



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 535/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Februar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 017 030

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 2018 unter Mitwirkung der Richterin Werner als Vorsitzende, des Richters Paetzold und der Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 43, vom 5. Oktober 2015 ist wirkungslos, soweit die Löschung der Marke 30 2010 017 030 aufgrund der Marke UM 004 274 288 angeordnet worden ist.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Werbung; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet mit Audio- und Videodatenträgern, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors und Wellnessprodukte, Elektrowaren und Elektronikwaren, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Taschen, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Bekleidungsartikel, Kopfbedeckungen, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Sportge-

räte, Sportzubehör, Lebensmittel, Tabakwaren und sonstige Genussmittel, Druckereierzeugnisse und Zeitschriften;

Klasse 41: Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für Unterhaltungszwecke; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von Bällen, Konzerten und Musikveranstaltungen; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Veranstaltung von Wettbewerben (Unterhaltung); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Party-Planung (Unterhaltung); Unterhaltung; Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung), Durchführung von Tanzveranstaltungen; Konzeption, Organisation, Leitung und Durchführung von Veranstaltungen und Events (Unterhaltung);

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Catering; Party-Planung (Verpflegung)

am 29. April 2010 angemeldet und am 8. Oktober 2010 eingetragen

Wort-/Bildmarke 30 2010 017 030



KölnSKY

deren Eintragung am 12. November 2010 veröffentlicht worden ist,

hat die Widersprechende am 14. Februar 2011 (Montag) aus ihrer für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35 bis 45, dabei in den Klassen 35, 41 und 43 unter anderem für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung und Verkaufsförderung; Planung und Durchführung von Verkaufsvorführungen und Ausstellungen; Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen Einzelhandelsgeschäften und Anwendungsanbietern sowie und anderer Dienste, um den Verbrauchern die bequeme Ansicht und den Erwerb von Waren und Dienstleistungen sowie die Nutzung dieser Einrichtungen oder das Herunterladen von Anwendungen, einschließlich über globale Kommunikationsnetze, zu ermöglichen;

Klasse 41: Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Vermittlung von Karten und Eintrittskarten; Kartenreservierungen in Bezug auf Unterhaltung; Präsentation und Bereitstellung von Wettbewerben, Wettkämpfen, Spielen und Quizprogrammen, Studiounterhaltung und Veranstaltungen mit Zuschauerbeteiligung; Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants; Barbetrieb; Betrieb von Cafeterien und Imbißstuben;

geschützten Unionswortmarke 008178436

SKY

(angemeldet am 2. März 2009, eingetragen am 22. Mai 2014
veröffentlicht am 27. Mai 2014)

und einer weiteren Unionsmarke 004274288 (Wortbildmarke sky)

Widerspruch erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 43, hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2015 die angegriffene Marke gelöscht.

Es stünden sich hinsichtlich der Widerspruchsmarke UM 008 178 436 hochgradig ähnliche und identische Dienstleistungen gegenüber. Ausgehend von einer durch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, der nicht eingehalten werde. Das dominierende Element der angegriffenen Marke sei die Wortfolge „KölnSKY“. Die Widerspruchsmarke „SKY“ sei in der Anmeldemarke enthalten und graphisch abgesetzt. Dem Bestandteil „SKY“ komme in der Anmeldemarke eine prägende Bedeutung zu. Deshalb würden das angesprochene Publikum eine Verbindung zwischen den Vergleichsmarken herstellen. Auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke UM 004 274 288 seien die Marken so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr vorliege.

Der Beschluss ist der Inhaberin der angegriffenen Marke am 14. Oktober 2015 zugestellt worden.

Am 26. Oktober 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, terminiert auf den 18. September 2018, ist den Beteiligten für den Fall, dass weitere Schriftsätze eingereicht werden sollen, aufgegeben worden, diese bis zum 10. September 2018 einzureichen. Es ist darauf hingewiesen worden, dass Angriffs- und Verteidigungsmittel, die nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, nur zuzulassen seien, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Parteien die Verspätung genügend entschuldigten.

Mit Schriftsatz vom 10. September 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zunächst gegenüber beiden Widerspruchszeichen die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zudem hat sie angeregt, eine Aussetzung des Verfahrens in Betracht zu ziehen, da gegen die Widerspruchsmarke UM 008178436 ein Lösungsverfahren anhängig sei.

In der mündlichen Verhandlung am 18. September 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung auf die Marke UM 004 274 288 beschränkt, worauf hin die Widersprechende den Widerspruch aus dieser Marke (UM 004 274 288) zurückgenommen hat.

Der Senat hat die Inhaberin der angegriffenen Marke sodann in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass sie die Voraussetzungen für ihren Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens vorzutragen und glaubhaft zu machen habe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung für den Fall einer vergleichweisen Beilegung der Streitigkeiten angeboten, das Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 41 und 43 einzuschränken, wozu es jedoch nicht gekommen ist. Sie hielt an ihrer Ansicht fest, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken bestünde. Die angegriffene Marke sei zudem lediglich der Name einer Bar in einem Kölner Hochhaus.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 43, vom 5. Oktober 2015 aufzuheben und die Widersprüche aus der Wort-/ Bildmarke EM 004 274 288 (sky) und aus der Wortmarke EM 008 178 436 (SKY) gegen die Wort- / Bildmarke 30 2010 017 030 (KölnSKY) zurückzuweisen.

Außerdem beantragt sie, das Verfahren aus der Widerspruchsmarke EM 008 178 436 (SKY) wegen des gegen diese Widerspruchsmarke anhängigen Löschungsverfahrens auszusetzen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Außerdem beantragt sie den Aussetzungsantrag zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass eine Aussetzung des Verfahrens wegen des anhängigen Löschungsverfahrens (betreffend die UM 008178436 – SKY) nicht in Betracht komme, da der Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg habe und zudem nicht absehbar sei, wann über den Löschungsantrag überhaupt entschieden werde.

Bereits in einem anderen Löschungsverfahren sei geltend gemacht worden, dass die Marke „SKY“ bösgläubig angemeldet worden sei, da sie lediglich identische Wiederholungsanmeldung sei mit dem Ziel, die Benutzungsschonfrist künstlich zu verlängern. Dies habe die Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zurückgewiesen und ausdrücklich festgestellt, dass die dortige Markenmeldung „SKY“ nicht rechtsmissbräuchlich sei (EUIPO, Beschluss vom 15. März 2018, R 106/2017-4). Zur Begründung sei dort ausgeführt, dass eine Marke, die bereits eingetragen sei und benutzt werde, nicht einer etwaigen künstlichen Verlängerung der Benutzungsschonfrist diene; es entspreche vielmehr dem legitimen Interesse der Inhaberin der (Widerspruchs-) Marke, sukzessiv Marken anzumelden, um, der Dynamik ihres Geschäftsbereichs geschuldet, auch neue und sich entwickelnde Angebote und Medien mit ihrer Marke schützen zu können, und dies gelte angesichts der Entwicklung der SKY-Marken und ihrer Bekanntheit auch für die Widerspruchsmarke „SKY“.

Außerdem sei eine rechtskräftige Entscheidung in dem Löschungsverfahren betreffend die UM 008178436 – SKY in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die Antragstellerin in dem Löschungsverfahren habe beim EUIPO mit Schreiben vom 28. Mai 2018 sogar noch die Aussetzung des Verfahrens beantragt, da in Bezug

auf die Marke auch vor britischen Zivilgerichten ein Nichtigkeitsverfahren anhängig und noch nicht rechtskräftig entschieden sei (Sky v Skykick [2018] EWHC 155 (Ch) vor dem High Court of England and Wales). Es sei völlig unabsehbar, wann in dem britischen Zivilverfahren eine Entscheidung ergehe und in Rechtskraft erwachse. Es sei gleichermaßen unabsehbar, ob und wann das EUIPO angesichts des britischen Verfahrens über den anhängigen Löschungsantrag entscheiden werde.

Die Widersprechende hält die Beschwerde angesichts hochgradig ähnlicher und teilweise identischer Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke enthalten und der weitere Bestandteil „Köln“ als Ortsangabe lediglich ein Sachhinweis sei, für unbegründet. Sie ist der Ansicht, dass selbst hinsichtlich eines eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke noch eine Verwechslungsgefahr bestünde.

Nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2018 ihren Aussetzungsantrag damit begründet, dass in den kommenden Monaten mit einer Entscheidung über den Löschungsantrag zu rechnen sei und der Löschungsantrag durchaus Aussicht auf Erfolg habe, da die Widerspruchsmarke bösgläubig angemeldet worden sei, da sie lediglich eine identische Wiederholungsanmeldung sei mit dem Ziel, die Benutzungsschonfrist künstlich zu verlängern.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. September 2018 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist statthaft und auch zulässig; in der Sache hat sie keinen Erfolg.

1.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Erfolg, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008178436 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

a)

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist auf den Widerspruch aus der prioritätsälteren Wortmarke UM 008 178 436 – SKY nach § 125b Abs. 1, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, da zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenähnlichkeit und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 , 125b Nr. 1 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS/ERMES 69).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; GRUR 2008, 343, 345 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, 1042 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rn. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 – Schuhpark).

Bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen im Bereich der vorliegenden identischen und ähnlichen Dienstleistungen den zu fordernden deutlichen Markenabstand nicht ein, um betriebliche Herkunftsverwechslungen auszuschließen.

(1)

Die Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Kreisen

einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind im Hinblick auf die hier im Mittelpunkt stehenden Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 nicht ersichtlich.

(2)

Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht teilweise Identität und im Übrigen zumindest mittelgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; BGH, GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Werbung“ können unter die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 35 „Werbung und Verkaufsförderung“ eingeordnet werden und sind somit mit diesen identisch (vgl. auch (Richter/Stoppel, die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., S. 374, Stichwort Verkaufsförderung). Zwischen den weiteren von der angegriffenen Marke in Klasse 35 beanspruchten „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet“ mit diversen Waren und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 35 „Planung und Durchführung von Verkaufsvorfürungen und Ausstellungen; Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen Einzelhandelsgeschäften und Anwendungsanbietern sowie und anderer Dienste, um den Verbrauchern die bequeme Ansicht und den Erwerb von Waren und Dienstleistungen sowie die Nutzung dieser Einrichtungen oder das Herunterladen von Anwendungen, einschließlich über globale Kommunikationsnetze, zu ermöglichen“ besteht zumindest mittlere Ähnlichkeit, da es sich um einander ergänzende Dienstleistungen handelt. Einzel- und Großhandelsdienstleistungen umfassen häufig Verkaufsvorfürungen und Ausstellungen von Produkten. Weiterhin umfassen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen insbesondere das Bereitstellen einer bequemen Ansicht für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 besteht somit mittelgradige Ähnlichkeit bis Identität.

Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 41 „Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für Unterhaltungszwecke; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von Bällen, Konzerten und Musikveranstaltungen; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Veranstaltung von Wettbewerben (Unterhaltung); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Party-Planung (Unterhaltung); Unterhaltung; Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung), Durchführung von Tanzveranstaltungen; Konzep-

tion, Organisation, Leitung und Durchführung von Veranstaltungen und Events (Unterhaltung)“ und den Dienstleistungen der Klasse 41 der Widerspruchsmarke „Unterhaltungsdienste“; besteht Identität, da alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen Unterhaltungsdienstleistungen sind und deshalb unter den Begriff „Unterhaltungsdienste“ aus dem Verzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 41 fassbar sind. An dieser Einschätzung würde sich auch nichts ändern, wenn die Beschwerdeführerin auf einen Teil der Dienstleistungen in dieser Klasse verzichtet und den Ausnahmevermerk „alle oben genannten Dienstleistungen ausgenommen sportliche Veranstaltungen“ in der angegriffenen Marke verbindlich aufgenommen hätte.

Schließlich sind auch die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Catering; Party-Planung (Verpflegung)“ mit den Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Barbetrieb; Betrieb von Cafeterien und Imbißstuben“ der Widerspruchsmarke in Klasse 43 identisch. Die Dienstleistung „Party-Planung (Verpflegung)“ stellt dabei eine Dienstleistung dar, die unter den Oberbegriff „Verpflegung von Gästen“ fällt. Auch diese Dienstleistungen würden dennoch von dem Oberbegriff erfasst werden, wenn sie auf den Bereich „ausgenommen sportliche Veranstaltungen“ in der angegriffenen Marke eingeschränkt würden.

(3)

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen die Unterschiede in den Marken im Bereich der identischen und ähnlichen Dienstleistungen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn zu verhindern.

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH, GRUR 2014, 382, Nr. 14 – REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30

– Culinaria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass das Publikum eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, Bild bzw. Schriftbild und Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die Angesprochenen klanglich, bildlich und begrifflich wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH, GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 – REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rdn. 268 m. w. N.).

Vorliegend sind die Zeichen jedenfalls in klanglicher Hinsicht so ähnlich, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Die angegriffene Marke ist ohne weiteres erkennbar zusammengesetzt aus dem Wort „Köln“ und dem mit der Widerspruchsmarke identischen Wort „SKY“, wobei im Wort Köln der Buchstabe „l“ in Form eines stilisierten Hochhauses dargestellt ist und das Wort „SKY“ in Versalien geschrieben ist und dieses Wort sich von dem Anfangsbestandteil „Köln“ absetzt, auch wenn zwischen den beiden Wörtern keine Leerstelle vorhanden ist. Das angegriffene Zeichen erscheint als Kombination der Ortsangabe „Köln“ und dem Wort „SKY“. Die besondere graphische Gestaltung des Buchstabens „l“ wirkt sich auf die klangliche Wiedergabe der angegriffenen Marke nicht aus.

Die Stadt „Köln“ ist bekannt und stellt als Angabe über den möglichen Erbringungsort der hier zu berücksichtigenden Dienstleistungen eine beschreibende Angabe dar. Für das angesprochene Publikum ist das Wort „SKY“ in der angegriffe-

nen Marke der den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Bestandteil.

Da dieser die angegriffene Marke prägende Bestandteil „SKY“ mit der Widerspruchsmarke identisch ist, besteht angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zumindest mittleren Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr.

b)

Eine Aussetzung des Verfahrens wegen des gegen diese Widerspruchsmarke (Unionswortmarke 008178436 – SKY) anhängigen Lösungsverfahrens kommt nicht in Betracht (§ 148 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Die Anwendung des § 148 ZPO wird nicht durch die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht, insbesondere nicht durch die registerrechtliche Natur des Widerspruchsverfahrens, ausgeschlossen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 letzter Hs. MarkenG). Denn § 43 Abs. 3 MarkenG regelt die Aussetzungsmöglichkeiten nicht abschließend (vgl. Amtl. Begr., BT-Drs. 12/6581 zu § 43 Abs. 5). Eine Aussetzung kommt demnach auch dann in Betracht, wenn ein vorgreifliches Rechtsverhältnis besteht. Für vorgreifliche Rechtsverhältnisse vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist dieser Grundsatz in § 32 Abs. 2 MarkenV geregelt. Für Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt über die Verweisung in § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Regelung in § 148 ZPO (Draheim in BeckOK MarkenR, 15. Ed. 01.10.2018, MarkenG § 43 Rn. 70).

Die erforderliche „Vorgreiflichkeit“ setzt in allen Fällen voraus, dass der anderen Entscheidung ein gewisses Präjudiz in Bezug auf den anhängigen Widerspruch zukommt. Eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens wegen eines gegen die Widerspruchsmarke anhängigen Lösungsverfahrens ist nur gerechtfertigt, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Widerspruchsmarke besteht und eine rechtskräftige Entscheidung hierüber in absehbarer Zeit zu erwarten ist (s. a. BPatG, Beschluss vom 19. September 2006

– 27 W (pat) 171/05, GRUR 2007, 596 (597) – La Martina; Draheim in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 15. Ed., 01.10.2018, MarkenG § 43 Rn. 72; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 43 Rn. 109; jeweils m. w. N.).

Beide Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung und letztlich auch im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 18. Oktober 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke keine konkreten Angaben dazu gemacht, weshalb der Löschungsantrag Erfolg haben könnte und dazu, dass im konkreten Fall mit einer Entscheidung in absehbarer Zeit zu rechnen sei.

Nach den von den Beteiligten vorgelegten Unterlagen zum gegen die Widerspruchsmarke anhängigen Lösungsverfahren vor dem EUIPO erscheint eine Entscheidung über den Antrag in absehbarer Zeit und auch eine Löschung wegen Bösgläubigkeit unwahrscheinlich.

Soweit die Löschung auf das Vorhandensein eines großen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gestützt wird, hat die Beschwerdekammer des EUIPO ausweislich der Entscheidung zu dem anderweitigen Lösungsverfahren (EUIPO, Beschluss vom 15. März 2018, R 106/2017-4) bereits festgestellt, dass dieses allein keine Bösgläubigkeit begründen könne und die Anmeldung der Widerspruchsmarke „SKY“ nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt sei. Ergänzend führt das EUIPO aus, dass eine Marke, die bereits eingetragen sei und benutzt werde, nicht einer etwaigen künstlichen Verlängerung der Benutzungsschonfrist diene; es entspreche vielmehr dem legitimen Interesse der Inhaberin der Widerspruchsmarke, sukzessive Marken anzumelden, um, der Dynamik ihres Geschäftsbereichs geschuldet, auch neue und sich entwickelnde Angebote und Medien mit ihrer Marke schützen zu können. Dies gelte angesichts der Entwicklung der „SKY-Marken“ und deren Bekanntheit auch für die Widerspruchsmarke „SKY“.

Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdekammer des EUIPO im vorliegenden Lösungsverfahren nun von dieser Ansicht abweichen könnte oder würde, hat weder die Inhaberin der angegriffenen Marke im hiesigen Beschwerdeverfahren – auch im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 18. Oktober 2018 – dargelegt, noch sind solche ersichtlich.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke einwendet, die Löschung der Widerspruchsmarke hätte Aussicht auf Erfolg, da diese nur eingeschränkt im Geschäftsbereich der Fernsehunterhaltung benutzt werde und sie an dem nun angemeldeten umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis weder ein geschäftliches Interesse noch einen Benutzungswillen habe, steht dies im Widerspruch zu den vom EUIPO in dem vorangegangenen Lösungsverfahren getroffenen Feststellungen. Danach sei es vielmehr legitimes Interesse der Beschwerdeführerin, ihren Markenauftritt den Entwicklungen ihrer Geschäftstätigkeit anzupassen, ggf. auch mit Anmeldung weiterer Marken mit umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass die hiesige Widersprechende ihre unterschiedlichen „SKY-Marken“ tatsächlich auch umfassend benutze.

Der Fall, dass identische Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen im identischen Territorium wiederholt angemeldet werden, weil die Zeichen während der Benutzungsschonfrist nicht benutzt worden sind und dennoch weiter geschützt werden sollen, liegt gerade nicht vor.

Die Ausführungen der Widersprechenden geben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass in absehbarer Zeit mit einer (rechtskräftigen) Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO in dem Lösungsverfahren zu rechnen ist. Zum einen erscheint es nach den Ausführungen der Widersprechenden möglich, dass das Lösungsverfahren im Hinblick auf das vor britischen Zivilgerichten anhängig und noch nicht rechtskräftig entschiedene Nichtigkeitsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke (Sky v Skykick [2018] EWHC 155 (Ch) vor dem High Court of

England and Wales) ggf. sogar ausgesetzt würde; dies würde eine zügige Entscheidung jedenfalls unmöglich machen. Allerdings auch dann, wenn das Lösungsverfahren nicht ausgesetzt würde, dürfte eine rechtskräftige Entscheidung im Lösungsverfahren in Anbetracht möglicher Rechtsmittel nicht absehbar sein.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke nach Schluss der mündlichen Verhandlung weiter vorgetragen hat, sind diese Ausführungen weder zu berücksichtigen noch substantiiert. Zum einen war ihr weiterer Vortrag nicht nachgelassen. Darüber hinaus vermag der Senat aus ihrer Erklärung, dass in den kommenden Monaten mit einer Entscheidung über den Lösungsantrag zu rechnen sei, nicht zur Überzeugung zu gelangen, dass in absehbarer Zeit tatsächlich eine Entscheidung über die Löschung der Widerspruchsmarke wegen Bösgläubigkeit zu erwarten sei. Insoweit handelt es sich lediglich um Vermutungen der Beschwerdeführerin, die sie nicht mit Tatsachen gestützt hat.

Ungeachtet des Umstands, dass auch die weiteren Ausführungen im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2018 keine ausreichenden Angaben, die eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens rechtfertigen können, enthalten, besteht auch für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung kein Anlass. Die Inhaberin der angegriffenen Marke war bereits mit der Ladung darauf hingewiesen worden, dass sie für den Fall, dass weitere Schriftsätze eingereicht werden sollen, diese frühzeitig vor der angesetzten mündlichen Verhandlung einreichen müsse und Angriffs- und Verteidigungsmittel, die nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, nur zuzulassen seien, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Parteien die Verspätung genügend entschuldigten (§ 82 MarkenG, § 296 Abs. 1 ZPO). Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung würde die Erledigung des Rechtsstreits zudem verzögern. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Inhaberin der angegriffenen Marke zu weiteren Ausführungen hätte Gelegenheit gegeben werden müssen, da sie frühzeitig vor der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen wurde, Schriftsätze, soweit beabsichtigt, noch vor der mündlichen Verhandlung einzurei-

chen. Für ihren eigenen Aussetzungsantrag hätte sie daher vor der mündlichen Verhandlung und erst recht vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung alles vorbringen können und müssen, was ihrer Ansicht nach für den Aussetzungsantrag relevant sein könnte.

2.

Soweit die Löschung der Marke 30 2010 017 030 aufgrund der Marke UM 004 274 288 angeordnet wurde, war festzustellen, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle 43, vom 5. Oktober 2015 entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos ist, da der Widerspruch aus der Marke UM 004 274 288 zurückgenommen worden ist.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Werner

Paetzold

Bayer

Fa