



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 50/14

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
4. Dezember 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 032 880**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 1. Juni 2012 ist die Wortmarke 30 2012 032 880

**Die PS-Profis**

angemeldet und am 19. September 2012 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

„Klasse 12: Abdeckhauben für Fahrzeuge; Airbags; Anhänger; Anhängerkupplungen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Autoreifen; Bezüge für Fahrrad- oder Motorradsättel;

Bezüge für Fahrzeuglenkräder; Bremsbacken für Fahrzeuge; Bremsbeläge für Autos; Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremsklötze für Fahrzeuge; Bremskraftverstärker für Fahrzeuge; Bremssättel für Fahrzeuge; Bremsscheiben für Fahrzeuge; Bremsschläuche für Fahrzeuge; Bremsschuhe für Fahrzeuge; Bremstrommeln für Fahrzeuge; Chassis für Fahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge; Dreiräder; Elektrofahrzeuge; Elektromotoren für Landmaschinen; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge; Fahrrad-, Zweiradbremmen; Fahrräder; Fahrradfelgen; Fahrradgabeln; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkörbe; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale; Fahrradpumpen; Fahrradräder; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; Fahrradsättel; Fahrradschläuche; Fahrradspeichen; Fahrradtaschen; Fahrradverbauten; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrräder; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugräder; Fahrzeugradspeichen; Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Fahrzeugtüren; Fahrzeugverdecke; Felgen für Fahrzeugräder; ferngesteuerte Fahrzeuge; Front- und Heckschürzen für Automobile; Frontspoiler und Heckspoiler für Automobile; Fußpedale für Fahrzeuge; Gepäcknetze für Fahrzeuge; Gepäcktaschen für Zweiräder; Gepäckträger für Fahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Handbremshebel für Fahrzeuge; Hüllen für Ersatzreifen; Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge; Innenpolsterungen für Fahrzeuge; Kleinwagen; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Kotflügel; Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kupplungen; Kurbeln für Fahrräder; Ladebordwände; Luftpumpen; Mopeds; Motoren für Landfahrzeuge; Motorhauben für Fahrzeuge; Motorhauben für Kraftfahrzeuge; Motorräder; Naben für Fahrzeugräder; Radkappen; Radlager für Fahrzeuge; Radzierblenden; Reifen für Fahrzeugräder; Reifen

(Pneus); Reserveradhüllen; Roller; Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge; Rückspiegel; Sättel für Fahrräder oder Motorräder; Schaltknäufe für Fahrzeuge; Scheibenwischer; Scheinwerferwischer; Schläuche für Reifen; schlauchlose Reifen; Schmutzfänger; Schnee-, Gleitschutzketten; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Schutzbleche; Schutzbleche für Fahrräder; Sicherheits-Kombigurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile; Speichenspanner; Sportfahrwerke; Sportwagen; Spurstangen; Steuerräder für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Stoßstangen für Fahrzeuge; Stoßstangen für Kraftfahrzeuge; Tankkappen für Fahrzeuge; Tieferlegungsfedern für Fahrwerke; Torsionswellen für Fahrzeuge; Tragfedern für Fahrzeuge; Ventile für Fahrzeugreifen; Wagen (Fahrzeuge); Wagenuntergestelle; Windschutzscheiben; Wischblätter für Scheibenwischer; Wischer für Scheinwerfer

Klasse 37: Abschmieren von Fahrzeugen; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Auskünfte über Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bimsen; Entstörung in elektrischen Anlagen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlageanlagen; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme; Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder; Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen;

Reinigung von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Reparatur von Schlössern; Rostschutzarbeiten; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen; Runderneuerung von Reifen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Motoren; Vulkanisierung von Reifen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Waschen von Fahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen“.

Gegen diese Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 18. Januar 2013 Widerspruch eingelegt aus den folgenden beiden Schutzrechten:

1. Wort-/Bildmarke 30 2010 072 876



Sie ist am 13. Dezember 2010 angemeldet und am 28. Februar 2011 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

„Klasse 9: 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/zum Aufnahme, Empfang, Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung, Umwandlung, Ausgabe und Wiedergabe von Sprache, Text, Ton und Bild; Apparate, Instrumente und Geräte für die

Telekommunikation; optische Bildbetrachter mit dreidimensionalen grafischen Darstellungen; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild-Tonsignale; Geräte für interaktives Fernsehen, nämlich Fernsehgeräte und als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Geräte zur Verbindung und Steuerung, auch multimedial, von Audio-, Video- und Telekommunikationsgeräten sowie Druckern, auch mit elektronischer Programmführung sowie Steuerung für interaktives Fernsehen und/oder Pay-TV; Computerspielausrüstungen bestehend aus Speicherdisketten, Handreglern und Fernsehspielgeräten als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; Spielprogramme für Computer, Video-, Computer- und andere elektronische Spiele zum Anschluss an Fernsehgeräte; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Zubehör für Video- und Computerspiele sowie ähnliche elektronische und elektrotechnische Apparate, soweit in Klasse 09 enthalten, nämlich Steuerknüppel, Handregler, Steuergeräte, elektrische Adapter, Module zur Funktionserweiterung sowie zur Erweiterung der Speicherkapazität, Sprachsynthesizer (Computer), Lichtschreiber (fotosensitive Geräte zur Verwendung mit Kathodenstrahlröhren aufweisenden Wiedergabegeräten), elektrische 3-D-Brillen, optische und magnetische Aufzeichnungsträger (ausgenommen unbelichtete Filme), programmierte und unprogrammierte Programm-Kassetten, -Disketten und -Kartuschen; angepasste Boxen zum Aufbewahren von Kassetten und Kartuschen, Programmrecorder, Zahlentastaturen, Diskettenstationen im Wesentlichen bestehend aus Diskettenlaufwerken; Sichtgeräte, Drucker und digitale Speichermedien, auch als Zusatzgeräte zu einem Grundgerät; Computerprogramme auf Disketten, Bändern, Kassetten, Kartuschen, Platten, Compact Discs, Folien, Lochkarten, Lochstreifen und Halbleiterspeichern; Videospiele (Computerspiele) in Form von auf

Datenträgern gespeicherten Computerprogrammen; Videospieldkartschen, -platten und -bänder sowie andere auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Programme und Datenbanken, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte und unbespielte Tonträger, einschließlich Schallplatten, Video- und Audiokassetten, CDs, CD-ROMs, bespielte und unbespielte Bildträger (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Videoplatten (Bildplatten), Videocompactdiscs (CD-Video, CD-ROM und CD-I, DVDs); bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild; codierte Telefonkarten; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte); Software und Computerprogramme; visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, die zur Verbuchung von Prämien-geschäften geeignet sind, einschließlich Datenträger mit integrierter Zahlungs- und/oder Telekommunikationsfunktion; Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Computersoftware für Kundenbindungsprogramme (incentive programs), Datenbank- und Datenbankmanagementsoftware und Software für den Betrieb eines Online-Videoportals; elektronische Onlinepublikationen auf dem Gebiet von Marketing, Marketing-Research und Kundenbindungsprogrammen (herunter-ladbar); angepasste gestaltete Ton- und Bildträger-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); angepasste gestaltete Video-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse)

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel; Fotografien, Bilder (Drucke und Gemälde); Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Transparente, uncodierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Ausweise; Kalender, Abziehbilder (auch solche aus Vinyl), Papier und Vinyl-Aufkleber, Stickers, nicht angepasste gestaltete Ton- und Bildträger-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); Post- und Grußkarten, Tauschkarten, Notizbücher, Notiztafeln, Adressbücher, Briefmappen, Aktendeckel und -hefter, Folien-Lochverstärker (Büroartikel); Alben, Briefbeschwerer, Zeichenlineale, Radiergummis, Bücher- und Lesezeichen; Schnittmuster und Zeichenschablonen; Rubbelbilder, Geschenkpapier; selbstklebende Kunststofffolien für Dekorations- und Verpackungszwecke; Verpackungshüllen und -beutel aus Papier und Kunststoff; nicht angepasste gestaltete Video-Leerhüllen (Druckereierzeugnisse); Kreidetafeln; Schreibgeräte, einschließlich Kugelschreiber und Füller, Schüleretuis (ausgenommen aus Leder), Bleistift Dosen, Bleistifthalter, Bleistiftverlängerer, Bleistiftspitzer, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren und -geräte, soweit in Klasse 16 enthalten; Abrollgeräte für Klebebänder, Drucklettern, Druckstöcke; Tinten; bemalte Kunstgegenstände aus Papier, Pappe; Dekorationen für Partyzwecke aus Papier, soweit in Klasse 16 enthalten

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abschminktücher aus textilem Material; Bettdecken, Bettwäsche, Bezüge für Kissen; Duschvorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoffolie; Federbettdecken; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Kissenbezüge, Kopfkissenbezüge; Matratzentuch, Matratzenüberzüge aus Textilien; Platzdeckchen (nicht aus Papier); Reisedecken; Rollos aus textilem Material; Scheibengardinen; Schlafsäcke, soweit in Klasse 24 enthalten; Schutzüberzüge für Möbel; Steppdecken, Tagesdecken für Bet-

ten; Textilhandtücher, Textilservietten, Textilstoffe, Textiltapeten, Textiltaschentücher; Tischdecken (nicht aus Papier), Tischläufer; Toiletendeckelüberzüge; Tücher (Laken); Wachstuch (Tischtücher); Waschhandschuhe; bemalte Kunstgegenstände aus textilem Material

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Haarbänder, Haarklemmen, Haarnadeln, Haarreifen, Haarschmuck, Haarspangen; Lockenwickler (nicht elektrische); Nähkästen; Perücken; Toupets (Haarteile); Anstecker (Buttons)

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; geldbetätigte Spielautomaten (Maschinen); Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; Spielkarten und Kartenspiele

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Merchandising (Verkaufsförderung für Dritte); Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Marktforschung; statistische Analyse von Datenbeständen für Marktforschung und Werbezwecke; Marktanalysen; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce; Aktualisierung von Werbematerial; Verteilung von Werbemitteln; Unternehmensberatung betreffend Kundenbindungssysteme, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung in Sachen Kundenbin-

ditionssysteme, Kundenbindungsmarketing, Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Produktion von Fernseh- und Rundfunkwerbeseudungen einschließlich entsprechender Gewinnspielseudungen für Werbezwecke; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing (Absatzforschung); Markt- und Meinungsforschung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Veranstaltung sowie Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Plakatschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Verfassen von Werbetexten sowie Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet sowie Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Bestellannahme in Callcentern; Sammeln, Systematisieren und Pflegen von Daten in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Brenn- und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwaren, Ton- und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren, Büroartikel, Taschen- und Sattlerwaren, Einrichtungs- und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung eines Zugriffs zu einem Datennetz; Bereitstellen einer Plattform für Videoinhalte in einem Computernetzwerk, insbesondere im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Onlineinformationen über Marketing, Bonus-, Werbe- und/oder Prämienprogramme im Internet; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Durchführung von Telefondiensten; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Teletext-Dienste; Kommunikation durch Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten; elektronische Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte elektronische Übertragung von Filmen, Bildern, Musik und Nachrichten, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Ausstrahlung von Pay-TV-Sendungen, einschließlich Video-on-Demand, auch als digitale Plattform, auch für Dritte; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk- und Bildschirmtext-, Videotext-Programmen oder -Sendungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels, analoger oder digitaler Technik sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendedaten im Multiplex-Verfahren; Vermietung der Zugriffszeiten zu einem Computernetzwerk; Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Pressemeldungen und Marktforschungsdaten (auch auf elektronischem Wege und/oder mittels Computer), vorgenannte Dienstleistungen im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Ton- und Bildübertragung durch Satelliten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); elektronische Übertragung von Gebührendaten; Vergabe von Zugangsberechtigun-

gen zu Telekommunikationsnetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten in Computernetzwerken; Übermitteln von Daten in Computernetzwerken

Klasse 41: Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion, Reproduktion, Vorführung und Vermietung von Filmen, Video- und sonstigen Fernsehprogrammen; Organisation und Durchführung von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen sowie Veranstaltung von Wettbewerben im Unterhaltungs- und Sportbereich, auch zur Aufzeichnung oder als Live-Sendung im Rundfunk oder Fernsehen; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterrichts-, Unterhaltungs- und Sportbereich; Veranstaltung von Fernkursen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) insbesondere über Video- und Audiothemen (ausgenommen zu Werbezwecken); Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk- und Videotext-Programmen oder -Sendungen, Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Produktion von Filmen und Videofilmen sowie anderen Bild- und Tonprogrammen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art, auch für Kinder und Jugendliche; Musikproduktion; Betrieb von Tonstudios; Erstellen von Bildreportagen; Produktion von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufnahmen auf CDs, CD-ROMs, DVDs, Video- und/oder Audio-Kassetten, -Bändern und -Platten sowie von Videospielen (Computerspielen); Theateraufführungen, Musikdarbietungen; Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen, soweit in Klasse 41 enthalten; Vermietung von Fernsehempfangsgeräten und Decodern

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere auf dem Gebiet von Multimedia, interaktivem Fernsehen und Pay-TV; Design von Datenbanken, nämlich Entwurf von Datenbanksoftware; elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; technische Konzeption und technische Beratung betreffend Online-Videoportale sowie auf dem Gebiet von Multimedia, interaktivem Fernsehen und Pay-TV; elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung einschließlich Video- und Computerspielen

Klasse 45: Vergabe, Vermittlung sowie sonstige Verwertung von Rechten an Filmen, Fernseh- und Videoproduktionen sowie anderen Bild- und Tonprogrammen durch Lizenzvergabe, soweit in Klasse 45 enthalten; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere durch Lizenzvergabe“.

## 2. Werktitel

### **Die PS-Profis**

Zur Begründung hat die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Widerspruchsmarke ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Marken seien sowohl in klanglicher, in schriftbildlicher wie auch in begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Im Rahmen des anzustellenden Markenvergleichs seien die Wortbestandteile „PS PROFIS“ und „PS-Profis“ gegenüber zu stellen. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Artikel „Die“ besitze keinerlei Unterscheidungskraft und sei für den Markenvergleich ohne

Bedeutung. Bei der Widerspruchsmarke komme dem Wortelement „PS PROFIS“ eine prägende Bedeutung zu. Der weitere Bestandteil „Mehr Power aus dem Pott“ trete demgegenüber zurück, da er sich in deutlich geringerer Schriftgröße unter dem ersten Wortelement befinde. Hinzu komme, dass der Zusatz „Mehr Power aus dem Pott“ beschreibend, zumindest aber sprechend sei und damit vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnender oder den Gesamteindruck der Marke prägender Bestandteil aufgefasst werde. Auch der graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke komme keine eigenständige kennzeichnungskräftige Wirkung zu, da sie lediglich einen rein dekorativen, werblichen Charakter aufweise. Im Ergebnis präge der Wortbestandteil „PS PROFIS“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke. Jedenfalls komme ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Schriftbildlich seien die beiderseitigen Marken identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich. Ebenso bestehe phonetische und begriffliche Identität.

Alle Waren und Dienstleistungen seien identisch oder zumindest durchschnittlich ähnlich. Zahlreiche Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 37 (wie etwa Fahrzeuginstandhaltung, Fahrzeugservice etc.) würden üblicherweise auch von Einzelhändlern erbracht, so dass zu den „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“, für welche die Widerspruchsmarke Schutz in Klasse 35 beanspruche, Ähnlichkeit bestehe. Eine Dienstleistungsähnlichkeit im vorgenannten Sinne sei auch hinsichtlich der für die Widerspruchsmarke in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistung „Unterhaltung“ gegeben, welche in Form der Fernsehsendung „Die PS-Profis“ erbracht werde. In dieser würden regelmäßig Informationen und Anregungen rund um die Reparatur und Pflege von Automobilen vermittelt, was zu einer verstärkten Nachfrage dieser Dienstleistungen führe, weswegen eine Ähnlichkeit im Sinne sich ergänzender Dienstleistungen anzunehmen sei.

Die angegriffene Marke, so die Beschwerdeführerin weiter, beanspruche ferner Schutz für zahlreiche Waren der Klasse 12, bei denen es sich im Wesentlichen um

Zubehör- und Ersatzteilwaren für Fahrzeuge, Fahrräder, Kraftfahrzeuge und Motorräder handele. Insoweit bestehe Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“. Nicht zuletzt habe auch das Europäische Gericht Erster Instanz bereits festgestellt, dass zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den durch sie vertriebenen Waren Ähnlichkeit bestehe.

Schließlich sei auch von einer Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Unterhaltung“ der Widerspruchsmarke und sämtlichen Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12 auszugehen. Im Rahmen der der Dienstleistung „Unterhaltung“ zuzuordnenden Fernsehsendung „Die PS-Profis“ würden regelmäßig Automobile, Autoersatzteile und sonstiges Kfz-Zubehör, mithin Waren der Klasse 12 erwähnt und beworben. Sie ergänzten somit die Dienstleistung „Unterhaltung“.

Den Werktitelschutz hat die Beschwerdeführerin damit begründet, dass sie seit Dezember 2009 eine Fernsehsendung mit der Bezeichnung „Die PS-Profis“ produziere. Sie thematisiere die Reparatur, das „Tuning“, die Veredelung sowie den Verkauf von Automobilen und biete diese Tätigkeiten in Form einer „Doku-Soap“ in den Arbeitsalltag der Protagonisten ein. Im Zeitraum zwischen April 2010 und Januar 2013 sei die Sendung 327 Mal ausgestrahlt worden. Einzelne Folgen hätten dabei einen Marktanteil von über 1 % erzielt. Aus oben Gesagtem folge, dass zwischen dem Werk mit der Bezeichnung „Die PS-Profis“ und den Waren sowie Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke registriert sei, Nähe bestehe. Schutzgegenstand der angegriffenen Marke seien Waren und Dienstleistungen, die die Reparatur, Pflege, Instandhaltung Veredelung und den Verkauf von Auto- und Motorradersatzteilen zum Gegenstand hätten. Diese Produkte und Tätigkeiten würden zugleich auch in der TV-Sendung „Die PS-Profis“ thematisiert und (indirekt) beworben. Den maßgeblichen Verkehrskreisen werde folglich der Eindruck vermittelt, dass die Inhaber der beiden Schutzrechte in einer geschäftlichen Verbindung stünden.

Der Beschwerdegegner hat demgegenüber vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit bestehe.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es fehle an der erforderlichen auch nur geringsten Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei, und den Waren und Dienstleistungen bzw. Werken, für welche die Widerspruchszeichen eingetragen seien bzw. verwendet würden. Soweit die Widersprechende auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts Erster Instanz verwiesen habe, sei dem nicht zu folgen. Das Gericht habe seine Auffassung im Wesentlichen damit begründet, dass die Einzelhandelsdienstleistungen und die betreffenden Waren in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis stünden. In eine ähnliche Richtung weise das Gericht, wenn es eine Branchennähe zwischen dem Betrieb eines Großhandelsmarktes und der Herstellung sowie dem Vertrieb der gehandelten Waren annehme. Dabei werde jedoch übersehen, dass nicht jedes (auch notwendige) Ergänzungsverhältnis ausreiche, um eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen zu begründen. Vielmehr müsse das Ergänzungsverhältnis so beschaffen sein, dass dadurch die Annahme gleicher oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt werde. Genau hieran fehle es vorliegend: Denn die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke wendeten sich als solche an den Endabnehmer, während sich die entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gerade an die Vertreiber dieser Waren richteten. Ähnlich wie bei der Dienstleistung „Werbung“ habe auch die Einzelhandelsdienstleistung nur dann eine markenrechtliche Relevanz, wenn sie als selbständiges wirtschaftliches Gut im Markt, also gegen Entgelt Dritten angeboten werde. Soweit ein Unternehmer für sein eigenes Produkt Werbung mache, handele es sich nicht um die Erbringung der Dienstleistung „Werbung“. Und genauso wenig erbringe ein Händler, der Fahrräder verkaufe, gegenüber dem Käufer dieses Fahrrads eine „Einzelhandelsdienstleistung“.

Auch könne die Widersprechende keine Rechte aus ihrem Werktitel gegen die angegriffene Marke geltend machen, da es an einer entsprechenden „Werknähe“ fehle. Bei den unter der angegriffenen Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht um Fernsehsendungen, so dass keinerlei Nähe zu dem Werk der Widersprechenden bestehe. Der Gegenstand eines Werkes, wie einer Fernsehsendung oder auch eines Buches, charakterisiere es nicht. Maßgeblich für das Werk „Fernsehsendung“ seien Kameraführung und sonstige bei den Aufnahmen zu beachtende Umstände. Die Qualität einer Fernsehsendung bemesse sich nicht ausschließlich danach, ob es darin um Fahrräder, Tomaten, Autos oder Ferienzele gehe. Entscheidend sei immer, wie die jeweilige Sendung selbst mit den möglichen Gestaltungsmitteln umgehe und sich in ihrer Gesamtheit als „Werk“ dem Zuschauer präsentiere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 26. Juni 2014. Sie trägt ergänzend vor, entgegen der anders lautenden Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes bestehe zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke hinsichtlich aller für diese geschützten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr. Auf Grund der langjährigen und ununterbrochenen Nutzung der Widerspruchsmarke durch das Fernsehformat „Die PS-Profis“ und des nicht unerheblichen Aufwands für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen verfüge diese über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Auch seien sich die gegenüber stehenden Marken ähnlich. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss das Vorliegen einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zu Unrecht verneint. Insbesondere habe es nicht berücksichtigt, dass zahlreiche Einzelhandelsdienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genieße, einen unmittelbaren Bezug zu den Waren der Klasse 12 aufwiesen, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei. In dem Beschluss seien erhebliche Faktoren außer Acht gelassen worden, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichneten.

Hierzu gehörten insbesondere deren Art, Verwendungszweck, Beziehung sowie Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen.

So sei die Widerspruchsmarke insbesondere für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: Anstrichmittel, Brenn- und Treibstoffe, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren, Ton- und Datenträger, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Täschner- und Sattlerwaren“ eingetragen. Sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke Schutz beanspruche, seien hinter diesen Einzelhandelsdienstleistungen stehende Waren und Dienstleistungen, insbesondere Fahrzeugteile sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufbereitung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen.

Das Vorliegen einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei auch nicht deshalb zu verneinen, weil sich diese jeweils an unterschiedliche Abnehmer richteten. Wie bereits das Europäische Gericht Erster Instanz hierzu zutreffend festgestellt habe, hätten unterschiedliche Vertriebswege keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Anbieter von Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere im Bereich Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, handelten gerade mit dem Ziel des Verkaufes der dahinter stehenden Waren, nämlich Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör, so dass ein Dienstleistungsangebot ohne diese Waren sinnlos wäre. Dabei umfassten die „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke in Klasse 35 den Verkauf bzw. den Vertrieb sämtlicher Waren in Klasse 12, für welche die angegriffene Marke Schutz beanspruche. Aber auch die Dienstleistungen der Klasse 37, für welche die angegriffene Marke weiterhin eingetragen sei, spielten aus Sicht der angesprochenen Verbraucher eine bedeutsame Rolle beim Kauf der hinter den vorgenannten Dienstleistungen der

Klasse 35 der Widerspruchsmarke stehenden Waren. Insbesondere im Gebrauchtwagenhandel sei es für den angesprochenen Verbraucher sehr wichtig, dass das Fahrzeug, das er erwerben wolle, entsprechend aufbereitet werde, also „wie neu“ aussehe. Unter den Begriff „Aufbereitung“ von Fahrzeugen fielen nahezu sämtliche Dienstleistungen der Klasse 37, für welche die angegriffene Marke eingetragen sei. Auch zu den weiteren Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke in Klasse 37 Schutz beanspruche, bestehe auf Grund des notwendigen Ergänzungsverhältnisses eine hochgradige Ähnlichkeit.

Die Ähnlichkeit der von der Widerspruchsmarke umfassten Waren und Dienstleistungen, die keine Einzelhandelsdienstleistungen seien, und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke habe das Deutsche Patent- und Markenamt völlig unberücksichtigt gelassen. Eine solche sei jedoch anzunehmen, was zu einer vollständigen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke führen müsse.

Hinsichtlich ihres Werktitels „Die PS-Profis“ führt die Beschwerdeführerin aus, auch dieser verfüge auf Grund der langjährigen ununterbrochenen Ausstrahlung des Sendeformats „Die PS-Profis“ über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Hierauf basierend liege zwischen dem Werktitel und der angegriffenen Marke zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor, da zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und dem Werk ein konkreter Sachzusammenhang bestehe. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass das mit „Die PS-Profis“ bezeichnete Sendeformat alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zum Gegenstand habe. Daher würden die von dem Werktitel angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, dass es sich bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren der Klasse 12 und den Dienstleistungen der Klasse 37 um solche handele, zu denen sie, die Beschwerdeführerin, ihre Zustimmung zur Verwendung der Bezeichnung „Die PS-Profis“ erteilt habe. Zumindest gingen die angesprochenen Verkehrskreise von einem lizenzvertraglichen Verhältnis aus.

Der Senat hat mit Beschluss vom 7. Dezember 2016 die Beschwerde zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass zwar Ähnlichkeit zwischen einigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke gegeben sei, gleichwohl sei eine Verwechslungsgefahr aber auch insoweit auszuschließen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit sei in Verbindung mit den für sie eingetragenen und im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen als unterdurchschnittlich anzusehen. Der Markenbestandteil „PS PROFIS“ präge weder den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, noch nehme er in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung ein, was im Ergebnis der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Auch der Widerspruch aus dem Werktitel „Die PS-PROFIS“ vermöge das Löschungsbegehren mangels Werknähe nicht zu stützen. Für einen erweiterten Schutz unter dem Gesichtspunkt eines bekannten periodisch erscheinenden Werktitels lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor.

Gegen diese Entscheidung des Senats hat die Beschwerdeführerin die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde unter dem Gesichtspunkt der Verletzung rechtlichen Gehörs erhoben. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 11. Oktober 2017 (Az.:...) der Rechtsbeschwerde stattgegeben, den Beschluss des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Zur Begründung hat er im Wesentlichen ausgeführt, der Senat habe das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt, da er diese nicht vorab darauf hingewiesen habe, dass er zwar eine zumindest teilweise Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit anzunehmen beabsichtige, einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken jedoch nach Auffassung des Senats die fehlende Markenähnlichkeit entgegenstehe. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 11. Oktober 2017 verwiesen.

Im neuerlichen Verfahren vor dem Senat hat die Beschwerdeführerin ergänzend vorgetragen, die Bezeichnung „PS PROFIS“ sei aus Sicht der angesprochenen Ver-

kehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als rein beschreibend anzusehen. Es spreche zwar einiges dafür, dass der Bestandteil „PS“ von einem Teil des Verkehrs mit „Pferdestärke“ übersetzt werde. Dieser Begriff weise jedoch allenfalls beschreibende Anklänge zum Motor eines Fahrzeugs auf. Die Widerspruchsmarke komme speziell durch die Alliteration im Anfangs- und Endbuchstaben ihrer Bestandteile „PS“ und „PROFIS“ Originalität zu.

Sie führt weiter aus, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei im Bereich aller von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesteigert. Dies gelte nicht nur für die Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Produktion und Verbreitung von Fernsehsendungen im Zusammenhang stünden. Für den erhöhten Schutzzumfang spreche – neben der intensiven Benutzung – auch, dass die Beschwerdeführerin einen nicht unerheblichen Aufwand für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen betreibe. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Belege.

In Verbindung mit den „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke in Klasse 35 sei der Markenbestandteil „PS PROFIS“ nicht als rein beschreibende Sachangabe zu verstehen. Insbesondere könne er nicht dahingehend aufgefasst werden, dass die diese Dienstleistungen erbringenden Personen über besondere Kenntnisse bzw. Fähigkeiten im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör verfügten. Dies könne denkllogisch schon deshalb nicht sein, da deren Dienstleistungen nicht „mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet“ erbracht werden könnten.

Auch beschreibe die Widerspruchsmarke nicht die für sie eingetragenen Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ in Klasse 9, denn sie stünden in keinem Zusammenhang mit ihr. Diese Waren wiesen allesamt keinen

Motor auf, dessen Leistung in der Einheit „PS“ gemessen werden könnte. Die angesprochenen Verkehrskreise würden mit der Widerspruchsmarke daher auch nicht die Vorstellung verbinden, dass die Apparate, Instrumente und Geräte von Profis in die Autos eingebaut würden oder für solche bestimmt seien. Gleiches gelte für die Waren „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ in Klasse 9 der Widerspruchsmarke. In Bezug auf alle übrigen Waren komme die Widerspruchsmarke per se nicht als rein beschreibende Sachangabe in Betracht, da sie entweder in keinem Zusammenhang mit ihr stünden oder üblicherweise nicht mit ihr bezeichnet würden.

Im Rahmen des anzustellenden Markenvergleichs sei der Bestandteil „PS PROFIS“ dem Bestandteil „PS-Profis“ gegenüberzustellen. Ihnen komme eine prägende Wirkung zu, was insbesondere für die Widerspruchsmarke gelte. Bei letzterer trete der Claim „Mehr Power aus dem Pott“ zurück, da er sich in deutlich geringerer Schriftgröße unter dem herausgestellten Bestandteil „PS PROFIS“ befinde. Hinzu komme, dass der Zusatz „Mehr Power aus dem Pott“ zumindest „sprechend“ sei und damit vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnender und den Gesamteindruck prägender Bestandteil aufgefasst werde. Der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke komme ebenfalls keine eigenständige kennzeichnungskräftige Wirkung zu, gehe diese doch nicht über einen rein dekorativen, werbeüblichen Charakter hinaus. Der Wortbestandteil „PS PROFIS“ präge somit den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, zumindest aber komme ihm in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Hiervon ausgehend erwiesen sich die Vergleichsmarken im Ergebnis sowohl in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hinsicht als ähnlich. Die begriffliche Ähnlichkeit ergebe sich wiederum aus der übereinstimmenden Aussage, dass Waren und Dienstleistungen von Profis oder für Profis angeboten bzw. erbracht würden.

Darüber hinaus bestehe Verwechslungsgefahr mit dem Werktitel „Die PS-Profis“, der ebenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft aufweise. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang wiederum auf die diesbezüglich im Verfahren vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Belege. Hiervon ausgehend liege zwischen dem Werktitel und der angegriffenen Marke zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor, da auch von einem konkreten Sachzusammenhang zwischen dem Werk und Produkt bzw. Unternehmen auszugehen sei. Das mit „Die PS-Profis“ bezeichnete Sendeformat habe nämlich genau die Aktivitäten zum Gegenstand, für welche die angegriffene Marke in Klasse 37 Schutz beanspruche. Ebenso würden in der Sendung „Die PS-Profis“ ausschließlich die Waren präsentiert, für welche die angegriffene Marke in Klasse 12 Schutz beanspruche. Der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Sachzusammenhang liege somit vor.

Schließlich habe der Beschwerdegegner auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, da er vor Einleitung des Widerspruchsverfahrens zum Verzicht auf die verfahrensgegenständliche Marke aufgefordert worden sei, dem aber nicht nachgekommen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 21. Mai 2014 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2012 032 880 auf Grund der Widersprüche aus der Marke 30 2010 072 876 und aus dem Werktitel „Die PS-Profis“ anzuordnen sowie

die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten der Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

Ferner hat die Beschwerdeführerin im Termin noch einen Antrag auf Nachlass einer Schriftsatzfrist gestellt, um die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Bekanntheit des Werktitels zu begründen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht weiter eingelassen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 30 2010 072 876 greift nicht durch, da sich die Vergleichsmarken nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG).

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 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 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; 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 – Malteerkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei

dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

b) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder, ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2014, 379, Rdnr.38 – OTTO CAP).

Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen (BGH, a. a. O., Rdnr. 39 – OTTO CAP). Unterschiedliche Vertriebswege haben hierbei keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit (EuG GRUR-RR 2011, 253 – YORMA'S/NORMA).

(1) Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12, die dem Fahrzeug-, Fahrzeug- bzw. Autoersatzteil- und dem Fahrzeugzubehörbereich zuzuordnen sind, und die

„Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke in Klasse 35 sind durchschnittlich ähnlich.

Im Rahmen des Teleshoppings werden von den jeweiligen Dienstleistern neben Kommissionswaren auch Waren unter Eigenmarken vertrieben (vgl. „Was steckt hinter dem Teleshopping-Boom?“ unter „[https://www.freenet.de/finanzen/spartipps/was-steckt-hinter-dem-teleshoppingboom\\_584656\\_4708000.html](https://www.freenet.de/finanzen/spartipps/was-steckt-hinter-dem-teleshoppingboom_584656_4708000.html)“; „Teleshopping – Über den Fernseher einkaufen“ unter „<http://www.lebenslang.de/AktuellesThema/Teleshopping/index.html>“). Allerdings beschränkt sich der Vertrieb unter Eigenmarken auf solche Waren, die eine breite Käuferschicht ansprechen und die sich (auf Grund von Größe und Beschaffenheit) für den postalischen Massenversand eignen. Hochtechnisierte und besonders hochpreisige Spezialwaren sind regelmäßig nicht Gegenstand des Vertriebs mittels Teleshopping. Anders verhält es sich beim Vertrieb von Produkten im Rahmen des Einzelhandels über das Internet. Hier bieten Einzelhändler die unterschiedlichsten Produkte (Eigen- oder Fremdprodukte) an, ohne dass diese hinsichtlich ihrer Beschaffenheit oder ihres Preises einer irgendwie gearteten Beschränkung unterliegen.

Zudem betreiben oder organisieren im Automobilsektor häufig die Warenhersteller in größerem Umfang auch den Einzelhandel unter ihren Marken (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 130). Daher stehen die „Einzelhandelsdienstleistungen (...) über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke und die von der jüngeren Marke erfassten Waren der Klasse 12 in einem solch engen Zusammenhang, dass die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen können, die Dienstleistungen und die Waren stammten aus dem demselben Unternehmen (vgl. auch BGH, a. a. O., Rdnr. 39 – OTTO CAP). Ebenso spielen die genannten Einzelhandelsdienstleistungen aus Sicht des relevanten Verbrauchers eine bedeutende Rolle beim Kauf der angebotenen Waren (vgl. EuG, a. a. O., Rdnr. 39 – YORMA’S/NORMA).

(2) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 umfassten Dienstleistungen „Abschmieren von Fahrzeugen“, „Auskünfte über Reparaturen“, „Fahrzeuginstandhaltung“, „Fahrzeugservice“, „Lackierarbeiten“, „Polieren von Fahrzeugen“, „Reinigung von Fahrzeugen“, „Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe“, „Reparatur von Schlössern“, „Rostschutzarbeiten“, „Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen“, „Runderneuerung von Reifen“, „Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Motoren“, „Vulkanisierung von Reifen“, „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“, „Waschen von Fahrzeugen“ und „Waschen von Kraftfahrzeugen“ weisen hingegen keine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Den genannten Dienstleistungen der jüngeren Marke ist gemein, dass sie regelmäßig nicht über das Internet oder mittels Teleshopping angeboten, sondern direkt vor Ort, etwa in einer Kfz-Werkstatt, erbracht werden. Demzufolge scheidet insbesondere eine Ähnlichkeit zu den „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ der Widerspruchsmarke aus.

(3) Die Dienstleistung „Installation und Reparatur von Telefonen“ der angegriffenen Marke in Klasse 37 und die Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ der Widerspruchsmarke in Klasse 9 sind hochgradig ähnlich. Letztergenannte werden durch die für die jüngere Marke geschützten Tätigkeiten ergänzt. Zahlreiche Anbieter von Telefonanlagen bieten als Service für ihre Kunden die Installation vor Ort an, was nicht zuletzt auf Grund der technischen Komplexität solcher Anlagen oftmals für den fehlerfreien Betrieb solcher Anlagen zwingend erforderlich ist. Auch werden diese Anlagen im Rahmen des Kundendienstes regelmäßig gewartet. Dies schließt die Vornahme etwaiger Reparaturen mit ein.

(4) Die Waren „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ in Klasse 9 der Widerspruchsmarke und die Dienstleistungen „Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware“, „Entstörung in elektrischen Anlagen“, „Installation und Reparatur von Elektrogeräten“, „Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge“, „Installation und Wartung von

Hardware für Netzwerksysteme“, „Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen“ und „Installationsarbeiten“ in Klasse 37 der angegriffenen Marke sind hochgradig ähnlich. Auch bei Datenverarbeitungsgeräten ist es üblich, dass deren Hersteller oder Vertreiber ihre Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur einschließlich Entstörung als ergänzende Dienstleistungen anbieten. Gerade bei größeren Unternehmen oder Behörden wird der gesamte EDV-Bereich häufig von einem einzelnen Unternehmen betreut. Dieses liefert nicht nur die erforderlichen IT-Produkte, sondern übernimmt darüber hinaus sämtliche damit verbundenen Serviceleistungen, wozu beispielsweise der Erwerb entsprechender Hardware sowie deren Installation und Wartung gehören (vgl. hierzu auch BPatG 33 W (pat) 143/96; BPatG 29 W (pat) 193/86).

(5) Die übrigen Dienstleistungen in Klasse 37 der angegriffenen Marke stehen in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Zwar beansprucht letztgenannte in Klasse 35 Schutz unter anderem für „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Maschinen, (...), Bauartikel, (...), Elektro- und Elektronikwaren, (...), Täschner- und Sattlerwaren“. Eine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen“, „Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen“, „Auskünfte über Bauangelegenheiten“, „Bau von Messeständen und -läden“, „Bauberatung“, „Bimsen“, „Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen“, „Installation und Reparatur von Heizungen“; „Installation und Reparatur von Klimaanlage“, „Installation und Reparatur von Kühlapparaten“ und „Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder“ der angegriffenen Marke ist gleichwohl nicht gegeben. Alle letztgenannten Tätigkeiten der jüngeren Marke zeichnen sich dadurch aus, dass sie regelmäßig den persönlichen Kontakt mit dem jeweiligen Kunden erfordern und vor Ort erbracht werden. So sind Bauangelegenheiten normalerweise derart komplex, dass sie eine intensive Beratung des

Kunden voraussetzen, im Rahmen derer oftmals auch auf seine besonderen persönlichen Wünsche eingegangen wird. Dies ist Einzelhandelsdienstleistungen, die mittels Internet oder Teleshopping erbracht werden, jedoch fremd. Auch ansonsten sind keine Berührungspunkte zwischen den oben genannten Dienstleistungen in Klasse 37 der angegriffenen Marke und den Waren sowie Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu erkennen, zumal die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht substantiiert vorgetragen hat.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist in Verbindung mit den für sie eingetragenen, im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen als unterdurchschnittlich anzusehen.

Die ältere Marke besteht aus den Wortbestandteilen „PS PROFIS“ mit hinterlegter schemenhafter Darstellung eines Stiers und „Mehr Power aus dem Pott“, neben denen sich rechts die Abbildung eines Sportreifens befindet. „PS“ bedeutet „Pferdestärken“ und bezeichnet die Motorleistung eines Fahrzeugs (vgl. unter [www.duden.de](http://www.duden.de) – „PS“). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin weist dieser Begriff nicht bloß beschreibende Anklänge zum Motor eines Fahrzeuges auf, sondern bezeichnet unmittelbar dessen Leistung und wird aktuell vor allem bei Verbrennungskraftmaschinen, speziell bei Kraftfahrzeugen, immer noch verwendet. Der Begriff „PROFIS“ bringt zum Ausdruck, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder für „Profis“ im Sinne von berufstätigen oder sehr fachkundigen Personen bestimmt sind, oder dass sie von Personen stammen, die professionell tätig sind, wobei „Profi“ insoweit als Hinweis auf eine besonders hohe Qualität steht (vgl. hierzu BPatG 33 W (pat) 380/01 – „Profi Care“). Eine besondere Originalität gewinnt die Wortfolge auch nicht durch die Alliteration im Anfangs- und Endbuchstaben ihrer Bestandteile „PS“ und „PROFIS“. Der Wortbestandteil „Mehr Power aus dem Pott“ weist wiederum darauf hin, dass die „PS PROFIS“ aus dem Ruhrgebiet („Pott“) stammen und entweder über mehr Kraft („Power“) verfügen oder einem Gegenstand mehr Kraft verleihen können. Die Abbildung des Sportreifens steht stellvertretend für (sportliche) Kraftfahrzeuge. Die stilisierte Darstellung eines

Stier symbolisiert schließlich „Kraft“ und „Stärke“. In ihrer Gesamtheit vermittelt die Widerspruchsmarke die Vorstellung, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von besonders im Automobilbereich qualifizierten Personen aus dem Ruhrgebiet stammen (respektive von solchen erbracht werden), die über besonders viel Kraft verfügen oder in der Lage sind, einem Gegenstand mehr Kraft zu verleihen.

Diese Aussage vermittelt die Widerspruchsmarke nicht nur in Verbindung mit „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“, deren Gegenstand bereits von ihrer Bezeichnung her dem Automobilbereich zuzuordnen ist, sondern auch in Verbindung mit den weiteren im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“. Selbst wenn ihr Verwendungszweck nicht ausdrücklich genannt ist, so lassen sie sich ohne Weiteres in oder außerhalb von Kraftfahrzeugen als fester Bestandteil (z. B. Bordcomputer oder Freisprechanlage), als Mittel zur Wartung und Inspektion (z. B. Diagnosegerät) oder als nachrüstbares Zubehör (z. B. Motortuning) einsetzen.

Der Annahme einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft im vorgenannten Sinne steht auch nicht entgegen, dass die in Klasse 35 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen „mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet“ erbracht werden. Selbstverständlich können die verfahrensgenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen – auch wenn sie über Fernsehen oder Internet erbracht werden – von besonders im Automobilbereich qualifizierten Personen im vorgenannten Sinne erbracht werden, denen die angesprochenen Verkehrskreise aus diesem Grund ein besonderes Vertrauen entgegenbringen.

Dass die Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ allesamt keinen Motor aufweisen, dessen Leistung in der Einheit „PS“

gemessen werden könnte, ändert nichts an der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf diese Waren. Sie können nämlich der Überwachung und dem Tuning des Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeugs dienen, so dass sie unmittelbar mit der Aufrechterhaltung oder Veränderung seiner (PS-)Leistung im Zusammenhang stehen. Demzufolge bringt der Markenbestandteil „PS PROFIS“ nur zum Ausdruck, dass die „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ und die „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ von Profis zur Leistungsregelung eingesetzt werden.

Die von der Beschwerdeführerin unter Verweis auf die von ihr produzierte Fernsehendung „Die PS-Profis“ geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke kann sich allenfalls auf bestimmte Dienstleistungen in Klasse 41, nicht jedoch auf die vorliegend verfahrensrelevanten, im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen beziehen. Hierbei ist ergänzend in Betracht zu ziehen, dass sie keine näheren Ausführungen zu dem behaupteten nicht unerheblichen Aufwand für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen (vgl. Seite 6 des Schriftsatzes vom 18. April 2013 sowie Seite 11 des Schriftsatzes vom 12. März 2019) gemacht hat.

Hinzu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt: Die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke muss bereits zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und bis zum Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 224). Die von der Beschwerdeführerin zum Beleg einer vermeintlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke vorgelegten Unterlagen datieren sämtlich vor der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2014. Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin lediglich auf diese Anlagen Bezug genommen (vgl. Seite 11 des Schriftsatzes vom 12. März 2019). Neue aktuelle Unterlagen zum

Beleg einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke zum Entscheidungszeitpunkt ist sie hingegen schuldig geblieben, so dass nicht von einem erweiterten Schutzzumfang ausgegangen werden kann.

d) Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist zu verneinen.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht ist nicht zu befürchten, da der allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „PS PROFIS“ der Widerspruchsmarke ihren Gesamteindruck nicht prägt. Eine solche Prägung durch einen einzelnen Bestandteil kann nur dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile prägen für sich allein den Gesamteindruck einer Marke regelmäßig nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 395). So verhält es sich vorliegend hinsichtlich des Elements „PS PROFIS“ der älteren Marke. Die angesprochenen Verkehrskreise der (Kfz-interessierten) Durchschnittsverbraucher werden – wie bereits bei der Kennzeichnungskraft ausgeführt – unter dem Begriff „PS PROFIS“ lediglich Personen verstehen, die im Fahrzeugbereich über besondere Qualifikationen, insbesondere im Bereich der Motorleistung, verfügen. In Verbindung mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: (...) Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör“ erweist sich der Markenbestandteil als rein beschreibende Sachangabe dergestalt, dass die diese Dienstleistungen erbringenden Personen über besondere Kenntnisse (respektive Fähigkeiten) im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör verfügen.

Entsprechend verhält es sich bei den Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ der älteren Marke. Gerade bei neueren Fahrzeugen ist es üblich, diese mit neuesten Telekommunikationseinrichtungen zu versehen. Insofern

bringt der Zeichenbestandteil „PS PROFIS“ zum Ausdruck, dass die Apparate, Instrumente und Geräte von ausgewiesenen Spezialisten in die Autos eingebaut werden oder für solche bestimmt sind.

Nämliches gilt für die weiterhin in Rede stehenden Waren „Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)“ der Widerspruchsmarke. Ergänzend zu obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft ist zu berücksichtigen, dass die Reparatur neuerer Fahrzeugmodelle oft nur unter Zuhilfenahme vorgenannter Geräte möglich ist, etwa um Fahrzeugdaten auszulesen oder Modifikationen an der Motorsoftware vorzunehmen. Hinzu kommt, dass im Rahmen einer fortschreitenden Vernetzung auch und gerade im Kfz-Bereich zunehmend Datenverarbeitungsgeräte zum Einsatz kommen, um beispielsweise die Position des Fahrzeugs zu bestimmen oder dem Fahrer verkehrsrelevante Informationen zu übermitteln. Dem Begriff „PS PROFIS“ kommt folglich auch im Hinblick auf die eben genannten Waren keine herkunftshinweisende Funktion zu. Vielmehr wird er auch diesbezüglich lediglich als Sachangabe im Sinne einer positiven Qualifizierung des Herstellers, Anbieters oder Benutzers angesehen.

Aus vorstehend Gesagtem folgt weiter, dass der Zeichenbestandteil „PS PROFIS“ keine selbständig kennzeichnende Stellung in der Widerspruchsmarke einnehmen und damit keine kollisionsbegründende Funktion ausüben kann.

Der Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit steht entgegen, dass eine solche nicht durch die vorliegend bestehende Übereinstimmung in beschreibenden Begriffen begründet werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 304).

(2) Ebenso sind keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-Bringen der Vergleichsmarken erkennbar. Insbesondere scheidet eine mittelbare Verwechslungsgefahr auf Grund der übereinstimmenden

Bestandteile „PS PROFIS“ und „PS-Profis“ aus, da die Wortkombination wegen ihres beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen und Waren nicht auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke hinweist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 506 ff.).

Im Ergebnis beruht die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, die zu denen der angegriffenen Marke ähnlich sind, auf der Gesamtheit aller ihrer Elemente. Ihr Schutz beschränkt sich daher auf die konkrete grafische Ausgestaltung, wie sie sich durch die Anordnung der Wortbestandteile sowie der beiden bildlichen Darstellungen ergibt (vgl. hierzu BGH GRUR 2016, 382 – GOURMET BIO/BioGourmet).

2. Auch die Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit dem von der Beschwerdeführerin weiter ins Feld geführten Werktitel „Die PS-Profis“ scheidet aus (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 1 und 3, § 12 und § 15 Abs. 2 MarkenG).

Der Widersprechenden steht seit Beginn der Benutzung der Bezeichnung „Die PS-Profis“ für ihre Fernsehsendung, d. h. ab Dezember 2009, Werktitelschutz zu. Obwohl sie diesbezüglich nichts weiter vorgetragen hat, kann zu ihren Gunsten unterstellt werden, dass der Titelschutz weiter fortbesteht (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 136). Der Titel weist auch hinreichende Unterscheidungskraft auf, da er bereits im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme geeignet war, die Fernsehsendung der Beschwerdeführerin als solche zu individualisieren (vgl. OLG München GRUR 1955, 436, 437 - An der schönen blauen Donau). Hierbei werden nur sehr geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt (BGH GRUR 1993, 769, 770 – Radio Stuttgart). Insofern ist es unschädlich, dass dem Titel „Die PS-Profis“ der Charakter der Sendung ohne Weiteres entnommen werden kann. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Gattungsbezeichnung des von der Beschwerdeführerin angebotenen Filmwerks. Der Werktitel weist damit

einen älteren Zeitrang als die angegriffene Marke mit dem Anmeldetag 1. Juni 2012 auf.

a) Die sich gegenüber stehenden Schutzrechte, der Werktitel der Beschwerdeführerin und die angegriffene Marke des Beschwerdegegners, sind identisch. Allerdings fehlt es an der für die Bejahung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderlichen Werknähe.

Die Funktion eines Werktitels besteht darin, geistige Leistungen namensmäßig zu benennen und so von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu machen. Nicht zur originären Funktion eines Werktitels gehört es, auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen, wie es die originäre Funktion einer Marke ist. Aus diesem Grund sind Werktitel in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne einer Werkverwechslung geschützt (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 75).

Vorliegend bezeichnet der Werktitel der Beschwerdeführerin eine Fernsehsendung. Die Marke des Beschwerdegegners beansprucht hingegen Schutz für verschiedene Waren und Dienstleistungen, überwiegend aus dem Kfz-Bereich, die nicht mit einem Werk gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG im Zusammenhang stehen. Insbesondere ist die angegriffene Marke nicht für die Produktion oder Verbreitung von Fernsehsendungen geschützt. Auf Grund der unterschiedlichen Schutzbereiche wird der Verkehr daher keine Veranlassung haben, zwei unterschiedliche Werke miteinander zu verwechseln.

b) Auch liegen die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht vor, für die es ausreicht, wenn zwischen dem durch den Titel bezeichneten Werk und dem mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten werkfremden Produkt sachliche Berührungspunkte bestehen, welche die Annahme von geschäftlichen Beziehungen nahelegen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Werktitel vom Verkehr über seinen werkindividualisierenden Charakter hinaus wie eine Marke mit

dem dahinter stehenden Unternehmen in Verbindung gebracht wird (BGH GRUR 1993, 692 – Guldenburg; BGH GRUR 1999, 581 – Max). Dies kann dann der Fall sein, wenn es sich um bekannte Titel regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften handelt. Denn die Bekanntheit eines solchen Titels und das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag legen die Schlussfolgerung nahe, dass er im Verkehr jedenfalls teilweise auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird (BGH, a. a. O., Rdnr. 22 – Max). Entsprechendes gilt für bekannte Fernseh- und Hörfunksendungen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 76).

Bei dem Werktitel der Beschwerdeführerin „Die PS-Profis“ handelt es sich zwar um eine (periodische) Fernsehsendung, allerdings liegen keine zureichenden Anhaltspunkte für die Annahme der für einen erweiterten Werktitelschutz erforderlichen Bekanntheit vor. Nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin bewegt sich der Marktanteil der Fernsehsendung „Die PS-Profis“ zwischen 0 % und maximal 4 % (vgl. Anlage W 2 zum Schriftsatz vom 18. April 2013). Eine solche Marktabdeckung genügt nicht den an die Bekanntheit zu stellenden Anforderungen. So reicht selbst die Verkehrsbekanntheit eines Werktitels von 14,1 % nicht aus, um davon ausgehen zu können, dass der Titel auch als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. hierzu BGH, a. a. O., Rdnr. 23 - Max). Es ist nicht erkennbar, dass der Werktitel der Beschwerdeführerin – über den vorgetragenen Marktanteil hinaus – eine besondere Bekanntheit erlangt hätte, die ihm die notwendige Hinweisfunktion zukommen lassen würde. Auch von der Beschwerdeführerin sind hierzu keine näheren Angaben gemacht worden. Soweit sie im Rahmen ihres Schriftsatzes vom 12. März 2019 wiederum eine Bekanntheit ihres Werktitels behauptet hat, hat sie sich auch insoweit wiederum ausschließlich auf die bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Unterlagen bezogen, welche – wie bereits ausgeführt – ihr Vorbringen nicht zu stützen geeignet sind.

Die Beschwerde war daher zurückzuzuweisen.

3. Soweit die Beschwerdeführerin im Termin am 4. Dezember 2019 beantragt hat, ihr einen Schriftsatz nachzulassen, um die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Bekanntheit des Widerspruchswerktitels zu begründen, so war dem nicht nachzukommen.

Nach § 78 Abs. 2 MarkenG darf der Senat seine Entscheidung nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse stützen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das rechtliche Gehör erfordert ferner die Gewährung eines Schriftsatznachlasses, wenn die betroffene Partei nicht ohne Weiteres in der Lage ist, zu einem in der mündlichen Verhandlung erteilten Hinweis des Gerichts umfassend und abschließend Stellung zu nehmen (vgl. BGH GRUR 2018, 111 – PLOMBIR).

Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2019 hat der Senat im Termin darauf hingewiesen, dass zwischen der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einerseits und der Bekanntheit des Werktitels andererseits zu differenzieren sei. Weiterhin hat er angemerkt, dass es für den Schutzzumfang des Werktitels auf dessen Bekanntheit zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke und zum Zeitpunkt der Entscheidung ankomme. Vorstehende Hinweise sind hingegen nicht geeignet, die Gewährung der von der Beschwerdeführerin beantragten Schriftsatzfrist zu rechtfertigen, da es sich hierbei um allgemeine Grundsätze des Markenrechts handelt und nicht um hiervon abweichende rechtliche Einschätzungen des Senats.

Hinzu kommt, dass sich der Senat bereits im Rahmen seines Beschlusses vom 7. Dezember 2016 ausführlich sowohl mit der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als auch der Bekanntheit des Werktitels der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt hat. Die diesbezüglichen Ausführungen des Senats hat die Beschwerdeführerin ihrerseits sodann zum Anlass genommen, hierzu im Rahmen ihres Schriftsatzes vom 12. März 2019 ergänzend vorzutragen (vgl. die dortigen Seiten 5, 8 bis 11 sowie die Seiten 16 und 17). Im Rahmen dieses Vorbringens hat auch die Beschwerdeführerin – zutreffend – zwischen der

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einerseits und der Bekanntheit des Werktitels andererseits differenziert. Soweit sie in diesem Zusammenhang hingegen lediglich pauschal auf bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte Nachweise verwiesen und keine aktuellen Belege zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke respektive einer gesteigerten Bekanntheit ihres Werktitels vorgelegt hat, vermag auch dies die Gewährung eines Schriftsatznachlasses nicht zu begründen. Dass eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen muss, entspricht der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 224). Ebenfalls sind nach ständiger Rechtsprechung die eine erhöhte Kennzeichnungskraft stützenden Tatsachen vom Inhaber des älteren Rechts darzulegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 178). Entsprechend verhält es sich auch bei Werktiteln. Die Beschwerdeführerin hatte ausreichend Gelegenheit, innerhalb der den Beteiligten gesetzten Frist vor dem Termin diesbezüglich vorzutragen. Dass ihr dies möglicherweise nicht möglich gewesen wäre, hat sie schon nicht behauptet. Hierfür ist im Übrigen auch nichts ersichtlich. Wenn sie nun erstmalig im Termin – in Kenntnis vorgenannter rechtlicher Gesichtspunkte (oder aber möglicherweise auch in vorwerfbarer Unkenntnis) – erkannt hat, dass ihr Vorbringen der erforderlichen Substanz entbehrt, rechtfertigt dies keinen Schriftsatznachlass und würde darüber hinaus auch eine ungerechtfertigte Benachteiligung des Beschwerdegegners darstellen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind. Soweit die Beschwerdeführerin eine einseitige Kostenentscheidung zu Lasten des Beschwerdegegners beantragt hat mit der Begründung, der Beschwerdegegner sei vor Einlegung des Widerspruchs aufgefordert worden, auf sein Markenrecht zu verzichten, was dieser hingegen unterlassen habe, vermag dies eine einseitige Kos-

tentragungspflicht des Beschwerdegegners nicht zu rechtfertigen. Aus obigen Ausführungen ist ersichtlich, dass die beiden Widersprüche keinen Erfolg haben. Daher bestand für den Beschwerdegegner keine Veranlassung, auf seine Marke zu verzichten. Die Frage, ob im Falle der Begründetheit der Widersprüche (respektive eines Widerspruchs) die Kosten auf Grund der zuvor erfolgten Abmahnung dem Beschwerdegegner aufzuerlegen sind, kann im Ergebnis dahinstehen.

### **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 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Lachenmayr-Nikolaou

Fi