



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 503/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. Dezember 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Wort-/Bildmarke 30 2013 019 118

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2015 aufgehoben, soweit darin auf den Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 39: Transportwesen; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Dienstleistungen eines Transportmaklers; Reservierungsdienste im Transportwesen; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Verpacken von Waren; Einlagerung von Waren; Entladen von Frachten;

angeordnet wurde. Im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz, weiß)



ist am 25. Februar 2013 angemeldet und am 21. Mai 2013 unter der Nummer 30 2013 019 118 für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: Durchführen von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Dateienverwaltung mittels Computern; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; online-Werbung in einem Computernetzwerk; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce;

Klasse 39: Transportwesen; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Dienstleistungen eines Transportmaklers; Reservierungsdienste im Transportwesen; Auskünfte

über Transportangelegenheiten; Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Verpacken von Waren; Einlagerung von Waren; Entladen von Frachten;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 21. Juni 2013 veröffentlicht wurde, hat die Rechtsvorgängerin der hiesigen Beschwerdegegnerin aus drei Marken Widerspruch erhoben, nämlich

1. aus ihrer Wort-/Bildmarke 302 52 739 (rot, weiß)



die am 28. Oktober 2002 angemeldet und am 28. März 2003 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 und 45;

2. aus ihrer Wort-/Bildmarke 30 2008 049 501 (rot, weiß)



die am 31. Juli 2008 angemeldet und am 19. Dezember 2008 eingetragen wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 09: bespielte und unbespielte Ton-, Bild- sowie Datenträger (ausgenommen unbelichtete Filme); Magnetaufzeichnungsträger; Computerprogramme und Software (gespeichert und/oder herunterladbar); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; 3-D-Brillen; Geräte für interaktives Fernsehen, Decoder, Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards); auf Datenträger aufgezeichnete Computerspiele; Computerprogramme, insbesondere für Spielzwecke; Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; belichtete Filme; elektronische Publikationen (herunterladbar); herunterladbarer Ton, Bilder und Daten (auch als Dateien); Warnschilder (Leuchtschilder), Warnblinkleuchten (Signalleuchten); Warndreiecke für Fahrzeuge;
- Klasse 12: Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten; Motoren für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Landfahrzeuge; Autozubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Abschleppstangen, Anhängerkupplungen, mechanische Einbruch- und Diebstahlsicherungen, Fahrradhalter und Fahrradlifte, Gepäckträger, Gleitschutzketten, -bügel und -klammern, Kopfstützen, Luftpumpen, Schmutzfänger, Sicherheitsgurte und -kissen, Sicherheitskindersitze, Skiträger, Sonnenschutzblenden, -scheiben und -jalousien, Surfbretthalter, Tanks, Windabweiser, Zierleisten und -streifen;
- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Gutscheine, uncodierte Wertmarken und Wertkarten aus Pappe und/oder Papier, auch mit Kunststoff beschichtet; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

- Klasse 22: Abschleppseile (Autozubehör);
- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel sowie -geräte, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielkarten; Computerspiele und elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; Christbäume aus synthetischem Material; Christbaumschmuck; Christbaumständer;
- Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing, Marktforschung; Marktanalyse; Meinungsforschung; Werbung; Absatzplanung; Erstellen von Statistiken; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Recherchen nach Waren- und Dienstleistungsangeboten, nämlich Liefersystemrecherchen, nämlich Ermittlung verschiedener Angebote für die Lieferung eines gesuchten Produktes sowie für deren Ersatzteile, insbesondere Auskünfte und Ermittlungen über Handels- und Geschäftsangelegenheiten, nämlich die Lieferdauer, die Lieferbedingungen, die Lieferbarkeit; Vermietung von Werbeflächen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Entgegennahme und verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Unternehmens- und Organisationsberatung; Zusammenstellung, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte; Personal- und Stellenvermittlung; Entwicklung von Werbekonzepten; Werbeforschung; Anzeigenverwaltung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Erteilung von Wirtschaftsauskünften; Verkaufsförderung (Sales Promotion) für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermittlung von Abonnement-Verträgen für Dritte über die Ausstrahlung und Verbreitung von Fernsehprogrammen, insbesondere in Form von Pay-TV und Video-on-Demand; Vermittlung von

Handels- und Wirtschaftskontakten; Preisermittlung von Waren und Dienstleistungen; Durchführung von Wettbewerben und Gewinnspielen für Werbezwecke; Produktion von Gewinnspiel-, Fernseh-, Rundfunk- und Internetwerbesendungen; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Verbraucherberatung; Werbefilmvermietung; Herausgabe von Werbetexten; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung von Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements [für Dritte]; Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen 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, Täschner- 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; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marketingdienstleistungen für touristischer Angebote und Reiseleitungen für Dritte gegen Entgelt (auch über das Internet); Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Erstellen von betriebswirtschaftlichen Analysen und betriebswirtschaftlichen Gutachten bezüglich Produkte und Dienstleistungen für Dritte;

- Klasse 36: Versicherungswesen; Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Erteilen von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung, Vermittlung von Finanzierungs- und Leasingverträgen; Kreditvermittlung;
- Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Portalen im Internet, insbesondere Bereitstellung des Zugriffs auf Weblogs (Blogs) in Computernetzwerken, Bereitstellung von Chatlines, Chatrooms und elektronischen Foren im Internet, Video- und/oder Audiostreaming (kontinuierliche Echtzeitüberwachung von Video- und/oder Audioströmen in Computernetzen); Ausstrahlung und Weitersendung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext- und Internetprogrammen oder -sendungen; Telefondienste mittels einer Hotline; Dienstleistungen von Presseagenturen; Verschaffen des Zugriffs zu einer Datenbank; Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste;
- Klasse 39: Vermietung von Stellplätzen in Rechenzentren für Webserver zur externen Nutzung (Webhousing); Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten; Organisation von Reisen, Ausflügen, Rundreisen, Flugreisen, Kreuzfahrten und Reisebegleitung; Vermittlung von Reisen für Dritte; Vermittlung touristischer Angebote (Reisen) und Reiseleitungen für Dritte gegen Entgelt (auch über das Internet); Beförderung von Passagieren (Land, Luft und See); Durchführung von Reservierungen und Buchungen von Reisen und buchbaren Angeboten (auch über das Internet); Beförderungsreservierung, einschließlich Platzreservierung (Reisen); Vermittlung der Vermietung und Vermietung von Kraftfahrzeugen, Booten, Wagen, Pferden; Vermittlung der Vermietung und Vermietung von Parkplätzen; Parkplatzdienste; Güterbeförderung;
- Klasse 40: Reproduktion, nämlich Bearbeitung von Filmen und Ton- und Bildaufnahmen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Film-, Fernseh-, Internet- und Rundfunkprogrammen und -sendungen (bildender, unterrichtender und unterhaltender Art sowie von Nachrichtensendungen); Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Produktion und Durchführung von Show-, Quiz-, Spiel-, Interview-, Theater-, Sport- und Musikveranstaltungen sowie Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Filmproduktion und Dienstleistungen eines Tonstudios; Fotografieren; Verfassen von Drehbüchern; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Filmvermietung; Dienstleistungen eines Redakteurs; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Erstellen von Bildreportagen; Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung); Zusammenstellung von Internet-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Verleihung von Preisen für kulturelle, sportliche und Unterhaltungszwecke; Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge); Betrieb von Sportanlagen; Betrieb eines Ferienclubs (Unterhaltung); Vermittlung und Veranstaltung von Ferienkursen; Vermittlung und Veranstaltung von Sportunterricht;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Programmierung elektronischer Internet-, Fernseh- und Rundfunkprogrammführer; Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Vermietung von Hardware zur Nutzung der sprachgesteuerten Telefonabfrage; Design

von Werbeflächen im Internet; elektronische Datensicherung; Erstellen, Pflege, Vermietung, Wartung und Installation von Software; Serveradministration; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Speichern von Web-Seiten für Dritte (Webhosting); Erstellen von technischen Analysen und technischen Gutachten bezüglich Produkten und Dienstleistungen, Recherchedienste bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen für Dritte, Qualitätsprüfung von Erzeugnissen und Dienstleistungen; Computersystemanalysen, nämlich technisches Auswerten von Angeboten verschiedener Anbieter von Waren und Dienstleistungen für Dritte; elektronische Datenspeicherung;

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Verwaltung von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten;

3. aus der Wortmarke 305 33 956

Auto Bild sportscars

die am 10. Juni 2005 angemeldet und am 22. Februar 2006 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42 und 45.

Mit Beschluss vom 28. August 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA auf den Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Verfahren über die Widersprüche aus den Marken 302 52 739 und 305 33 956 hat sie bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 ausgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei, da – ausgehend von der Registerlage – auf Grund der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke die angegriffene Marke zumindest in klanglicher Hinsicht nicht den gebotenen deutlichen Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke einhalte.

Hiergegen richtet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde.

Auf entsprechenden Antrag der früheren Rechteinhaberin, der Axel Springer AG, hat das DPMA im Februar 2017 u. a. die hier relevante Widerspruchsmarke 30 2008 049 501 im Markenregister auf die Beschwerdegegnerin umgeschrieben. Die Rechtsnachfolgerin ist in das hiesige Beschwerdeverfahren eingetreten.

Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 16. Februar 2016 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben. Hierauf hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsätzen vom 15. Mai 2017 und vom 9. Juli 2019 verschiedene Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eingereicht (BG 1-15, Bl. 72-160 d. A., BG 18-27, Bl. 313-419 d. A.).

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Widersprechende sei aus einer vertraglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2004 zur Duldung der angegriffenen Marke verpflichtet. Dieser erst im Beschwerdeverfahren durch die stattgefundenen Vergleichsverhandlungen wieder präsent gewordenen Einigung liege folgender Sachverhalt zugrunde: Im Jahr 2003 habe der jetzige Vorstandsvorsitzende der Beschwerdeführerin und deren Gründer die Wortmarke „Autobid“ auf sich persönlich angemeldet; die Marke sei für Dienstleistungen der Klasse 35 und 39 unter der Nummer 303 27 515 eingetragen worden. Zur umfassenden Beilegung des – bereits damals bestehenden – Markenkonflikts zwischen den Marken „Auto Bild“ und „Autobid“ sei im Jahr 2004 zwischen dem Axel Springer Verlag, dem damaligen Inhaber

mehrerer Autobild-Marken, und dem Gründer der Beschwerdeführerin eine Vereinbarung geschlossen worden mit dem Inhalt, einen Link zur Zeitschrift „Auto Bild“ auf der Homepage der Beschwerdeführerin zu setzen. Typischerweise, wenn auch konkludent, sei nicht nur der aktuelle Konflikt, sondern seien auch künftige Markenkongflikte durch Neuanmeldungen der Marke „Autobid“ in dieser Vereinbarung mit geregelt. Im streitgegenständlichen Widerspruchs(beschwerde)verfahren sei diese vertragliche Regelung aus dem Jahr 2004 als Einrede der Duldung zu berücksichtigen, zumal dies auch der Prozessökonomie diene. Auch der Bundesgerichtshof (BGH) habe bereits im Jahr 2003 in seiner „Taco Bell“- Entscheidung einen Prozessvergleich, in dem sich die Parteien dazu verpflichtet hätten, ihre jeweiligen Marken nicht anzugreifen, in einem laufenden Widerspruchsverfahren beachtet und den Widerspruch daher als unzulässig verworfen. Was für einen Prozessvergleich gelte, müsse auch für eine vertragliche Verpflichtung gelten, denn beides stellten zivilrechtliche Regelungen dar. Jedenfalls seien aber die Ansprüche der Beschwerdegegnerin gegen eine Nutzung des hier streitgegenständlichen Zeichens der Beschwerdeführerin nach § 242 BGB verwirkt. Denn diese nutze das Zeichen bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 auch auf ihrer Homepage, wie die Screenshots des Internetarchivs deutlich machten. Wegen der Linksetzung habe die Beschwerdegegnerin hiervon zumindest seit Februar 2004 gewusst.

Unter näherer Begründung ist die Beschwerdeführerin zudem der Auffassung, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die unterschiedlichen Dienstleistungen nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe,



insbesondere stelle die Nutzung der Kennzeichnung  keine rechtserhaltende Benutzung der hier relevanten Widerspruchsmarke dar; denn die beiden Zeichen unterschieden sich hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft deutlich. Insgesamt sei nur eine Nutzung in den Klassen 16 und 41 bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen; eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ergebe sich hieraus aber nicht. Selbst wenn aber von einer Nutzung der Widerspruchsmarke

auch für „Werbung“ ausgegangen würde, lägen die angegriffenen Dienstleistungen im Bereich der Auktionen und des Groß- und Einzelhandels hierzu nicht im Ähnlichkeitsbereich. Schließlich liege eine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nicht vor. Die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke seien in Bezug auf die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 beschreibend, was dazu führe, dass diesen keine Kennzeichnungskraft zukomme und sie beim Vergleich der Zeichen nicht zu beachten seien. Ferner unterschieden sich die Marken in visueller und konzeptioneller Hinsicht sehr deutlich. Selbst wenn man von einer klanglichen Ähnlichkeit ausginge, würde diese durch die stark abweichenden grafischen Elemente neutralisiert.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 28. August 2015 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 gegen die Eintragung der Marke 30 2013 019 118 zurückzuweisen,

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass sie weder zur Duldung der streitgegenständlichen Marke verpflichtet noch eine Verwirkung ihrer Ansprüche eingetreten sei. Eine Dokumentation zu dem Vorgang im Jahr 2004 sei nicht mehr vorhanden, der Inhalt der Einigung nicht vollständig bekannt. Es sei weder von der Beschwerdeführerin ausreichend glaubhaft gemacht worden noch ansonsten nachvollziehbar, dass bzw. warum diese Einigung auch die hier streitgegenständliche, erst im Jahr 2013 angemeldete Marke umfassen solle. Aus dem Inhalt der allein als Dokumentation noch vorhandenen Schreiben vom 20. Februar 2004 der Rechtsabteilung der Axel Springer AG an den damaligen Rechtsanwalt der hiesigen Beschwerdeführerin könne jedenfalls nicht auf eine umfassende Einigung geschlossen werden.

Die Beschwerdegegnerin ist ferner der Auffassung, dass - wie u. a. die eingereichten Unterlagen belegten - die Widerspruchsmarke für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt werde, insbesondere auch für „Werbedienstleistungen“, und zwischen diesen und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Ferner verfüge die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit für den relevanten Dienstleistungssektor originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie bezüglich der in Frage stehenden Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter aufweise. Die originäre Kennzeichnungskraft sei zudem aufgrund umfangreicher Benutzung und Bekanntheit der Marke noch erheblich gesteigert. Unter Berücksichtigung der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der prägenden Wortbestandteile „autobid“ und „AUTO BILD“ sei somit das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F., im Folgenden nur MarkenG) anzuwenden. In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. die Vorschriften des § 43 Abs. 1 und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

Im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang kann zwischen den Vergleichsmarken keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr festgestellt werden; der angegriffene Beschluss ist in diesem Umfang aufzuheben. Im Übrigen ist aber eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zu besorgen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass die Markenstelle zutreffend nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Marke hierfür angeordnet hat; insoweit ist die Beschwerde zurückzuweisen.

A) Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 ist zulässig.

Im Hinblick auf die Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens, das als registerrechtliches Verfahren ausgestaltet ist, sind Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts unbeachtlich. Hierzu zählen vertragliche Verpflichtungen, Rechtsmissbrauch, Verwirkung oder die Vorbenutzung der angegriffenen Marke sowie Nichtangriffsabreden (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 62; von Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 42 Rn. 4). Als Korrektiv zu diesem eingeschränkten Prüfungsumfang im Widerspruchsverfahren sieht das Gesetz die Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG bzw. die Löschungsklage nach § 55 MarkenG vor. Nur ausnahmsweise im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen sind rechtskräftige Entscheidungen oder Vergleiche, durch die dem Widersprechenden ein Angriff gegen die jüngere Marke ausdrücklich verboten wird; ein gleichwohl eingelegter Widerspruch ist als unzulässig anzusehen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 62 a. E. unter Hinweis auf die auch von der Beschwerdeführerin selbst zitierte Entscheidung BGH Mitt. 2003, 70f – TACO BELL). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt eine solche Fallgestaltung aber ersichtlich nicht vor. Sowohl der Einwand der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin habe die Eintragung der streitgegenständlichen Marke wegen der vertraglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2004 zu dulden als auch der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB sind daher im vorliegenden Verfahren unbeachtlich; auf die in diesem

Zusammenhang aufgeworfenen Fragen braucht aus diesem Grund auch nicht eingegangen zu werden.

- B) Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 049 501 ist nur teilweise begründet, nämlich im Umfang der zu den benutzten Widerspruchsdienstleistungen identischen und ähnlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; BGH WRP 2017, 1104ff Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

1. Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich sind, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht ist.
 - a) Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren mit am 16. Februar 2016 beim BPatG eingegangenen Schreiben die Benutzung der Widerspruchsmarke ausdrücklich gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (a. F.) i. V. m. § 158 Abs. 5

MarkenG n. F. bestritten. Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, weil zum Zeitpunkt ihrer Erhebung am 16. Februar 2016 die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung: 19. Dezember 2008). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke 30 2008 049 501, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang im Benutzungszeitraum, nämlich **Juli 2014 bis Juli 2019**, darzutun und glaubhaft zu machen. Dies ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der maßgebliche Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung am 17. Juli 2019 (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 13 – Dorzo). Die Glaubhaftmachung ist der Beschwerdegegnerin und Widersprechenden nur für einen geringen Teil der Widerspruchsdienstleistungen gelungen.

Die Widersprechende hat mit Schriftsätzen vom 15. Mai 2017 und vom 9. Juli 2019 verschiedene Unterlagen eingereicht, nämlich eine IVW-Übersicht über umsatzstärkste Zeitschriftentitel, Stand: IV. Quartal 2013 (BG1) und eine entsprechende Übersicht für den Zeitraum 2015 bis 2018 (BG21), Abrufzahlen (sog. Visits) der Internet-Domain „autobild.de“ im Zeitraum April 2016 bis April 2017 (BG2), Kopien der Printausgabe von „Auto Bild“, insbesondere der KFZ-Anzeigenmarktseite (BG3), Screenshots der Webseite mit Logo im Zeitraum Januar 2012 bis März 2016 (BG4), Auszüge aus der Online-Datenbank betreffend den KFZ-Anzeigenmarkt mit Abbildung des Logos „Auto Bild.de“ (BG5), Ausdruck der Webseite „autobild.de“ mit Hintergrundinformationen zu den angebotenen KFZ-Modellen und weitere Verkaufsinfos (BG6), Ausdrücke aus der Online-Rubrik betreffend Auktionen und Versteigerungen (BG7), Bericht über die Markteinführung einer Datenbank mit über 10.000 Fotos zum Download für Journalisten und Auto-Liebhaber (BG8), zwei Ausdrücke dieser Fotodatenbank (BG9), Ausdruck der Statistik des unabhängigen Instituts „statista“ über Anzeigenumsätze der Autozeitschriften in Deutschland im Jahr 2012 (BG10), die Anzahl der „Unique User“, die die Internetdomain im Zeitraum Mai 2018 bis Mai 2019 aufgerufen haben (BG19), Ausdruck der Statistik des unabhängigen Instituts „statista“ über die Reichweite der Auto Bild in den Jahren 2009 bis 2018 in

Millionen Lesern (BG22), Kopien des Covers des Magazins (BG23), Beispiele der Anzeigenwerbung, die für Dritte geschaltet werden (BG11 und BG 20), Übersicht über Preise und Formate für Werbeanzeigen sowie Angaben zur Zirkulation und den Abrufzahlen (BG12 und BG24), Ausdrucke der Statistik des unabhängigen Instituts „statista“ über Bruttowerbeumsätze ausgewählter Autozeitschriften von Januar bis August 2016 (BG25) und des Rankings der Top 10 der Motorpresse nach Anzahl der verkauften Anzeigenseiten im Jahr 2018 (BG26) sowie des Rankings der Publikumszeitschriften mit den höchsten Anzeigumsätzen (brutto) im Jahr 2018 (BG27), offizielle Präsentation der Anzeigenabteilung der „Auto Bild“ aus dem Jahr 2016 (BG13), Berichte über Mietwagen und Autoreisen auf „www.autobild.de“ (BG14), Ausdrucke von Webseiten, auf denen die Beschwerdegegnerin nach eigenen Angaben Reisen und Mietwagen vermittelt und verlose und deren Durchführung sie übernehme (BG15).

Ferner hat die Beschwerdegegnerin auf die bereits im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 28. April 2014 eingereichten Anlagen ihrer Widerspruchsmarken zur Darlegung einer Steigerung der Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken Bezug genommen, die u. a. Informationen über Verkaufszahlen des Magazins „Auto Bild“ in den Jahren 2013 und 2014, Abrufzahlen der Internetdomain „autobild.de“ der Jahre 2013 und 2014 sowie diverse Inhalte des Magazins „Auto Bild“ und der Internetdomain „autobild.de“ des Jahres 2014 zeigen.

- b) Der Vortrag und die Glaubhaftmachungsunterlagen beziehen sich nur auf einen Teil der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen, nämlich auf die Widerspruchswaren der Klasse 16 *„Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher“*, die Dienstleistungen der Klasse 35 *„Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Entgegennahme und verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Zusammenstellung, Pflege und Systematisierung*

von Daten in Computerdatenbanken; Werbung“, die Dienstleistungen der Klasse 39 *„Beförderung von Passagieren (Land, Luft und See); Durchführung von Reservierungen und Buchungen von Reisen und buchbaren Angeboten (auch über das Internet); Beförderungsreservierung, einschließlich Platzreservierung (Reisen); Vermittlung der Vermietung und Vermietung von Kraftfahrzeugen, Booten, Wagen, Pferden; Güterbeförderung*“, auf die Dienstleistungen der Klasse 42 *„elektronische Datensicherung; elektronische Datenspeicherung“* sowie zuletzt noch auf die Dienstleistungen der Klasse 35 *„Anzeigenverwaltung; Verkaufsförderung (Sales Promotion) für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen; Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke*“ und die Dienstleistungen der Klasse 41 *„Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar, Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung)“*.

Die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ist der Beschwerdegegnerin aber insoweit aus den nachfolgend darzustellenden Gründen nur in geringem Umfang gelungen.

- c) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren/Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren/Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Da bei Dienstleistungen naturgemäß eine körperliche Verbindung zwischen Marke und Produkt nicht möglich ist, werden als Benutzungshandlungen im Sinne des § 26 MarkenG stattdessen indirekte branchenübliche Verwendungsformen berücksichtigt (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; GRUR 2010, 270 – ATOZ III). Voraussetzung dabei ist, dass das angesprochene Publikum die konkrete Benutzung des

Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht. Es muss also erkennbar sein, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus diesem stammt. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zur Glaubhaftmachung muss konkret angegeben und in der Regel eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Dienstleistungen bezogen sein (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 84). Die Beschwerdegegnerin hat umfangreiche Unterlagen vorgelegt, die jedoch gemessen an den vorgenannten Benutzungskriterien vielfach wenig aussagekräftig und teilweise lückenhaft sind. In der Gesamtschau der Unterlagen ergeben sich gleichwohl ausreichende Anhaltspunkte für eine rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, zwar nicht für all diejenigen, für die die Beschwerdegegnerin meint, eine Benutzung glaubhaft gemacht zu haben, jedoch vereinzelt für Dienstleistungen aus den Klassen 35, 38 und 41.

Hierzu im Einzelnen:

(1) Die Beschwerdegegnerin trägt vor, dass die Widerspruchsmarke



vom 3. Januar 2012 bis 16. März 2016 Bestandteil ihres Internetauftritts unter „autobild.de“ war; dieser Vortrag wird bestätigt durch die eingereichten Screenshots der archivierten Webseiten aus diesem Zeitraum. Vom hier maßgeblichen Benutzungszeitraum sind dadurch etwa 1 Jahr und 9 Monate umfasst. Dass das Logo danach noch auf ihrer Internetseite Verwendung gefunden hat, hat die Beschwerdegegnerin schon nicht vorgetragen; auch den eingereichten Unterlagen ist eine über diesen Zeitraum hinausgehende Verwendung der

Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG in der eingetragenen Form nicht zu entnehmen.

Soweit die Beschwerdegegnerin der Auffassung ist, die Verwendung der Domain



www.autobild.de sowie des Zeichens  stellen eine Benutzung der Widerspruchsmarke dar, kann dem nicht gefolgt werden.

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert; unerheblich ist dabei die Frage, ob es sich bei der abgewandelten Form selbst um eine eingetragene Marke handelt, § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH a. a. O., Rn. 23 – Dorzo; GRUR 2013, 68 Rn. 14 - Castell/VIN CASTEL). Der Beurteilung ist – anders als bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr – nicht ein häufig unsicheres Erinnerungsbild, sondern der direkte Vergleich der eingetragenen und der benutzten Form zugrunde zu legen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.O., § 26 Rn. 163).

Bei der Zulassung von Benutzungsformen ist Zurückhaltung geboten, wenn - wie hier - Bestandteile der eingetragenen Marke weggelassen werden. Die von der Beschwerdegegnerin zur Stützung ihrer Auffassung zitierten Entscheidungen betreffen demgegenüber die Nutzung einer Marke in veränderter Form durch Hinzufügung von Zusätzen und sind daher nicht einschlägig, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist. Da der kennzeichnende Charakter einer Marke

auch durch für sich gesehen kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Bestandteile mitbestimmt werden kann, dürfen auch Markenteile mit beschreibendem Gehalt nicht ohne weiteres bei der Benutzung unterdrückt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, § 26 Rn. 206). Vorliegend verändert sowohl die komplette Weglassung der an sich schutzunfähigen Top-Level-Domain

„.de“ bei abweichender Nutzung durch die Gestaltung  wie auch die Weglassung (nur) der grafischen Elemente bei diesem Bestandteil durch die Domain „autobild.de“ den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke. Denn durch die Farbgebung und die Größe, die im unteren Bereich abgeschnittenen Buchstaben sowie die konkrete Anordnung in einem einheitlichen weiß/grau-unterlegten Rechteck ist der Bestandteil „.de“ ersichtlich in die Marke eingebunden und bestimmt deren charakteristische Gesamtgestaltung entscheidend mit. Die jeweilige Weglassung berührt daher den kennzeichnenden Charakter, so dass nach § 26 Abs. 3 MarkenG von einer rechtserhaltenden Benutzung der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke nicht auszugehen ist.

(2) Danach ist eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die *Waren der Klasse 16* nicht glaubhaft gemacht. Zwar handelt es sich gerichtsbekannt bei der „Auto-Bild“ um ein seit Jahrzehnten erscheinendes Auto-Magazin. Gekennzeichnet ist die Zeitschrift aber nicht mit der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke, sondern mit der in der von der Eintragung abweichenden Gestaltung der hier nicht verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke 302 52 739. Wie oben dargestellt, kann die veränderte Verwendung nicht als rechtserhaltende Benutzung angesehen werden.

(3) Die Widerspruchsmarke ist – was auch die Beschwerdeführerin nicht bestreitet – für einzelne Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich für *„Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von...“* rechtserhaltend benutzt worden. Die Widerspruchsmarke war zwar nicht über den gesamten Benutzungszeitraum, aber jedenfalls zwischen Juli 2014 bis März 2016 als Logo auf der Internetseite

der Beschwerdegegnerin im oberen linken Bereich funktionsgerecht als Marke für den Bereich der Onlinepublikationen angebracht; auf dieser Plattform finden bzw. fanden sich zahlreiche redaktionelle Inhalte rund um das Thema Auto. Für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 – *Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]*; BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 – *VOODOO*). Unter Berücksichtigung der für eine wirtschaftliche Verwendung in der einschlägigen Branche maßgeblichen Umstände kann daher auch die am Beginn des Fünfjahreszeitraums erfolgte Benutzung noch als ernsthaft und mithin rechtserhaltend angesehen werden.

(4) Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35 „*Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet*“ trägt die Beschwerdegegnerin lediglich schriftsätzlich vor, dass Versteigerungen durchgeführt werden und verweist insoweit auf Anlage BG 7 (Bl. 121-123). Aus diesen Unterlagen geht aber nur hervor, dass auf autobild.de über das Thema Auktionen/Versteigerungen berichtet wird bzw. wurde oder dass entsprechende Auktionen angekündigt wurden (z. B. über eine Versteigerung bei Sothebys, entsprechende Auktionen in den USA oder Auto-Versteigerungen durch den Flughafen Hahn etc.). Den Anlagen kann aber nicht entnommen werden, dass und erst recht nicht in welchem Umfang die Widersprechende selbst Online-Versteigerungen durchgeführt hat; ein Vortrag zur Anzahl von etwaigen Auktionen oder darauf bezogenen Umsatzzahlen fehlt. Eine Benutzung ist daher nicht glaubhaft gemacht.

(5) Eine rechtserhaltende Benutzung für die Dienstleistungen der Klasse 42 „*elektronische Datensicherung; elektronische Datenspeicherung*“ ist ebenfalls nicht glaubhaft gemacht. Dass diese Dienstleistungen für Dritte angeboten werden, ist schon nicht ansatzweise dargelegt. Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne sind entsprechend Art. 57 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; ex-Art. 50 EG/Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-

meinschaft) nur solche Tätigkeiten, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 28, 30, 33 – Praktiker). Hierzu fehlt ein nachvollziehbarer Vortrag.

(6) Entsprechendes gilt in Bezug zu den Dienstleistungen der Klasse 35 „*Zusammenstellung, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken*“. Dabei handelt es sich um solche, die unter den in Klasse 35 fallenden Oberbegriff „Büroarbeiten“ - also Hilfe in geschäftlichen Angelegenheiten - zu subsumieren sind. Nicht erkennbar ist, dass die hier geschützten Dienstleistungen tatsächlich eigenständig für Dritte angeboten werden. Die Beschwerdegegnerin führt hier nur schriftsätzlich sehr oberflächlich aus, dass die Widerspruchsmarke im Rahmen von Datenbanken verwendet wird. Dies allein reicht für die Glaubhaftmachung nicht aus. Ein Leser, der sich im Internet über Autos informiert, nimmt schon nicht die Dienstleistung *Zusammenstellung, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken* in Anspruch. Auch soweit die Beschwerdegegnerin auf ihre Fotodatenbank für Journalisten und Leser, die zum Download angeboten wird, verweist, sind die hierzu eingereichten Anlagen BG 8 und BG 9 ungeeignet, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Denn aus diesen Unterlagen ist - ungeachtet des Umstands, dass auch hier konkrete Abrufzahlen etc. fehlen -, wiederum allenfalls eine Verwendung der weiteren - hier nicht verfahrensgegenständlichen - Widerspruchsmarke  zu entnehmen.

(7) In Bezug auf den Vortrag der Beschwerdegegnerin zur Benutzung ihrer Marke für die Dienstleistungen der Klasse 35 „*Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce*“ ist zunächst festzustellen, dass die Widerspruchsmarke  auf der Internet-

seite „autobild.de“ für den Zeitraum Januar 2012 bis März 2016 im Zusammenhang mit einem Automarkt verwendet wurde. So finden sich dort - wie auch in der Printausgabe der „AutoBild“ - Anzeigen, in denen Neuwagen und Gebrauchtwagen zum An- oder Verkauf angeboten werden; inserieren können auf dieser Verkaufsplattform sowohl Privatleute als auch Händler. Die Beschwerdegegnerin hat zwar keine Angaben zu Umsätzen oder zur Anzahl der Inserate und Verkäufe gemacht, sondern nur auf die Abrufzahlen der Internetseite verwiesen; die Unterlagen in Anlagen BG4, BG5 und BG6 (Bl. 89-120 d. A.) belegen aber, dass insoweit in großem Umfang entsprechende (Verkaufs)Inserate geschaltet wurden. Der Senat geht daher von einer ernsthaften Nutzung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit einem Online-Automarkt bzw. Online-Autoanzeigenmarkt mit Hintergrundinformationen zu den angebotenen Modellen nach Dauer, Art und Umfang aus.

Es bestehen allerdings Zweifel, dass es sich bei diesem Angebot (auch) um die oben genannten „Vermittlungsdienstleistungen“ der Klasse 35 handelt; jedenfalls hat die Beschwerdegegnerin hierzu nicht ausreichend vorgetragen und insbesondere nicht erläutert, wie die Einstellung, Verarbeitung, Kontaktherstellung zwischen Inserent und Interessent sowie schließlich der Vertragsabschluss und dessen Durchführung erfolgen. Es ist daher nicht glaubhaft gemacht, dass über das Schalten der Anzeige auf der Internetseite und Bereitstellung des Zugriffs auf die Anzeigen und Informationen hierzu auch weitere Dienste angeboten werden, die als Vermittlungsdienste anzusehen sind. Denn Vermitteln heißt insoweit Verhandeln und aktives Tätigwerden zur Herbeiführung der Abschlussbereitschaft des potenziellen Vertragspartners des Auftraggebers (vgl. hierzu Haufe, Begriff der Vermittlung, Finance Office Professional unter www.haufe.de und Gabler Wirtschaftslexikon unter wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: Vermittlung). Den Unterlagen ist allenfalls zu entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrem Automarkt den Zugriff auf einen online-Service zur Verfügung stellt, über den der

Nutzer als Inserent aus Texten und Bildern bestehende Angebote oder auch Gesuche – mithin Anzeigen – erstellen und veröffentlichen oder auch als Interessent andere Anzeigen sowie Informationen einsehen kann.

Die unter die Oberbegriffe „Werbung; Marketing; Verkaufsförderung“ fallenden Leistungen der „Platzierung von Anzeigen Dritter“ bzw. „Platzierung von Inseraten“ dürften sich nach der Klassifikationssystematik nur auf Werbeanzeigen oder Werbeinsetate beziehen (vgl. in der Klassifikationsdatenbank des EUIPO TMclass die Struktur der Klasse 35), so dass hinsichtlich des vorgenannten Automarktes keine Subsumtion unter diese Begriffe möglich ist.

Je nach Leistungspaket und Angebotsformat können in Bezug auf Online-Märkte bzw. Verkaufsplattformen Dienstleistungen aus verschiedenen Klassen – teilweise auch gleichzeitig – betroffen sein, so beispielsweise aus Klasse 35 („Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen“, das „Bereitstellen, Speichern und Abrufen von Daten, Texten, Bildern und Informationen über Angebote und Nachfragen nach Waren und Dienstleistungen“ oder das „Bereitstellen von Angeboten Dritter für die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen“), aus Klasse 38 („Bereitstellen eines Zugangs zu einem elektronischen Marktplatz bzw. Portal in Computernetzwerken“) oder als Dienstleistung der Klasse 41 („Bereitstellen eines computergestützten Marktes, nämlich Sammeln, Aktualisieren und Archivieren von Bildern und Informationen über Angebote und Nachfragen nach Waren und Dienstleistungen“).

Letztlich kann die Frage, ob die mit den Glaubhaftmachungsunterlagen belegte Benutzung der Widerspruchsmarke für den Automarkt als „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes“ der Klasse 35 und insoweit – eine weite Auslegung des Begriffs der „Vermittlung“ vorausgesetzt - unter „Vermittlung von Verträgen für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ subsumiert werden kann, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man zugunsten der

Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung auch für diese Dienstleistungen der Klasse 35 zugrunde legt, vermag dies am Ergebnis nichts zu ändern, wie die weitere Prüfung der Dienstleistungsähnlichkeit zeigen wird.

Jedenfalls lassen nämlich die vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen im vorliegenden Fall zumindest den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung für eine Dienstleistung der Klasse 38 zu, nämlich das „Bereitstellen eines Zugangs zu einem elektronischen Marktplatz bzw. Portal in Computernetzwerken“ unter den auch der Zugriff auf ein Anzeigenportal bzw. Kleinanzeigenmarkt fällt. Diese Dienstleistung ist unter den für die Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff „Telekommunikation“ zu subsumieren.

Der Senat geht daher (nur) von einer rechtserhaltenden Benutzung für die Dienstleistung der Klasse 38 „*Bereitstellung des Zugriffs auf einen Online-Automarkt*“ aus.

(8) Die Beschwerdegegnerin führt schriftsätzlich aus, dass die Abwicklung der Verkäufe und Käufe von Autos durch sie erfolgt, so dass auch eine Benutzung für die Dienstleistungen „*Entgegennahme und verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen*“ vorliege. Die hierzu in Bezug genommene Anlage BG3 (Bl. 80-88 d. A.) bezieht sich nur auf die Printausgabe, in der - wie bei den Zeitschriften selbst -, nicht die hier relevante Widerspruchsmarke wiedergegeben ist. Im Online-Bereich mit dem Logo der hiesigen Widerspruchsmarke hat die Beschwerdegegnerin Ausdrucke von Gebrauchtwagenangeboten vorgelegt (Anlage BG6), aus denen - wie oben schon dargelegt - nicht erkennbar ist, wie die weitere Bestellabwicklung erfolgt. Zu finden sind nur Buttons wie „Zum Angebot“, „Weiter zum Angebot“ oder „Zum Inserat“; was sich dahinter verbirgt, ob eine eigene unmittelbare Kontaktaufnahmemöglichkeit zum Verkäufer oder eine Zwischenschaltung der Beschwerdegegnerin mit entsprechenden Leistungen, ist und bleibt unklar. Daher kommt es auf die Frage, ob es sich bei der Abwicklung

dieser Inserate um eine eigenständige Dienstleistung oder nur um eine Hilfsdienstleistung handelt, nicht mehr an. Eine rechtserhaltende Benutzung ist insoweit nicht glaubhaft gemacht.

(9) Dagegen ist für bestimmte *Werbedienstleistungen der Klasse 35* eine rechtserhaltende Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin hier unter Hinweis auf eine Entscheidung des 27. Senats (BPatG, Beschluss vom 13.11.2018, 27 W (pat) 101/16 – Weltenleser./ Welt) die gegenteilige Auffassung vertritt und meint, die Veröffentlichung von Werbeanzeigen und deren massenhaftes Abdrucken sei eine Verlagsdienstleistung der Klasse 41 bzw. vom Warenbegriff der Klasse 16 umfasst, kann dem nicht gefolgt werden. Bei den für Dritte geschalteten Werbeanzeigen handelt es sich nicht nur um den bloßen Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften oder wie hier um die bloße Abbildung der Anzeige auf der Webseite der Beschwerdegegnerin. Vielmehr sind das zur Verfügung stellen bzw. die Vermietung von Werbeflächen in Zeitungen oder auf Webseiten sowie beispielsweise die Platzierung von Werbeanzeigen eigenständige Dienstleistungen und unter den Begriff „Werbung“ zu subsumieren (vgl. hierzu auch die unter die Dienstleistungsoberbegriffe der Klasse 35 „Werbung, Marketing, Verkaufsförderung“ fallenden speziellen Dienstleistungen in TMclass). Die entsprechenden Preise und Formate für die unterschiedlichen Werbeformen auf der Webseite „autobild.de“ kann der bereits im Amtsverfahren eingereichten Anlage WS4 entnommen werden; aus dieser wie auch aus der Anlage BG13 der Anzeigenabteilung Auto Bild (mit Stand Januar 2016; Bl. 142/143 d. A.) geht zudem hervor, dass die Widerspruchsmarke nicht nur als Hinweis auf den Werbeträger dient, sondern funktionsgerecht – neben der weiteren Kennzeichnung „media impact“ – als Marke verwendet wurde. Die Website www.autobild.de enthält für den bereits genannten Zeitraum auch in großem Umfang Werbeanzeigen, wie die eingereichten Screenshots belegen. Insoweit bestehen keine Zweifel an einer ernsthaften Benutzung jedenfalls für die spezielleren Dienstleistungen „*Vermietung von Werbeflächen*“ und „*Verbreitung von Werbeanzeigen*“.

(10) Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin sind die vorliegenden Unterlagen schließlich nicht geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den maßgeblichen Zeitraum für die Dienstleistungen der Klasse 39 „Güterbeförderung; Beförderung von Passagieren (Land, Luft und See); Beförderungsreservierung, einschließlich Platzreservierung (Reisen); Vermittlung der Vermietung und Vermietung von Kraftfahrzeugen, Booten, Wagen, Pferden; Durchführung von Reservierungen und Buchungen von Reisen und buchbaren Angeboten (auch über das Internet)“ glaubhaft zu machen. Der Vortrag hierzu ist wenig aussagekräftig und den eingereichten Unterlagen BG14 und BG15 sind konkrete Angaben zu den notwendigen Benutzungskriterien nicht zu entnehmen. Diese zeigen lediglich das sporadische Erscheinen von entsprechenden Reiseberichten und Gewinnspielen auf der Internetseite „autobild.de“.

Nach alledem sind dem Dienstleistungsvergleich nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Widerspruchsdienstleistungen „Vermietung von Werbeflächen“, „Verbreitung von Werbeanzeigen“ der Klasse 35, die „Bereitstellung des Zugriffs auf einen Online-Automarkt“ der Klasse 38 sowie „Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke)“ der Klasse 41 zugrunde zu legen.

2. Ausgehend hiervon besteht zwischen einem Teil der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen aus Klasse 35 eine Identität und Ähnlichkeit, teilweise Unähnlichkeit. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 39 liegen dagegen insgesamt außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den benutzten Dienstleistungen der älteren Marke.
 - a) 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 und 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 (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, a. a. O. Rn. 21 – Bio Gourmet/Biogourmet).

Von einer Unähnlichkeit der Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. – DESPERADOS/ DESPERADO).

- b) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke *„Durchführen von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet“* sind den Widerspruchsdienstleistungen *„Bereitstellung des Zugriffs auf einen Online-Automarkt“* aus der Klasse 38 als einander ergänzende Leistungen ähnlich. Denn jedenfalls ein Teil der Betreiber von Verkaufs- bzw. Anzeigenplattformen wie z. B. e-bay, amazon, Quoka, Autoscout24, mobile.de, gebraucht.de, Hood.de etc. bieten neben den klassischen Ein- und Verkäufen regelmäßig auch den Service im Zusammenhang mit Verkäufen gegen Höchstgebot an; für beides ist ein entsprechender Zugriff auf einen solchen Online-Marktplatz Voraussetzung. Zum Leistungsangebot derartiger Plattformen gehören vielfach auch die *„Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren“*, so dass ebenfalls eine Ähnlichkeit zu bejahen ist. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen *„Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von*

e-commerce“ handelt es sich um solche, die vielfach ergänzend angeboten werden.

Die Dienstleistungen „*Verbreitung von Werbeanzeigen*“ sind in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Die Dienstleistung der angegriffenen Marke „*online-Werbung in einem Computernetzwerk*“ kann sowohl die „Vermietung von Werbeflächen“ wie auch die „*Verbreitung von Werbeanzeigen*“ der Widerspruchsmarke umfassen, so dass auch insoweit eine Identität zu bejahen ist.

Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 „*Dateienvverwaltung mittels Computern; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken*“ der angegriffenen Marke handelt es sich als administrative Tätigkeit für Dritte um Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff „Büroarbeiten“ zu subsumieren sind. Es ergeben sich daher keine relevanten Berührungspunkte in Bezug auf die Widerspruchsdienstleistungen, denn Bürodienste bieten regelmäßig weder die „Vermietung von Werbeflächen“, die „*Verbreitung von Werbeanzeigen*“, die „Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren“ der Klasse 35 oder die „*Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke)*“ der Klasse 41 an. Sofern umgekehrt Anbieter der vorgenannten Dienstleistungen aus Klasse 35, 38 und 41 bei deren Erbringung auch Daten von Inserenten bzw. Verkäufern in Datenbanken einpflegen, handelt es sich insoweit um Hilfsdienstleistungen. Dies allein reicht zur Bejahung einer Dienstleistungsähnlichkeit nicht aus. An diesem Ergebnis würde sich im Übrigen auch dann nichts ändern, wenn man eine rechtserhaltende Benutzung für „*Vermittlung von Verträgen für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen*“ auf seiten der Widerspruchsmarke unterstellte.

Gleiches gilt für die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 39. Unter Zugrundelegung ihrer Art, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft und Erbringungsart,

ihrer Nutzung und ihren wirtschaftlichen Bedeutung ist mangels relevanter Berührungspunkte eine Ähnlichkeit zu den Widerspruchsdienstleistungen nicht gegeben.

Im Umfang der unähnlichen Dienstleistungen muss der Widerspruch schon deshalb erfolglos bleiben, so dass die Beschwerde jedenfalls in diesem Umfang zur Aufhebung der angegriffenen Entscheidung führt.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft).

Die Widerspruchsmarke setzt sich aus grafischen Elementen sowie aus zwei bekannten Worten der deutschen Sprache zusammen, nämlich „Auto“ und „Bild“, und der Internetkennung „.de“. Dem Wortbestandteil kann daher die Bedeutung *„(grafische) Abbildung eines Automobils im Internet“* bzw. *„Internetseite im Zusammenhang mit einem Auto-Bild“* beigemessen werden. Insbesondere im Hinblick auf die Verwendung der Singularform und die konkrete Anordnung der Wörter wird hierdurch keine beschreibende Aussage, sondern allenfalls ein entsprechender Anklang an das Produktangebot im Sinne von *„Internetseite zum Thema Autos mit entsprechenden Bildern“* vermittelt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die ältere Marke in ihrer Gesamtheit, mithin auch unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung, damit jedenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

4. Die sich gegenüberstehenden Vergleichsdienstleistungen richten sich neben den Fachkreisen an den allgemeinen Verbraucher mit Interesse an einem Kauf oder Verkauf von Waren und in Bezug auf die hier relevanten Werbedienstleistungen an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

5. Bei dieser Ausgangslage – nämlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke und identische bzw. ähnliche Dienstleistungen – hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht aufgrund einer hochgradigen Ähnlichkeit nicht ein.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Markenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (vgl. BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27– Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2011, 824 Rn. 26 – Kappa).

- a) Im Schriftbild unterscheidet sich die angegriffene Marke


autobid.de

von der Widerspruchsmarke



wegen der unterschiedlichen grafischen Gestaltung deutlich; der schriftbildliche Gesamteindruck ist daher nicht ähnlich.

- b) In begrifflicher Hinsicht stimmen die Vergleichsmarken zwar in den Elementen „Auto/auto,, und „,de“ überein, dies reicht für eine markenrechtlich begriffliche Ähnlichkeit aber nicht aus. Denn hierfür ist erforderlich, dass sich Wörter bzw. Aussagen gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen (vgl. BGH GRUR 2004, 779 Rn. 61 f. – Zwilling/ Zwei-brüder). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Die weiteren Bestandteile „-bid“ bzw. „Bild“ führen nämlich insoweit jeweils aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus.

„bid“ ist das englische Wort für „Angebot, Offerte, Gebot, Kaufangebot, Kaufgesuch“ (vgl. PONS Online Wörterbuch; LEO Online-Wörterbuch). Dem steht der in der Widerspruchsmarke enthaltene Bestandteil „Bild“ gegenüber, der in seiner Bedeutung „gedruckte bildliche Wiedergabe“ (vgl. DUDEN Online) ohne weiteres verstanden wird. In begrifflicher Hinsicht vermitteln die beiden Marken mithin unterschiedliche Inhalte.

- c) In klanglicher Hinsicht ist jedoch der Grad der Ähnlichkeit zu groß, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Bei dem in der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteil „autobid.de“ handelt es sich – trotz deutlich beschreibender Anklänge an ein Autoangebot bzw. eine Autoofferte – um eine schutzfähige, wenngleich kennzeichnungsschwache Angabe. Gleiches gilt für die Widerspruchsmarke. Trotz des Sinngehaltes des Wortbestandteiles „Auto Bild.de“ ist – wie oben dargestellt - nicht von einem rein beschreibenden Charakter auszugehen. Eine Prägung der Widerspruchsmarke durch ihre Wortbestandteile ist daher nicht aus normativen Gründen ausgeschlossen.

Somit ist im Rahmen des vorliegenden Zeichenvergleiches auf die entsprechenden den Gesamteindruck prägenden Wortelemente abzustellen. Stellt man nur die Wörter „autobid“ und „Auto Bild“ gegenüber, ist eine hohe klangliche Ähnlichkeit festzustellen. Beide Marken haben drei Silben sowie die identische Vokalfolge „a-u-o-i“; auch der Sprechrhythmus ist gleich. Der einzige Unterschied

durch den zusätzlichen klangschwachen Buchstaben „l“ in der Endsilbe der Widerspruchsmarke führt nicht zu weitgehenden Abstrichen an die hohe klangliche Ähnlichkeit. Wenn man davon ausgeht, dass bei Benennung der Marken die Länderkennung „de“ mitgesprochen wird, ergibt sich sogar ein nahezu identisches Gesamtklangbild.

Mit einer Benennung nur mit „bid“ einerseits und „Bild“ andererseits ist dagegen nicht zu rechnen. Denn es besteht keine Veranlassung für den Verkehr bei der angegriffenen Marke bei dem als Einwort ausgestalteten „autobid“ das Element „auto“ wegzulassen, genausowenig wie bei der Widerspruchsmarke, denn dort sind die Wörter „Auto“ wie auch „Bild“ in ihrer Kennzeichnungskraft gleich, sei es gleich stark oder gleich schwach, so dass nicht von einer Prägung durch ein Element allein ausgegangen werden kann.

Die Vergleichsmarken sind klanglich hochgradig ähnlich.

- d) Die klanglichen Übereinstimmungen werden auch nicht durch einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt oder die unterschiedliche Grafik der sich gegenüberstehenden Marken beseitigt bzw. neutralisiert.

Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger (unterschiedlicher) Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; BGH GRUR 2019, 173 Rn. 26 – combit/Commit; a. a. O. Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Die Widerspruchsmarke hat zwar einen solchen sofort erfassbaren Sinngehalt. Ob dies auch für die jüngere Marke im Hinblick auf die eher unübliche Wortbildung von „auto“ und „bid“ anzunehmen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn der Sinngehalt einer Marke kann einer Verwechslungsgefahr

mit einer anderen Marke nur entgegenwirken, sofern letztere vom Verkehr deutlich anders als die erstgenannte wahrgenommen wird. Auch Abnehmern, denen die Bedeutung des einen oder anderen Begriffs ohne weiteres geläufig ist, nützt nämlich diese begriffliche Abgrenzung nichts, wenn sie sich wegen der großen Klangähnlichkeit verhören, weil ihnen dann entweder der Sinngehalt überhaupt nicht oder der falsche Begriff zum Bewusstsein kommt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 312 m. w. N.). Angesichts der hier vorliegenden hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr daher nicht mehr in Betracht.

Auch die visuellen Unterschiede vermögen die dem Klang nach gegebene hohe Ähnlichkeit der Wortbestandteile der sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken nicht auszuschließen bzw. zu „neutralisieren“. Diese von der europäischen Rechtsprechung entwickelte Neutralisierungstheorie (vgl. dazu insbesondere EuGH GRUR 2006, 413 ff. – ZIRH/SIR; GRUR 2008, Seite 343 ff. – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM), kommt nach der Rechtsprechung des BGH nur ausnahmsweise zur Anwendung (vgl. BGH GRUR 2011, 824 – Kappa). Danach kann von einer sog. Neutralisierung nur dann ausgegangen werden, wenn die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden bzw. in Anspruch genommen werden. Im Streitfall kann hiervon aber nicht ausgegangen werden. Denn der Inanspruchnahme der hier relevanten Dienstleistungen gehen durchaus mündliche Nachfragen, Empfehlungen und Gespräche unter Verbrauchern voraus, bei denen es – wie auch bei der akustischen Werbung – zu klanglichen Verwechslungen kommen kann (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 274).

Nach alledem ist die Beschwerde teilweise, nämlich im Umfang unähnlicher Dienstleistungen, begründet. Im Übrigen besteht eine klangliche Verwechslungsgefahr, so dass die Markenstelle insoweit zutreffend die Löschung der Marke angeordnet hat. In diesem Umfang war die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr