



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 517/18

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. April 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 00 507

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2017 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der folgenden Waren zurückgewiesen worden ist:

Klasse 9: Computersoftware einschließlich Datenbanken und Softwarewerkzeugen (Tools) zur Erstellung von Datenbanken; mit Computerprogrammen, Datenbanken oder Softwarewerkzeugen (Tools) versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Compactdiscs, DVDs (Digital Versatile Discs), Magnetdatenträger, Disketten; alles ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensationssystemen;

Klasse 37: Einbau, Ausbau und Wechsel von Computerhardware;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und -hardware, insbesondere

von Programmiergeräten; Erstellen und Warten von Computerprogrammen, Softwarewerkzeugen (Tools und Datenbanken für die Datenverarbeitung); Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers; Computerberatungsdienste; technische Beratung; Aktualisieren von Computersoftware.

Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 107 714 wird die Löschung der Marke 303 00 507 in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. Januar 2003 angemeldete Bezeichnung

HydraProg

ist am 25. März 2003 unter der Nummer 303 00 507 als Wortmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Sie genießt Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Programmiergeräte, insbesondere zur Programmierung von Steuergeräten, insbesondere von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen; Computersoftware einschließlich Datenbanken und Software-

werkzeugen (Tools) zur Erstellung von Datenbanken; mit Computerprogrammen, Datenbanken oder Softwarewerkzeugen (Tools) versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Compactdiscs, DVDs (Digital Versatile Discs), Magnetdatenträger, Disketten; alles ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensations-systemen;

Klasse 37: Wartung von Programmiergeräten; Einbau, Ausbau und Wechsel von Computerhardware;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und -hardware, insbesondere von Programmiergeräten; Erstellen und Warten von Computerprogrammen, Softwarewerkzeugen (Tools und Datenbanken für die Datenverarbeitung); Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers; Computerberatungsdienste; technische Beratung; Aktualisieren von Computersoftware.

Gegen die Eintragung der am 25. April 2003 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 28. Oktober 1998 eingetragenen Unionsmarke

Hydra

am 7. Juli 2003 Widerspruch erhoben.

Die Unionsmarke 000 107 714 genießt Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 9: Computer, Datenverarbeitungsgeräte, individuelle Rechneranlagen, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Computer-Software,

sämtliche voranstehenden Waren zur betrieblichen Datenerfassung (so weit in Klasse 9 enthalten).

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem Beschluss vom 20. Juli 2017 eines Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken schon deswegen nicht gegeben sei, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit Schriftsatz vom 20. August 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Eintragung der angegriffenen Marke sei am 25. April 2003 veröffentlicht worden. Die Unionswiderspruchsmarke sei am 28. Oktober 1998 ins Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden. Da die Eintragung der jüngeren Marke zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden sei, in dem die ältere Marke noch keine fünf Jahre im Register eingetragen gewesen sei, obliege es der Widersprechenden nur, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Der relevante Benutzungszeitraum reiche daher von Juli 2012 bis Juli 2017. Die Widersprechende habe zwar zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 29. Oktober 2013 nebst weiteren Unterlagen vorgelegt. Entgegen des Inhalts der eidesstattlichen Versicherung sei die Widerspruchsmarke auf den betreffenden Waren, nämlich „Computerhardware“ bzw. „Computern“ aber nicht erkennbar. Die genannten Unterlagen sprächen zwar von den Begriffen „Hydra, Hydra Energiemanagement, HYDRA Leitfaden“ und „HYDRA metal“. Es sei aber keine Abbildung vorgelegt worden, auf denen die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren verbunden mit der Marke „Hydra“ zu sehen seien. Insoweit komme es nicht auf den Umfang der glaubhaft gemachten Umsätze mit dem Produkt „Hydra“ an. Die Widerspruchsmarke sei auf den zur Glaubhaftmachung vorgelegten Mitteln nur einige Male auf Rechnungen und Bestellscheinen zu sehen, was aber keine markenmäßige Benutzung darstelle. Zudem entspreche die

Häufigkeit der Benutzung des Zeichens „Hydra“ als Wort nicht den an Eides Statt versicherten hohen Umsatzzahlen. Diese Zweifel der Markenstelle gingen zu Lasten der Widersprechenden.

Gegen die Entscheidung der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht worden. Insbesondere sei es nicht erforderlich, eine Abbildung vorzulegen, die die Anbringung der Widerspruchsmarke auf den beanspruchten Waren zeige. Eine körperliche Anbringung der Marke auf der Ware sei für die rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht erforderlich, da es im maßgeblichen Produktbereich nicht branchenüblich sei, die Marke in dieser Weise zu benutzen. Im Bereich der Computerhard- und Software sei eine körperliche Verbindung der Marke mit diesen Waren nicht branchenüblich. Gerade die Ware bzw. Dienstleistung „Software“ werde überhaupt nicht mehr in körperlicher Form, sondern nur noch im Wege einer elektronischen Übermittlung vertrieben. Entsprechendes gelte auch für den Bereich der betrieblichen Datenerfassung (MES – Manufacturing Execution System), in dem die Widersprechende tätig sei. Entsprechende Produkte seien nicht für Endverbraucher, sondern nur für Betriebe und Unternehmen bestimmt. „MES-Produkte“ würden für die jeweiligen Kunden entsprechend spezifiziert. Dabei biete die Widersprechende neben Software-Bausteinen auch Hardware-Komponenten und zugehörige Dienstleistungen wie Installation, Schulungen und Beratung an. Im Übrigen sei vorliegend eine hochgradige Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie eine hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch Drittmarken geschwächt. Eine entsprechende Annahme werde von der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen bejaht. Zudem habe die Inhaberin der angegriffenen Marke, die sich auf entsprechende Umstände berufe, nicht ausreichend zur Benutzung identischer Zeichen bzw. zu einer Gewöhnung des Verkehrs vorge tragen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2017 in der Hauptsache aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 107 714 die Löschung der angegriffenen Marke 303 00 507 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Im Bereich der Computerhardware und insbesondere auch im Bereich der Koppel- und Schnittstellenmodule, sei die Anbringung der Marke auf der Ware selbst branchenüblich, was die Anlage W 11 zeige. Gleiches gelte für die Ware „Software“, die - soweit Waren der Klasse 9 beansprucht würden - in körperlicher Form verkauft werde und so der Anbringung der Marke zugänglich sei. Das Bereitstellen von Softwarelizenzen bzw. die rein elektronische Zurverfügungstellung von Software, auf die die Widersprechende in diesem Zusammenhang verweise, sei eine Dienstleistung der Klasse 42 („Software as a Service“). Die Markenstelle habe daher in der angegriffenen Entscheidung zutreffend darauf abgestellt, dass die vorgelegten Mittel der Glaubhaftmachung die körperliche Anbringung der Widerspruchsmarke auf den beanspruchten Waren nicht zeigten. Darüber hinaus bestehe vorliegend schon nach der Registerlage keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, da es eine Vielzahl von identischen Drittmarken gebe. Für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 42 seien mittlerweile über 70 „Hydra-Marken“ eingetragen. Vier im Register des DPMA eingetragene „Hydra-Marken“ beanspruchten Schutz für Computerprogramme und würden auch für diese Waren benutzt. Weiterhin sei „Hydra“ im Bereich der Software ein

Fachbegriff. Die Software „Hydra“ sei ein Computerprogramm, mit dessen Hilfe Passwörter entschlüsselt werden könnten. Da die Widerspruchsmarke nur für Waren im Bereich der betrieblichen Datenerfassung Schutz beanspruche, seien die vorliegend einschlägigen Vergleichsprodukte nur teilweise ähnlich. Eine „Software zur Datenerfassung“ sammle nur Daten während Programmiergeräte eine gegenteilige Funktion hätten, nämlich das Umwandeln von Daten und die Festlegung in einem Steuergerät. Darüber hinaus seien sich die gegenüberstehenden Zeichen wegen des nur in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteils „Prog“ weder in klanglicher, noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht ähnlich. Da der Verkehr Marken keiner analysierenden Betrachtung unterziehe, sei der Zeichenbestandteil „Prog“ nicht beschreibend und daher beim Zeichenvergleich mit zu berücksichtigen.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit Ladungszusatz vom 5. April 2019 darauf hingewiesen, dass nach seiner vorläufigen Auffassung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend nachgewiesen worden sei.

Auf diesen Hinweis hat die Widersprechende unter Berufung auf Arbeitsüberlastung einen Terminverlegungsantrag gestellt und ergänzend vorgetragen. Die Widersprechende vertreibe seit 1988 unter der Widerspruchsmarke „Hydra“ eine Standard-Software. Dabei werde die Software als Download, aber auch in verkörperter Form verkauft, wie etwa auf einem USB-Stick gespeichert. Bis vor kurzem sei die Software auch auf DVDs gespeichert an die Kunden übergeben worden. Auf sämtlichen Speichermedien sei die Software - genauso wie auf den Download-Links - mit der Marke „Hydra“ gekennzeichnet. Die Software werde zudem auf den Servern der Kunden unter der Kennzeichnung „Hydra“ gespeichert. In beiden Varianten des Vertriebs - zum Download oder auf Datenträgern gespeichert - sei die Software nach der Rechtsprechung eine Sache im Sinne von § 90 BGB. Deswegen sei die Marke in beiden Formen des Vertriebs für die Ware der Klasse 9 „Software“ benutzt worden. Vor diesem Hintergrund sei auch nicht davon auszugehen, dass die Marke

auf der Ware selbst angebracht werden müsse, um sie rechtserhaltend zu benutzen. Es reiche aus, dass die Dateien entsprechend gekennzeichnet seien. Ergänzend zu den bisherigen Benutzungsunterlagen werde die Anlage K 47 vorgelegt. Dabei handle es sich um zwei DVDs, die im relevanten Benutzungszeitraum von 2014 bis 2019 an Kunden verkauft worden seien. Zur Glaubhaftmachung des ergänzenden Vortrages wurden eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 28. Mai 2019 (Anlage K 48) und Screenshots (Anlage K 49) sowie Werbebroschüren (Anlage K 50) sowie ein Leitfaden in Buchform aus dem Jahr 2012 (Anlage K 51) vorgelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist dem ergänzenden Vortrag der Widersprechenden im Schriftsatz vom 11. September 2019 entgegengetreten. Das neue Vorbringen bzw. die zur Glaubhaftmachung vorgelegten weiteren Unterlagen seien als verspätet zurückzuweisen. Der Widerspruch sei bereits vor 15 Jahren eingelegt worden. Das neue Vorbringen werde das Verfahren auf unbestimmte Zeit verzögern. Die Widersprechende verzögere das Verfahren auch mit Absicht. So habe sie auf den Hinweis des Senats eine Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt, um dann weiter vorzutragen zu können. Durch die Vorlage neuer Mittel der Glaubhaftmachung, die zudem nur einfach (ohne die erforderlichen Abschriften für die Markeninhaberin) und nicht im Original vorgelegt worden seien (Anlagen K 48 bis K 51), habe die Widersprechende den Senat zudem veranlasst, den Termin zur mündlichen Verhandlung nochmals zu verlegen. Nachdem die Widersprechende über Jahre hinweg behauptet habe, dass die Widerspruchsmarke auf ihren Waren, insbesondere auf Datenträgern, nicht angebracht werde, behaupte sie nunmehr das Gegenteil. Unabhängig von dem Umstand der Verspätung seien die zuletzt vorgelegten Unterlagen nicht geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Der Screenshot (Anlage 46) treffe keine Aussage darüber, ob es sich um Software als Dienstleistung oder Software als Ware im Sinne der Klasse 9 der Nizza-Klassifikation handle. Die Anlage zeige auch nicht, ob das Produkt tatsächlich von einem Kunden erworben worden sei. Bezüglich der CD, die die Inhaberin der angegriffenen Marke postalisch erhalten habe und die

offenbar nur eine der beiden CDs der Anlage K 47 sei, werde bestritten, dass diese in relevantem Umfang in den Verkehr gelangt sei. Im Übrigen habe die Widersprechende nicht dargelegt, welcher Anteil der erzielten Umsätze auf die entsprechenden Produkte entfalle. Auch die eidesstattliche Versicherung (Anlage K 48) lasse nicht erkennen, ob die betreffende Software als Ware oder als Dienstleistung in den Verkehr gebracht worden sei. Weiterhin werde nicht dargelegt, wie die Umsätze, die mit der Widerspruchsmarke angeblich erzielt worden seien, im Hinblick auf die verschiedenen beanspruchten Waren zuzuordnen seien. So sei beispielsweise unklar, welcher Umsatz mit „ergänzenden Dienstleistungen“ wie Schulungen erzielt worden sei. Gleiches gelte für den Screenshot (Anlage K 49). Die Werbebroschüren (Anlage K 50) und der Leitfaden (Anlage K 51) seien keine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke. Die Erwähnung einer Marke in einem Druckereierzeugnis ersetze die körperliche Verbindung der Marke mit der beanspruchten Ware nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, auf die Schriftsätze der Beteiligten, die Ladungszusätze des Senats vom 18. Juli 2019 und vom 3. Juni 2019, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2019 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m § 66 Abs. 1 Satz MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in wesentlichen Teilen Erfolg. Die Widersprechende hat nunmehr im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für einen Teil der von ihr beanspruchten Waren der Klasse 9, nämlich für „Computersoftware zur betrieblichen Datenerfassung“ glaubhaft gemacht. Ausgehend hiervon besteht in Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke - soweit Ähnlichkeit der

Vergleichsprodukte zu bejahen war - zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen war. In Bezug die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, nämlich „Programmiergeräte, insbesondere zur Programmierung von Steuergeräten, insbesondere von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen“ der Klasse 9 und „Wartung von Programmiergeräten“ der Klasse 37 bestand keine oder nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit im Verhältnis zu den berücksichtigungsfähigen Waren der Widerspruchsmarke, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht nach § 43 Abs. 2 Satz 2 zurückgewiesen hat.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 2 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhän-

gig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke

HydraProg

und der Unionswiderspruchsmarke

Hydra

im Zusammenhang mit den meisten angegriffenen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsätzen vom 15. März 2004 und vom 20. August 2013 in rechtswirksamer Weise die Nichtbenutzungseinrede erhoben und diese auch im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 22. Januar 2018 aufrechterhalten.

Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist § 43 Abs. 1 MarkenG gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

1.1 Die pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist als zulässige Einrede nach § 125 b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auszulegen, wobei sich die Beurteilung, ob eine Marke rechtserhaltend benutzt worden ist, nach Art. 15 GMV richtet. Soweit eine Nichtbenutzungseinrede undifferenziert ohne konkrete Bezeichnung der beiden nach dem Gesetz in § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG grundsätzlich vorgesehenen Einreden erhoben wird, ist dies regelmäßig als Erhebung beider Einreden zu verstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (vgl. BGH GRUR 2008, 714 Rn. 23 – idw; BPatG GRUR 2016, 286, 288 – Yosaya/YOSOI; vgl. auch Ströbele/Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 26 m. w. N.). Die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind vorliegend nicht gegeben, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 28. Oktober 1998 eingetragenen Unionswiderspruchsmarke erst nach der am 25. April 2003 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der prioritätsjüngeren angegriffenen Marke endete, nämlich am 28. Oktober 2003. Bei einer solchen Fallgestaltung, bei der nur eine der beiden Nichtbenutzungseinreden zulässig ist bzw. Rechtswirkung entfalten kann, ist die undifferenziert erhobene Einrede als verfahrensrechtliche Erklärung nach dem mutmaßlichen Willen entsprechend § 133 BGB dahingehend auszulegen, dass der Einredende nur die nach dem Gesetz mit Rechtswirkung mögliche und damit sinnvolle Einrede erheben will. Insoweit oblag es der Widersprechenden nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke im Zeitraum vom 12. Dezember 2014 bis 12. Dezember 2019 (Tag der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren) glaubhaft zu machen.

1.2 Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widersprechende die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 60 und 61). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO verlangt insoweit zwar keine volle Beweisführung, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 54 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marken, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Unionsmarke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in der Union verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke in den nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeiträumen unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 5, 66).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist für die vorliegend beanspruchten Waren eine Anbringung der Marke auf den Waren selbst erforderlich, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu bejahen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 41). In der Branche der

Hard- und Software zur betrieblichen Datenerfassung ist die Anbringung von Marken auf den Waren selbst üblich (vgl. zu dem Kriterium der Branchenüblichkeit: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 41). Zunächst hat die Widersprechende zwar behauptet, dass dies nicht der Fall sei, wobei sie zugleich mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2017 die Anlage 23 vorgelegt hat, die eine ihrer Hardwarekomponenten zeigt, auf der gut erkennbar das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden „m...“ angebracht ist (Bl. 54 d.A.). Weiterhin hat die Widersprechende auf den rechtlichen Hinweis des Senats vom 5. April 2019 vorgetragen, sie selbst bringe die Widerspruchsmarke auf Software-Datenträgern wie DVDs und USB-Sticks an. Darüber hinaus hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 22. Januar 2018 die Abbildungen verschiedener einschlägiger Hardwarekomponenten vorgelegt, die jeweils mit den Marken unterschiedlicher Hersteller gekennzeichnet sind (Anlage WG 11, Bl. 178 – 181 d.A.), wobei die Widersprechende diesen Verwendungsbeispielen schriftsätzlich nicht entgegengetreten ist. Insoweit besteht aus Sicht des Senats kein Anlass, im Bereich der Hard- und Software zur betrieblichen Datenerfassung die Branchenüblichkeit der Anbringung von Marken auf der Ware selbst in Zweifel zu ziehen und die Frage durch weitere bzw. eigene Recherchen aufzuklären.

1.3 Die Markenstelle hat im angegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt, dass die von der Widersprechenden im Amtsverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht ausreichen, um die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke für den dort relevanten Benutzungszeitraum glaubhaft zu machen. Die Markenstelle hat entscheidungserheblich auf den Umstand abgestellt, dass keines der vorgelegten Mittel der Glaubhaftmachung die körperliche Verbindung bzw. die Anbringung der Widerspruchsmarke auf einer der beanspruchten Waren zeige. Die Widersprechende habe lediglich unbehelfliche Mittel der Glaubhaftmachung wie Rechnungen, Prospekte, Werbematerial und Ähnliches vorgelegt. Die Widersprechende hat jedoch im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise weitere Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt, aufgrund derer die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke zumindest für die Ware „Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung“ zu bejahen ist.

In der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 28. Mai 2019 (Anlage K 48) wird zwar behauptet, dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung sämtlicher beanspruchter Waren benutzt werde, nämlich für „Computer, Datenverarbeitungsgeräte, individuelle Rechneranlagen, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Computer-Software, sämtliche voranstehenden Waren zur betrieblichen Datenerfassung“. Diese an Eides Statt versicherte Behauptung ist jedoch nicht glaubhaft und mit hoher Sicherheit in der Hinsicht falsch, dass die Behauptung von Tatsachen mit rechtlichen Schlussfolgerungen vermischt wird. Die Widersprechende hat nämlich keine einzige Abbildung irgendeiner mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Hardwarekomponente vorgelegt oder schriftsätzlich substantiiert zur Benutzung der Widerspruchsmarke auf Hardwarekomponenten vorgetragen. Der eidesstattlichen Versicherung lässt sich nicht einmal entnehmen, welche mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Hardwarekomponenten die Widersprechende im relevanten Benutzungszeitraum im Einzelnen in den Verkehr gebracht haben will. Stattdessen werden pauschal die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren aufgezählt, so wie sie im Register wiedergegeben sind. Schon aus diesem Grund ist die eidesstattliche Versicherung zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls für diese Waren ungeeignet. Darüber hinaus verzichtet die Widersprechende auch sonst auf konkrete Angaben zur Benutzung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Computerhardware, insbesondere auf den Nachweis von Umsatzzahlen. Ausgehend hiervon hat die Widersprechende nicht nachgewiesen, dass die Widerspruchsmarke für die Waren „Computer, Datenverarbeitungsgeräte, individuelle Rechneranlagen, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, sämtliche Waren zur betrieblichen Datenerfassung“ rechtserhaltend benutzt worden ist, so dass diese Waren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen sind.

Dagegen kann der eidesstattlichen Versicherung mit einem für die Glaubhaftmachung noch ausreichendem Maß an Sicherheit entnommen werden, dass die Widersprechende mit dem Produkt „MES-Software Hydra“ und den zugehörigen Dienstleistungen in den Jahren 2014 bis 2018 allein in Deutschland jeweils einen Umsatz in ... Millionenhöhe erzielt hat. Dabei wurde die Software zumindest teilweise auch auf Datenträgern verkörpert in den Verkehr gebracht, nämlich auf DVDs und USB-Sticks gespeichert. Zumindest eine der beiden als Anlage K 47 vorgelegten DVDs ist auf der Rückseite des Covers (unter anderem) mit der Marke „Hydra“ gekennzeichnet. Die zweite als Anlage K 47 vorgelegte DVD enthält ausweislich des Covers keine „Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung“, sondern ein „MES Education Kit für Lehre und Forschung“ bzw. ausweislich des Aufdrucks auf der DVD selbst eine Demoanwendung und ein Handbuch. Insoweit verkörpert die zweite als Anlage K 47 vorgelegte DVD keine der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren (Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung) und ist damit als Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht relevant. Aufgrund des Umstandes, dass der Geschäftsführer der Widersprechenden die Benutzung der Widerspruchsmarke auch auf Datenträgern an Eides Statt versichert hat und zumindest ein mit der Marke gekennzeichneter Datenträger vorgelegt worden ist, können auch die weiteren Benutzungsunterlagen wie Werbeprospekte, Handbücher und Rechnungen, die nur für sich genommen keine ausreichende Relevanz haben, in die erforderliche Gesamtschau der Benutzungshandlungen miteinbezogen werden, so dass nach Auffassung des Senats noch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware der Klasse 9 „Computer-Software zu betrieblichen Datenerfassung“ ausgegangen werden kann.

1.4 Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke waren der weitere Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung im Schriftsatz vom 29. Mai 2019 sowie die mit diesem Schriftsatz vorgelegten Nachweise nicht als verspätet zurückzuweisen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt eine Zurückweisung als verspätet nach §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht, weil

der Senat bei der Anberaumung der mündlichen Verhandlung keine richterliche Anordnung dahingehend erlassen hat, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (siehe dazu BGH GRUR 2010, 859 Rn. 16 bzw. Leitsätze 1 und 2 – Malteserkreuz III). Diese Auffassung des BGH kann zwar in den Fällen in Frage gestellt werden, in denen – wie vorliegend – bereits im schriftlichen Verfahren ausreichende Fristen für den Vortrag bzw. die Vorlage von Unterlagen gesetzt worden sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 82 Rn. 50). Jedoch ist vorliegend der Termin zur mündlichen Verhandlung mit Terminladung vom 15. April 2019 auf Antrag der Widersprechendevertreter verschoben worden, nachdem diese geltend gemacht hatte, dass zwischen der Terminladung und der mündlichen Verhandlung ein Zeitraum von weniger als fünf Wochen liege, in den zudem die Osterfeiertage bzw. ein langfristig geplanter Urlaub des Sachbearbeiters fielen. Unter den gegebenen Umständen entsprach eine Terminsverlegung um einen Monat den üblichen Gepflogenheiten des Senats. Insofern hat der ergänzende Vortrag der Widersprechenden das Verfahren nicht verzögert. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hinweist, dass der Widerspruch bereits im Jahr 2003 erhoben worden sei und die Widersprechende das Verfahren ständig verzögert habe, ist dem entgegenzuhalten, dass die Verfahrensdauer vor der Markenstelle von etwa 14 Jahren zwar schwer erklärlich ist, jedoch keine strenge oder gar verschärfte Auslegung und Anwendung der Präklusionsvorschriften im Beschwerdeverfahren rechtfertigt.

2. Die jeweils beanspruchten bzw. auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Produkte sind im Wesentlichen für Fachkreise bestimmt. Soweit auf Seiten der angegriffenen Marke einzelne Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise die Dienstleistungen der Klasse 42 „Aktualisieren von Computersoftware“ auch von Verbrauchern in Anspruch genommen werden können, handelt es sich insoweit um eher selten nachgefragte und hochpreisige bzw. im Hinblick auf die Privatsphäre und die Datensicherheit relevante Produkte, denen der angesprochene Verkehr einen höheren Grad an Aufmerksamkeit zukommen lässt.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000, 73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culimaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007, 1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009, 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).

Der Begriff „Hydra“, der aus der griechischen Mythologie kommt, hat im Zusammenhang mit der Ware „Software“ keinen sachbeschreibenden Anklang, so dass insoweit von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft ist nicht durch Drittbenutzungen geschwächt worden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar vorgetragen, dass die Bezeichnung „Hydra“ mit einer gewissen Häufigkeit im Markenregister für verschiedene Waren und Dienstleistungen eingetragen ist. Soweit mit der Anlage WG 16 (zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 25. April 2018) Beispiele für die Benutzung der Bezeichnung „Hydra“ für die Ware „Software“ vorgelegt worden sind, betreffen diese (soweit die geografische Herkunft der Quellen

überhaupt erkennbar ist) nur zum Teil Benutzungen in der Europäischen Union. Der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass die Bezeichnung „Hydra“ ein Fachbegriff sei, weil „Hydra“ ein Softwareprogramm zur Passwortentschlüsselung sei (Anlage W 16 zum Schriftsatz vom 25. April 2018), könnte zwar grundsätzlich für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sprechen. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass „Hydra“ kein Fachbegriff, sondern eher ein Werktitel für eine bestimmte Software ist. Insofern schwächt die Benutzung als Werktitel für sich genommen die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich stärker als eine für identische Waren eingetragene und gleichlautende Marke. Nachdem sich anhand der Anlage W 16 (Wikipedia-Artikel mit dem Titel „Hydra/Software“) hinsichtlich der Verbreitung bzw. Relevanz und Bekanntheit dieser Software wenig feststellen lässt, reichen die vorgelegten Unterlagen nach Auffassung des Senats in der Gesamtschau nicht aus, um eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen. Im Übrigen käme es für die Frage einer Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken auf den Kollisionszeitpunkt an, auf den sich die von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Unterlagen aber nicht beziehen.

Demgegenüber gibt es auch keine Hinweise dahingehend, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung gesteigert worden sein könnte. Zwar hat der Geschäftsführer der Widersprechenden in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. Mai 2019 (Anlage K 48) behauptet, dass allein in Deutschland mit dem Produkt „Hydra“ jährlich ein ... Millionenumsatz erzielt werde. Allerdings schließen diese Umsätze auch weitere Dienstleistungen ein (wie z.B. Schulungen), für die die Widerspruchsmarke keinen Schutz beansprucht. Darüber hinaus differenziert die eidesstattliche Versicherung auch nicht dahingehend, ob die Umsätze mit Software erzielt wurden, die zum Download angeboten wurde oder mit Software, die auf Datenträgern verkörpert angeboten wurde. Dabei kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob auch zum Download angebotene Software eine Ware im Sinne von „Software der Klasse 9“ ist. Unabhängig von der Frage, wie solche Software zu klassifizieren ist und welche

Schlussfolgerungen hieraus im Hinblick auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung zu ziehen sind, fehlt es vorliegend schon aus anderen Gründen an einer relevanten Benutzung. Denn die Widersprechende hat insoweit nicht dargelegt, wie der Downloadvorgang konkret vor sich geht und wie in diesem Zusammenhang die Widerspruchsmarke benutzt wird. Allein der Umstand, dass die Software nach dem Download unter dem Pfad „Hydra“ auf dem Server des Kunden gespeichert wird, reicht nach Auffassung des Senats nicht aus, um von einer relevanten markenmäßigen Benutzung auszugehen. Darüber hinaus wäre im Hinblick auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zumindest auch auf den Kollisionszeitpunkt abzustellen (BGH GRUR 2008, 903 Rn. 14 – SIERRA ANTIGUO), zu dem die Widersprechende insoweit aber nicht vorgetragen hat.

4. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich, durchschnittlich ähnlich und teilweise unähnlich. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren bzw. der Dienstleistungen besteht, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer, für die Frage der Produktähnlichkeit wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM).

Die Ware der Klasse 9 „Computersoftware einschließlich Datenbanken und Softwarewerkzeugen (Tools) zur Erstellung von Datenbanken, ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitun-

gen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensationssystemen“ ist mit den von der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren identisch, da die angegriffene Marke die Ware „Software“ im Sinne eines Oberbegriffs mit geringfügigen Einschränkungen beansprucht, unter den sich auch „Software zur betrieblichen Datenerfassung“ subsumieren lässt. Die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 9 „mit Computerprogrammen, Datenbanken oder Softwarewerkzeugen (Tools) versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Compactdiscs, DVDs (Digital Versatile Discs), Magnetdatenträger, Disketten; alles ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensationssystemen“ sind gegenüber den zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke gleichfalls identisch, da die genannten Waren im Kern nichts anderes sind, als auf einem Datenträger gespeicherte „Software“.

Die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 9 „Programmiergeräte, insbesondere zur Programmierung von Steuergeräten, insbesondere von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen, ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensationssystemen“ sind gegenüber den Waren der Klasse 9 „Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung“ allenfalls entfernt ähnlich. Programmiergeräte können zwar Software enthalten bzw. in irgendeiner Art und Weise die Software eines anderen technischen Gerätes beeinflussen. Allerdings genügt es für die Annahme einer relevanten Warenähnlichkeit nicht, allein darauf abzustellen, dass die Vergleichswaren in irgendeiner Art und Weise etwas mit Computern oder Elektronik zu tun haben. Es gibt nämlich keinen Hinweis darauf, dass es zwischen den Herstellerbetrieben der genannten Vergleichswaren relevante Überschneidungen gibt oder dass die betreffenden Waren in einem Ergänzungs- oder Austauschverhältnis stehen. Die Waren werden vielmehr von unterschiedlichen Herstellern angeboten und sind nach dem un-

widersprochenen Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke für völlig unterschiedliche technische Zwecke bestimmt, so dass der allein angesprochene Fachverkehr sie nicht denselben Herstellerbetrieben zuordnen wird. Für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klasse 37 „Wartung von Programmiergeräten“ gilt das gleiche. Auch insoweit werden die Vergleichsprodukte jeweils von spezialisierten Betrieben angeboten, ohne dass die jeweiligen Produkte demselben Zweck dienen oder sich in anderer Art und Weise ergänzen.

Anderes gilt für die Dienstleistung der Klasse 37 „Einbau, Ausbau und Wechsel von Computerhardware“ und die Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und –hardware, insbesondere von Programmiergeräten; Erstellen und Warten von Computerprogrammen, Softwarewerkzeugen (Tools und Datenbanken für die Datenverarbeitung); Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers; Computerberatungsdienste; technische Beratung; Aktualisieren von Computersoftware“ der angegriffenen Marke. Denn diese Dienstleistungen sind inhaltlich so allgemein gefasst, so dass beispielsweise der „Einbau, Ausbau und Wechsel von Computerhardware“ auch solche Hardwarekomponenten betreffen kann, die speziell der betrieblichen Datenerfassung dienen. Ebenso können alle Dienstleistungen der Klasse 42 auch auf „Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung“ bezogen sein, so dass insoweit davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Vergleichsprodukte (jedenfalls in einem minimalen Überschneidungsbereich) von denselben Herstellerbetrieben herrühren können. Auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, insbesondere von Programmiergeräten“ ist der Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware zur betrieblichen Datenerfassung nicht ausgeschlossen, so dass insoweit von einer zumindest durchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen ist.

5. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind in markenrechtlicher Hinsicht identisch.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m.w.N.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente. Zwar unterscheiden sich die vorliegenden Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit schon aufgrund der Zeichenlänge deutlich voneinander. Der Verkehr wird sich bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke jedoch entscheidend an dem Bestandteil „Hydra“ orientieren. Denn zum einen ist die angegriffene Marke durch die Binnengroßschreibung erkennbar aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt, nämlich aus „Hydra“ und „Prog“. Zum anderen wird der Wortbestandteil „Prog“ im Zusammenhang mit Computerhard- und -software häufig als Sachhinweis benutzt und vom angesprochenen Verkehr als Abkürzung für die Begriffe „Programm“ bzw. „programmieren“ verstanden. Insoweit wird auf die Rechercheergebnisse des Senats, die den Verfahrensbeteiligten mit der Terminnachricht vom 3. Juni 2019 übersandt worden sind, Bezug genommen. Hiervon ausgehend wird die angegriffene Marke im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, allein von dem Zeichenbestandteil „Hydra“ dominiert, während der Zeichenbestandteil „Prog“ zurücktritt und den Gesamteindruck nicht

mitbestimmt (vgl. u.a. BGH GRUR 2019, 1316 Rn. 38 – KNEIPP; GRUR 2016, 283 Rn. 14 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Cullinaria/Villa Culinaria).

6. Unter Abwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenidentität und dem erhöhten Grad der Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs, ist eine Gefahr von Verwechslungen nur für die Vergleichsprodukte der angegriffenen Marke zu verneinen, die gegenüber den Waren der Klasse 9 „Computer-Software zur betrieblichen Datenerfassung“ nur eine entfernte Produktähnlichkeit aufweisen. Hiervon ausgehend ist eine Gefahr von Verwechslungen in Bezug auf die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke „Programmiergeräte, insbesondere zur Programmierung von Steuergeräten, insbesondere von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen; alles ausgenommen zur Berechnung, Auswahl, Auslegung und Optimierung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Bälgen, Rohren, Rohrleitungen, Rohrhalterungen, Rohrleitungskompensatoren und -kompensationssystemen“ und die Dienstleistungen der Klasse 37 „Wartung von Programmiergeräten“ nicht mehr gegeben, so dass der Widerspruch von der Markenstelle insoweit zu Recht zurückgewiesen worden ist. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung sämtlicher relevanten Umstände, könnte eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren aufweisen, trotz Zeichenidentität nur dann bejaht werden, wenn auf Seiten der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft anerkannt werden könnte, was – wie ausgeführt – nicht der Fall ist.

7. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

III.

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

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

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

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

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

prä