

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 507/12

Entscheidungsdatum: 12. April 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 42, § 9, § 14 MarkenG

Konzume / Konsum

Einzelhandelsdienstleistungen und Waren stehen in einem notwendigen
Ergänzungsverhältnis zueinander und sind daher ähnlich.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 507/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 004 157

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2011 wird insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 30 2008 017 187 gegen die Marke 30 2010 004 157 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abschminktücher aus textilem Material; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Ballonstoffe (gasundurchlässig); Barchent; Baumwollstoffe; Bettdecken; Bettdecken aus Papier; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Billardtücher (Billardbespannungen); Brokate; Chenille (Stoff); Cheviotstoffe; Cottonade; Crepon; Damast; Drell; Droguet; Drucktücher aus textilem Material; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Etamin; Etaminbeuteluche; Etiketten aus Textilstoffen; Fahnen, Wimpel (nicht aus Papier); Federbettdecken; Filtermaterial (Textilstoffe); Filz; Flachsstoffe; Flanell; Fries (Wollgewebe); Futterstoffe; Futterstoffe für Schuhwaren; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Gardinenhalter aus Textilstoffen; Gaze (Stoff); Gesundheitsflanell; Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilizwecke; Glasseidengewebe (Reinigungstücher); Grobgewebe (Sackleinen); Gummitücher, ausgenommen für Schreibwaren;

Hanfdrillich; Hanfleinwand; Hanfstoffe; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Hutfutterstoffe; Indiennes (bedruckte Baumwollstoffe); Jerseystoffe; Jutestoffe; Kanevas für Teppiche und Stickereien; Karaffenuntersetzer (Tischwäsche); Käsetücher; Kattun; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Kreppstoffe; Kunstseidenstoffe; Lederimitationsstoffe; Leichentücher; Leinwand; Marabu (Stoff); Matratzentuch (Inlett); Matratzenüberzüge; Möbelbezüge aus Kunststoff; Möbelstoffe; Möbelüberzüge aus Textilien; Moleskin (Stoff); Moskitonetze; Platzdeckchen (Sets) (nicht aus Papier); Portieren (Vorhänge); Ramiestoffe; Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Samt; Scheibengardinen; Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher); Schutzüberzüge für Möbel; Seidenstoffe; Seidenstoffe für Druckschablonen; Spartgrasgewebe; Standarden (Banner); Steifleinen; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Stoffe; Strickstoffe; Taft; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilgesichtstücher; Textilhandtücher; Textilservietten; Textilstoffe; Textilstoffe für Schuhwaren; Textiltapeten; Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier); Tischdecken (rund) (nicht aus Papier); Tischläufer; Tischwäsche (nicht aus Papier); Toilettendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Tüll; Vliesstoffe (Textilien); Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff; Wachstuch (Tischtücher); Wäschestoffe; Wäschestoffe (verarbeitet); Waschhandschuhe; Webstoffe (elastisch); Webstoffe (heiß verklebbar); Webstoffe mit vorgezeichneten Stickmustern; Wollstoffe; Zephir (Webstoffe);

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Absätze für Schuhe; Absatzstoßplatten für Schuhe; Anzüge; Babywäsche; Babywindelhosen (Bekleidungsstücke); Baby-

windeln aus textilem Material; Badeanzüge; Badehosen; Bademäntel; Bademützen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke); Baskenmützen; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Teddys, Bodys); Büstenhalter; Camisoles; Chasubles; Damenkleider; Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt); Gabardinebekleidung; Galoschen; Gamaschen; Geldgürtel (Bekleidung); Gleitschutz für Schuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Halbstiefel (Stiefeletten); Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemdblusen; Hemdeinsätze; Hemden; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); lose Hemdkragen; Hemdplastrons; Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hosenstege; Hosenträger; Hüftgürtel; Hüte; Hutunterformen; Jacken; Jerseykleidung; Joppen (weite Tuchjacken); Kapuzen; konfektionierte Kleidereinlagen; vorgefertigte Kleidertaschen; Konfektionskleidung; Korsett Leibchen; Korsetts; Kragen (Bekleidung); Krawatten; Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; schweißaufsaugende Leibwäsche; Livreen; Manipels (Priesterbekleidung); Manschetten (Bekleidung); Mäntel; Mantillen; Mieder; Mitren (Bischofmützen); Morgenmäntel; Muffe (Kleidungsstücke); Mützen; Mützenschirme; Oberbekleidungsstücke; Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; Papierhüte (Bekleidung); Parkas; Pelerinen; Pelze (Bekleidung); Petticoats; Pullover; Radfahrerbekleidung; Regenmäntel; Röcke; Sandalen; Saris; Schals; Schlafanzüge; Schlafmasken; Schleier (Bekleidung); Schleier (Kopf-, Brustschleier); Schlüpfer; Schnürstiefel; Schuhbeschläge; Schuhrahmen; Schuhsohlen; Schuhvorderblätter; Schuhvorderkappen; Schürzen; Schweißblätter; Slips; Socken; Sockenhalter;

Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Stiefelschäfte; Stirnbänder (Bekleidung); Stolen; Stollen für Fußballschuhe; Strandanzüge; Strumpfbänder; Strümpfe; Strumpffersen; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Sweater; Togen (Bekleidungsstücke); Trikotkleidung; Trikots; T-Shirts; Turbane; Überzieher (Bekleidung); Uniformen; Unterhosen; Unterwäsche; Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen, soweit in Klasse 25 enthalten; Wirkwaren (Bekleidung); Zylinderhüte

Klasse 35:

Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke; Personalanwerbung; Schaufensterdekoration; Sponsorensuche; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche)“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Umfang der Aufhebung ist die Marke 30 2010 004 157 hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen zu löschen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die am 21. Januar 2010 angemeldete und am 9. April 2010 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 24, 25 und 35, nämlich für

„Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abschminktücher aus textilem Material; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Ballonstoffe (gasundurchlässig); Barchent; Baumwollstoffe; Bettdecken; Bettdecken aus Papier; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Billardtücher (Billardbespannungen); Brokate; Chenille (Stoff); Cheviotstoffe; Cottonade; Crepon; Damast; Drell; Droguet; Drucktücher aus textilem Material; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Etamin; Etaminbeuteluche; Etiketten aus Textilstoffen; Fahnen, Wimpel (nicht aus Papier); Federbettdecken; Filtermaterial (Textilstoffe); Filz; Flachsstoffe; Flanell; Fries (Wollgewebe); Futterstoffe; Futterstoffe für Schuhwaren; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Gardinenhalter aus Textilstoffen; Gaze (Stoff); Gesundheitsflanell; Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilizwecke; Glasseidengewebe (Reinigungstücher); Grobgewebe (Sackleinen); Gummitücher, ausgenommen für Schreibwaren; Hanfdrillich; Hanfleinwand; Hanfstoffe; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Hutfutterstoffe; Indiennes (bedruckte Baumwollstoffe); Jerseystoffe; Jutestoffe; Kanervas für Teppiche und Stickereien; Karaffenuntersetzer (Tischwäsche); Käsetücher; Kattun; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Kreppstoffe; Kunstseidenstoffe; Lederimitationsstoffe; Leichentücher; Leinwand; Marabu (Stoff); Matratzentuch (Inlett); Matratzenüberzüge; Möbelbezüge aus Kunststoff; Möbelstoffe; Möbelüber-

züge aus Textilien; Moleskin (Stoff); Moskitonetze; Platzdeckchen (Sets) (nicht aus Papier); Portieren (Vorhänge); Ramiestoffe; Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Samt; Scheibengardinen; Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher); Schutzüberzüge für Möbel; Seidenstoffe; Seidenstoffe für Druckschablonen; Spartgrasgewebe; Standarten (Banner); Steifleinen; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Stoffe; Strickstoffe; Taft; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilgesichtstücher; Textilhandtücher; Textilservietten; Textilstoffe; Textilstoffe für Schuhwaren; Textiltapeten; Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier); Tischdecken (rund) (nicht aus Papier); Tischläufer; Tischwäsche (nicht aus Papier); Toilettendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Tüll; Vliesstoffe (Textilien); Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff; Wachtuch (Tischtücher); Wäschestoffe; Wäschestoffe (verarbeitet); Waschhandschuhe; Webstoffe (elastisch); Webstoffe (heiß verklebbar); Webstoffe mit vorgezeichneten Stickmustern; Wollstoffe; Zephir (Webstoffe); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Absätze für Schuhe; Absatzstoßplatten für Schuhe; Anzüge; Babywäsche; Babywindelhosen (Bekleidungsstücke); Babywindeln aus textilem Material; Badeanzüge; Badehosen; Bademäntel; Bademützen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tücher für Bekleidungs Zwecke); Baskenmützen; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Teddys, Bodys); Büstenhalter; Camisoles; Chasubles; Damenkleider; Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt); Gabardinebekleidung; Galoschen; Gamaschen; Geldgürtel (Bekleidung); Gleitschutz für Schuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Halbstiefel (Stiefeletten); Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemdblusen; Hemdeinsätze; Hemden; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); lose Hemdkragen; Hemdplas-

trons; Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hosenstege; Hosen-träger; Hüftgürtel; Hüte; Hutunterformen; Jacken; Jerseykleidung; Joppen (weite Tuchjacken); Kapuzen; konfektionierte Klei-dereinlagen; vorgefertigte Kleidertaschen; Konfektionskleidung; Korsettleibchen; Korsetts; Kragen (Bekleidung); Krawatten; Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; schweißaufsaugen-de Leibwäsche; Livreen; Manipels (Priesterbekleidung); Manschet-ten (Bekleidung); Mäntel; Mantillen; Mieder; Mitren (Bischof-mützen); Morgenmäntel; Muffe (Kleidungsstücke); Mützen; Müt-zenschirme; Oberbekleidungsstücke; Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; Papierhüte (Bekleidung); Parkas; Pelerinen; Pelze (Be- kleidung); Petticoats; Pullover; Radfahrerbekleidung; Re- genmäntel; Röcke; Sandalen; Saris; Schals; Schlafanzüge; Schlaf- masken; Schleier (Bekleidung); Schleier (Kopf-, Brustschleier); Schlüpfer; Schnürstiefel; Schuhbeschläge; Schuhrahmen; Schuh- sohlen; Schuhvorderblätter; Schuhvorderkappen; Schürzen; Schweißblätter; Slips; Socken; Sockenhalter; Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Stiefelschäfte; Stirnbänder (Bekleidung); Stolen; Stollen für Fußballschuhe; Strandanzüge; Strumpfbänder; Strümpfe; Strumpffersen; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Sweater; Togen (Bekleidungsstücke); Trikotkleidung; Trikots; T-Shirts; Turbane; Überzieher (Bekleidung); Uniformen; Unterhosen; Un- terwäsche; Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen, soweit in Klasse 25 enthalten; Wirkwaren (Bekleidung); Zylinderhüte; Wer- bung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Aktualisierung von Werbematerial; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte, Informa- tionen und Ermittlungen in Handels- und in Geschäftsangele- genheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Un- ternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); verwal-

tungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management); Erstellen von Abrechnungen (Büroarbeiten), Statistiken, betriebswirtschaftlichen Gutachten, Geschäftsgutachten, Rechnungsauszüge und Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Erteilung von Wirtschaftsauskünften, soweit in Klasse 35 enthalten; Fakturierung; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung), auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Verkaufsförderung (Salespromotion) für Dritte; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für

wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Plakatanschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Recherche nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schätzung von ungeschlagenem Holz; Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle; Schaufensterdekoration; Schreibmaschinenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Sponsoring in Form von Werbung; Sponsorensuche; Stenografiearbeiten; Telefonantwortedienst (für abwesende Teilnehmer); Telefonkostenabrechnung; Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Unternehmensberatung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Vermietung von Büromaschinen und -geräten, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Fotokopiermaschinen, Verkaufsautomaten, Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von

E-Commerce; Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch von Sponsoring-Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche); Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Vervielfältigung von Dokumenten; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensverwaltung von Kfz-Fuhrparks“

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2010 004 157



ist Widerspruch erhoben worden aus der am 13. März 2008 angemeldeten farbigen (blau, rot, weiß) Wort-/Bildmarke 30 2008 017 187



Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 43, nämlich für

„Dienstleistungen eines Einzelhändlers mit Waren der Klassen 1 bis 34, nämlich chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand, Düngemittel, Feuerlöschmittel, Mittel zum Härten und Lötten von Metallen, chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Gerbmittel, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, technische Öle und Fette, Schmiermittel, Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel, Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe, Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Hygienepräparate für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide, unedle Metalle und deren Legierungen, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schloswerden und Kleineisenwaren, Metallrohre, Geldschränke, Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Erze, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenom-

men Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel, chirurgisches Nahtmaterial, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Schusswaffen, Munition und Geschosse, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Musikinstrumente, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungs-

material aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, Drucklettern, Druckstöcke, Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Schläuche (nicht aus Metall), Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Baumaterialien (nicht aus Metall), Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Bauten (nicht aus Metall), Denkmäler (nicht aus Metall), Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen), rohe Gespinnstfasern, Garne und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickerien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material), Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit sie

nicht in anderen Klassen enthalten sind, Christbaumschmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer;

Zusammenstellung von Waren der Klassen 01 bis 34 für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken und um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern;

Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Suchen, Auswählen, Finden, Sortieren und Zusammenstellen der Waren der Klassen 01 bis 34 für Dritte, insbesondere Verbraucher;

Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Dritte, nämlich Beratung in Produkt-, Handels- und Geschäftsangelegenheiten für Verbraucher; Werbung; Marketing (Absatzforschung);

Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet;

Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet;

Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Transportwesen, nämlich Transport von Waren und Verpackung und Lagerung von Waren;

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Catering“.

Der Widerspruch wird auf alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 16. November 2011 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

„Werbung; Aktualisierung von Werbematerial; Auskünfte, Informationen und Ermittlungen in Handels- und in Geschäftsangelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung

für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Erteilung von Wirtschaftsauskünften, soweit in Klasse 35 enthalten; Herausgabe von Werbetexten; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing (Absatzforschung), auch in digitalen Netzen; Verkaufsförderung (Salespromotion) für Dritte; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Plakatschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Sponsoring in Form von Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch von Sponsoring-Dienstleistungen; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen“

wegen Verwechslungsgefahr gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bezüglich der zu löschenden Dienstleistungen liege Verwechslungsgefahr vor. Bei einzelnen Dienstleistungen der Klasse 35 sei eine höhergradige Ähnlichkeit bis hin zur Identität zu bejahen. Hierzu gehörten insbesondere jene Dienstleistungen der jüngeren Marke, die im Rahmen von Werbemaßnahmen oder für Werbezwecke erbracht würden. Diese würden vom Oberbegriff „Werbung“ als Dienstleistung der Widerspruchsmarke vollständig abgedeckt. Ebenso bestehe aber auch eine hochgradige Ähnlichkeit bzw. Identität der Dienstleistungen beider Vergleichsmarken im Bereich „Vermitt-

lung von Handels- und Wirtschaftskontakten, Vermittlung von Handelsgeschäften, Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Erbringung von Dienstleistungen“. Wörtlich übereinstimmend seien weiterhin „Waren- und Dienstleistungspräsentationen“ und „Marketing (Absatzforschung)“ bei beiden Marken.

Zwischen den weiteren zugunsten der Widerspruchsmarke in den Klassen 39 und 43 eingetragenen Dienstleistungen und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe keine Ähnlichkeit.

Keine Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den Waren der jüngeren Marke in den Klassen 24 und 25 und den Handelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke. In der Regel vertreibe ein Einzelhändler nicht selbst produzierte Waren, sondern Waren verschiedener Hersteller.

Zur Begründung der fehlenden Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit verweist die Markenstelle insoweit auf Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 97, wo es heißt:

„Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Einzelhändlers für bestimmte Waren zu diesen Waren selbst wird im Allgemeinen zu verneinen sein. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wird nämlich das Marktgeschehen davon beherrscht, dass der Einzelhändler nicht eigene, sondern Fremdwaren vertreibt. Demzufolge geht der Verkehr ohne besondere Anhaltspunkte ohne weiteres davon aus, dass der Einzelhändler keineswegs mit dem Hersteller der vertriebenen Waren identisch ist oder mit diesem in wirtschaftlichen Beziehungen steht, die über den bloßen Einkauf der Waren hinausgehen.“

Die Markenstelle ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht von einer gesteigerten, sondern von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke ausgegangen, da Angaben zum Werbeaufwand oder Marktanteil der Widerspruchsmarke fehlten. Auch enthalte die Marke - bezogen auf die damit gekennzeichneten Dienstleistungen - mit ihrem Schwerpunkt der Einzelhandelsdienstleistungen einen beschreibenden Gehalt, da Konsum ja „Verbrauch“ bedeute.

In Bezug auf die zu löschenden Dienstleistungen hielten die Vergleichsmarken den erforderlichen großen Abstand nicht ein. Schon in schriftbildlicher Hinsicht bestehe eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken. Beide Marken seien in Großbuchstaben geschrieben und hätten jeweils ein ausgestaltetes „O“. Bei der jüngeren Marke sei das „O“ wie ein Globus gestaltet, bei der Widerspruchsmarke könne man einen Löwen und ein „k“ erkennen, darunter in sehr viel kleineren Buchstaben die Angabe „seit 1988“.

Auch liege zwischen den beiden Marken eine überdurchschnittliche Klangähnlichkeit vor. Die Buchstaben „KON“ sowie „UM“ seien identisch. Bei den unterschiedlichen Konsonanten „S“ und „Z“ handle es sich um zischende Laute, wobei das „Z“ auch als ein stimmhaftes „S“ ausgesprochen werden könne. Der zusätzliche Buchstabe „E“ der jüngeren Marke stehe am ohnehin weniger beachteten Wortende und werde - bei undeutlicher, flüchtiger oder süddeutscher Sprechweise - unter Umständen auch mal ganz verschluckt, auf jeden Fall aber nicht betont.

Bezüglich der weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe keine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Da eine zumindest geringfügige Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen aber zwingende Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr sei, sei der Widerspruch insoweit zurückzuweisen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine Verwechslungsgefahr bestehe auch bezüglich der von der Markenstelle nicht

gelöschten Waren und Dienstleistungen. Die nicht gelöschten Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich

„kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marktforschung; Meinungsforschung, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke; Personalwerbung; Recherche nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Sponsorensuche; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche)“

fielen ebenso wie die von der Markenstelle gelöschten Dienstleistungen unter den Oberbegriff „Werbung“, so dass auch insoweit eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit bis hin zur Identität vorliege. Was die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35 anbelange, so bestehe jedenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, was sich bereits aus der Zugehörigkeit zur selben Klasse 35 ergebe.

Eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klassen 24 und 25 sowie den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 35. Der Schutz der Widerspruchsmarke erstreckte sich nämlich auch auf Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 24 und 25 konkret u. a. mit „Garnen und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien“.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der von der Markenstelle unvollständig wiedergegebenen Kommentierung in Ströbele/Hacker. Vorliegend sei der dort als Ausnahme genannte Bekleidungssektor betroffen, so dass eine hochgradige Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu bejahen sei.

Die Widersprechende hält die strenge Auffassung von Ströbele/Hacker zur Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen zu Waren im Übrigen für nicht überzeugend und verweist hierzu u. a. auf eine Entscheidung des EuG (GRUR Int. 2009, 421, Nrn. 52 – 58 – O STORE).

Abgesehen davon sei zu berücksichtigen, dass gerade die Widersprechende ein Beispiel dafür sei, dass Einzelhandelsdienstleistungen ebenso wie die Produktion der gehandelten Waren aus ein und demselben Unternehmen stammen könnten.

Für den Fall, dass der Senat die Beschwerde zurückweisen sollte, regt die Widersprechende die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens seien Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, konkret die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Ähnlichkeit zwischen Handelsdienstleistungen in Bezug auf bestimmte Waren und den gehandelten Waren selbst, insbesondere im Bekleidungssektor, bestehe. Eine höchstrichterliche Klärung dieser Frage sei angesichts der sich gegenüberstehenden Auffassungen, wie sie aus der Kommentierung bei Ströbele/Hacker ersichtlich sei, erforderlich.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. November 2011 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen wurde und die angegriffene Marke vollständig zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat er die Auffassung vertreten, die Vergleichsmarken seien nicht verwechselbar.

II.

1.

Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Dass sich der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebiete es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem dem Markeninhaber die Beschwerdebegründung am 25. Mai 2012 zugestellt wurde, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2.

Nachdem der Markeninhaber gegen den Beschluss der Markenstelle keine Beschwerde eingelegt hat, sind beschwerdegegenständlich nur die von der Markenstelle nicht gelöschten Waren und Dienstleistungen, nämlich

„Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abschminktücher aus textilem Material; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Ballonstoffe (gasundurchlässig); Barchent; Baumwollstoffe; Bettdecken; Bettdecken aus Papier; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Billardtücher (Billardbespannungen); Brokate; Chenille (Stoff); Cheviotstoffe; Cottonade; Crepon; Damast; Drell; Droguet; Druck-

tücher aus textilem Material; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Etamin; Etaminbeuteluche; Etiketten aus Textilstoffen; Fahnen, Wimpel (nicht aus Papier); Federbettdecken; Filtermaterial (Textilstoffe); Filz; Flachsstoffe; Flanell; Fries (Wollgewebe); Futterstoffe; Futterstoffe für Schuhwaren; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Gardinenhalter aus Textilstoffen; Gaze (Stoff); Gesundheitsflanell; Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilizwecke; Glasseidengewebe (Reinigungstücher); Grobgewebe (Sackleinen); Gummitücher, ausgenommen für Schreibwaren; Hanfdrillich; Hanfleinwand; Hanfstoffe; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Hutfutterstoffe; Indiennes (bedruckte Baumwollstoffe); Jerseystoffe; Jutestoffe; Kanevas für Teppiche und Stickereien; Karaffenuntersetzer (Tischwäsche); Käsetücher; Kattun; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Kreppstoffe; Kunstseidenstoffe; Lederimitationsstoffe; Leichentücher; Leinwand; Marabu (Stoff); Matratzentuch (Inlett); Matratzenüberzüge; Möbelbezüge aus Kunststoff; Möbelstoffe; Möbelüberzüge aus Textilien; Moleskin (Stoff); Moskitonetze; Platzdeckchen (Sets) (nicht aus Papier); Portieren (Vorhänge); Ramiestoffe; Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Samt; Scheibengardinen; Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher); Schutzüberzüge für Möbel; Seidenstoffe; Seidenstoffe für Druckschablonen; Spartgrasgewebe; Standarten (Banner); Steifleinen; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Stoffe; Strickstoffe; Taft; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilgesichtstücher; Textilhandtücher; Textilservietten; Textilstoffe; Textilstoffe für Schuhwaren; Textiltapeten; Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier); Tischdecken (rund) (nicht aus Papier); Tischläufer; Tischwäsche (nicht aus Papier); Toilettendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Tüll; Vliesstoffe (Textilien); Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff; Wachs-tuch (Tischtücher); Wäschestoffe; Wäschestoffe (verarbeitet);

Waschhandschuhe; Webstoffe (elastisch); Webstoffe (heiß verklebbar); Webstoffe mit vorgezeichneten Stickmustern; Wollstoffe; Zephir (Webstoffe);

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Absätze für Schuhe; Absatzstoßplatten für Schuhe; Anzüge; Babywäsche; Babywindelhosen (Bekleidungsstücke); Babywindeln aus textilem Material; Badeanzüge; Badehosen; Bademäntel; Bademützen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tücher für Bekleidungs-zwecke); Baskenmützen; Boas (Bekleidung); Bodysuits (Teddys, Bodys); Büstenhalter; Camisoles; Chasubles; Damenkleider; Duschhauben; Einlegesohlen; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt); Gabardinebekleidung; Galoschen; Gamaschen; Geldgürtel (Bekleidung); Gleitschutz für Schuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Halbstiefel (Stiefeletten); Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemdblusen; Hemdeinsätze; Hemden; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); lose Hemdkragen; Hemdplastrons; Hosen, soweit in Klasse 25 enthalten; Hosenstege; Hosenträger; Hüftgürtel; Hüte; Hutunterformen; Jacken; Jerseykleidung; Joppen (weite Tuchjacken); Kapuzen; konfektionierte Kleidereinlagen; vorgefertigte Kleidertaschen; Konfektionskleidung; Korsettleibchen; Korsetts; Kragen (Bekleidung); Krawatten; Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; schweißaufsaugende Leibwäsche; Livreen; Manipels (Priesterbekleidung); Manschetten (Bekleidung); Mäntel; Mantillen; Mieder; Mitren (Bischofmützen); Morgenmäntel; Muffe (Kleidungsstücke); Mützen; Mützenschirme; Oberbekleidungsstücke; Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; Papierhüte (Bekleidung); Parkas; Pelerinen; Pelze (Bekleidung); Petticoats; Pullover; Radfahrerbe-

kleidung; Regenmäntel; Röcke; Sandalen; Saris; Schals; Schlafanzüge; Schlafmasken; Schleier (Bekleidung); Schleier (Kopf-, Brustschleier); Schlüpfer; Schnürstiefel; Schuhbeschläge; Schuhrahmen; Schuhsohlen; Schuhvorderblätter; Schuhvorderkappen; Schürzen; Schweißblätter; Slips; Socken; Sockenhalter; Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Stiefelschäfte; Stirnbänder (Bekleidung); Stolen; Stollen für Fußballschuhe; Strandanzüge; Strumpfbänder; Strümpfe; Strumpffersen; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Sweater; Togen (Bekleidungsstücke); Trikotkleidung; Trikots; T-Shirts; Turbane; Überzieher (Bekleidung); Uniformen; Unterhosen; Unterwäsche; Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen, soweit in Klasse 25 enthalten; Wirkwaren (Bekleidung); Zylinderhüte;

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management); Erstellen von Abrechnungen (Büroarbeiten), Statistiken, betriebswirtschaftlichen Gutachten, Geschäftsgutachten, Rechnungsausdrucken und Wirtschafts-

prognosen; Fakturierung; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Lohn- und Gehaltsabrechnung; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Recherche nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schätzung von ungeschlagenem Holz; Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle; Schaufensterdekoration; Schreibmaschinenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Sponsorensuche; Stenografiearbeiten; Telefonantwortdienst (für abwesende Teilnehmer); Telefonkostenabrechnung; Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Unternehmensberatung; von Büromaschinen und -geräten, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Fotokopiermaschinen, Verkaufsautomaten, Verkaufsständen; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte);

Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche); Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Vervielfältigung von Dokumenten; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensverwaltung von Kfz-Fuhrparks“.

3.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat teilweise Erfolg, weil im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 ff. - Picasso; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba).

a)

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht verneint werden, da diese mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen zumindest durchschnittlich ähnlich sind.

Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren zu ermitteln, die das Verhältnis der

Waren und Dienstleistungen zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere Beschaffenheit, Verwendungszweck und Nutzung sowie Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923, Rn. 23 - Canon); daneben können auch die regelmäßig betriebliche Herkunft, der Vertriebs- und Erbringungsort sowie die wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden. Abzustellen ist aber vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren und Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren und Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH Canon, a. a. O.).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen einerseits und den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit.

Die zugunsten der angegriffenen Marke in den Klassen 24 und 25 eingetragenen Waren hält der Senat, abweichend von der Auffassung der Markenstelle für zumindest durchschnittlich ähnlich mit den Widerspruchsdienstleistungen eines Einzelhändlers mit Waren der Klassen 23 - 26, nämlich Garne und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien. Die Einzelhandelsdienstleistungen und die betreffenden Waren stehen nämlich in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis zueinander (ebenso EuG GRUR Int. 2009, 421, Nrn. 52 - 58 – O STORE; MarkenR 2011, 345, Nrn. 36 – 40 - Norma/Yorma's).

Etwas anderes ergibt sich gerade für den hier relevanten Warenssektor auch nicht aus der Kommentierung bei Ströbele/Hacker. Dort heißt es in der 10. Aufl. unter § 9 Rn. 118 zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit nämlich:

„Anders liegt es allenfalls in solchen Branchen, in denen die Inhaber der betreffenden Warenmarken zu nennenswerten, d. h. die Verkehrsauffassung prägenden Umfang auch den Einzelhandel speziell mit Waren dieser Marken betreiben oder zumindest organisieren, was etwa im Bekleidungssektor häufiger vorkommt.“

Eine hochgradige Ähnlichkeit besteht nach der Auffassung des Senats auch zwischen den Widerspruchsdienstleistungen „Werbung; Marketing (Absatzforschung)“ und den nicht gelöschten Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke; Personalwerbung; Schaufensterdekoration; Sponsorensuche; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche)“, da diese Dienstleistungen der jüngeren Marke unter den Oberbegriff „Werbung“ fallen.

Die übrigen zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Dienstleistungen

„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwick-

lung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility-Management); Erstellen von Abrechnungen (Büroarbeiten), Statistiken, betriebswirtschaftlichen Gutachten, Geschäftsgutachten, Rechnungsauszügen und Wirtschaftsprognosen; Fakturierung; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Recherche nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schätzung von ungeschlagenem Holz; Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle; Schreibmaschinenaarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Stenografarbeiten; Telefonantwortdienst (für abwesende Teilnehmer); Telefonkostenabrechnung; Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Unternehmensberatung; von Büromaschinen und -geräten, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Fotokopiermaschinen, Verkaufsautomaten, Verkaufsständen; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Zeitungsabonne-

ments (für Dritte); Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Ver-
vielfältigung von Dokumenten; verwaltungstechnische Bearbeitung
von Bestellungen; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten;
Unternehmensverwaltung von Kfz-Fuhrparks“

hält der Senat für nicht ähnlich mit den Widerspruchsdienstleistungen. Dass diese Dienstleistungen ebenso wie die Dienstleistung „Werbung“ zur Klasse 35 gehören, begründet entgegen der Auffassung der Widersprechenden noch keine Ähnlichkeit. Insoweit ist die Beschwerde daher mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat unter Berücksichtigung der konkreten graphischen Ausgestaltung für durchschnittlich.

c)

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss Bezug genommen.

4.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass, zumal der Widerspruch nur teilweise Erfolg hat.

5.

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen. Der Senat hat mit der Feststellung der Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistung und Waren über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist

auch Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Frage unterschiedlich beantwortet wird (Ingele/Rohnke; Markengesetz 3. Aufl., § 14 Rn. 793).

Dr. Albrecht

Kruppa

Hartlieb

Hu