



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 6/20

Verkündet am:
26. November 2020
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2012 015 602

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

RETROLYMPICS

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, §§ 36, 37, 42; OlympSchG § 3

- a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren Teil des Eintragungsverfahrens ist, kann die Rechtskraft einer im Eintragungsverfahren ergangenen Entscheidung schon mangels Parteidentität einer Entscheidung im Widerspruchsverfahren nicht entgegenstehen. Das Eintragungsverfahren gemäß §§ 36, 37 MarkenG und das Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG betreffen zudem unterschiedliche Streitgegenstände.
- b) Der durch das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (Olympia-Schutzgesetz) begründete Sonderschutz innerhalb des Kennzeichenrechts schließt einen daneben bestehenden und über dieses Sonderrecht hinausgehenden Schutz für olympische Bezeichnungen, die Markenschutz genießen, nicht aus. Das Olympia-Schutzgesetz steht mit dem Markengesetz in echter Anspruchskonkurrenz.
- c) Für die Frage der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann auch auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz zurückgegriffen

werden. Dabei ist jedoch der gegenüber dem Markenrecht eingeschränkte Schutz des Olympia-Schutzgesetzes zu berücksichtigen. Bei der Prüfung der Ausnutzung der Wertschätzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG darf es deshalb nicht bei einem Rückgriff auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz bleiben, sondern muss der einen weitergehenden Schutz vermittelnde § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG selbständig geprüft werden.

BGH, Beschluss vom 26. November 2020 - I ZB 6/20 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Prof. Dr. Schaffert, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz und den Richter Odörfer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden wird der am 17. Januar 2020 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Der Rechtsvorgänger des Markeninhabers hat am 18. Februar 2012 die Wort-Bild-Marke



für folgende Waren der Klasse 28 und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 zur Eintragung als farbige Wort-Bild-Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet:

Klasse 28: Spiele und Sportartikel;
Klasse 35: Werbung;
Klasse 41: sportliche und kulturelle Aktivitäten.

2 Die Anmeldung ist mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2013 zurückgewiesen worden. Das Bundespatentgericht hat diesen Beschluss auf die Beschwerde des Rechtsvorgängers des Markeninhabers aufgehoben (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2014 - 27 W [pat] 547/13, juris). Das angemeldete Zeichen ist am 16. September 2014 unter der Nummer 30 2012 015 602 eingetragen und die Eintragung ist am 17. Oktober 2014 veröffentlicht worden. Am 12. Mai 2016 ist die Marke auf den Markeninhaber umgeschrieben worden.

3 Gegen die Eintragung hat der Widersprechende am Montag, dem 19. Januar 2015, aus der am 8. November 2011 für (unter anderem) die nachfolgenden Waren der Klasse 28 und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 international registrierten Wortmarke "OLYMPIC" (IR 1 128 501), die für die Europäische Union Schutz genießt, Widerspruch erhoben:

Klasse 28: Games, toys; gymnastics and sporting articles not included in other classes; ...
Klasse 35: Advertising; ...
Klasse 41: Educational services; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities, televised sporting and cultural entertainment; ...

4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch mit Beschluss vom 3. Mai 2016 zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde des Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2020, 537). Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Markeninhaber beantragt, verfolgt der Widersprechende sein Lösungsbegehren weiter.

5 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dem Widersprechenden könne ein Rechtsschutzbedürfnis nicht mit der Begründung abgesprochen werden, seine Rechtsposition werde durch das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (Olympia-Schutzgesetz - OlympSchG) ausreichend berücksichtigt, so dass er sich daneben nicht auf einen Schutz nach dem Markenrecht berufen könne. Der Zulässigkeit der Beschwerde stehe auch nicht die Rechtskraft des Beschlusses vom 17. Juni 2014 entgegen.

6 In der Sache bleibe die Beschwerde ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Für die Widerspruchsmarke "OLYMPIC", die für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen über eine nur geringe originäre Kennzeichnungskraft verfüge, könne eine Steigerung auf eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung unterstellt werden. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend voneinander. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde auch nicht durch die in ihr enthaltene Buchstabenreihenfolge "OLYMPIC(S)" dergestalt geprägt, dass das Präfix "RETR(O)-" in den Hintergrund trete. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens bestehe ebenso wenig wie eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Die Löschung der angegriffenen Marke könne auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke verlangt werden, wobei es nicht auf die Frage ankomme, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handele.

7 C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg und führen zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

- 8 I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 Rn. 10 = WRP 2019, 1316 - KNEIPP, mwN).
- 9 II. Während des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht.
- 10 1. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 18. Februar 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG nF) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.
- 11 Nach § 42 Abs. 1 MarkenG aF kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Abs. 2 MarkenG von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG gelöscht werden kann.

- 12 Das nach § 42 Abs. 2 MarkenG aF auf Löschung der angegriffenen Marke gerichtete Widerspruchsverfahren hat das Ziel, einen bestehenden Störungszustand zu beseitigen. Der Lösungsgrund muss daher sowohl im Kollisionszeitpunkt, das heißt zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen (BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP).
- 13 2. Die mit Wirkung ab dem 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die seither geltende Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stellt eine Anpassung der Vorschrift an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dar, mit der dieser den Bekanntheitsschutz nach Maßgabe der Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet hatte (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff [Davidoff/Durfee]). Dies entspricht der Senatsrechtsprechung (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die neu eingeführte Regelung in § 9 Abs. 3 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 15 - KNEIPP, mwN).
- 14 III. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Beschwerde weder die Rechtskraft des Beschlusses vom 17. Juni 2014 (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2014 - 27 W [pat] 547/13, juris) (dazu C III 1) noch ein

fehlendes Rechtsschutzbedürfnis des Widersprechenden (dazu C III 2) entgegensteht.

- 15 1. Das Verfahrenshindernis der entgegenstehenden Rechtskraft ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachten. Seine Prüfung setzt deshalb keine Verfahrensrüge voraus (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 14/91, BGHZ 123, 30, 32 [juris Rn. 19] - Indorektal II; zum Revisionsverfahren vgl. BGH, Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 34/09, GRUR 2011, 742 Rn. 13 = WRP 2011, 873 - Leistungspakete im Preisvergleich).
- 16 a) Gemäß § 322 Abs. 1 ZPO ist ein Urteil der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage erhobenen Anspruch entschieden worden ist. Der Umfang der Rechtskraft wird dabei maßgeblich durch den Streitgegenstand bestimmt, über den das Gericht entschieden hat (BGH, GRUR 2011, 742 Rn. 13 - Leistungspakete im Preisvergleich, mwN). Nach § 325 Abs. 1 ZPO wirkt das rechtskräftige Urteil grundsätzlich nur zwischen den Prozessparteien. Die Bestimmungen zur Rechtskraft von Urteilen gelten grundsätzlich entsprechend für formell rechtskräftige Beschlüsse, soweit diese Beschlüsse - wie hier - auch inhaltlich eine der Rechtskraft fähige Entscheidung enthalten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2017 - I ZR 64/16, GRUR 2018, 219 Rn. 13 = WRP 2018, 217 - Rechtskraft des Zwangsmittelbeschlusses, mwN).
- 17 b) Die Rechtskraft des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 17. Juni 2014, mit dem im Eintragungsverfahren der die Anmeldung der angegriffenen Marke zurückweisende Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben worden ist, steht dem Widerspruchsverfahren nicht entgegen. Das Widerspruchsverfahren ist zwar Teil des Eintragungsverfahrens (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 2; BeckOK.MarkenR/Draheim, 23. Edition [Stand 1. Oktober 2020], § 42 MarkenG Rn. 2). Die Rechtskraft einer im - anfänglich einseitigen - Eintragungsverfahren ergangenen Entscheidung kann aber schon mangels Parteiidentität einer Entscheidung im

- nachfolgend zweiseitigen - Widerspruchsverfahren nicht entgegenstehen. Der Widersprechende hat als am vorangegangenen Verfahren unbeteiligter Dritter im Widerspruchsverfahren erstmalig die Möglichkeit, seine Rechte gegen den Markeninhaber geltend zu machen (vgl. zum Verhältnis von Eintragungs- und Nichtigkeitsverfahren BPatG, GRUR 2014, 1106, 1107 [juris Rn. 25]; BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 53 MarkenG Rn. 82.1; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 54 Rn. 18). Das Eintragungsverfahren gemäß §§ 36, 37 MarkenG und das Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG betreffen zudem unterschiedliche Streitgegenstände. Im Eintragungsverfahren wird über die von Amts wegen zu berücksichtigenden absoluten Eintragungshindernisse der §§ 3, 8 und 10 MarkenG entschieden. Im Widerspruchsverfahren steht dagegen die Identität oder Ähnlichkeit konkreter Marken und Waren oder Dienstleistungen und damit das Bestehen von Verwechslungsgefahr zwischen kollidierenden Marken im Sinne der relativen Schutzhindernisse gemäß § 9 MarkenG zur Entscheidung (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 41 MarkenG Rn. 15).

18 2. Das Rechtsschutzbedürfnis ist ebenfalls eine von Amts wegen zu berücksichtigende Verfahrensvoraussetzung. Die Frage, ob für die Inanspruchnahme eines Gerichts ein rechtlich schutzwürdiges Interesse besteht, ist daher auch im Rechtsbeschwerdeverfahren unabhängig davon zu prüfen, ob die andere Partei eine entsprechende Rüge erhoben hat (vgl. BGHZ 123, 30, 32 [juris Rn. 19] - Indorektal II; BGH, Urteil vom 23. April 2020 - I ZR 85/19, GRUR 2020, 886 Rn. 19 = WRP 2020, 1017 - Preisänderungsregelung, mwN).

19 a) Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt allgemein, wenn eine Klage oder ein Antrag objektiv schlechthin sinnlos ist, wenn also die klagende oder das Rechtsmittel führende Partei unter keinen Umständen mit ihrem prozessualen Begehren irgendeinen schutzwürdigen Vorteil erlangen kann. Allerdings haben Rechtsuchende unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 20 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 GG grundsätzlich einen Anspruch auf eine

umfassende tatsächliche und rechtliche Prüfung des Streitgegenstands sowie eine verbindliche Entscheidung durch das Gericht (vgl. BVerfGE 112, 185, 207 [juris Rn. 89] mwN). Nur unter ganz besonderen Umständen kann ihnen der Zugang zu einer sachlichen Prüfung durch die Gerichte verwehrt werden (vgl. BGH, GRUR 2020, 886 Rn. 20 - Preisänderungsregelung, mwN).

20 b) Solche besonderen, das Rechtsschutzbedürfnis ausschließenden Umstände hat das Bundespatentgericht zutreffend abgelehnt. Dem Widersprechenden kann ein Rechtsschutzbedürfnis hier insbesondere nicht mit der Begründung abgesprochen werden, seine Rechtsposition werde ausreichend durch das Olympia-Schutzgesetz berücksichtigt, so dass er sich daneben nicht auf einen Schutz nach dem Markenrecht berufen könne. Der durch das Olympia-Schutzgesetz begründete Sonderschutz innerhalb des Kennzeichenrechts für olympische Bezeichnungen und Embleme (vgl. Knudsen, GRUR 2003, 750, 753) schließt einen daneben bestehenden und über dieses Sonderrecht hinausgehenden (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 225/17, GRUR 2019, 648 Rn. 14 = WRP 2019, 597 - Olympiareif) Schutz für olympische Bezeichnungen, die Markenschutz genießen, nicht aus. Das Olympia-Schutzgesetz steht mit dem Markengesetz in echter Anspruchskonkurrenz (Rieken, Der Schutz olympischer Symbole, 2008, S. 186; vgl. auch Kairies, WRP 2004, 297, 299, der das Olympia-Schutzgesetz als Ergänzung zu einem Markenschutz ansieht). Nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers ist der Schutz der olympischen Bezeichnungen nach dem Olympia-Schutzgesetz zwar darauf beschränkt, einen den Zielen der Olympischen Bewegung zuwiderlaufenden Imagetransfer zu verhindern, und bleibt damit hinter einem markenrechtlichen Schutz zurück (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen, BT-Drucks. 15/1669, S. 1, 9; BGH, GRUR 2019, 648 Rn. 15 und 43 - Olympiareif). Daraus folgt aber nicht, dass der Gesetzgeber den Schutz der olympischen Bezeichnungen und Embleme auch insoweit beschränken wollte, als diese Markenschutz genießen. Im Gegenteil stand

hinter dem Erlass des Olympia-Schutzgesetzes die Intention des Gesetzgebers, die Lücken beim Schutz der olympischen Bezeichnungen zu schließen, die aufgrund des nach seiner Auffassung zweifelhaften Markenschutzes bestanden (vgl. BT-Drucks. 15/1669, S. 8; vgl. auch Kairies, WRP 2004, 298, 299; Rieken, Der Schutz olympischer Symbole, 2008, S. 145 und 186).

21 Der Umstand, dass der Markeninhaber sich im Eintragungsverfahren zunächst gegen ein mögliches Eintragungshindernis mit Blick auf das Olympia-Schutzgesetz verteidigen muss und sich im Widerspruchsverfahren markenrechtlichen Ansprüchen ausgesetzt sieht, die auf eine unter das Olympia-Schutzgesetz fallende Bezeichnung (vgl. § 3 Abs. 3 OlympSchG) gestützt sind, rechtfertigt es ebenfalls nicht, den durch die Eintragung erworbenen Markenschutz der Widerspruchsmarke zu beschränken.

22 IV. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen der Widerspruchsmarke "OLYMPIC" und der angegriffenen Wort-Bild-Marke



bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

23 1. Der Schutz der nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen international registrierten Widerspruchsmarke erstreckt sich auf die Europäische Union. Nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen und Art. 189 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke

(UMV; früher Art. 151 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke - GMV) hat eine internationale Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke. Die Anwendung des Markengesetzes folgt damit entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht aus § 119 Abs. 1 MarkenG, der sich auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen bezieht, deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt. Die Anwendung des Markengesetzes ergibt sich vielmehr aus § 125b Nr. 1 MarkenG, der angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang für die Anwendung des § 9 MarkenG den nach dem Markengesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichstellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG die Bekanntheit in der Union gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV tritt. Unionsmarken können danach als relative Schutzhindernisse im Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingewandt werden (vgl. BeckOK.MarkenR/Kutschke aaO § 125b MarkenG Rn. 2; zur Gemeinschaftsmarke vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 125b Rn. 6).

24 2. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 12. Juni 2019 - C-705/17, GRUR 2020, 52 Rn. 41 bis 43 = WRP 2019, 1563 - Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2020 - I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 = WRP

2020, 1453 - YO/YOOFOOD, mwN). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, Beschluss vom 6. Februar 2020 - I ZB 21/19, GRUR 2020, 870 Rn. 25 = WRP 2020, 1025 - INJEKT/INJEX; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 - YO/YOOFOOD).

25 3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke begegneten sich in Verbindung mit identischen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 28, 35 und 41. Das wird von der Rechtsbeschwerde als ihr günstig nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

26 4. Das Bundespatentgericht hat weiter eine geringe originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke festgestellt, nachfolgend aber eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung unterstellt. Dabei handelt es sich entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerdeerwidrerung nicht um eine bloße Hilfsbegründung. Vielmehr beruht die angefochtene Entscheidung auf der unterstellten überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft keine Rügen erheben musste. Da das Bundespatentgericht außerdem die Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke offengelassen hat, ist für das Rechtsbeschwerdeverfahren nicht nur von überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft, sondern auch von der Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 125b Nr. 1 MarkenG auszugehen.

27 5. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bestehe keine hinreichende Zeichenähnlichkeit, die unter Berücksichtigung der Wechselwirkung mit der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen könnte. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine Verwechslungsgefahr nicht abgelehnt werden.

28 a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 23 - YO/YOOFOOD).

29 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die jüngere Marke halte den im Hinblick auf die Waren- und Dienstleistungsidentität erforderlichen großen Abstand auch bei Annahme einer durchschnittlichen oder gar überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend voneinander, weil der Wortbestandteil der angegriffenen Marke die zusätzliche Buchstabenreihenfolge "RETR-" am Anfang und den weiteren Buchstaben "-S" am Ende aufweise. Einer bildlichen Verwechslungsgefahr wirke zusätzlich das grafische Element entgegen. Die Vergleichsmarken seien durch diese zusätzlichen Bestandteile leicht auseinanderzuhalten. Das

gelte - unabhängig davon, ob die stilisierte Darstellung des Feuers von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf das olympische Feuer und damit auf die Olympischen Spiele verstanden werde - insbesondere auch in begrifflicher Hinsicht, weil das Präfix "RETR(O)-" der jüngeren Marke den Sinngehalt mitbestimme. Zudem weise die Feuerdarstellung grafische Eigenheiten auf, die nicht für die Darstellung des olympischen Feuers typisch seien. Der Gesamteindruck werde auch nicht durch die Buchstabenfolge "OLYMPIC(S)" geprägt. Die angegriffene Marke werde zwar von ihrem Wortbestandteil geprägt. Innerhalb des Wortes "RETROLYMPICS" komme aber der Buchstabenfolge "-OLYMPICS" keine prägende Bedeutung dergestalt zu, dass das Präfix "RETR(O)-" in den Hintergrund treten würde. Die Bezeichnung "RETROLYMPICS" werde als geschlossener Gesamtbegriff wahrgenommen und nicht gedanklich in die Bestandteile "RETR(O)-" und "-OLYMPICS" zergliedert, zumal sich die beiden Wortbestandteile den Buchstaben "O" teilten und ihrem Sinn nach aufeinander bezögen. Die unterschiedliche Breite der Buchstaben "RETR-" einerseits und "OLYMPICS" andererseits werde dem Verkehr kaum auffallen. Dieser werde dem Begriff "RETROLYMPICS" eine einheitliche Aussage im Sinne eines Hinweises auf in irgendeiner Art und Weise rückwärtsgerichtete sportliche Wettkämpfe entnehmen.

30

c) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Recht gegen die Würdigung des grafischen Elements der angegriffenen Marke durch das Bundespatentgericht. Ebenfalls mit Erfolg rügt sie die Beurteilung des Bundespatentgerichts als rechtsfehlerhaft, das angegriffene Zeichen werde nicht durch den Wortbestandteil "-OLYMPICS" geprägt.

31

aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht

von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 26 = WRP 2008, 1349 - Panto-hexal; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 34 - KNEIPP; GRUR 2020, 1202 Rn. 26 - YO/YOOFOOD). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht (BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 26 - YO/YOOFOOD, mwN). Für die Frage des prägenden Charakters eines Zeichenbestandteils kann auch von Bedeutung sein, ob dieser Bestandteil in Folge des Gebrauchs eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat, die bewirken kann, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 [juris Rn. 13] = WRP 2003, 1228 - CityPlus; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 34 = WRP 2009, 606 - Metrobus). Die prägende Kennzeichnungskraft einzelner Bestandteile kann ferner darauf beruhen, dass ein Bestandteil den Verkehr an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das er deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Diese Beurteilung des Gesamteindrucks liegt weitgehend auf tatsächlichem Gebiet und kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt,

sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (vgl. BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 26 - YO/YOO-FOOD, mwN). Solche Rechtsfehler sind dem Bundespatentgericht unterlaufen.

32 bb) Die Rechtsbeschwerde rügt allerdings ohne Erfolg, ein Widerspruch liege darin, dass das Bundespatentgericht auf das Bildelement verweise, um eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit zu verneinen, nachfolgend aber annehme, die jüngere Marke werde von ihrem Wortbestandteil geprägt, so dass der Bildbestandteil die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen könne. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht von ihrem Wortbestandteil geprägt. Dem widerspricht die Annahme, das grafische Element eines stilisierten Feuers könne einer bildlichen Verwechslungsgefahr entgegenwirken, nicht; sie betrifft einen anderen Wahrnehmungsbereich.

33 cc) Zutreffend weist die Rechtsbeschwerde aber auf einen anderen Widerspruch bei der Würdigung des grafischen Elements durch das Bundespatentgericht hin.

34 (1) Bei der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen hat das Bundespatentgericht offengelassen, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem grafischen Element einen Hinweis auf das olympische Feuer und damit die Olympischen Spiele sähen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass in dem grafischen Element ein solcher Hinweis gesehen wird.

35 (2) Die Rechtsbeschwerde rügt in diesem Zusammenhang ohne Erfolg, durch den Hinweis auf das olympische Feuer werde notwendigerweise die begriffliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen verstärkt. Damit setzt sie lediglich ihre eigene Würdigung gegen die des Bundespatentgerichts, das dem durch das Präfix "RETR(O)-" mitbestimmten Sinngehalt ein größeres Gewicht eingeräumt hat, ohne einen Rechtsfehler darzulegen.

36 (3) Soweit das Bundespatentgericht allerdings dem Bildelement der angegriffenen Marke bei der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit auch deswegen die Bedeutung abspricht, weil es grafische Eigenheiten aufweise, die nicht für die Darstellung des olympischen Feuers typisch seien, widerspricht diese Annahme der im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrunde zu legenden Verkehrsauffassung, die in dem grafischen Element einen Hinweis auf das olympische Feuer und damit die Olympischen Spiele sieht. Wenn dem so ist, kann es für die begriffliche Ähnlichkeit auf angebliche Unterschiede in der Darstellung nicht ankommen.

37 dd) Die Rechtsbeschwerde wendet sich auch mit Erfolg gegen die Begründung des Bundespatentgerichts, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch die Buchstabenfolge "-OLYMPIC(S)" geprägt.

38 (1) Das Bundespatentgericht hat zwar mit Recht zunächst auf den Gesamteindruck des Wortbestandteils der angegriffenen Marke abgestellt. Seiner Würdigung, der Verkehr werde die Bezeichnung als geschlossenen Gesamtbegriff wahrnehmen und nicht gedanklich in die Bestandteile "RETR(O)-" und "- OLYMPICS" zergliedern, zumal sich die beiden Wortbestandteile den Buchstaben "O" teilten und sich ihrem Sinn nach aufeinander bezögen, liegt kein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde. Die Annahme eines Gesamtbegriffs mit neuem Bedeutungsgehalt (vgl. BGH, Beschluss vom 5. März 1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 [juris Rn. 26] = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 27 YO/YOOFOOD, mwN) verstößt auch nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze. Soweit die Rechtsbeschwerde dagegen einwendet, diese Würdigung sei abwegig, weil der Sinngehalt nur modifiziert werde und die Modifikation sich für den Verkehr erkennbar auf die übernommene bekannte Marke beziehe, wendet sie sich allein gegen die auf tatsächlichem Gebiet liegende Würdigung, ohne dabei einen Rechtsfehler aufzuzeigen. Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, die unterschiedliche Breite der Buchstaben

"RETR-" einerseits und "OLYMPICS" andererseits sei geringfügig und werde den angesprochenen Verkehrskreisen kaum auffallen, weist keinen Rechtsfehler auf.

39

(2) Das Bundespatentgericht hat bei seiner Beurteilung aber unberücksichtigt gelassen, dass der Wortbestandteil "-OLYMPIC(S)" der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke nahezu identisch ist und dass es für die Widerspruchsmarke eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung unterstellt hat. Zudem ist für das Rechtsbeschwerdeverfahren von der Bekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen. Ob aufgrund dieser Umstände eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil "-OLYMPIC(S)" in Betracht kommt, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft nicht geprüft. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung hält dem vergeblich entgegen, die Widerspruchsmarke sei nicht vollständig in der angegriffenen Marke enthalten, weil diese aus den Bestandteilen "RETRO" und "LYMPICS" gebildet werde. Sie setzt damit ihre eigene Würdigung gegen die des Bundespatentgerichts, das ohne Rechtsfehler angenommen hat, die beiden Wortbestandteile teilten sich den Buchstaben "O", wobei es sogar davon ausgegangen ist, das "O" gehöre originär zum Wortbestandteil "OLYMPICS".

40

(3) Das Bundespatentgericht hat überdies nicht berücksichtigt, dass das Präfix "RETR(O)-" der angegriffenen Marke beschreibend ist und deshalb als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden werden könnte (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 33 = WRP 2013, 778 - AMARULA/Marulablu; BeckOK.MarkenR/Onken aaO § 14 MarkenG Rn. 448). Das Bundespatentgericht hat zwar festgestellt, der Verkehr entnehme dem Begriff "RETROLYMPICS" eine einheitliche Aussage im Sinne eines Hinweises auf sportliche Wettkämpfe, die in irgendeiner Art und Weise "rückwärtsgerichtet" seien. Die Erkenntnis eines beschreibenden Anklangs hat es aber rechtsfehlerhaft nicht in seine Würdigung einbezogen, ob der Wortbestandteil "- OLYMPIC(S)" die angegriffene Marke prägt. Entgegen der

Auffassung der Rechtsbeschwerdeerwiderung kann auch insofern nicht darauf abgestellt werden, der Bestandteil "RETRO" im angegriffenen Zeichen sei nicht beschreibend, sondern für den Gesamteindruck prägend, weil dem Wortbestandteil "LYMPICS" jegliche Unterscheidungskraft fehle. Das Bundespatentgericht ist von den Wortbestandteilen "RETR(O)" und "OLYMPICS" ausgegangen.

41

V. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht aufrechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache ist an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

42

D. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin:

43

I. Das Bundespatentgericht wird im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren die Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr erneut prüfen müssen. Soweit es Feststellungen zu einer gesteigerten oder gar überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung und zu einer Bekanntheit der Widerspruchsmarke nachholt oder aber dies weiterhin unterstellt, wird es zu erwägen haben, ob die angegriffene Marke aus diesen Gründen durch den Wortbestandteil "- OLYMPIC(S)" geprägt wird (BGH, GRUR 2003, 880, 881 [juris Rn. 13] - CityPlus; GRUR 2006, 60 Rn. 19 - coccodrillo). Daneben wird es den beschreibenden Gehalt der Vorsilbe "RETR(O)-" in seine Würdigung einzubeziehen haben, wobei allerdings auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen sein wird, dass dem Wortanfang ein größeres Gewicht zukommen kann als den nachfolgenden Wortbestandteilen, weil der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen größere Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 30 - YO/YOOFOOD, mwN).

44 II. Kommt das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liege nicht vor, wird es erneut eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der kollidierenden Zeichen prüfen müssen. Auch insoweit ist seine Beurteilung nicht frei von Rechtsfehlern.

45 1. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Zeichen unter dem Aspekt des Serienzeichens allerdings mit Recht abgelehnt.

46 a) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden. Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 36 - YO/YOO-FOOD, mwN). Dabei sind besondere Anforderungen an die Wesensgleichheit des Serienzeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 41 = WRP 2010, 1046 - MIXI, mwN).

47 b) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, die vom Widersprechenden für die Voraussetzung eines Serienzeichens genannten Wortmarken "THE OLYMPICS", "GAMES OF THE OLYMPIAD", "OLYMPIC TORCH RELAY", "OLYMPEX" sowie die Wort-Bild-Marken "OLYMPIAD & RINGS", "The Olympic Museum", "OLYMPIAN", "OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES", "OLYMPIC STORE & RINGS" und "DAS OLYMPISCHE MUSEUM" ver-

fügten über kein einheitliches Zeichenbildungsprinzip, in das sich die angegriffene Marke einfügen könne. Die vom Widersprechenden in Bezug genommenen Marken weisen in der Zeichenbildung so deutliche Unterschiede auf, dass nicht von einem Serienzeichen gesprochen werden kann. Allein der Umstand, dass alle Marken an irgendeiner Stelle in irgendeiner Kombination mit weiteren Zeichen den Bestandteil "OLYMP" aufweisen, reicht für eine Serienmarke nicht aus (vgl. dazu EuG, Urteil vom 18. Dezember 2008 - T-287/06, GRUR-RR 2009, 167 Rn. 80 f. - Torre Albéniz/TORRES; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 41 - MIXI, mwN).

48 Soweit das Bundespatentgericht zudem angenommen hat, die Verkehrskreise sähen in der Buchstabenfolge "-OLYMPICS" der jüngeren Marke keinen Hinweis auf eine Zeichenserie des Widersprechenden, weil es sich bei der jüngeren Marke "RETROLYMPICS" um einen Gesamtbegriff mit aufeinander bezogenen Bestandteilen handele, trägt diese Begründung, die weder die unterstellte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft noch eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke berücksichtigt, seine Entscheidung nicht.

49 2. Die Begründung des Bundespatentgerichts, mit der es eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne abgelehnt hat, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

50 a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn kann gegeben sein, 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 grundsätzlich nur angenommen werden, wenn besondere Umstände vorliegen. Der Umstand, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht nicht aus. Besondere Umstände für die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge liegen regelmäßig vor, wenn eine Marke in ein zusammengesetz-

tes Kennzeichen übernommen wird und eine selbstständig kennzeichnende Stellung beibehält (vgl. BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 39 - YO/YOOFOOD, mwN). Für die Frage, ob ein mit der Widerspruchsmarke übereinstimmender Bestandteil in einem mehrgliedrigen angegriffenen Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt, kann auch die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sprechen (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 80 - Metrobus). Auch bei Ähnlichkeiten mit einer bekannten Marke nimmt der Verkehr häufig an, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen benutzen, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH, GRUR 2015, 1201 Rn. 102 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot, mwN; BeckOK.UMV/Büscher/Kochendörfer, 18. Edition [Stand 15. August 2020], Art. 8 Rn. 232; kritisch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 9 Rn. 543 f.).

51

b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, besondere Umstände für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ließen sich nicht feststellen. Insbesondere handele es sich bei dem Präfix "RETR(O)-" nicht um die Unternehmensbezeichnung des Markeninhabers. Der angesprochene Verkehr werde zudem den Wortbestandteil "RETROLYMPICS" der angegriffenen Marke als einheitlichen Begriff ansehen. Dem Präfix "RETR(O)-" sei auch zu entnehmen, dass es sich gerade nicht um die vom Widersprechenden "heutzutage" durchgeführten Olympischen Spiele handele. Das grafische Element führe ebenfalls von einer wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindung zwischen den Parteien weg. Zwar werde der angesprochene Verkehr darin möglicherweise eine Bezugnahme auf die Olympischen Spiele als sportliche Wettkämpfe sehen. Ihm sei aber bekannt, dass es sich bei dem offiziellen Bildzeichen des Widersprechenden um das Emblem der fünf ineinander verschlungenen Ringe handele und nicht um die Darstellung des olympischen Feuers. Der angesprochene Verkehr unterscheide zwischen der Verwendung olympischer Zeichen durch einen Sponsor und der anderweitigen Bezugnahmen auf die Olympischen Spiele. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

52 c) Das Bundespatentgericht hat in die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt, rechtsfehlerhaft die von ihm unterstellte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht einbezogen. Auch die vom Bundespatentgericht offengelassene Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke müsste hier Berücksichtigung finden.

53 In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats ist anerkannt, dass Marken mit gesteigerter Kennzeichnungskraft über einen weiten Schutzbereich verfügen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. November 1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Rn. 24 - SABEL [Springende Raubkatze]; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 Rn. 36 = WRP 2013, 1314 - SpecSavers International Healthcare u.a. [Specsavers]; BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 70 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 47 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Intensiv genutzten Marken kommt eine erhöhte Schutzbedürftigkeit zu. Je bekannter eine Marke ist, desto größer ist die Zahl der Wettbewerber, die ähnliche Zeichen benutzen möchten. Diese Grundsätze sind auch bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen, ob zwischen einer bekannten Marke und einem angegriffenen Zeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt. Weist ein Zeichen - wie hier - Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder gar berühmten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte oder berühmte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 47 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion, mwN).

54 d) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, das grafische Element der angegriffenen Marke führe trotz seiner Bezugnahme auf die Olympischen Spiele von dem Gedanken an wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Beteiligten weg, weil es sich gerade nicht

um das vom Widersprechenden und den offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele verwendete Element handele. Davon ist auch der Senat bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 OlympSchG ausgegangen. Der normal informierte Verbraucher kann zwischen der Werbung eines offiziellen Sponsors, der diesen Umstand durch Verwendung des olympischen Emblems oder der olympischen Bezeichnungen deutlich herausstellt, und der sonstigen werblichen Bezugnahme auf die Olympischen Spiele ohne Verwendung der geschützten Zeichen unterscheiden (vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 2014 - I ZR 131/13, GRUR 2014, 1215 Rn. 44 = WRP 2014, 1458 - Olympia-Rabatt; BGH, GRUR 2019, 648 Rn. 12 - Olympiareif). Anhaltspunkte dafür, dass für die Frage der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne im Rahmen der Prüfung von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eine davon abweichende Beurteilung angezeigt wäre, sind nicht ersichtlich. Insbesondere wirkt sich der Umstand, dass der Schutz des Olympia-Schutzgesetzes hinter dem Markenschutz zurückbleibt, hier nicht aus. Es geht in beiden Fällen um die Frage der Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens sowie die Frage, ob der Verkehr von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Parteien ausgeht.

55

III. Kommt das Bundespatentgericht erneut zu dem Ergebnis, eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor, wird es auch einen Löschungsanspruch aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG abermals prüfen müssen. Insofern hält seine Beurteilung der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

56

1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aF kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem

Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die neue Fassung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erweitert den Bekanntheitsschutz auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen. Da die angegriffene Marke Schutz für Waren und Dienstleistungen beansprucht, die unter das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke fallen, ist § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aF entsprechend (vgl. BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 37 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II, mwN) und § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nF direkt anwendbar. Gemäß § 125b Nr. 1 MarkenG tritt bei der Anwendung von § 9 MarkenG mit Blick auf eine Unionsmarke mit älterem Zeitrang - wie hier - an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG die Bekanntheit in der Union gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV (Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV).

57

2. Der Schutz der bekannten Marke setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen.

58

a) Die im Wesentlichen dem Tatgericht obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 33 - Springender Pudel, mwN; zu Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 173/16, GRUR 2020, 401 Rn. 28 = WRP 2020, 465 - ÖKO-TEST I, mwN).

59 b) Diesen Anforderungen wird die angegriffene Entscheidung nicht gerecht. Es ist nicht ersichtlich, dass das Bundespatentgericht die von ihm unterstellte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft oder das Ausmaß einer möglichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie die festgestellte Waren- und Dienstleistungsidentität bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat. Das Bundespatentgericht hat vielmehr rechtsfehlerhaft allein darauf abgestellt, die angesprochenen Verkehrskreise nähmen den Wortbestandteil der jüngeren Marke "RETROLYMPICS" als einheitlichen Gesamtbegriff wahr, so dass für sie keine Veranlassung bestehe, eine gedankliche Verknüpfung zur Widerspruchsmarke herzustellen.

60 3. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann auch eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund durch die angegriffene Zeichenverwendung nicht abgelehnt werden.

61 a) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (BGH, GRUR 2020, 401 Rn. 41 - ÖKO-TEST I, mwN).

62 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, unter Berücksichtigung der zum Olympia-Schutzgesetz ergangenen Rechtsprechung fehle es an einem Eingriffstatbestand gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Ebenso stehe der Annahme der Ausbeutung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke "OLYMPIC" entgegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise sowohl wegen der Wortzusammensetzung "RETROLYMPICS" als auch der verwendeten Grafik deutlich erkennen würden, dass ein Bezug zur Widerspruchsmarke gerade nicht hergestellt werden solle. Daher bestehe keine Veranlassung, die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke "OLYMPIC" gedanklich zu verknüpfen. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

63 aa) Soweit das Bundespatentgericht einen Eingriffstatbestand gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG abgelehnt und dafür auf die Senatsrechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz verwiesen hat, ist es zwar zutreffend davon ausgegangen, dass für die Frage der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke auch auf die Rechtsprechung zu § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 OlympSchG zurückgegriffen werden kann. Dafür spricht, dass aufgrund der systematischen Nähe zum Markenrecht für die Auslegung des § 3 OlympSchG die Grundsätze heranzuziehen sind, die zu den markenrechtlichen Tatbeständen der § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entwickelt worden sind (vgl. BGH, GRUR 2014, 1215 Rn. 20 - Olympia-Rabatt; GRUR 2019, 648 Rn. 14 - Olympiareif; Kairies, WRP 2004, 298, 299 und 300; Nieder/Rauscher, SpuRt 2006, 237, 240; einschränkend Rieken, MarkenR 2013, 334). Das gilt im Grundsatz auch für die Auslegung markenrechtlicher Tatbestände durch Rückgriff auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz. Dem steht nicht entgegen, dass der durch § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 OlympSchG gewährte Schutz vor Rufausbeutung dem Nachahmungsschutz des § 4 Nr. 3 Buchst. b UWG angenähert ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 1215 Rn. 20 - Olympia-Rabatt; GRUR 2019, 648 Rn. 14 - Olympiareif). Der lauterkeitsrechtliche Einschlag ist beim erweiterten Markenschutz allgemein stark ausgeprägt; aus der Sicht des deutschen Rechts handelt es sich dabei um die

Kodifizierung einer zuvor auf der Grundlage der Generalklausel (§ 1 UWG 1909) entwickelten Fallgruppe (vgl. Ohly/Kur, GRUR 2020, 457, 465 unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 29. November 1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 [juris Rn. 34 f.] - Dimple, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 93, 96; vgl. auch BGH, Urteil vom 29. November 1990 - I ZR 13/89, BGHZ 113, 82, 85 f. [juris Rn. 16] - Salomon).

64

Bei einem Rückgriff auf die zum Olympia-Schutzgesetz ergangene Rechtsprechung im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist aber der gegenüber dem Markenrecht eingeschränkte Schutz des Olympia-Schutzgesetzes zu berücksichtigen. Danach liegt zwar in einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung nach den zum Olympia-Schutzgesetz entwickelten Maßstäben regelmäßig auch eine solche im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Umgekehrt scheidet eine Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aber nicht schon dann aus, wenn sie nach der Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz nicht vorliegt. Vielmehr darf es bei der Prüfung der Ausnutzung der Wertschätzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht bei einem Rückgriff auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz bleiben, sondern muss der einen weitergehenden Schutz vermittelnde § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG selbständig geprüft werden (vgl. oben Rn. 20).

65

bb) Diesen Maßstäben genügt die angegriffene Entscheidung schon deswegen nicht, weil das Bundespatentgericht die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz zwar zitiert, insoweit aber keine auf den Streitfall bezogenen Feststellungen getroffen und die zitierten Obersätze auf den Streitfall angewendet hat. Das wird es im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren nachzuholen haben.

66

Das Bundespatentgericht hat es überdies versäumt, die Frage der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke unter spezifisch markenrechtlichen Aspekten zu prüfen. Seine Annahme, einer Ausnutzung der

Wertschätzung der Widerspruchsmarke stehe entgegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise deutlich erkennen würden, dass ein Bezug zur Widerspruchsmarke nicht hergestellt werden solle, lässt nicht erkennen, dass es bei seiner Würdigung alle relevanten Umstände des konkreten Falls wie insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und den Grad der Unterscheidungskraft der Marke, den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und den Grad ihrer Nähe miteinbezogen hat. Außerdem hat es in diesem Zusammenhang die Frage der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung mit der - vorgelagerten - Frage der gedanklichen Verknüpfung vermengt, indem es die erste Frage mit einer fehlenden gedanklichen Verknüpfung verneint hat.

Koch

Schaffert

Pohl

Schmaltz

Odörfer

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2020 - 27 W (pat) 115/16 -