



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 11/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. März 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 37 980**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung am 26. März 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 2010 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken DE 101 30 39 und GM 000318030 bezüglich der Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und „Schulmöbel“ zurückgewiesen worden sind.

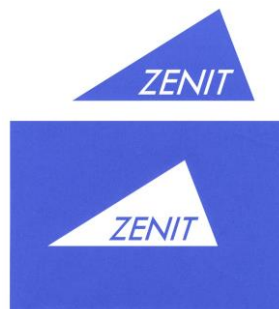
Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die angegriffene Marke im Umfang der Waren „Lehr und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), nämlich Schultafeln und Schultafelzubehör“ und „Schulmöbel“ zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die (in blau und weiß ausgestaltete) Wort-/Bildmarke



der Beschwerdeführerin ist am 12. Juni 2007 angemeldet und am 9. November 2007 unter der Nummer 307 37 980 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die folgenden Waren der

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 20: Schulmöbel, Büromöbel;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten).

Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Markeneintragung, die am 14. Dezember 2007 veröffentlicht wurde, Widerspruch aus zwei Marken erhoben:

Zum einen aus der Wortmarke 1 013 039

**ZENITH**

die am 9. Oktober 1979 angemeldet und am 20. Januar 1981 in das Register beim DPMA eingetragen wurde für folgende Waren der Klasse 1, 3, 9 und 16:

Geräte zum Prägen von Buchstaben oder dergleichen auf Plastikbänder; Plastikbänder, insbesondere auch selbstklebende, zum Einprägen von Buchstaben oder dergleichen; Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten); Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren, Füller, Blei- und Zeichenstifte, Radiergummi, Korrekturmittel und Korrekturblättchen und -bänder; Büroartikel, nämlich Bürogeräte (ausgenommen Möbel) und Büromaschinen (soweit in Klassen 9 und 16 enthalten); Vervielfältigungs- und Kopiergeräte und -instrumente; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen oder Spielen; Drucklettern und Druckstöcke; Farbbänder für Schreibmaschinen und Rechengeräte; Schablonen; belichtete und unbelichtete Filme, Mikrofilme, Filmlochkarten, Aktendeckel, -hefter und -ordner; Büroklammern.

Zum anderen hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftswortmarke 000 318 030

## **ZENITH**

die am 18. Juli 1996 angemeldet und am 16. Mai 2002 in das beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) geführte Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wurde für die Waren der Klasse 16

Heftmaschinen; Heftklammern; Heftklammernentferner; Locher für Büro Zwecke; Kartenreiter und Kartei-Beschriftungsschildchen; Tinte; Andrucksysteme; Schneidegeräte für Büro Zwecke; Stempelkissen; Büroartikel; Büroleim; Kissen für Gummistempel; Stempel;

Bürozubehör und Büroartikel, ausgenommen Papier und Pappe (Karton).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schreiben vom 10. Juni 2008 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen, unter anderem zwei eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 23.07.2008 und 07.07.2010, Rechnungen, verschiedene Verkaufsstatistiken in italienischer Sprache, Kataloge, Produktabbildungen sowie Zeitschriftenbeiträge bzw. Werbeanzeigen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschluss vom 3. November 2010 die Widersprüche aus den Marken DE 1 013 039 und EM 000 318 030 zurückgewiesen, nachdem zuvor eine Frist zur Beibringung von Übersetzungen der teilweise nur in Italienisch eingereichten Benutzungsunterlagen gesetzt worden war. Die in zulässiger Weise für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede greife durch. Schon mangels berücksichtigungsfähiger Waren könnten die Widersprüche daher keinen Erfolg haben. Die Widersprechende habe zwar eine Reihe von Unterlagen eingereicht. Jedoch seien diese Unterlagen zur Glaubhaftmachung nicht ausreichend, da in den eidesstattlichen Versicherungen der Umsatz nicht nach Waren aufgeschlüsselt sei und ferner die beigefügte Verkaufsstatistik nicht von der Versicherung umfasst und zudem in italienischer Sprache abgefasst sei; die angeforderten Übersetzungen seien nicht eingereicht worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin.

Sie hat im Beschwerdeverfahren weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, unter anderem eine weitere eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom Mai 2011 in italienischer sowie in deutscher Sprache (Anl.

B 25, Bl. 40/44 d.A.) mit Umsatzangaben für die Jahre 2003 bis 2011, eine eidesstattliche Versicherung des neuen Geschäftsführers der Widersprechenden vom 05.02.2013 (Anl. B 27, Bl. 74 d.A.), Verkaufsstatistiken für den Zeitraum 2003 bis 2010 mit handschriftlich eingefügten Übersetzungen (Anl. B 18, Bl. 51/59 d.A.), eine CD-ROM mit Produktabbildungen sowie verschiedene Original-Produktverpackungen (Bl. 68 d.A.). Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung sowohl der Gemeinschaftsmarke wie auch der deutschen Marke insbesondere für die Waren „Heftmaschinen, Heftklammern; Heftklammerentferner; Locher für Büro Zwecke; Büroartikel; Bürozubehör und Büroartikel“ für glaubhaft gemacht. Die Beschwerdeführerin trägt weiter vor, die Marke „ZENITH“ werde schon seit mehr als sechzig Jahren in Europa für Büroartikel verwendet. Sie nehme regelmäßig an der größten deutschen Handelsmesse für Schreibwaren und Papier mit Waren der Klasse 16 aus eigener Herstellung teil. Der deutschen Marke sei angesichts ihrer Bestandsdauer und der Vielfältigkeit der unter ihr vertriebenen Waren im Bereich Büro- und Schreibartikel daher eine hohe Kennzeichnungskraft zuzumessen. Bezüglich der sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 16 liege Identität vor und im Übrigen aufgrund gleicher Vertriebswege Ähnlichkeit. Bei der angegriffenen Marke sei der Wortbestandteil „ZENIT“ als dominierend anzusehen, weil das Bildelement lediglich eine einfache grafische Ausgestaltung darstelle, der nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme. In den Wortbestandteilen liege bis auf den letzten Buchstaben „h“, der aber kaum wahrgenommen werde, Identität zu den Widerspruchsmarken vor. Auch klanglich seien die Marken identisch. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 3. November 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffene Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit am 25. März 2014 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz (Bl. 113/115 d.A.) hat er sein Warenverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), *nämlich Schultafeln und Schultafelzubehör*;

Klasse 20: Schulmöbel, *nämlich Schultafeln*

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten).

Er ist der Auffassung, dass im Hinblick auf die vorgenommene Einschränkung keine Ähnlichkeit zwischen den sich nunmehr noch gegenüberstehenden Waren bestehe; dies gelte insbesondere zwischen den Widerspruchswaren „Büroartikel, nämlich Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ und den angegriffenen Waren „Schulmöbel, nämlich Schultafeln“. Sowohl Verwendungszweck als auch die Vertriebskanäle unterschieden sich deutlich. Die Waren „Schultafeln und Schultafelzubehör“ der Klasse 16 würden regelmäßig über auf Schulbedarf spezialisierte Händler vertrieben, während demgegenüber Bürogeräte über den Schreibwarenhandel oder Büroartikelversandhändler veräußert würden. Im Amtsverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke zudem vorgetragen, der Wortbestandteil „Zenit“ besitze nur eine geringe Kennzeichnungskraft, weil er im Verkehr übertragen als „Gipfelpunkt, Höhepunkt“ verwendet und somit als Anpreisung der vertriebenen Produkte verstanden werde. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken werde bestritten. Visuell unterschieden sich die Marken schon durch den in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteil, ferner wiesen die Widerspruchsmarken den Buchstaben „h“ am Wortende auf, was - wegen der Kürze der Wörter - als Abweichung wahrgenommen werde. Aufgrund der

sehr geringen Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarken komme es auf eine klangliche Zeichenähnlichkeit nicht an.

Der Beschwerdegegner ist zu der mündlichen Verhandlung am 26. März 2014, zu der er am 21. Februar 2014 ordnungsgemäß geladen worden ist, wie vorab angekündigt, nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht insoweit jeweils die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bzw. § 125 b Nr. 1 i.V.m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Im Übrigen ist jedoch schon mangels Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen und daher die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, Rdnr. 18 – PICARO/PICASSO; BGH, GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 – METROBUS;



GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – cocodrillo m.w.N.). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484, Rdnr. 25 - METROBUS).

Von Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a.a.O., Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; a.a.O., Rdnr. 34 – Pelikan; GRUR 2006, 941 Rdnr. 13 - TOSCA BLU).

#### **A) Widerspruch aus der Marke DE 1 013 039**

1. Wegen des Teilverzichts des Inhabers der angegriffenen Marke nach § 48 MarkenG sind für den Warenvergleich auf Seiten der jüngeren Marke die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), nämlich Schultafeln und Schultafelzubehör; Schulmöbel; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel (so weit in Klasse 28 enthalten)“ zugrunde zu legen.

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke erklärte Beschränkung seines Warenverzeichnisses in Klasse 16 wie auch der Verzicht auf die Waren „Büromöbel“ der Klasse 20 sind gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG zulässig und wirksam. Die Erklärung entfaltet unmittelbar Rechtswirkung und ist im hiesigen Widerspruchs-Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Die Neuformulierung in Klasse 20 „Schulmöbel, nämlich Schultafeln“ ist jedoch unzulässig und damit unbeachtlich, weil es sich bei Schultafeln nicht um Schulmöbel, sondern um

Waren der Klasse 16, nämlich um Unterrichtsmittel bzw. –ausrüstung, handelt. Es verbleibt daher insoweit bei der Warenangabe „Schulmöbel“ (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 48 Rdnr. 6).

2. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Dies ist der Widersprechenden mit den im Amtsverfahren und zusätzlich im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen für die Waren „Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ gelungen.
  - a) Der Inhaber der angegriffenen Marke hat am 10. Juni 2008 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war, sind sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wie auch die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen Dezember 2002 bis Dezember 2007 und März 2009 bis März 2014 darzutun und glaubhaft zu machen.
  - b) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 - Peek & Cloppenburg II; GRUR 2009, 772 Rdnr. 39 - Augsburger Puppenkiste).

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, GRUR 2011, 623, Rdnrn. 20, 55 - Peek & Cloppenburg II).

Auf den eingereichten Produktbeispielen einer Heftzange sowie eines Heftklammerentferners ist die Wortmarke „ZENITH“ unmittelbar auf der Ware selbst eingeprägt; zudem zeigen die Verpackungen für Heftklammern, Heftzangen, Heftmaschinen, Heftklammerentferner und Locher die Marke „ZENITH“ in roter Farbe, wobei sich am Schlussbuchstaben „H“ teilweise rechts tiefergestellt, teilweise zwischen den unteren H-Balken das Symbol ® befindet. Die Verwendung in roten Buchstaben verändert den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke nicht. Auch die Tatsache, dass neben dem Wortzeichen zusätzlich das ebenfalls als Marke eingetragene Wort-/Bildzeichen



angebracht ist, steht der rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke nicht entgegen. Es handelt sich deutlich erkennbar um zwei Marken, die nebeneinander zur Kennzeichnung der Ware eingesetzt werden und damit um eine gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG unschädliche Mehrfachkennzeichnung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rdnrn. 127 und 134). Eine funktionsgemäße Benutzung liegt daher vor.

- c) Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen lassen eine auch dem Umfang nach ausreichende Benutzung der Widerspruchsmarke in bei-

den maßgeblichen Glaubhaftmachungszeiträumen Dezember 2002 bis Dezember 2007 und März 2009 bis März 2014 für die genannten Waren in Deutschland erkennen.

Eine Marke wird insoweit ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343, Rdnrn. 72 und 73 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2012, 832, Rdnr. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rdnr. 15 – MIXI).

Umsatzzahlen, wie sie in den vier eidesstattlichen Versicherungen der Geschäftsführer der Widersprechenden aufgeführt sind, können insoweit einen maßgeblichen Umstand für die Feststellung einer ernsthaften Benutzung darstellen, allerdings müssen die Angaben zum Umfang der Benutzung den registrierten Waren auch konkret zugeordnet werden können. Andernfalls ist die nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG erforderliche Feststellung, welche Waren oder Dienstleistungen bei der Entscheidung über den Widerspruch zu berücksichtigen sind, nicht möglich.

Eine solche Zuordnung lassen die im Amtsverfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherungen vom 23.07.2008 und 07.07.2010 sowie die im Beschwerdeverfahren eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 05.02.2013 zwar nicht zu. Allerdings gehen aus der eidesstattlichen Versicherung vom Mai 2011 (Anlage B25 der Beschwerdeführerin, Bl. 40-44 d.A.) die von der Inhaberin der Widerspruchsmarke in Deutschland getätigten Umsätze, jeweils aufgeschlüsselt nach Jahren und konkreten Waren, für die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Jahre 2003 – 2007 und die nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Jahre 2009 – 2010 hervor. Die im Einzelnen genannten Waren sind Heftmaschinen, Heftklammern, Heftklammerentferner, Locher (getrennt nach „Trapani“ und „Perforatori“) sowie Locheisen; teilweise finden sich auch Angaben zu Führungsschienen für Locher. Der Gesamtumsatz für diese Waren betrug in den Jahren 2003 bis 2010 zwischen ... Euro und ... Euro. Ergänzend werden in dieser eidesstattlichen Versicherung auch die Umsätze für Februar 2011 (ca. ... Euro) und März 2011 (ca. ... Euro), aufgeschlüsselt nach den Waren Heftklammern und Heftmaschinen, genannt. Es wird zudem insoweit auf die beigefügten Einzelrechnungen Bezug genommen.

Diese Umsatzangaben und die Einbeziehung der eingereichten Jahresverkaufsstatistiken für Deutschland (Bl. 49-59 d. A.) für die Jahre 2003 bis 2010 lassen in der maßgeblichen Gesamtschau der Benutzungsunterlagen für die vorgenannten Waren (mit Ausnahme der Waren „Führungsschienen für Locher“) den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung zu, wobei hinsichtlich des Zeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zu berücksichtigen ist, dass die Benutzungshandlungen nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen müssen (EuGH, GRUR 2008, 343 Rdnr. 74 - [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2008, 616, Rdnr. 23 - AKZENTA). Es genügt hier vor allem wegen der konstanten und langjährigen Benutzung der Marke „ZENITH“ die Glaubhaftmachung der Markenverwendung für eine begrenzte, auch weiter zurücklie-

gende Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 43 Rdnr. 67).

d) Eine rechtserhaltende Benutzung der unter den Warenbegriff der Widerspruchsmarke „Büroartikel, nämlich Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ zu subsumierenden Waren „Heftmaschinen, Heftklammern, Heftklammerentferner, Locher“ in beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen ist daher glaubhaft gemacht. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rdnr. 202) ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die das Publikum gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht. Es kann daher von einer rechtserhaltenden Benutzung der unter „Büroartikel“ fallenden Warenuntergruppe „Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ ausgegangen werden.

3. Ausgehend von den Widerspruchswaren „Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ ergibt sich eine entfernte Ähnlichkeit zu den nach Einschränkung des Verzeichnisses zuletzt noch beanspruchten Waren der angegriffenen Marke „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), nämlich Schultafeln und Schultafelzubehör“ sowie zu den Waren „Schulmöbel“. Die Waren „Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel“ sind diesen Widerspruchswaren unähnlich, so dass der Widerspruch und mithin die Beschwerde insoweit schon aus diesem Grund erfolglos bleiben muss.

a) Die Waren der Klasse 16 „Schultafeln und Schultafelzubehör“ der angegriffenen Marke sind den als benutzt anzusehenden Widerspruchswaren „Bürogeräte (ausgenommen Möbel)“ ähnlich, wenn auch mit weiterem Abstand. Denn regelmäßig werden z.B. Hefter und Locher von Anbietern von Unterrichtsmitteln wie Schultafeln (worunter beispielsweise auch kleine Schiefertafeln für Erstklässler fallen) und Schultafelzubehör wie Kreidetafel-Schwämme

oder -Lappen auch in kleineren Schreibwarengeschäften gemeinsam vertrieben und gehören zum Büro- und Schulbedarf.

b) Auch die Waren der Klasse 20 „Schulmöbel“ der angegriffenen Marke liegen noch im Ähnlichkeitsbereich zu den zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke (vgl. BPatG, Beschluss vom 29 W (pat) 93/97 zur Ähnlichkeit zwischen Büromöbeln und Büroartikeln). Zwar besteht zwischen ihnen ein deutlicher Warenabstand, weil Schulmöbel anders als Hefter und Locher bzw. Bürogeräte in der Regel keine Massenartikel sind und meist nicht von denselben Produzenten stammen. Beide Waren gehören aber zum Büro- und Schulbedarfsbereich, wenden sich in nicht unerheblichem Umfang an die gleichen Verkehrskreise und jedenfalls kleinere Schulmöbel (so z.B. Trenn- oder Pinnwände, die in Schulen, aber auch Büros, eingesetzt werden können) werden regelmäßig auch zusammen mit Büroartikeln vertrieben (vgl. die von der Beschwerdeführerin im Laufe des Verfahrens eingereichten Unterlagen sowie die Ergebnisse der vorab an die Parteien übermittelten Senatsrecherche).

c) Die angegriffenen Waren der Klasse 28 liegen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den relevanten Widerspruchswaren. Wenngleich die Vergleichswaren vereinzelt auch gemeinsam vertrieben werden, gehören „Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel“ nicht zum „Büro- und Schulbedarfsbereich“. Eine gelegentliche gemeinsame Vertriebsstätte führt als alleiniger Berührungspunkt nicht zu einer Ähnlichkeit der Vergleichswaren.

4. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Das Markenwort „Zenith“ ist die englische Entsprechung des deutschen Begriffs Zenit. Der Begriff bezeichnet den gedachten höchsten Punkt des Himmelsgewölbes senkrecht über dem Standort des Beobachters bzw. über einem bestimmten Bezugspunkt auf der Erde, sowie in diesem Zusammenhang auch

den Scheitel oder Scheitelpunkt. Bildungssprachlich bezeichnet der Zenit den [Zeit]punkt der höchsten Entfaltung, Wirkung, Höhepunkt (vgl. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006 [CD-ROM]; Duden – das Fremdwörterbuch, 7. Aufl., Mannheim 2007 [CD-ROM], Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., Mannheim 2005 [CD-ROM]). Auch wird der Begriff laut Deutschem Wortschatz 1998-2011 (<http://wortschatz.uni-leipzig.de>) als Synonym zu den Begriffen Gipfelpunkt, Krönung, Nonplusultra verwendet.

Ein Verständnis des Zeichens als anpreisende Aussage dahingehend, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren das „Nonplusultra“ seien und von einer ganz besonderen, unübertroffenen Qualität, liegt nicht nahe. Eine solche werbliche Verwendung für den Warenbereich der Bürogeräte konnte der Senat nicht ermitteln, vielmehr wird der Begriff „Zenit“ regelmäßig nur im Zusammenhang mit der Entwicklung von Personen und deren Höhepunkt an Berühmtheit, Schaffenskraft etc. verwendet. Eine verminderte Kennzeichnungskraft kommt daher nicht in Betracht.

Auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht zugrunde zu legen. Für die Annahme einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geographischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen. Im Allgemeinen lassen am ehesten objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen zuverlässige Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. BGH, GRUR 2008, 903, Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Umsatzangaben genügen hierfür nicht, weil selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (vgl. BGH, MarkenR 2007, 376, 377 – ALLTREK).



Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen beschränken sich im Wesentlichen auf die Angabe von Umsätzen und die Darlegung von Verkaufsstatistiken und Einzelrechnungen und lassen keine ausreichenden Rückschlüsse auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu. Die regelmäßige Teilnahme an der Messe „Paper World“ in Frankfurt und die in diesem Zusammenhang eingereichten Unterlagen über damit verbundene Aufwendungen wie z.B. die Standmiete legen zudem lediglich (nur) ein übliches Engagement eines Marktteilnehmers dar.

5. Die fraglichen Waren richten sich sowohl an die allgemeinen Verkehrskreise als auch an Fachkreise, wobei sich Anhaltspunkte für einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nicht ergeben.
6. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei Anwendung normaler Sorgfalt der Verkehrskreise hält die angegriffene Marke selbst im Bereich nur entfernt ähnlicher Waren den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Zeichenabstand, an den keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind, nicht ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH, GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909, Rdnr. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohehexal), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH, GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den

durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgegerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2012, 64, Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487, Rdnr. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coc-codrillo). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH, GRUR 2006, 413, Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 - METROBUS).

Die sich gegenüberstehenden Marken werden sowohl klanglich als auch begrifflich unmittelbar verwechselt.

- a) In schriftbildlicher Hinsicht ist wegen der markanten grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke und der dadurch erzeugten Bildwirkung, die sich im visuellen Erinnerungsbild einprägt, nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
- b) In klanglicher Hinsicht ist auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, sofern er – wie im vorliegenden Fall – kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. BGH, GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – OTTO CAP).

Der danach in der jüngeren Marke prägende Wortbestandteil der angegriffenen Wort-/Bildmarke „Zenit“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „Zenith“ bis auf den zusätzlichen Buchstaben „h“ am Wortende der älteren Marke überein, wobei dieser einzige abweichende Buchstabe stimmlos ist und nicht ge-

sprochen wird. Beide Markenwörter werden mithin identisch ausgesprochen; eine doppelte Benennung der angegriffenen Marke mit „Zenit Zenit“ werden die angesprochenen Verkehrskreise nicht vornehmen. Die Gefahr klanglicher Verwechslungen liegt daher vor.

- c) Bei Benennung der angegriffenen Marke mit „Zenit“ ist auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil die Verkehrskreise hier den Zeichen einen identischen Begriffsinhalt beimessen.

Nach diesen Grundsätzen besteht eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den in Streit stehenden Marken für die einander in einem Ähnlichkeitsverhältnis stehenden Waren.

## **B) Widerspruch aus der Marke GM 000 318 030**

1. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr können auf Seiten dieser Widerspruchsmarke die Waren der Klasse 16 „Heftmaschinen, Heftklammern, Heftklammerentferner, Locher (für Büro Zwecke)“ berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 125b Nr. 4 MarkenG), denn insoweit hat die Widersprechende auf die zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG eine Benutzung ihrer Gemeinschaftsmarke glaubhaft gemacht.

Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 125b Nr. 1 MarkenG), die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV) tritt. Danach muss die Marke in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden sein.

Die oben dargestellten Maßstäbe für eine ernsthafte Benutzung gelten auch für die Frage der erforderlichen territorialen Reichweite der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art. 15 Abs. 1 GMV. Danach ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt worden ist, ein Aspekt im Rahmen der Prüfung, ob von einer ernsthaften Benutzung auszugehen ist. In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend auf die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten an. Dementsprechend kann von einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke auch dann auszugehen sein, wenn ihre Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Mitgliedstaates beschränkt ist (vgl. EuGH, GRUR 2013, 182, Rdnrn. 36, 50 u. 57- Leno Marken [ONEL/OMEL]).

Hinsichtlich der genannten Waren ist die Widersprechende ihrer Obliegenheit nachgekommen, eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke gemäß Art. 15 GMV in der Gemeinschaft für die Zeiträume Dezember 2002 bis Dezember 2007 und März 2009 bis März 2014, glaubhaft zu machen. Zwar beziehen sich die eingereichten Benutzungsunterlagen überwiegend auf eine Verwendung der Marke „ZENITH“ in Deutschland. So nennen die eidesstattlichen Versicherungen vom 23.07.2008, 07.07.2010 und Mai 2011 lediglich die in Deutschland erzielten Umsätze; die eidesstattliche Versicherung vom 05.02.2013 gibt zwar neben den Umsätzen in Deutschland auch die Umsätze für die europäische Union für die Jahre 2006 bis 2012 (zwischen ... Mio. und ... Mio. Euro pro Jahr) für bestimmte Waren an, eine Zuordnung zu den einzelnen Waren erfolgt jedoch nicht. Im Übrigen wurden keine Unterlagen eingereicht, die im Aussagegehalt über diejenigen hinausgehen, die bereits zur Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung der nationalen Widerspruchsmarke herangezogen werden konnten. Für die Frage einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke kann aber auch ausschließlich auf deren Verwendung in Deutschland abgestellt werden, weil durch eine auf das Bundesgebiet beschränkte Verwendung eine rechtserhaltende Benutzung nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. EuGH, a.a.O. - Leno Marken [ONEL/OMEL]; BGH, GRUR 2013, 925, Rdnr. 41 - VODOOO). Vor diesem Hintergrund hat der Senat ange-

sichts der glaubhaft gemachten Benutzung für Deutschland sowie nach der Gesamtschau aller eingereichten Unterlagen keine Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke für die Waren „Heftmaschinen, Heftklammern, Heftklammerentferner, Locher (für Büro Zwecke)“.

2. Auch zwischen der angegriffenen Marke und der Gemeinschaftsmarke „ZENITH“ ist schon mangels Warenähnlichkeit zwischen den angegriffenen Waren der Klasse 28 und den zugrunde zu legenden Widerspruchswaren eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Im Umfang der im Tenor genannten Waren besteht aber Verwechslungsgefahr, wobei hier auf die Ausführungen unter A. verwiesen werden kann.

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

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

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu