



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 57/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 218 286

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Oktober 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juli 2017 insoweit aufgehoben, als die Widersprüche aus den geschäftlichen Bezeichnungen „Atlas“ und  zurückgewiesen worden sind. Die Löschung der Marke Nr. 30 2015 218 286 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 2. September 2015 angemeldet und am 10. Dezember 2015 unter der Nummer 30 2015 218 286 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 33, 35 und 39 in das Markenregister des DPMA eingetragen worden.

Die Veröffentlichung erfolgte am 15. Januar 2016.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke wurden drei Widersprüche erhoben. Zum einen hat eine weitere Widersprechende beschränkt gegen die Dienstleistungen der Klasse 39 Widerspruch aus der Unionswortmarke 000 545 681 „ATLAS TRANSPORT“ erhoben. Zum anderen hat die Beschwerdeführerin dieses Verfahrens zwei Widersprüche erhoben. Sie stützt ihre Widersprüche auf die geschäftlichen Bezeichnungen

„Atlas“

und



die sie jeweils seit dem 1. April 2008 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen benutze:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Öl, Essig, Reis, Salz, Gewürze, Kräuter, Pasta, Brotwaren, Zwieback, Eis, Desserts, Konditorwaren, Nüsse, Schokolade, Honig, Senf, Ketchup, Oliven, Kapern, Gebäckteig, Teigwaren, Hefe, Backpulver, Marmelade; alkoholische und alkoholfreie Getränke einschließlich Spirituosen, Wein, Bier und Wasser; Haushaltswaren; Elektroartikeln; Drogerieartikeln; Verpackungsmaterial; Reinigungsmittel und Reinigungsmaterial; Kochgeräte; Papierwaren; Unterrichtsmittel; Dekorationsartikel; Kunstgegenstände; Betrieb von Großmärkten, Supermärkten, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und Warenhäusern; Import- und Exportagenturdienste; Transportwesen; Verpackung, Lagerung, Auslieferung und Beförderung von Paketen und/oder

Waren, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Öl, Essig, Reis, Salz, Gewürze, Kräuter, Pasta, Brotwaren, Zwieback, Eis, Desserts, Konditorwaren, Nüsse, Schokolade, Honig, Senf, Ketchup, Oliven, Kapern, Gebäckteig, Teigwaren, Hefe, Backpulver, Marmelade; alkoholische und alkoholfreie Getränke einschließlich Spirituosen, Wein, Bier und Wasser; Haushaltswaren; Elektroartikeln; Drogerieartikeln; Verpackungsmaterial; Reinigungsmittel und Reinigungsmaterial; Kochgeräte; Papierwaren; Unterrichtsmittel; Dekorationsartikel; Kunstgegenstände; Bereitstellen von Informationen im Internet und Intranet im Zusammenhang mit allen zuvor genannten Dienstleistungen.

Dem beigefügten Handelsregisterauszug sei zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin ihre Dienstleistungen in Deutschland spätestens seit dem 1. April 2008 unter dem Firmennamen „A... GmbH“ erbringe. Aus den vorgelegten Unterlagen, wie Rechnungen, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszügen der Widersprechenden ergebe sich, dass sie sowohl das Wort „Atlas“ als auch das Bildzeichen  maßgeblich in der jeweiligen Form benutzt habe. Der Geschäftsbereich umfasse sämtliche Dienstleistungen, auf die sich die Widersprüche stützten. Die Benutzung der unterscheidungskräftigen Zeichen beziehe sich auf den Geschäftsbereich in der gesamten Bundesrepublik. Zwischen den mit der angegriffenen Marke geschützten Waren und Dienstleistungen der Klasse 33, 35 und 39 und dem Geschäftsbereich der Widersprechenden bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit, so dass bei identischen Marken und einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen Verwechslungsgefahr bestehe und die angegriffene Marke gem. § 42 MarkenG zu löschen sei.

Mit Beschluss vom 25. Juli 2017 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 000 545 681 „ATLAS TRANSPORT“ antragsgemäß für alle in

Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen angeordnet und die Widersprüche aus den beiden geschäftlichen Bezeichnungen zurückgewiesen.

Da der Inhaber der angegriffenen Marke keine Beschwerde gegen die (Teil)Löschungsanordnung aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke eingelegt hat, ist der Beschluss der Markenstelle insoweit bestandskräftig geworden. Das DPMA hat diese Löschung bereits durchgeführt, wobei dem Register die hierzu erforderlichen Daten entgegen § 25 Nr. 22 MarkenV nicht entnommen werden können; das DPMA wird insoweit das Register noch zu berichtigen haben.

Das Verzeichnis der verfahrensgegenständlichen Marke enthält nach Löschung der Klasse 39 nunmehr nur noch folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 33: Acanthopanax-Weine [Ogapiju]; Alkoholhaltige Aperitif-Bittergetränke; Alkoholhaltige Fruchtextrakte; Alkoholhaltige Geleegetränke; Alkoholhaltige Getränke mit Fruchtgehalt; Alkoholische Cocktailmischungen; Alkoholische Cocktails mit gekühlter Gelatine; Alkoholische Cocktails mit Milch; Alkoholische Egnogs [Eiergetränk]; Alkoholische Energiegetränke; Alkoholische Essenzen; Alkoholische Extrakte; Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Getränke auf Kaffeebasis; Alkoholische Getränke auf Teebasis; Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Alkoholische kohlenensäurehaltige Getränke, ausgenommen Bier; Alkoholische Magenbitter; Alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke; Alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte Weine; Anislikör; Anislikör [Anisette]; Aperitifs; Aperitifs auf der Grundlage eines destillierten alkoholischen Likörs; Aperitifs auf Weinbasis; Aperitifs aus Likör; Baijiu [chinesisches destilliertes alkoholisches Getränk]; Fertige alkoholhaltige Cocktails; Fertige Weincocktails; Genießbare alkoholische Getränke; Getränke mit geringem Alkoholgehalt; Gin; Ginseng-Likör; Glühweine [alkoholhaltiges Heißgetränk]; Grappa; Japanische süße

Weine mit Extrakten aus Ginseng und Chinarinde; Nira [alkoholisches Zuckerrohrgetränk]; Schnaps; Sekt; Tafelweine; Verdauungslikör, -schnaps; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche;

Klasse 35: Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; Administrative Bearbeitung von Bestellungen im Rahmen der Dienstleistungen von Versandhäusern; Analysen in Bezug auf Marketing; Anwerbung von Verkaufs- und Marketingfachkräften; Auskünfte in Bezug auf Marketing; Auskünfte über Online-Geschäfte und Handelsangelegenheiten; Beratung auf dem Gebiet des Marketing; Beratung bezüglich Marketing; Beratung bezüglich Marketingmanagement; Beratung im Bereich Geschäftsführung und Marketing; Beratung im Bereich Marketing; Beratung in Bezug auf Marketing; Beratung und Information für Verbraucher über Kundendienstleistungen, Produktmanagement und Preise auf Internetseiten bei Onlineeinkäufen; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Beratungsdienste bezüglich Marketing; Beratungsdienste in Bezug auf Marketing; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Beschaffung von alkoholischen Getränken für andere [Erwerb von Waren für andere]; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Bestelldienste für Dritte; Betrieb einer Exportagentur; Computergestützte Bestandskontrollen [Bestelldienste]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Jointventures [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Unternehmenszusammenschlüssen [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen des elektronischen Handels, nämlich Verbraucherberatung mittels Telekommunikationsnetzwerken für Werbe- und Verkaufszwecke; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Dienstleistungen einer Importagentur; Dienstleistungen einer Marketingagentur; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Franchisegebers,

nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Dienstleistungen eines Kundenklubs für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogramme; Dienstleistungen in Bezug auf Markenstrategien; Dienstleistungen von Werbeagenturen; Dienstleistungen zur Förderung der Kundenbindung [Entwicklung von Bonusprogrammen für Marketingzwecke]; Durchführung von Marketingkampagnen; Durchführung von Marketingstudien; Durchführung von online Auktionen; Einkauf von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstung zum Erhitzen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstung zum Garen von Nahrungsmitteln; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Besteck; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Biere; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Desserts; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Erzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Drucksachen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Einweg- Papiererzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Eiscreme; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf festliche Dekorationsartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fleisch; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fruchteis; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf gefrorenen Joghurt; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kakao; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kochgeräte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditorwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kunstgegenstände; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Meeresfrüchte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Milchprodukte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzel-

handelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von alkoholischen Getränken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von Getränken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tee; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel; Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für andere; Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten; Erstellen auditiver und visueller Warenpräsentationen für Unternehmen [Marketing]; Event-Marketing; Geschäftsführung eines Fuhrparks für Dritte; Geschäftsführung im Bereich Transport und Auslieferung; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstungen zum Erhitzen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstungen zum Kochen von Nahrungsmitteln; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Biere; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Desserts; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Erzeugnisse; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Einweg-Papiererzeugnisse; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Eiscreme; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf festliche Dekorationsartikel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fleisch; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fruchteis; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf gefrorenen Joghurt; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geräte zur Zubereitung von Nahrungsmitteln; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kakao; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kochgeräte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditorwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kunstgegenstände; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Meeresfrüchte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Milchprodukte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;

Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von alkoholischen Getränken; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von Getränken; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tee; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel; Hilfe bei Marketingaktivitäten; Import-/Exportagenturdienste; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Markenpositionierung [Marketing]; Marketing; Marketing [Absatzforschung]; Marketing für Waren und Dienstleistungen von Dritten; Marketing in Bezug auf Finanzierungen; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Marketingdienstleistungen in Bezug auf Suchmaschinen; Marktforschung in Bezug auf neue Dienstleistungen; Online-Werbung; Online-Werbung für Computernetze und Websites; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Online-Werbung für Dritte über elektronische Kommunikationsnetze; Online-Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites; Online-Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Organisation der Verteilung von Werbemustern auf telefonische Anfragen; Personalverwaltung für Marketingpersonal; Planung von Marketingstrategien; Produkteinführungsdienste [Marketing]; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Reprografische Dienstleistungen; Telefonische Entgegennahme von Bestellungen für Dritte; Unternehmensberatung und Organisation in Bezug auf die Einführung neuer Produkte; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit; Verbreitung von Werbung für Dritte über ein Online-Kommunikationsnetz im Internet; Verkaufsförderndes Marketing; Verkaufsförderung für den Export; Verkaufsförderung für Dienstleistungen [für Dritte] durch Vermittlung von Werbung; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch die Verteilung von Bonuskarten; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch Verteilung von Drucksachen und durch Wettbewerbe für

Werbezwecke; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter über globales Computernetz; Verkaufsförderung, Marketing und Werbedienstleistungen; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Verkaufsmanagementdienste [Marketing]; Vermietung von Online-Werbeflächen; Vermittlung von Geschäften und diesbezügliche Beratung beim Verkauf von Waren und dem Erbringen von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen, für Dritte, über den Kauf und Verkauf Waren und Dienstleistungen; Versand und Verteilung von Werbematerialien [Faltblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Versandwerbung; Verteilung von Broschüren zu Werbezwecken; Verteilung von Druckschriften zu Werbezwecken; Verteilung von Handzetteln zu Werbezwecken; Verteilung von Proben für Werbezwecke; Verteilung von Produktproben zur Verkaufsförderung; Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Verteilung von Verkaufsförderungsprospekten; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Verteilung von Werbeanzeigen; Verteilung von Werbeanzeigen und Werbematerial [Flyer, Broschüren, Prospekte und Warenproben]; Verteilung von Werbebroschüren; Verteilung von Werbefaltblättern; Verteilung von Werbegegenständen; Verteilung von Werbehandzetteln; Verteilung von Werbeliteratur auf telefonische Anfragen; Verteilung von Werbematerial; Verteilung von Werbematerial [Faltblätter, Broschüren und Druckereierzeugnisse]; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Werbematerial [Handzettel, Prospekte, Broschüren, Warenproben, insbesondere für den Versandhandel], grenzüberschreitend oder nicht; Verteilung von Werbematerial auf öffentlichen Straßen und Plätzen; Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Verteilung von Werbematerialien; Verteilung von Werbepost und Werbebeilagen zu regulären Auflagen; Verteilung von Werbeprospekten; Verteilung von Werbetexten; Verteilung von Werbezetteln;

Verwaltung eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können; Verwaltung von Marketingmaßnahmen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren und Dienstleistungen mit elektronischen Medien, auch für das sogenannte Teleshopping und Homeshopping; Werbe- und Marketingberatung; Werbe- und Marketingdienstleistungen; Werbedienste mittels der Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Werbeführers mit Waren und Dienstleistungen anderer Online-Anbieter im Internet; Werbepräsentation von Waren und Dienstleistungen anderer im Internet; Werbung für Dienstleistungen; Werbung für Dienstleistungen anderer Anbieter, damit der Verbraucher die Dienstleistungen dieser Anbieter bequem ansehen und vergleichen kann; Werbung für Transport und Auslieferung; Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites [online]; Werbung im Internet für Dritte; Werbung in elektronischen Medien und speziell im Internet; Werbung und Marketing; Werbung und Verkaufsförderung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die mittels Telekommunikation oder auf elektronischem Wege angeboten und bestellt werden können; Werbung über das Internet; Werbung, einschließlich Online-Werbung über ein Computernetz; Werbung, Marketing oder Verkaufsförderung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Zurverfügungstellen von Informationen zu Online-Handelsverzeichnissen; Zusammenstellung von Registern in Bezug auf Exporteure; Zusammenstellung von Registern in Bezug auf Importeure.

Zur Begründung der Zurückweisung der beiden Widersprüche aus den Unternehmenskennzeichen hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts ausgeführt, die Widersprechende habe das Bestehen einer zeitrangälteren geschäftlichen Bezeichnung jeweils nicht ausreichend nachgewiesen. Bei den eingereichten Belegen handele es sich überwiegend um firmeninterne Unterlagen, während Umsatzzahlen, Angaben zum Werbeaufwand und Publikationen Dritter fehlten. Es sei nicht erkennbar, dass die Widersprechende

das Zeichen „Atlas“ (weder als Wort- noch als Wortbildmarke) im geschäftlichen Verkehr in kennzeichnender Weise bundesweit benutze.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie trägt vor, der Beschluss der Markenstelle leide an einem wesentlichen Begründungsmangel. Die Begründung sei erkennbar widersprüchlich und nehme keinen Bezug auf die in beiden Widerspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen, nämlich Rechnungen, Händlerbelege, Bestellscheine, Magazin- und Zeitschriftenauszüge, Broschüren und Flyer. Diese Unterlagen seien durchaus geeignet und ausreichend für den Nachweis einer firmenmäßigen Benutzung. Sie entsprächen den Vorgaben des DPMA im Merkblatt „Informationen zu Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichenrechten und zum Sonderschutz einer bekannten Marke“ (siehe Anlage B zum Schriftsatz vom 22. November 2017, Bl. 23 GA). Die pauschale Behauptung, es handele sich überwiegend um „firmeninterne Unterlagen“ sei substanzlos und nicht, zumindest aber fehlerhaft begründet. Den eingereichten Belegen sei ohne weiteres eine nach außen gerichtete wirtschaftliche Betätigung zu entnehmen. Auch „Beiträge in Publikationen Dritter“ seien vorgelegt worden. Unterlagen zu Umsatzzahlen und Werbeaufwand seien ausschließlich für den Beweis der Verkehrsgeltung einer Benutzungsmarke erforderlich, nicht jedoch bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichnungen wie den Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin. Hier entstehe der Schutz unabhängig vom Umfang und Erfolg der Benutzung allein durch den namensmäßigen Gebrauch.

Zum Nachweis der Existenz der Unternehmenskennzeichen für den Zeitraum von Mitte 2016 bis Mitte 2020 hat die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen, nämlich einen Handelsregisterauszug vom 26. Juli 2020 sowie Bestellscheine, Rechnungen, Broschüren und Zeitschriftenauszüge aus den Jahren 2016 bis 2020 vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Juli 2017 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 218 286 anzuordnen.

Hilfsweise regt die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da es sich um eine grundsätzliche Frage des Markenrechts, nämlich den Nachweis der Existenz eines älteren Unternehmenskennzeichens handele.

Der Beschwerdegegner hat sich weder im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

A. Die Widersprüche sind zulässig; die obligatorischen Angaben zur Identifizierung der Widerspruchskennzeichen (§ 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenVO i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG) sind den Widersprüchen vom 14. April 2016 und den mitübersandten Anlagen zu entnehmen.

Soweit mit den Widersprüchen auch die Dienstleistungen aus der Klasse 39 angegriffen worden waren, sind diese wegen der mittlerweile erfolgten Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang insoweit gegenstandslos geworden (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 70).

B. Die Widersprüche sind auch begründet, da die Beschwerdeführerin jeweils ein prioritätsälteres Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung erworben hat, und dieses sie berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 MarkenG darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit §§ 12, 15 MarkenG gelöscht werden kann. Nach § 12 Alt. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dementsprechend muss ein (hypothetischer) Unterlassungsanspruch gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG vorliegen. Dieser hypothetische Unterlassungsanspruch ist auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 12 Rn. 4; BPatG, Beschluss vom 16.06.2020, 29 W (pat) 33/18 – FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax).

Ein derartiger Unterlassungsanspruch besteht gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, wenn ein Dritter die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

Zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören gem. § 5 Abs. 1 MarkenG Unternehmenskennzeichen, also Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG.

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG, a. a. O. FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/17 – REALFUNDUS/Realfundus; a. a. O. ned tax; Beschluss vom 11.11.2014, 24 W (pat) 25/14; Beschluss vom 04.06.2014, 26 W (pat) 88/13; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 58 f.).

I. Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „**Atlas**“

1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen „ATLAS“ als unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden im Jahr 2008 entstanden ist, im Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 2. September 2015 und ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch bestanden hat.

Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen entsteht in der Person des Unternehmensträgers (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5

Rn. 67), und zwar bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch den namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (vgl. Hacker, a.a.O., Rn. 52).

a) Das Zeichen „Atlas“ ist in der seit dem 1. April 2008 bis heute im Handelsregister eingetragenen Firma der Widersprechenden „A... GmbH“ enthalten.

b) Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Verkehr das Kennzeichen als namensmäßigen Hinweis auf ein Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2014, 506 Rn. 10 - sr.de; GRUR -RR 2010, 205 Rn. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108, Rn. 32 – Haus & Grund III; GRUR 2008, 1104 Rn. 17 - Haus & Grund II). Das Zeichen „Atlas“ besitzt nach diesen Kriterien die erforderliche Unterscheidungskraft. In der griechischen Mythologie ist „Atlas“ der Name eines Titans, der das Himmelsgewölbe am westlichen Punkt der damals bekannten Welt stützte ([https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_\(Mythologie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_(Mythologie))). Darüber hinaus ist „Atlas“ als Bezeichnung eines kartografischen Werks in meist gebundener Form, als Name eines Hochgebirges in Nordafrika, als Bezeichnung der ersten Halswirbels oder auch als Personennamen bekannt (<https://de.wikipedia.org/wiki/atlas>). In keiner dieser Bedeutungen stellt „Atlas“ eine beschreibende Angabe für die hier maßgeblichen Dienstleistungen dar. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, hier sowohl des Fachhandels als auch der Endverbraucher, ist das Zeichen hinreichend geeignet, sich namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden.

c) Gegenstand des Unternehmens ist laut Handelsregistereintrag „Groß- und Einzelhandel – auch online – mit Lebensmitteln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Gastronomiebedarf und Dekorationsartikeln“. Für dieses Geschäftsfeld

ist eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen dargelegt und belegt. Dafür hat die Beschwerdeführerin zahlreiche Rechnungen und Bestellscheine aus den Jahren 2012 bis 2020 betreffend den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Weinkarten, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszüge der Widersprechenden vorgelegt. Die Unterlagen zeigen die Verwendung des Wortes Atlas als Unternehmenskennzeichen, und zwar zum Teil als (Wort-) Bestandteil der Firma „A... GmbH“, zum Teil als meist in blau gestaltetes Wort-/Bildzeichen, bei welchem dem Wortbestandteil „Atlas“ eine kennzeichnende Funktion zukommt.

Mit diesen Unterlagen hat die Beschwerdeführerin eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens „Atlas“ zwischen 2012 und 2020 nachgewiesen.

d) Die Widersprechende hat aufgrund des prioritätsbesseren Unternehmenskennzeichens auch einen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke im Sinne von § 12 MarkenG. Bei einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung gem. § 5 Abs. 2 MarkenG erfasst der räumliche Schutzbereich regelmäßig das gesamte Bundesgebiet (BGH GRUR 2014, 506, Rn. 23 – sr.de; GRUR 2007, 884 Rn. 29 – Cambridge Institute). Zwar kann das Namensrecht von Unternehmen ausnahmsweise nur regional beschränkt bestehen. Dies setzt aber voraus, dass das Unternehmen nach seinem Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt ist (BGH, a. a. O., Rn. 23 – sr.de).

Die Widersprechende hat dazu unwidersprochen vorgetragen und durch Unterlagen belegt, dass ihr Tätigkeitsbereich nicht ortsgebunden und ihr Wirkungsgebiet nicht eingeschränkt ist und sich die Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels, an einen regional unbegrenzten Kundenkreis richten, wenngleich ihr Schwerpunkt in Süddeutschland liegen dürfte (vgl. OLG Koblenz, GRUR-RR 2007, 81 Rn. 30 – PRO).

2. Aufgrund des Rechts an ihrem Unternehmenskennzeichen hat die Beschwerdeführerin einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG).

Zwischen den Zeichen besteht eine für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

a) Die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und der wirtschaftlichen Nähe der Tätigkeitsgebiete (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 1104 Rn. 21 – Haus & Grund II; GRUR 2008, 801 Rn. 20 – Hansen-Bau). Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 12 – METRO/ROLLER's Metro; BPatG Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk). Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist von einer fiktiven Benutzung der eingetragenen angegriffenen Marke auszugehen (BPatG, Beschluss vom 03.04.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 12 Rn. 4).

b) Die angegriffene Marke  und das Widerspruchszeichen „Atlas“ sind klanglich identisch.

c) Es ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung auszugehen.

d) Bei dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage sind die Anforderungen an die eine Verwechslungsgefahr mitbegründende Branchennähe, d. h. an den Abstand der Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen nur gering.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können ausreichend sachliche Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 73 – METROBUS; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPRIT/e-Spirit). Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Bei gegebener Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden (BPatG a. a. O. – eSPIRIT/E-SPRIT/e-Spirit).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen und den vom Geschäftsbereich des Widerspruchszeichens abgedeckten Dienstleistungen überwiegend eine enge bis normale Branchennähe. Der Geschäftsbereich der Widerspruchsmarke umfasst Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in einem Warenbereich, auf den sich auch die für die jüngere Marke eingetragenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Insoweit handelt es sich um nahezu übereinstimmende Branchen. Zwischen den Waren der Klasse 33 der jüngeren Marke und den Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf „alkoholische

Getränke einschließlich Spirituosen, Wein“ der Beschwerdeführerin besteht Ähnlichkeit, so dass eine enge Branchennähe zugrunde gelegt werden kann. Auch zu den übrigen in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen der jüngeren Marke bestehen, wenn auch nur entfernte Berührungspunkte zur Groß- und Einzelhandelsdienstleistungsbranche, die angesichts der Zeichenidentität und somit kollisionsfördernden Ausgangslage ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Die Widersprechende war damit zum Kollisionszeitpunkt und ist auch aktuell aus ihrem Unternehmenskennzeichen „Atlas“ berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen, weshalb der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 insoweit aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke zu löschen ist (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

II. Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen



1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen  als unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden im Jahr 2008 entstanden ist, im Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 2. September 2015, bestanden hat und noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch besteht.

a) Es handelt sich bei dem Widerspruchskennzeichen um ein Wort-/Bildzeichen, das mit dem Wort „Atlas“ benannt wird. „Atlas“ ist in der seit dem 1. April 2008 bis heute im Handelsregister eingetragenen Firma der Widersprechenden „A... GmbH“ enthalten.

b) Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Verkehr das Kennzeichen als namensmäßigen Hinweis auf ein Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt. Das Zeichen

besitzt nach diesen Kriterien die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. oben B I 1 b). Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, hier sowohl des Fachhandels als auch der Endverbraucher, ist das Zeichen hinreichend geeignet, sich namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden.

c) Gegenstand des Unternehmens ist (s. o. B I 1c) laut Handelsregistereintrag „Groß- und Einzelhandel – auch online – mit Lebensmitteln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Gastronomiebedarf und Dekorationsartikeln“. Für dieses Geschäftsfeld ist eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen dargelegt und belegt. Dafür hat die Beschwerdeführerin zahlreiche Rechnungen und Bestellscheine aus den Jahren 2012 bis 2020 betreffend den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Weinkarten, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszüge der Widersprechenden vorgelegt. Die Unterlagen zeigen die

Verwendung des Wort-/Bildzeichens

als Unternehmenskennzeichen.

Mit diesen Unterlagen hat die Beschwerdeführerin eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens

zwischen 2012 und 2020 nachgewiesen.

d) Die Widersprechende hat das Unternehmenskennzeichen zudem bundesweit im Sinne von § 12 MarkenG benutzt. Auf die Ausführungen unter B. I 1 d) wird Bezug genommen.

2. Aufgrund des Rechts an ihrem Unternehmenskennzeichen hat die Beschwerdeführerin einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG).

Zwischen den Zeichen besteht eine für den Unterlassungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

a) Die angegriffene Marke  und das Widerspruchszeichen  sind schriftbildlich und klanglich identisch.

b) Ebenso wie bei dem Widerspruchszeichen „Atlas“ ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung auszugehen, so dass angesichts der Zeichenidentität die Branchennähe zwischen den Geschäftsbereichen der beteiligten Unternehmen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Auf die Ausführungen zu dem Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Atlas“ unter B I. 2. d) wird verwiesen.

Die angegriffene Marke war daher auch aufgrund des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen  zu löschen (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

C) 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 worden noch sonst ersichtlich sind.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä