023 Tatsachenvortrag insbesondere zum Umfang der konkreten Benutzung der Widerspruchsmarke, so dass erhebliche Zweifel hinsichtlich der Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für den zweiten Benutzungszeitraum bestehen.

dd) Im Beschwerdewiderspruchsverfahren beim Bundespatentgericht gilt bezüglich der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Beibringungsgrundsatz. Dies bedeutet, dass der darlegungspflichtige Inhaber der Widerspruchsmarke die Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt und sich alle Mängel der Glaubhaftmachung(smittel) zurechnen lassen muss. Dies gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Anhaltspunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offen lassen, die ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.06.2018, 29 W (pat) 39/17 – KL/KL; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 65).

Der vormals zuständige Senat hat in seinem schriftlichen Hinweis vom 6. November 2019 deutlich gemacht, dass er beide Einreden für zulässig erachtet. Über diesen deutlichen Hinweis hinaus bedurfte es für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen, insbesondere in Bezug auf den „wandernden“ Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. keines weiteren besonderen Hinweises durch den Senat nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 70 bis 72). Insofern muss der Widersprechende von

sich aus laufend überprüfen, ob und inwieweit seine bisher vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel dem (wandernden) zeitlichen Rahmen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. noch entsprechen.

ee) Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Benutzung hinsichtlich der Dienstleistung „présentations musicales“ (*Musikdarbietung*) der Widerspruchsmarke nicht mehr aufrechterhält, kann damit (nur) diese Dienstleistung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde gelegt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG).

e) Hiervon ausgehend können sich die Vergleichszeichen hinsichtlich identischen Dienstleistungen begegnen.

Bei den Dienstleistungen „*Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen*“ der angegriffenen Marke und der zu berücksichtigenden Dienstleistung „*Musikdarbietungen*“ der Widerspruchsmarke ist, da die Dienstleistungen der angegriffenen Marke insoweit Oberbegriffe darstellen, von einer Dienstleistungsidentität auszugehen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 70).

Ob hinsichtlich der übrigen sich gegenüberstehenden Dienstleistungen von einer (durchschnittlichen) Ähnlichkeit ausgegangen werden kann, kann letztlich dahingestellt bleiben. Denn auch bei unterstellter hoher Ähnlichkeit oder sogar Identität liegt gemäß den nachfolgenden Ausführungen keine Verwechslungsgefahr vor.

f) Die Widerspruchsmarke hat für die allein zu berücksichtigende Dienstleistung „*Musikdarbietung*“ eine gesteigerte Kennzeichnungskraft.

aa) Von Haus aus kommt der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die Dienstleistung „*Musikdarbietung*“ allerdings nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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 (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2015, 1127, Rn. 10 – ISET/ISETsolar; BGH, GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Das Substantiv „Kraftwerk“ bezeichnet eine „Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Kraftwerk>). In Alleinstellung trifft dieser Begriff keine beschreibende Aussage über Musikdarbietungen.

bb) Diese originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Kraftwerk“ für „*Musikdarbietungen*“ ist durch jahrzehntelange Benutzung schon vor dem Anmeldetag der jüngeren Marke gerichtsbekannt gesteigert gewesen und diese erhöhte Kennzeichnungskraft hält bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk; Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 49/16 – CRAFTWERK/Kraftwerk; 27 W (pat) 88/09 – Kulturkraftwerk/Kraftwerk; 24 W (pat) 513/14 – Kraft am Werk/Kraftwerk; LG Hamburg, Beschluss vom 03.07. 2012 – 312 O 260/11).

g) Was die Aufmerksamkeit der angesprochenen breiten Verkehrskreise angeht, dürfte den Vergleichsdienstleistungen in der Regel durchschnittliche bis leicht erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht werden (BPatG, Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk).

h) Den bei (teilweise unterstellten) identischen Vergleichsdienstleistungen gebotenen Abstand bei durchschnittlicher bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise hält die jüngere Marke trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen unterdurchschnittlicher Markenähnlichkeit noch ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn.45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn.25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn.22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn.15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rn.23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn.19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn.28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn.29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Rn.24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Rn.15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn.32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn.17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn.24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Rn.23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rn.18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 m. w. N.).

aa) In der Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Marke



und die Widerspruchsmarke

Kraftwerk

(schrift-)bildlich

sehr deutlich durch die grafische Ausgestaltung der jüngeren Wort-/Bildmarke sowie die Länge und Anzahl der Markenwörter. Die Wortbestandteile der angegriffenen

Marke sind im Gegensatz zur älteren Marke untereinander linksbündig in drei Zeilen angeordnet und weisen die gleiche Schriftart und –größe auf.

bb) In klanglicher Hinsicht ist die Markenähnlichkeit unterdurchschnittlich.

(1) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rn. 30 – OTTO CAP). Der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke ist ein gebräuchliches dekoratives Element, das nichts Erkennbares darstellt bzw. sich nicht ohne Weiteres beschreiben lässt, so dass die Wortbestandteile der angegriffenen Marke die einfachste Möglichkeit bieten, die Marke zu benennen.

(2) Eine klangliche Prägung der angegriffenen Marke durch die beiden Wörter „KRAFT“ und „WERK“ kommt entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht in Betracht. Zunächst ist keine Veranlassung des Verkehrs ersichtlich, die angegriffene Marke klanglich mit den erst in der zweiten und dritten Zeile enthaltenen Wörtern „KRAFT“ und „WERK“ zu benennen, zumal das Wort „KUNST“ in der angegriffenen Marke in der ersten Zeile steht und alle drei Wörter gleich groß sind.

Die angegriffene Marke wird klanglich nicht durch „KRAFT WERK“ geprägt, weil sie zusammen mit dem vorangestellten Wort „KUNST“ einen Gesamtbegriff bildet, der – wie der Beschwerdegegner ausführt - die Art und den Erbringungsort der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen beschreibt (vgl. Anlagenkonvolute 1 und 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 9. August 2022, Bl. 126 – 157 d.A.). Vor diesem Hintergrund haben alle Wortbestandteile der angegriffenen Marke gleiches Gewicht.

(3) Der Verkehr wird die angegriffene Marke klanglich trotz der dreizeiligen Schreibweise der in der angegriffenen Marke enthaltenen Wörter „KUNST“, „KRAFT“ und „WERK“ zusammengefasst mit „Kunstkraftwerk“ benennen.

Klanglich stehen sich daher die Lautfolgen „Kunstkraftwerk“ und „Kraftwerk“ gegenüber, die zwar im Bestandteil „Kraftwerk“ übereinstimmen, sich aber am stärker beachteten Wortanfang, in der Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus deutlich unterscheiden. So enthält die angegriffene Marke die Vokalfolge „u-a-e“, während die nur zweisilbige Widerspruchsmarke die Vokalfolge „a-e“ enthält.

cc) In begrifflicher Hinsicht besitzen die beiden Marken – wenn überhaupt – ebenfalls nur eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit.

Ein „Kunstkraftwerk“ als kulturelle Veranstaltungsstätte (vgl. Anlagenkonvolute 1 und 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 9. August 2022) unterscheidet sich von einem „Kraftwerk“ als Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie begrifflich deutlich.

Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

i) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG liegt ebenfalls nicht vor.

aa) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus. Hierzu hat der Widersprechende nichts vorgetragen und Anhaltspunkte für Serienzeichen des Widersprechenden sind nicht ersichtlich.

bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht.

Sie kann vorliegen, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 69 – Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rn. 11; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rn. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rn. 54 – Gelbe Wörterbücher).

Selbst wenn man von einer vollständigen Übernahme der älteren Marke ausgeht, scheitert eine selbständig kennzeichnende Stellung trotz der hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke an dem gesamtbegrifflichen Charakter der Wortelemente der jüngeren Marke „Kunstkraftwerk“ im Sinne einer Bezeichnung für einen auch musikalischen Veranstaltungsort in einem ehemaligen Kraftwerksgebäude (vgl. Anlagenkonvolute 1 und 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 9. August 2022).

Das der übernommenen älteren Marke vorangestellte Wort „Kunst“ ist weder das Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke noch Stammbestandteil einer von ihr benutzten Markenserie.

j) Der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10. August 2009 (27 W (pat) 88/09 – Kunstkraftwerk/Kraftwerk), auf den sich der Widersprechende beruft, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die Sachverhalte sind nicht vergleichbar. Vorliegend han-

delt es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wort-/Bildmarke und keine Wortmarke. Im vorgenannten Beschluss finden sich zudem keine Ausführungen bzw. keine Recherche zu sogenannten Kultur- und Kunstkraftwerken. Die tatrichterlichen Überlegungen und tatsächlichen Feststellungen dieser Entscheidung betreffen nicht den nunmehr maßgeblichen Anmeldetag der angegriffenen Marke, den 24. Mai 2016, so dass die Grundlagen der jeweiligen Entscheidungen nicht vergleichbar sind.

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.

Der nach §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert des vorliegenden Widerspruchsbeschwerdeverfahrens wird auf den für solche Verfahren im Anschluss an die Entscheidung des BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert von der Mehrheit der Senate des BPatG als angemessen betrachteten Regelgegenstandswert von 50.000 EUR festgesetzt (vgl. dazu Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 46 mit weiteren Nachweisen in Fn. 112). Umstände, die eine höhere Wertfestsetzung rechtfertigen könnten, sind nicht vorgetragen oder sonst ersichtlich.

V.

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 einzulegen.