



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 20/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markeneintragung DE 30 2012 017 221**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schwarz und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 29. Januar 2016 wird aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken DE 30 2008 062 829 und DE 1 106 926 zurückgewiesen worden sind, als sie sich gegen folgende Waren der angegriffenen Marke DE 30 2012 017 221 richten:

Heizungen, insbesondere Standheizungen, sowie Heizungsteile, insbesondere Verdampfer, Verdampfererteile, Kraftstoffzuleitung, Kraftstoffverteiler, Kraftstoffdüse sowie Heizungszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten.

2. Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2012 017 221 wird für die in Ziffer 1. genannten Waren angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen



ist am 28. Februar 2012 als Wort-/Bildmarke angemeldet und am 8. August 2012 unter der Nummer DE 30 2012 017 221 für die nachfolgenden Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

Klasse 7: Fleischereimaschinen, -teile, insbesondere Schneidmesser, Klingennmesser, Stützkreuze, Lochscheiben und Vorschneider, sowie Fleischereimaschinenzubehör, soweit in Klasse 7 enthalten; Werkzeuge als Maschinenteile, Werkzeugmaschinen, elektrisch angetriebene Werkzeuge zur spanenden Bearbeitung, insbesondere elektrische Bohrmaschinen, elektrische Hammerbohrmaschinen, sowie Teile davon, insbesondere Zahnräder, Hammerbohrmaschinen-Schlagwerke und Hammerbohrmaschinen-Schlagwerksteile; Kettenspanner als Maschinenteile; Motoren, insbesondere Hydraulikmotoren, und Motorenteile, insbesondere Kolben, Kolbenbüchsen, Kühlwasserregler, soweit in Klasse 7 enthalten; Kraftstoffeinspritzsysteme, auch für Kraftfahrzeuge, welche im Wesentlichen aus Druckregelventil, Magnetspannmutter, Düsen-spannmutter bestehen, sowie Teile davon, insbesondere Ventile, Magnetventile, Magnetventilgehäuse; Pumpen, auch für Kraftfahrzeuge, insbesondere Hydraulikpumpen, und

Pumpenteile, insbesondere Kolben, Kolbenbüchsen, soweit in Klasse 7 enthalten, Kolben, Gehäuse für Zündkerzen und Druckschalter, Kipphebelachsen, Kolbenbüchsen, Kettenspanner, Kühlwasserregler;

Klasse 9: elektrische Sensoren zur Positions- und Gangerkennung; elektrische Steuergeräte für Kraftfahrzeuge;

Klasse 11: Heizungen, insbesondere Standheizungen, sowie Heizungsteile, insbesondere Verdampfer, Verdampferteile, Kraftstoffzuleitung, Kraftstoffverteiler, Kraftstoffdüse sowie Heizungszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten;

Klasse 12: Fahrzeuggetriebe, insbesondere Automatikgetriebe, Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe, CVT-Getriebe und elektronische sowie mechanische Fahrzeugtriebeteile, insbesondere Getriebeschaltwellen, Getriebewählwellen, Steuerkolben, Schaltsysteme, welche im Wesentlichen aus äußerer Schaltung, Schaltstange, Schaltkabel, Umlenkhebel und Schwungmasse, Wähl- und Schaltwellen, Steuerkolben und innerer Schaltung bestehen; Getriebe-Beölungssysteme, welche im Wesentlichen aus Ölzuführungsrohren, Steuerkolben, Ventilen, Auslassrohren, Sprüheinrichtung bestehen; Fahrzeuglenkungssysteme, welche im Wesentlichen aus Planetengetriebe und Aktivlenkung bestehen und Teile davon; Motoren für Landfahrzeuge; elektrische und hydraulische Antriebe zum Schalten von Fahrzeug-Getriebegängen und Kupplungen.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke, die am 7. September 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 3. Dezember 2012 Widerspruch aus folgenden Marken erhoben:

1. Wortmarke DE 30 2008 062 829 (Widerspruchsmarke 1)

## **JOOP**

eingetragen am 20. November 2008 für nachgenannte Waren und Dienstleistungen:

Klasse 4: Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 8: Handgeräte zum Abfüllen, Abziehstähle, Austernöffner, Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), Bügeleisen (nicht elektrisch), Dosenöffner (nicht elektrisch), Eispickel, Essgabeln, Frasiergeräte (handbetätigt, nicht elektrisch), Gemüsehobel, Wiegemesser für Gemüse, Rasierklingen, Löffel, Manikürenecessaires, Messer, Messerschmiedewaren, Mörser (Stampfgefäß), Nagelfeilen, Nagelscheren, Rasiernecessaires, Pinzetten, Rasierapparate (elektrisch oder nicht elektrisch), Rasiermesser, Rasiermesserstreichriemen, Scheren, Tafelsilber (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel);

Klasse 9: Brillen, Sonnenbrillen;

Klasse 11: Abwaschbecken, Spülen, Abzugshauben für Küchen, Badeanlagen, Badeöfen, Badewannen, Badewanneneinlagen, Beleuchtungslampen, Bidets, Bogenlampen, Brotröster, Deckenlampen, Duschen, Duschkabinen, Eisschränke, elek-

trische Friteusen, Gaslampen, Gefrierschränke, Gefriertruhen, Haartrockner, Handlaternen, Heißwassergeräte, Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke, Heizkörper, Herde, Kaffee-Filtergeräte (elektrisch), Kaffeemaschinen (elektrisch), Kocher, Kronleuchter, Kühlschränke, Lampenschirme, Laternen, Mikrowellengeräte (Kochgeräte), Mischhähne für Wasserleitungen, Öfen, sanitäre Apparate und Anlagen, Taschenlampen, Tellerwärmer, Toiletten (WC), Toilettenschüsseln, Toilettensitze, Toilettenspülungen, Urinale, Waschbecken (Teile von Sanitäreinrichtungen), Wasserzapfgeräte, Zündgeräte;

Klasse 14: Abzeichen aus Edelmetall, Achate, Amulette (Schmuckwaren), Anstecknadeln (Schmuckwaren), Armbänder (Schmuck), Uhrenarmbänder, Armbanduhren, Barren aus Edelmetall, Uhrkettenanhänger, Bernsteinschmuck, Broschen (Schmuck), Büsten aus Edelmetall, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, Diamanten, Dosen aus Edelmetall, Draht aus Edelmetall (Schmuck), Edelsteine, elektrische Uhren, Elfenbeinschmuck, Uhrenetuis, Figuren (Statuetten) aus Edelmetall, Uhrengehäuse, Uhrgläser, Golddraht (Schmuck), Silberdraht; Halbedelsteine, Halsketten (Schmuck), Hutverzierungen aus Edelmetall, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Kästen aus Edelmetall, Ketten (Schmuck), Uhrketten, Manschettenknöpfe, Krawattenhalter, Krawattennadeln, Kunstgegenstände aus Edelmetall, Medaillen, Medaillons (Schmuck), Münzen, Schmucknadeln, Ohrringe, Perlen (Schmuck), Platin, Perlen aus Pressbernstein, Ringe (Schmuck), Schlüsselanhänger, Schmuckkästen, Schuhverzierung aus Edelmetall, Silbergespinste, Silberschmuck, Solaruhren, Spinelle (Edel-

steine), Statuetten aus Edelmetall, Stoppuhren, Strass (Edelsteinimitation), Uhrketten, Taschenuhren, Uhren, Pendeluhren, Uhrenschmuckequis, Wecker; Rosenkränze;

Klasse 16: Aktenordner; Alben; Anzeigekarten (Papeteriewaren); Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bilder (Gemälde), gerahmt oder ungerahmt; Papierblätter (Papeteriewaren); Bleistifte; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Bleistiftmaschinen (elektrisch oder nicht elektrisch); Blöcke (Papier- und Schreibwaren); Briefbeschwerer; Briefkörbe; Briefpapier; Broschüren; Bücher; Buchstützen; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Druckereierzeugnisse; Federhalter; Füllfederhalter; Glückwunschkarten; Hüllen (Papier- und Schreibwaren); Aktenhüllen; Reisepasshüllen; Hutschachteln aus Pappe; Kalender; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; lithografische Kunstgegenstände; Lesezeichen; Locher (Büroartikel); Lochzangen (Büroartikel); Magazine (Zeitschriften); Papiermesser (Büroartikel); Radiermesser; Bleistiftminen; Minenschreibgeräte; Notizbücher; Packpapier; Papier- und Schreibwaren; Papiergesichtstücher; Papierhandtücher; Papierservietten; Papiertaschentücher; Papiertüten; Fotografien; Fotogravuren; Plakate; Porträts; Postkarten; Prospekte; Radiergummis; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schilder aus Papier und Pappe; Schnittmuster für die Schneiderei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgeräte; Schreibhefte; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Schreibmaterialien; Sets (Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtücher aus Papier; Tischwäsche aus Papier; Untersetzer aus Papier; Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungspapier; Zeichenbedarfsartikel; Zeichenblöcke; Zeichenbretter; Zeichenetuis;

Zeicheninstrumente; Zeichnungen; Zeitschriften; Zeitungen;  
Zigarrenbauchbinden;

Klasse 18: Aktentaschen, Dokumentenmappen, Badetaschen, Verpackungsbeutel (-hüllen und -taschen) aus Leder, Lederbezüge für Möbel, Brieftaschen, Campingtaschen, Pferdedecken, Felldecken (Pelz), Dokumentenkoffer, Dosen aus Leder oder Lederpappe, Dosen und Kästen aus Vulkanfiber, Einkaufsnetze, Einkaufstaschen; Schlüsseletuis (Lederwaren); Fergamaschen aus Leder, Felle (Pelze), Schirmfutterale, Geldbörsen (Geldbeutel), Kettenmaschen-Geldbörsen (nicht aus Edelmetall), Handkoffer, Handtaschen, Jagdtaschen, Kartentaschen (Brieftaschen), Kästen aus Leder oder aus Lederpappe, Kleidersäcke für die Reise, Koffer, Reisekoffer, Kosmetikkoffer, Regenschirme, Reisetaschen, Rucksäcke, Schachteln aus Leder oder Lederpappe, Schulranzen, Schultaschen, Sonnenschirme, Stöcke (Spazierstöcke), Taschen mit Rollen, Tornister (Ranzen), Werkzeugtaschen aus Leder (leer), Ziegenleder;

Klasse 19: Badekabinen, nicht aus Metall; Figuren (Statuetten) aus Stein, Beton oder Marmor; Kacheln, nicht aus Metall, für Bauzwecke; Platten (Fliesen), nicht aus Metall; Plattenbelege, nicht aus Metall;

Klasse 20: Betten; Bücherregale; Büromöbel; Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff; Garderobenständer; Kästen, Kisten, nicht aus Metall; Kinderhochstühle; Kissen; Kleiderbügel; Kommoden; Korbwaren; Liegestühle; Luftmatratzen, nicht für medizinische Zwecke; Matratzen; Möbel; Regale; Schirmständer; Schränke; Schreibtische; Servierwagen (Möbel);

Polster-Sessel; Sofas; Spiegel; Stühle; Tische; Vitrinen; Vorhangringe; Vorhangschienen; Vorhangstangen; Zeitungsständer, Innenjalousien für Fenster (Einrichtungsgegenstände), Innenlamellenstores, Vorhangrollen aus Kunststoff, geflochtene Holzblenden (Möbel); Türgriffe (nicht aus Metall);

Klasse 21: Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege; Bürstenwaren; Büsten aus Porzellan, Ton oder Glas; Butterdosen; Butterglocken; Chinaporzellan; Rührstäbchen für Cocktails; Dampfkochtöpfe; Schüsseldeckel; Topfdeckel; Puderdosen; Seifendosen; Teedosen; Zuckerdosen; Eierbecher; Eimer aller Art; Einmachgläser; Speiseeisgeräte; Eiskübel; Formen für Eiswürfel; Essig- und Ölkännchen; Essig- und Ölstände; Esstäbchen; Kamm-Etuis; Feldflaschen; Figuren (Statuetten) aus Porzellan, Ton oder Glas; Flakons; Flaschen; Flaschenöffner; Fruchtpressen (nicht elektrisch) für Haushaltszwecke; Isolier-Gefäße für Getränke; Isolier-Gefäße für Nahrungsmittel; Gefäße für Haushalt oder Küche; Gemüseschüsseln; Tafelgeschirr; Küchengeschirr; Kochgeschirr; Gewürzservice; Gießkannen; emailliertes Glas; Glasbehälter; Gläser (Gefäße); Glaskugeln; Glasmosaiken (nicht für Bauzwecke); bemalte Glaswaren; Knöpfe aus Porzellan; Grillroste (Küchengeräte); Grillstände; Haushaltshandschuhe; Handtuchhalter; Haushaltsgeräte; Hemdenspanner; Hosenpressen; Hosenspanner; Kaffeefiltergeräte (nicht elektrisch); Kaffeekocher (nicht elektrisch); Kaffeemühlen (handbetrieben); Kaffeervice; Kämmen; Teekannen; Kannen und Krüge; Karaffen; Karaffenuntersetzer (nicht aus Papier, ausgenommen Tischwäsche); Käseglocken; Kasserollen; Keksdosen; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Kerzenauslöcher; Kerzenleuchter; Kochkessel; Wasserkessel (nicht

elektrisch); Kleiderspanner; Knopfhaken (Knöpfe); Kochformen (Küchenartikel); Kochgeräte (nicht elektrisch); Kochtöpfe; Picknickkoffer (Geschirr); Körbe für den Haushalt; Korbflaschen; Korkenzieher; kosmetische Geräte; Krawattenspanner; Kristallglaswaren; Kuchenformen; Küchengefäße; Küchengeräte; Kühlelemente für Nahrungsmittel (Haushalt); Kühlflaschen; Kühltaschen; Kunstgegenstände aus Porzellan, Ton oder Glas; Leuchter; Likörservice; Schöpflöffel; Messerbänke für den Tisch; Mixbecher (Shaker); Mixgeräte für den Haushalt (nicht elektrisch); Mühlen für Haushaltszwecke (handbetrieben); Nudelmaschinen (handbetätigt); Obstschalen; Papier- oder Plastikbecher; Papierteller; Parfümzerstäuber; Pfeffermühlen (handbetrieben); Pfefferstreuer; Pflanzen- und Blumenhalter (Blumengestecke); Rasierpinsel; Platten; Plätzchen- und Keksausstechformen; Porzellan; Fruchtpressen (nicht elektrisch) für Haushaltszwecke; Proviantdosen; Puderquasten; Putzgeräte (handbetätigt); Putztücher; Rauchverzehrer für den Haushalt; Reiben (Haushaltsartikel); Reinigungsgeräte (handbetätigt); Rührgeräte (nicht elektrisch); Rührlöffel (Küchengeräte); Salatschüsseln; Salzstreuer; Salzfüßer; Schaber (Küchengeräte); Schaber zum Reinigen von Behältern; Schalen; Schaufeln (Tafelzubehör); Schilder aus Porzellan oder Glas; Schneebesen für den Haushalt (nicht elektrisch); Schneidbretter für die Küche; Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch); Schuhanzieher; Schuhbürsten; Schuhputzgeräte (nicht elektrisch); Schuhspanner (Leisten); Schüsseln; Schüsseluntersetzer (Tischutensilien); Schwämme für den Haushalt; Schwammhalter; Tafelservice (Geschirr); Servierdrehplatten; Serviettenringe; Siebe; Siphons für kohlensäurehaltige Wasser; Sparbüchsen (nicht aus Metall); Spülbürsten; Statuen

aus Porzellan, Ton oder Glas; Steingutware; Stiefelknechte; Suppenschüsseln; Tablett für den Haushalt; Tafelaufsätze; Tassen; Tee-Eier; Teeservice; Teigmesser; Teigroller; Teller; Tischbesen; Toilettegeräte (Körperpflege); Toilettenecessaires; Toilettenpapierhalter; Toilettenschwämme; Topfdeckel; Töpfe; Töpferwaren; Tortenheber; Tortenschaufeln; Trinkgefäße; Trinkgläser; Blumenübertöpfe (nicht aus Papier); Untertassen; Vasen; Waffeleisen (nicht elektrisch); Wäscheklammern; Wäschetrockenständer; Zahnbürsten; elektrische Zahnbürsten; Nussknacker, Zuckerzangen;

Klasse 24: Abschminktücher aus textilem Material, Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke), Baumwollstoffe, Bettdecken, Bettwäsche, Bettzeug (Bettwäsche), Kissenbezüge, Futterstoffe, Scheibengardinen, Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff, Gardinenhalter aus Textilstoffen, Textilgesichtstücher, Gummitücher (ausgenommen für Schreibwaren), Textilhandtücher, Hanfstoffe, Haushaltswäsche, Lederimitationsstoffe, Textilersatzstoffe aus Kunststoffen, Steifleinen, Leinwand, Matratzenüberzüge, Schutzüberzüge für Möbel, Möbelstoffe, Platzdeckchen (Sets) nicht aus Papier, Portieren (Vorhänge), Reisedecken, Samt, Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher), Seidenstoffe, Steppdecken, Tagesdecken für Betten, Stoffe, Stores aus Textilien oder aus Kunststoff, Strickstoffe, Taft, Textilservietten, Textilstoffe, Textilstoffe für Schuhwaren, Textiltapeten, Tischdecken (nicht aus Papier), Tischläufer, Tischtücher (nicht aus Papier), Wachstuch (Tischtücher), Tücher (Laken), Tüll, Vliesstoffe (Textilien), Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff, Wandbekleidungen aus textilem Material, Tischwäsche, nicht aus Papier; Waschhandschuhe, Webstoffe (elastisch), Webstoffe (heiß

verklebbar), Webstoffe mit vorgezeichnetem Stickmuster, Wollstoffe, Textiltaschentücher; Schlafsäcke für Campingzwecke;

Klasse 25: Anzüge, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung für Autofahrer, Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke aus Papier, Schuhbeschläge, Bodysuits (Teddies, Bodies), Büstenhalter, Gürtel (Bekleidung), Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe (Bekleidung), Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Jerseykleidung, Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kopfbedeckungen, Korsett Leibchen, Korsetts, Krawatten, Lätzchen (nicht aus Papier), Lederbekleidung, Leibwäsche, Mäntel, Mieder, Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlüpfer, Schnürstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schuhwaren, Schürzen, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-Shirts, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, Überzieher (Bekleidung), Unterbekleidungsstücke, Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Wasserkianzüge, Westen, Wirkwaren (Bekleidung);

- Klasse 27: Badematten; Fußbodenbeläge (Oberböden); Bodenbeläge (Oberböden); Bodenbeläge aus Vinyl; Fußmatten; Gleit-  
schutzteppiche; Gymnastikmatten; Kunstrasen; Linoleum;  
Wachstuch; Matten; Papiertapeten; Schilfmatten; Tapeten  
(nicht aus textilem Material); Teppiche; Teppichbrücken;  
Teppichunterlagen; Turnmatten; Vorleger; Wandbekleidun-  
gen (nicht aus textilem Material);
- Klasse 34: Feuerzeuge für Raucher, Mundstücke für Zigarettenspitzen,  
Streichhölzer, Streichholzschachteln, Tabakbeutel, Tabakdo-  
sen, Tabakpfeifen, Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider;
- Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistun-  
gen, Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in  
den Bereichen: Haushaltswaren, Geräte und Behälter für  
Haushalt und Küche, Glaswaren, Porzellan und Steingut,  
Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Beleuch-  
tungsgeräte, sanitäre Anlagen, Uhren und Schmuckwaren,  
Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Bü-  
roartikel, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,  
Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme,  
Sonnenschirme und Spazierstöcke, Täschnerwaren und  
Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren,  
Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Bekleidungsartikel, Schuhe,  
Kopfbedeckungen, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und  
Tischdecken, handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Mes-  
serschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Rasierapparate, Brill-  
len, Sonnenbrillen, Kerzen und Dochte für Beleuchtungs-  
zwecke, Teppiche, Fußmatten, Matten, Bodenbeläge, Tape-  
ten; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Beratung bei der Organisation und Führung von Unterneh-

men; Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Public Relations; Büroarbeiten;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Industriedesigners, Dienstleistungen eines Modedesigners und Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners, Dienstleistungen eines Innenarchitekten.

2. Wort-/Bildmarke DE 1 106 926 (Widerspruchsmarke 2)

**JOOP!**

eingetragen am 2. Juni 1987 für nachgenannte Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30 und 42:

Messerschmiedewaren, nämlich Scheren, Nagelfeilen, Rasierapparate, Handwerkzeuge; Brillen; Beleuchtungskörper, Sanitärkeramik, nämlich Waschbecken, Bidets, Badewannen, Toiletten, Armaturen für Bad und Küche; Schmuckwaren, Uhren; Verpackungsmaterial aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere Rezepte; Reise- und Handkoffer, Taschen, Regen- und Sonnenschirme; Möbel; Bürsten, Quasten und Pinsel für die Körper- und Schönheitspflege, Waren aus Glas, Porzellan, Keramik und Steingut für Haushalt und Küche, Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Bett- und Tischdecken, Textilwaren, nämlich Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Tapeten aus textilem Material; Bekleidungsstücke, nämlich Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Teppiche, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Konfiserieartikel, nämlich

Bonbons, Pralinen, Schokolade- und Marzipanwaren, Backwaren;  
Entwurf von Bekleidung, Lederwaren, Schmuck und Uhren sowie  
Industrieprodukten.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. bestritten, woraufhin die Widersprechende verschiedene Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, darunter Kataloge, eidesstattliche Versicherungen sowie mehrere Studien zur Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarken. Wegen der näheren Einzelheiten wird insbesondere auf die Schriftsätze der Widersprechenden vom 14. August 2014 und 14. Oktober 2014 nebst Anlagen Bezug genommen.

Mit Beschluss vom 29. Januar 2016 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, die beiden Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken zu verneinen sei. Auf Basis der vorgelegten Studien sei bei den angesprochenen Verkehrskreisen von einer erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarken für Bekleidungsstücke und damit von einer erhöhten Kennzeichnungskraft auszugehen. Diese strahle auf benachbarte Warenbereiche aus, so dass auch für Schuhe und Textilien sowie Lederwaren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken für die von ihnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nicht dem Bereich der Bekleidungsstücke zuzurechnen seien, nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Daher seien bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit auf Seiten der Widerspruchsmarken nur Bekleidungsstücke zu berücksichtigen. Zwar sei den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen eine Verwendung der beiden Widerspruchsmarken für verschiedene Waren zu entnehmen, jedoch ließe sich nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass mit diesen Waren in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen rele-

vante Umsätze erzielt worden seien. So wiesen die vorgelegten Rechnungen zu geringe Umsätze aus, um auf eine ausreichende Benutzung der Waren schließen zu können. Teile der vorgelegten Unterlagen ließen sich zudem keinen konkreten Benutzungszeiträumen zuordnen. Andere Belege würden zwar eine internationale, aber nicht eine Benutzung innerhalb Deutschlands glaubhaft machen. Die vorgelegten Unterlagen seien daher als unzureichend anzusehen. Im Ergebnis könne lediglich von einer amtsbekannten Benutzung der Widerspruchsmarken für Bekleidungsstücke ausgegangen werden. Diese seien jedoch nicht mit den Waren der angegriffenen Marke ähnlich. Auch wenn die Vergleichszeichen klanglich und schriftbildlich ähnlich seien, so reiche dies trotz erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejahen zu können. Die Eintragung der angegriffenen Marke sei auch nicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auf Grund der Bekanntheit der Widerspruchsmarken im Inland zu löschen. Anknüpfungspunkte, die auf eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung schließen ließen, seien gerade wegen der Warenunähnlichkeit nicht erkennbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 3. März 2016. Sie führt aus, zutreffend sei das Deutsche Patent- und Markenamt davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarken amtsbekannt für Bekleidungsstücke benutzt würden und diesbezüglich nicht nur über eine erhöhte Kennzeichnungskraft, sondern auch eine erhöhte Bekanntheit verfügten. Soweit das Amt aber darüber hinaus angenommen habe, sie habe die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken für andere Waren als Bekleidungsstücke nicht hinreichend glaubhaft gemacht, sei dies unzutreffend. Eine entsprechende Glaubhaftmachung ergebe sich bereits aus den im Amtsverfahren vorgelegten Marken-Bekanntheitsstudien und Benutzungsnachweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom 26. August 2016 und vom 11. März 2019 weitere Unterlagen, wie Kataloge, eides-

stattliche Versicherungen und Rechnungen vorgelegt, die ihrer Auffassung nach eine rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken für Waren der Klassen 8, 9 und 11 belegten. Diese seien mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren ähnlich. So bestehe Ähnlichkeit zwischen „Messerschmiedewaren“ (Klasse 8) der Widerspruchsmarken und „Fleischereimaschinen, -teile, insbesondere Schneidmesser, Klingenmesser, Fleischereimaschinen-Zubehör“ (Klasse 7) der angegriffenen Marke. Das gleiche gelte für „Heizungen“ auf Seiten der jüngeren Marke und die Lampen sowie Leuchten auf Seiten der älteren Marken. Auch die für die Widerspruchsmarken geschützten sanitären Einrichtungsgegenstände und die für die angegriffene Marke geschützten Heizungsanlagen seien ähnlich.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss bereits zutreffend festgestellt, dass die Vergleichszeichen sowohl schriftbildlich als auch klanglich erheblich übereinstimmten. Auf Grund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, der Identität und Ähnlichkeit der Waren sowie der bereits festgestellten Zeichenähnlichkeit bestehe Verwechslungsgefahr, so dass die Eintragung der angegriffenen Marke vollständig zu löschen sei. Darüber hinaus, so die Widersprechende abschließend, bestehe auch der Lösungsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, da die älteren Marken für „Bekleidungsstücke“ Bekanntheitsschutz genießen würden. Die Branchen, in denen die Vergleichszeichen verwendet würden, unterschieden sich nicht so sehr, dass keine Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens bestehe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 29. Januar 2016 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2012 017 221 auf Grund der Widersprüche aus den Marken DE 30 2008 062 829 und DE 1 106 926 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt ergänzend vor, der Firmenname Jopp gehe bereits zurück auf das Jahr 1919 und sei somit im Juli dieses Jahres bereits seit 100 Jahren in Benutzung. Die Gefahr einer Verwechslung mit den beiden Widerspruchsmarken bestehe nicht. Dies ergebe sich auch aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg.

1. 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 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – cocodrillo 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 SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässigerweise die unbeschränkte Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken erhoben. Da die verfahrensgegenständlichen Widersprüche bereits vor dem 14. Januar 2019 eingelegt worden sind, findet gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG für die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. weiterhin Anwendung.

(1) Die am 20. November 2008 eingetragene Widerspruchsmarke 1 war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. September 2012 noch nicht fünf Jahre eingetragen, so dass § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. nicht einschlägig ist. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. war die Widersprechende jedoch gehalten, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 1 innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also von September 2014 bis September 2019 glaubhaft zu machen.

Die am 2. Juni 1987 nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens unter Geltung des Warenzeichengesetzes eingetragene Widerspruchsmarke 2 war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. September 2012 bereits seit fünf Jahren eingetragen, so dass sich die erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung auf die Zeiträume von September 2007 bis September 2012 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. (erster Benut-

zungszeitraum) und von September 2014 bis September 2019 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. (zweiter Benutzungszeitraum) zu erstrecken hat.

(2) Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Als Mittel der Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außerdem können sonstige Unterlagen wie Preislisten oder Rechnungskopien als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 43, Rdnr. 76).

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für die registrierten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt worden ist (vgl. BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegnetretenden Umstände das benutzte Kennzeichen zumindest auch als Mittel zur Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH GRUR 2008, 616 – AKZENTA).

Vorliegend hat die Widersprechende zahlreiche Benutzungsunterlagen wie Kataloge, Rechnungen, Marken-Bekanntheitsstudien sowie eidesstattliche Versicherungen vorgelegt. Das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung von Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung sowie der Person des Benutzers stellt die eidesstattliche Versicherung dar (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rdnr. 78).

(a) In folgenden eidesstattlichen Versicherungen finden sich konkrete Zahlen zum Umfang von in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Produkten der Widersprechenden:

- Eidesstattliche Versicherungen von Herrn K... vom 18. November 2011 (Anlagen W 61 und W 62)

Sie betreffen die Jahre 2006 bis 2011 und decken damit den die Jahre 2007 bis 2012 umfassenden ersten Benutzungszeitraum größtenteils ab. Zum zweiten Benutzungszeitraum der Jahre 2014 bis 2019 werden jedoch keine Aussagen getroffen. Den eidesstattlichen Versicherungen sind lediglich Angaben zu erheblichen Umsätzen mit Bekleidungsgegenständen für Frauen und Männer zu entnehmen. Sie wurden gegenüber dem OHIM (nunmehr EUIPO), nicht jedoch gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben und liegen nicht im Original vor.

- Eidesstattliche Versicherungen von Herrn M... vom 4. Juli 2016 (Anlage B 103) sowie vom 28. Februar 2019 (Anlage B 159)

In ihnen sind ausreichend hohe Umsatzzahlen aus den Jahren 2011 bis 2018 durch eine Lizenznehmerin der Widersprechenden genannt, so dass die letzten beiden Jahre des ersten Benutzungszeitraums und die ersten vier Jahre des zweiten Benutzungszeitraums angesprochen werden. Sie beziehen sich auf nachfolgende Produkte:

Bademäntel, Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche, Spannbetttücher, Kissenbezüge, Badteppiche, Deko-Kissen, Fertigvorhänge, Dekostoffe, Polsterstoffe, Möbelstoffe, Wohndecken, Plaids, Dekokissen, Betten, Schlafsysteme, Matratzen, Topper, Lattenroste, Nackenkissen, Polstermöbel, Sitzmöbel, Einzelmöbel, Kastenmö-

bel, Schränke, Kommoden, Einzelmöbel, Leuchten, Standleuchten, Spiegel, Badaccessoires, Dosen, Kästen, Handtuchhalter, Accessoires, Kosmetiktaschen, Badmöbel, Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend).

Darüber hinaus finden sich in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. Februar 2019 genügend hohe Umsatzzahlen zu Einzelteppichen aus den Jahren 2016 bis 2018. Sie liegt allerdings lediglich in Kopie vor.

- Eidesstattliche Versicherung von Herrn M1... vom 29. Juni 2016 (Anlage B 109)

Sie weist die jährlichen durch eine weitere Lizenznehmerin generierten Mindestgesamtumsätze mit Brillengestellen und Sonnenbrillen in den Jahren 2003 bis 2014 aus und umfasst damit den ersten Benutzungszeitraum vollständig sowie das erste Jahr des zweiten Benutzungszeitraums. Die genannten Zahlen lassen ebenfalls auf die Ernsthaftigkeit der Benutzung schließen.

(b) Für alle eidesstattlichen Versicherungen gilt, dass die Einreichung einer Kopie nicht die Voraussetzungen des § 294 Abs. 1 ZPO erfüllt und im Hinblick auf die insoweit regelmäßig fehlende Strafbewehrung grundsätzlich nicht ausreicht. Allerdings kann auch eine nicht den Anforderungen des § 294 Abs. 1 ZPO genügende Kopie neben weiteren Glaubhaftmachungunterlagen im Rahmen einer umfassenden Gesamtwürdigung ergänzende Bedeutung erlangen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rdnr. 80). Dies ist hier der Fall, da die Widersprechende vielfältige Benutzungsunterlagen wie Prospektauszüge oder Rechnungen eingereicht hat, die die Aussagen in den eidesstattlichen Versicherungen stützen.

Die oben genannten eidesstattlichen Versicherungen beziehen sich zwar ausschließlich auf die Widerspruchsmarke 2. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke 2 gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG zugleich auch

eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 darstellt, da die bloße Hinzufügung eines Ausrufezeichens den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 nicht verändert.

Nicht alle eidesstattlichen Versicherungen unter (a) decken beide Benutzungszeiträume vollständig ab. Dies ist jedoch unschädlich, da die eingereichten Unterlagen auf eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken für bestimmte Waren innerhalb der für sie maßgeblichen Benutzungszeiträume schließen lassen (vgl. hierzu auch EuGH GRUR 2003, 425, Rdnr. 38 – Ansul/ Ajax).

Die Benutzung durch Lizenznehmer ist gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG der Widersprechenden zuzurechnen.

(c) Im Ergebnis hat die Widersprechende damit die rechtserhaltende Benutzung ihrer beiden Widerspruchsmarken in den jeweils maßgeblichen Zeiträumen für folgende Waren hinreichend glaubhaft gemacht, wobei der Senat die Benutzung für Bekleidungsstücke als gerichtsbekannt ansieht:

Bademäntel, Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche, Spannbetttücher, Kissenbezüge, Badteppiche, Fertigvorhänge, Dekostoffe, Polsterstoffe, Möbelstoffe, Wohndecken, Plaids, Dekokissen, Betten, Schlafsysteme, Matratzen, Topper, Lattenroste, Nackenkissen, Polstermöbel, Sitzmöbel, Einzelmöbel, Kastenmöbel, Schränke, Kommoden, Leuchten, Standleuchten, Spiegel, Badaccessoires, Dosen, Kästen, Handtuchhalter, Accessoires, Kosmetiktaschen, Badmöbel, Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend); Brillengestelle und Sonnenbrillen.

Darüber hinaus wurde die Widerspruchsmarke 1 rechtserhaltend für Einzelteppiche benutzt, da für sie nur der zweite Benutzungszeitraum maßgeblich ist.

(d) Die genannten Waren sind unter folgende für die Widerspruchsmarken eingetragene Warenbegriffe subsumierbar, die unter teilweiser Zugrundelegung der erweiterten Minimallösung wie folgt lauten:

- Widerspruchsmarke 1:

Klasse 8: Maniküreneccessaires, Rasiernecessaires;

Klasse 9: Brillen, Sonnenbrillen;

Klasse 11: Beleuchtungslampen, Bogenlampen, Deckenlampen, Gaslampen, Handlaternen, Kronleuchter, Laternen, Mischhähne für Wasserleitungen, Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend), Taschenlampen, Wasserzapfgeräte;

Klasse 14: Dosen aus Edelmetall, Uhrenetuis, Kästen aus Edelmetall, Schmuckkästen, Uhrenschmucketuis;

Klasse 16: Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Hutschachteln aus Pappe; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schreibetuis; Zeichenetuis;

Klasse 18: Dosen aus Leder oder Lederpappe, Dosen und Kästen aus Vulkanfiber, Schlüsseletuis (Lederwaren); Schirmfutterale, Kästen aus Leder oder aus Lederpappe, Schachteln aus Leder oder Lederpappe;

Klasse 20: Betten; Bücherregale; Büromöbel; Dosen, Kästen aus Holz oder Kunststoff; Garderobenständer; Kästen, nicht aus Metall; Kinderhochstühle; Kissen; Kommoden; Liegestühle;

Luftmatratzen, nicht für medizinische Zwecke; Matratzen; Möbel; Regale; Schirmständer; Schränke; Schreibtische; Servierwagen (Möbel); Polster-Sessel; Sofas; Spiegel; Stühle; Tische; Vitrinen; Zeitungsständer, geflochtene Holzblenden (Möbel);

Klasse 21: Butterdosen; Butterglocken; Puderdosen; Seifendosen; Teedosen; Zuckerdosen; Kamm-Etuis; Handtuchhalter; Käseglocken; Keksdosen; Proviantdosen;

Klasse 24: Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke), Baumwollstoffe, Bettdecken, Bettwäsche, Bettzeug (Bettwäsche), Kissenbezüge, Scheibengardinen, Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff, Textilhandtücher, Matratzenüberzüge, Möbelstoffe, Portieren (Vorhänge), Seidenstoffe, Steppdecken, Tagesdecken für Betten, Stoffe aus Textilien oder aus Kunststoff, Strickstoffe, Taft, Textilstoffe, Textilstoffe für Schuhwaren, Tücher (Laken), Tüll, Vliesstoffe (Textilien), Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff, Webstoffe (elastisch), Webstoffe (heiß verklebbar), Webstoffe mit vorgezeichnetem Stickmuster, Wollstoffe;

Klasse 25: Anzüge, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung für Autofahrer, Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke aus Papier, Bodysuits (Teddies, Bodies), Büstenhalter, Gürtel (Bekleidung), Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe (Bekleidung), Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Jerseyklei-

dung, Konfektionskleidung, Kopfbedeckungen, Korsettleibchen, Korsetts, Krawatten, Lätzchen (nicht aus Papier), Lederbekleidung, Leibwäsche, Mäntel, Mieder, Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlüpfer, Schnürstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schuhwaren, Schürzen, Skischuhe, Slips, Socken, Sportschuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-Shirts, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, Überzieher (Bekleidung), Unterbekleidungsstücke, Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Westen, Wirkwaren (Bekleidung);

Klasse 27: Badematten; Gleitschutzteppiche; Teppiche; Teppichbrücken.

Hierzu ist ergänzend anzumerken, dass „Wohndecken“, für die die Widerspruchsmarke 1 benutzt worden ist, auch als „Bettdecken“ und „Tagesdecken für Betten“, die in Klasse 24 eingetragen sind, verwendet werden können. Das Wohnen umfasst das Schlafen, so dass „Wohndecken“ diesen Bereich mit abdecken.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke 1 enthält Oberbegriffe, unter die einzelne benutzte Waren fallen. So können „Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend)“ als „sanitäre Apparate und Anlagen“ (Klasse 11) angesehen werden. Dieser eingetragene Warenbegriff ist aber sehr weit und beinhaltet Apparate sowie Anlagen wie Hebeanlagen oder Lüftungsge-

räte, für die die Widersprechende die Benutzung nicht glaubhaft gemacht hat. Im Rahmen der sogenannten erweiterten Minimallösung kann zwar ein nicht zu breiter Oberbegriff der anschließenden Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zugrunde gelegt werden, unter den „Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend)“ fallen, für die die Widerspruchsmarke 1 tatsächlich benutzt worden ist (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64, Rdnr. 10 und 11 – Maalox/Melox-GRY; BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten). Allerdings handelt es sich bei „Badarmaturen“ bereits um einen weit gefassten Begriff, so dass eine Erweiterung, die im Bereich zwischen „Badarmaturen“ und „sanitäre Apparate und Anlagen“ liegt, nicht in Betracht kommt. Demzufolge ist der Begriff „Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend)“ anstelle des Oberbegriffs „sanitäre Apparate und Anlagen“ in Klasse 11 zugrunde zu legen.

Umgekehrt führt die erweiterte Minimallösung dazu, dass die Benutzung für „Dekokissen“ die eingetragenen „Kissen“ (Klasse 20) mit einschließt, da auch „Dekokissen“ zusätzliche Eigenschaften wie die Verwendung als Kopf- oder Sitzunterlage aufweisen können und damit dem Dekorationszweck keine maßgebliche Bedeutung zukommt.

Entsprechendes gilt für die eingetragenen Oberbegriffe „Stoffe aus Textilien oder aus Kunststoff, Strickstoffe, Taft, Textilstoffe, Textilstoffe für Schuhwaren, Tücher (Laken), Tüll, Vliesstoffe (Textilien); Webstoffe (elastisch), Webstoffe (heiß verklebbar), Webstoffe mit vorgezeichnetem Stickmuster, Wollstoffe“ (Klasse 24), unter die „Dekostoffe, Polsterstoffe, Möbelstoffe“, für die die Widerspruchsmarke 1 benutzt worden ist, fallen. Während letztgenannte Begriffe die Bestimmung der Stoffe zum Ausdruck bringen, werden mit den Begriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis die Materialien und die Beschaffenheit („Laken“) der Stoffe benannt. Es handelt sich somit um Schnittmengen, die in einem großen Bereich übereinstimmen (z. B. „Möbelstoffe aus Textilien“).

- Widerspruchsmarke 2:

Brillen; Beleuchtungskörper, Armaturen für [das] Bad; Möbel;  
Kosmetiktaschen; Textilwaren, nämlich Gardinen, Bettwäsche;  
Bekleidungsstücke, nämlich Kopfbedeckungen, Schuhwaren.

Eine Berücksichtigung des eingetragenen Oberbegriffs „Möbel“ sieht der Senat unter Zugrundelegung der erweiterten Minimallösung als sachgerecht an. Die Widersprechende hat nämlich für „Betten, Polstermöbel, Sitzmöbel, Einzelmöbel, Kastenmöbel, Schränke, Kommoden, Badmöbel“ die Benutzung der Widerspruchsmarke 2 glaubhaft gemacht. Diese Einrichtungsgegenstände werden zwar durch ihre Funktion und Beschaffenheit konkretisiert, allerdings decken sie ein breites Spektrum von Möbeln ab.

Auch die Widerspruchsmarke 2 wurde darüber hinaus für „Fertigvorhänge“ benutzt. Sie sind in dem eingetragenen Oberbegriff „Textilwaren, nämlich Gardinen“ enthalten. Er bezieht sich zwar auch auf Vorhänge, die noch fertiggestellt werden müssen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um einen untergeordneten Bereich, zumal die eigene Anfertigung von Vorhängen immer mehr in den Hintergrund treten dürfte. Demzufolge rechtfertigt auch hier die erweiterte Minimallösung eine Erweiterung des Begriffs „Fertigvorhänge“ auf „Textilwaren, nämlich Gardinen“.

Andererseits lässt die Benutzung für „Kosmetiktaschen“ keine Ausdehnung auf den eingetragenen Begriff „Taschen“ zu. Darunter fallen eine Vielzahl von Typen wie Sporttaschen, Handtaschen oder Reisetaschen. Dementsprechend handelt es sich bei „Kosmetiktaschen“ lediglich um einen sehr kleinen Ausschnitt der in Betracht kommenden Taschen. Da „Kosmetiktaschen“ auf Grund des in dem Begriff zum Ausdruck kommenden Verwendungszwecks sachgerecht von den sonstigen Taschen abgrenzbar sind, ist er der weiteren Prüfung zugrunde zu legen.

Die eingetragenen „Teppiche“ können mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke 2 für diese Waren innerhalb des ersten Benutzungszeitraums keine Berücksichtigung finden.

b) Die sich gegenüber stehenden Waren sind teilweise identisch oder ähnlich.

Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 – ZOOM/ZOOM).

(1) Die für beide Widerspruchsmarken eingetragenen „Messerschmiedewaren“ in Klasse 8 sind identisch oder hochgradig ähnlich zu den Waren „Fleischereimaschinen, -teile, insbesondere Schneidmesser, Klingenmesser sowie Fleischereimaschinenzubehör“, für welche die angegriffene Marke in Klasse 7 Schutz beansprucht. Hingegen hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken für die vorgenannten Waren nicht glaubhaft gemacht. So enthalten zwar die Anlagen W 34 und B 104 jeweils ein Angebot für ein „JOOP! Necessaire Black“ mit einer Nagelschere sowie die Anlagen B 105 und B 157 Abbildungen eines Essbestecks. Jedoch ist die Widersprechende eine darüber hinaus erforderliche Glaubhaftmachung zum Umfang des Vertriebs entsprechender Produkte in den jeweils einschlägigen Benutzungszeiträumen schuldig geblieben. Die verschiedenen von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sagen – wie bereits unter a) ausgeführt – hierzu nichts aus.

Die „Heizkörper“ auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 und die „Heizungen“ auf Seiten der angegriffenen Marke sind ebenfalls zumindest durchschnittlich ähnlich. Allerdings hat die Widersprechende auch für „Heizkörper“ die Benutzung nicht glaubhaft gemacht. Diesbezüglich enthalten die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen keine einschlägigen Angaben insbesondere zum Umfang des Vertriebs mit diesen Produkten.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht keine Ähnlichkeit zwischen den Waren

„Beleuchtungslampen, Bogenlampen, Deckenlampen, Gaslampen, Handlaternen, Kronleuchter, Laternen, Taschenlampen“,

für die die Widerspruchsmarke 1 benutzt worden ist, und den Waren

„Beleuchtungskörper“,

für die die Widerspruchsmarke 2 benutzt worden ist, einerseits und den Waren

„Heizungen, insbesondere Standheizungen, sowie Heizungsteile, insbesondere Verdampfer, Verdampferteile, Kraftstoffzuleitung, Kraftstoffverteiler, Kraftstoffdüse sowie Heizungszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten“

der angegriffenen Marke andererseits (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Auflage, Seite 137, Stichwort: „Heizgeräte“). Die sich gegenüber stehenden Waren dienen völlig unterschiedlichen Zwecken. Während Heizungen und ihre Teile einschließlich Zubehör Wärme erzeugen sollen, dienen die auf Seiten der Widerspruchsmarken stehenden Waren der Beleuchtung. Dass sie dabei auch Wärme abgeben, ist für die Annahme der Warenähnlichkeit ohne Belang, da dieser technisch bedingte Umstand keinen Rückschluss

auf die Herkunft aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zulässt.

(2) Mit der Widersprechenden ist aber davon auszugehen, dass zwischen den benutzten Waren

„Mischhähne für Wasserleitungen, Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend), Wasserzapfgeräte“

der Widerspruchsmarke 1 und den ebenfalls benutzten Waren

„Armaturen für [das] Bad“

der Widerspruchsmarke 2 auf der einen Seite sowie den Waren

„Heizungen, insbesondere Standheizungen, sowie Heizungsteile, insbesondere Verdampfer, Verdampferteile, Kraftstoffzuleitung, Kraftstoffverteiler, Kraftstoffdüse sowie Heizungszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten“

der angegriffenen Marke auf der anderen Seite Identität bzw. zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit besteht (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seiten 137/138, Stichwort: „Heizungsanlagen“). Entsprechende Produkte werden nämlich u. a. gemeinsam in Sanitärgeschäften verkauft. So benötigen wasserführende Heizungen Armaturen, die der Veränderung und Steuerung von Stoffströmen dienen und insbesondere an Kesseln und Rohrleitungen verwendet werden (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Armatur>“). Ebenso sind sie mit Hähnen versehen, um frisches Wasser zuführen, erhitztes Wasser umleiten oder verschmutztes Wasser auslaufen lassen zu können. Bei Heizungsteilen und -zubehör kann es sich wiederum um Mischhähne, Armaturen oder Wasserzapfgeräte handeln. Dem Umstand, dass die Waren der jüngeren Marke vornehmlich in Kraftfahrzeugen eingesetzt

werden, kommt keine entscheidende Bedeutung zu, da die Fassung des Warenverzeichnisses in Klasse 11 („insbesondere“) die Verwendung außerhalb von Kraftfahrzeugen, also auch in Gebäuden nicht ausschließt. Demzufolge können sich die beiderseitigen Waren auch im Bad begegnen, das der vornehmliche Einsatzort der Waren der Widerspruchsmarken ist.

(3) Eine weitergehende Warenidentität respektive -ähnlichkeit scheidet aus und ist auch von der Widersprechenden nicht substantiiert vorgetragen worden.

c) Die Vergleichszeichen sind klanglich durchschnittlich ähnlich.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke



und die Widerspruchsmarken

**JOOP**

sowie

The image shows a logo consisting of the letters 'JOOP!' in a bold, serif font. The letters are black and are set against a white background. The logo is enclosed in a thin black rectangular border.

gegenüber.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei kann für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche genügen (vgl. BGH GRUR 2014, 382 – REAL-Chips; GRUR 2011, 824 – Kappa m. w. N.). Die beiderseitigen Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und von ihrem Gesamteindruck her miteinander zu vergleichen.

Hiervon ausgehend erweisen sich die in Rede stehenden Marken zumindest in klanglicher Hinsicht als durchschnittlich ähnlich. Durch die Verdoppelung des Konsonanten „P“ wird das davor befindliche „O“ in der angegriffenen Marke zwar kurz ausgesprochen, während bei den Widerspruchsmarken die beiden hintereinander befindlichen Vokale „O“ ihre langgezogene Wiedergabe bewirken. Diese Abweichung in der Aussprache tritt umso deutlicher hervor, als es sich bei den Vergleichsmarken um Kurzwörter handelt. Andererseits weisen sie jedoch nicht zu vernachlässigende klangliche Gemeinsamkeiten auf. So bestehen alle Marken jeweils aus vier Buchstaben, bei denen es sich ausschließlich um die Konsonanten „J“ und „P“ sowie den Vokal „O“ handelt. Zudem befindet sich bei ihnen die identische Buchstabenfolge „JOP“ am auffälligen Anfang. Schließlich ist in Betracht zu ziehen, dass einem Vokal im klanglichen Gesamteindruck eine besondere Rolle zukommt. Das „O“ ist vorliegend nicht nur identisch in den sich gegenüber stehenden Marken enthalten, sondern befindet sich in ihnen darüber hinaus noch in der Mitte, was den Vokal noch auffälliger macht.

Es bestehen darüber hinaus Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schriftbildlichen Ähnlichkeit, auf die jedoch wegen der bereits erfolgten Feststellung einer klanglichen Ähnlichkeit nicht näher eingegangen werden muss.

d) Die gebotene Gesamtabwägung führt zur Bejahung der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG der beiderseitigen Marken, soweit die Waren „Heizungen, insbesondere Standheizungen, sowie Heizungsteile, insbesondere Verdampfer, Verdampferteile, Kraftstoffzuleitung, Kraftstoffverteiler, Kraftstoffdüse sowie Heizungszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten“ auf Seiten der angegriffenen Marke betroffen sind. Hierbei geht der Senat von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für ihre im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren „Mischhähne für Wasserleitungen, Badarmaturen (wasserführend und nicht wasserführend), Wasserzapfgeräte“ (Widerspruchsmarke 1) und „Armaturen für [das] Bad“ (Widerspruchsmarke 2) aus. Auf die Frage, ob der Schutzzumfang insoweit durch die große Bekanntheit der Widerspruchsmarken zumindest für Bekleidungsstücke erhöht ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht mehr an.

2. Eine weitergehende Löschung unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitschutzes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG scheidet hingegen aus.

Die Frage, ob die Unterscheidungskraft einer Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 – L'Oréal/Bellure). Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines

der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. BGH GRUR 2015, 1114 – Springender Pudel).

Von einer den Anforderungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. entsprechenden Bekanntheit der Widerspruchsmarken zumindest für Bekleidungsstücke kann auch unter Berücksichtigung der eingereichten Untersuchungen „Brigitte KommunikationsAnalyse 2000“ (Anlage W 26), „Brigitte KommunikationsAnalyse 2004“ (Anlage W 27), „MarkenProfile 11.“ (Anlage W 28), „Mode“ (Anlage W 29), „JOOP! im G+J Werbewirkungspanel“ (Anlage W 30), „JOOP!“ (Anlage W 31) und „Outfit 8.0“ (Anlage W 32) ausgegangen werden. Allerdings wird die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Widerspruchsmarken nicht in unlauterer Weise seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt.

Diese hat unwidersprochen vorgetragen, dass sie bereits seit ca. 100 Jahren unter der Bezeichnung „JOPP“ firmiere und geschäftlich aktiv sei. Hiervon ausgehend verfügt sie über einen eigenen langjährigen Besitzstand zumindest an dem Unternehmenskennzeichen „JOPP“. Es ist im Geschäftsverkehr üblich, ein solches auch markenrechtlich abzusichern. Der Inhaberin der angegriffenen Marke konnte somit zwangsläufig eine Anlehnung an die Widerspruchsmarken nicht vermeiden (vgl. hierzu BGH GRUR 1994, 732, 734 – McLaren). Es sind ansonsten keine Anhaltspunkte ersichtlich oder von der Widerspruchenden substantiiert vorgetragen worden, die für ein unlauteres Verhalten sprechen.

3. 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.

### **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.

Prof. Dr. Kortbein

Schwarz

Dr. Söchtig

Pr