



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 524/18

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22.01.2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 103 801

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Amts- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 22. April 2016 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 31. Mai 2016 unter der Nummer 30 2016 103 801 für die nachfolgend genannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 16: Papier; Druckereierzeugnisse.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 1. Juli 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat Beschwerdeführerin aus ihrer am 22. Juni 2000 angemeldeten und am 24. September 2001 eingetragenen Unionswortmarke 001 720 432 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 1)

COPY-TOP

am 4. Oktober 2016 Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke 1 genießt Schutz für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Wiedergabe und Übertragung von Ton, Bild und Daten; magnetische, optische und digitale Aufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte, Computersoftware, CD-ROMs, Multimedia-Produkte, nämlich; magnetische und optische Bild- und Tonträger; Datenbankserver; Scanner; Drucker zur Wiedergabe oder/und zum Drucken von Schrift, Bildern, Grafiken, Zeichnungen, Diagrammen oder Daten auf Papier und/oder mit thermischen Verfahren; Photokopiergeräte; Ausrüstungen für die Reprografie- und Drucktechnik; lasertechnische Büroapparate und -geräte;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Papier- und Schreibwaren, Papier, Pappe (Karton); Führer, Handbücher, Formulare; Zeichnungen; Notizpapier; Plakate, Flugblätter, Prospekte, Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften; Kalender; Bücher; Alben; Schreib- und Papierwaren; Klebestreifen und -bänder für Papier- und Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Schreibmaterialien; Zeichenbedarfsartikel; Schülerbedarf; Spielkarten;
Drucklettern; Druckstöcke; Photographien; Bindegeräte;

Klasse 35: Werbung und Geschäftsangelegenheiten; Werbung, Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Vermietung von Werbematerial; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Werklohnunternehmen für statistische Arbeiten, Buchungs- und Schreibarbeiten; Buchhaltung; Reproduktion von Dokumenten; Personalvermittlung; Vermietung von Schreibmaschinen und Büroausrüstungen; Fotokopierservice, Vervielfältigung von Dokumenten, Veröffentlichung von Werbetexten; Fertigmacherei, Laserdrucken, Textverarbeitung, Dateiverwaltung, Adressierung, Kuvertierung; Vermietung von reprografischen Geräten und Ausrüstungen, Reprografiewerke;

Klasse 37: Reparatur und Installation von reprografischen oder drucktechnischen Geräten und Ausrüstungen; Auskünfte zur Reparatur und Installation der vorgenannten Geräte und Ausrüstungen; Bohrungen;

Klasse 38: Kommunikation, Presse- und Nachrichtenagenturen; Kommunikation per Funk, Telegrafie oder Telefon; Fernschreibdienste; Übermittlung und Verbreitung von Bildern, Nachrichten, Informationen und Daten über Computerterminals, Kabel, Satellit, Telematik, Telekommunikationsnetze vom Typ Internet und sonstige Telekommunikationsträger;

Klasse 42: Druckdienstleistungen; Ingenieurarbeiten, Unternehmensberatung und -planung ohne Bezug zur Geschäftsführung; Ingenieurarbeiten, nicht für das Bauwesen; Schürf- und Erkundungsarbeiten; Werkstoffprüfung;

Labors; Vermietung von Zugangszeiten zu Datenbankservern;
Vermietung von drucktechnischen Geräten und Ausrüstungen.

Ebenfalls am 4. Oktober 2016 hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 27. August 2015 angemeldeten und am 8. März 2016 eingetragenen Unionswort-/bildmarke 014 514 772 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 2)



gegen die Eintragung der Marke DE 30 2016 103 801 Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke 2 genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Magnetische, optische und digitale Aufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computerperipheriegeräte, Computersoftware, Compact-Disks [ROM, Festspeicher], Multimediaprodukte, nämlich; Magnetische Ständer, Optische, Von Ton oder Bild; Computerdatenbankserver; Bildscanner; Drucker zur Wiedergabe oder /und zum Drucken von Schrift, Bildern, Grafiken, Zeichnungen, Diagrammen oder Daten auf Papier und/oder mit thermischen Verfahren; Fotokopierer; Ausrüstungen für die Reprografie- und Drucktechnik;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Papier- und Schreibwaren, Papier, Pappe (Karton); Führer, Handbücher, Formulare; Zeichnungen; Briefpapier; Plakate, Flyer, Prospekte, Gedruckte Veröffentlichungen, Fachzeitschriften, Zeitungen und Zeitschriften; Kalender; Bücher; Alben; Papier- und Schreibwaren; Klebstreifen und -bänder für Papier- und Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate); Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Schreibmaterialien; Zeichenbedarfsartikel; Schülerbedarf [Papier- und Schreibwaren]; Drucklettern; Druckstöcke; Fotografien;

Klasse 35: Werbung und Geschäftsangelegenheiten; Werbung, Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Vermietung von Werbematerial; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Beratung, Informationen oder Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Leistungen der Zusammenstellung und Erstellung von Statistiken für Dritte; Erledigung von Buchungs- und Schreibarbeiten; Buchführung; Vervielfältigung von Dokumenten; Personal-, Stellenvermittlung; Vermietung von Schreibmaschinen und Büroausrüstungen; Fotokopieren, Vervielfältigung von Dokumenten, Herausgabe von Werbetexten; Textverarbeitung, Dateiverwaltung, Adressierung, Kuvertierung; Vermietung von reprografischen Geräten und Ausrüstungen; Reprografische Dienstleistungen;

Klasse 37: Reparatur und Installation von reprografischen oder drucktechnischen Geräten und Ausrüstungen; Auskünfte zur Reparatur und Installation der vorgenannten Geräte und Ausrüstungen; Durchführung von Bohrarbeiten;

Klasse 38: Fernsprech- und Mobiltelefondienste; Presse- und Nachrichtenagenturen; Sprechfunk-, Fernsprech- oder Telegrafendienste; Fernschreibdienste; Übermittlung und Verbreitung von Bildern, Nachrichten, Informationen und Daten über Computerterminals, Kabel, Satellit, Telematik, Telekommunikationsnetze vom Typ Internet und sonstige Telekommunikationsträger; Leasing von Zugangszeiten zu einer Computerdatenbank;

Klasse 40: Laserdruck; Druckerarbeiten; Vermietung von drucktechnischen Geräten und Ausrüstungen;

Klasse 42: Ingenieurarbeiten, Unternehmensberatung und -planung ohne Bezug zur Geschäftsführung; Ingenieurarbeiten (nicht für das Bauwesen); Schürf- und Erkundungsarbeiten; Materialprüfung; Labors.

Mit Schriftsatz vom 11. Januar 2017 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat die Widersprüche mit Beschluss vom 12. März 2018 zurückgewiesen. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke UM 001 720 432 bleibe gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG bereits deswegen erfolglos, weil die Widersprechende auf die zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht zur rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke vorgetragen habe.

Der zulässige Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke UM 014 514 772 sei ebenfalls zurückzuweisen, da unter Zugrundelegung von Warenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit zu verneinen sei. In schriftbildlicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken bereits aufgrund ihrer unterschiedlichen graphischen Gestaltung gut voneinander zu unterscheiden, da die jüngere Marke neben dem einzeiligen Schriftzug „COPY**STOP**“ ein graphisches Element in Form einer Sonne, welche von Großbuchstaben („H“) umrahmt werde, enthalte. Demgegenüber bestehe die Widerspruchsmarke 2 aus der zweizeiligen Anordnung der Worte „COPY-TOP“ und „EXPRESS“, wobei das Wort „COPY“ in der Farbe Rot gehalten sei und vor dem Wort „EXPRESS“ drei farbige Streifen angeordnet seien, die höchstwahrscheinlich Schnelligkeit signalisieren sollten. Über dem Wort „COPY“ sei zudem ein aufgedrehter Tacho dargestellt und eine rote Umrandung runde das Bild der Widerspruchsmarke ab. In ihrer Gesamtheit würden

die zu vergleichenden Marken so wesentliche Unterschiede aufweisen, dass eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr verneint werden müsse. Ebenso scheidet eine klangliche Ähnlichkeit aus. Dem phonetischen Vergleich seien lediglich die Wortelemente der Vergleichszeichen „COPYSTOP“ und „COPY-TOP EXPRESS“ zugrunde zu legen. Während die Widerspruchsmarke aus fünf Silben bestehe, weise die angegriffene Marke lediglich drei Silben auf und weiche auch in der Vokalfolge von der Widerspruchsmarke ab. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke in ihrem ersten Wortbestandteil „COPY-TOP“ der angegriffenen Marke „COPYSTOP“ klanglich ähnlich sei, rechtfertigt nicht die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Zwar würden sich sowohl der Widerspruchsbestandteil „COPY-TOP“ als auch die angegriffene Marke „COPYSTOP“ aus jeweils drei Silben mit identischer Vokalfolge zusammensetzen, so dass in klanglicher Hinsicht ein übereinstimmender Sprechrhythmus gegeben sei; zudem seien die im Allgemeinen stärker zu beachtenden Wortanfänge, hier die ersten beiden Silben „CO-PY“, identisch. Vorliegend handele es sich bei „COPY“ jedoch um einen beschreibenden Hinweis auf die Art der Waren (Kopierpapier und Drucksachen, Abdrucke), so dass der aufmerksame Verkehr den nachfolgenden Silben bzw. Buchstabenfolgen besondere Aufmerksamkeit widmen werde. Diese letzten Silben „TOP/ STOP“ würden sich in einem Laut unterscheiden, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, da bei solchen Kurzzeichen oder Abkürzungen Abweichungen erfahrungsgemäß stärker auffallen würden. Hinzu komme, dass „TOP“ lediglich auf die Spitzenstellung von Waren hinweise und auch der in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil „STOP“ einen ohne Weiteres verständlichen Sinngehalt habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Widerspruchsmarke 1 im relevanten Zeitraum rechtserhaltend benutzt worden sei und Verwechslungsgefahr im Verhältnis zu beiden Widerspruchsmarken gegeben sei.

Die Marke „COPY-TOP“ sei im Jahr 1994 von ihrem Inhaber B..., der diese im Jahr 1976 ins Leben gerufen habe, zusammen mit dem Geschäftsbetrieb auf die Beschwerdeführerin übertragen worden. Die Marke werde seit 1976 durchgehend verwendet. Neben der Widersprechenden würden diese auch zwei Lizenznehmerinnen nutzen, die I... S.A.R.L., Paris, und die A... ..., Paris. Die noch zwischen B... und den Lizenznehmerinnen in den Jahren 1976 bzw. 1978 geschlossenen Lizenzverträge seien auf die Beschwerdeführerin übergegangen, bestünden weiterhin und hätten für alle Marken der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil „COPY-TOP“ Geltung. Mit den Waren und Dienstleistungen der Marke „COPY-TOP“ hätten die Beschwerdeführerin und ihre Lizenznehmerinnen in den Jahren 2013 bis (Juli) 2018 hohe Umsätze erzielt, wie sich aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ihrer Chief Financial Officer (CFO) vom 28. September 2018 ergebe. Unter der Marke „COPY-TOP“ würden von der Beschwerdeführerin und den Lizenznehmerinnen Druck- und Layoutdienstleistungen jeglicher Art angeboten und erbracht sowie diverse Produkte hergestellt und verkauft. Diese nach individuellen Kundenwünschen von der Beschwerdeführerin hergestellten (bedruckten) Waren seien nicht selbst mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet, da die Kunden auf den Waren nur die von ihnen ausgewählten Aufdrucke wünschten. Dennoch würden die Waren aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unter der Marke „COPY-TOP“ angeboten, hergestellt und verkauft. Die Kunden könnten die Eigenschaften des jeweiligen Produkts bestimmen (Stärke, Größe und Art des Papiers, Art der Bindung und des Einbands etc.) und anschließend die Druckvorlage hochladen. Sie würden also sowohl die Rohwaren als auch die fertigen Endprodukte bei der Beschwerdeführerin erwerben und nähmen diese Waren als „COPY-TOP“-Waren wahr. Darüber hinaus würden sowohl in den Ladengeschäften als auch im Online-Versand die verkauften Waren stets in einer mit der Marke „COPY-TOP“ versehenen Verpackung vorgelegt und übersandt. Damit sei eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „COPY-TOP“ für sämtliche Waren der Klasse 16 sowie die Druckdienstleistungen der Klasse 42 gegeben. Neben der Benutzung des Wortzeichens „COPY-TOP“ auf den beigefügten Unterlagen stelle auch die



Benutzung der Domain copytop.com sowie des Logos eine Benutzung der Widerspruchsmarke 1 dar. Die Benutzungshandlungen seien über den gesamten Benutzungszeitraum unverändert geblieben, wobei die Benutzung innerhalb Frankreichs landesweit erfolgt sei, und zwar in 36 Ladengeschäften in sieben Städten sowie über das Internet.

Die Widerspruchsmarke 1, zu der eine hochgradige Verwechslungsgefahr bestehe, sei daher rechtserhaltend benutzt worden. Die Waren "Papier; Druckereierzeugnisse" der angegriffenen Marke seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke 1 identisch sowie deren Dienstleistungen, u. a. den „Druckdienstleistungen“ der Klasse 42, hochgradig ähnlich. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien ebenfalls in höchstem Maße ähnlich. Sie seien klanglich nahezu identisch, wobei auf Seiten der angegriffenen Marke insoweit lediglich der Wortbestandteil von Relevanz sei. Bei den Vergleichszeichen würden der Wortanfang „COPY“, und das Wortende „TOP“ ebenso übereinstimmen wie die Klangfolge „O-Y-O“. Auch die Konsonantenfolge sei annähernd identisch, da der klangschwache „S“-Laut in der vergleichsweise unbedeutenden Wortmitte der angegriffenen Marke kaum wahrnehmbar und daher nicht geeignet sei, aus der hochgradigen klanglichen Zeichenähnlichkeit herauszuführen. Ebenso bestehe in schriftbildlicher Hinsicht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Der simple Bildbestandteil der angegriffenen Marke, der an ein Zahnrad erinnere, sei rein dekorativ. Dieser rein dekorative Bildbestandteil sowie der einzige Unterschied in den Vergleichsworten, der Buchstabe „S“ in der vergleichsweise unbedeutenden Wortmitte der angegriffenen Marke, könnten nicht aus der hochgradigen graphischen Ähnlichkeit herausführen. Schließlich bestünden keine Unterschiede im Bedeutungsgehalt der Vergleichszeichen, da beide Begriffe Phantasiebegriffe ohne eindeutige lexikalische Bedeutung seien. Den Ausführungen der Markenstelle zur Bedeutung der Wortbestandteile könne schon deshalb nicht gefolgt werden, da diese zergliedernde Betrachtung der Wortelemente dem Grundsatz der

Gesamtbetrachtung widerspreche. Der Bestandteil „COPY“ sei entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht glatt beschreibend, da es sich bei den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen gerade nicht um „Kopien“ handele, sondern um nach Kundenwunsch gefertigte Druckereiwaren sowie die zur Herstellung dieser Waren erforderlichen Materialien. Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit sei daher auch mindestens durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Ebenso sei eine mindestens mittlere Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 anzunehmen, so dass auch insoweit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Die jeweiligen Bildelemente der Vergleichszeichen seien nur von schwacher Kennzeichnungskraft. In der Widerspruchsmarke 2 seien die rote Farbe des Bestandteils „COPY“ und der rote Rahmen lediglich simple gestalterische Elemente. Der stilisierte Tacho und das Wort „EXPRESS“ mit den drei „Geschwindigkeitsstreifen“ würden den angesprochenen Verbrauchern lediglich verständlich machen, dass die angebotenen Waren und Dienstleistungen besonders schnell zu erhalten seien. Der Bestandteil „EXPRESS“ sei glatt beschreibend und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen vernachlässigt. Zudem neige der Verkehr dazu, längere Bezeichnungen in einer die Merkbarekeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Die Widerspruchsmarke 2 werde daher durch den Bestandteil „COPY-TOP“ geprägt und die jüngere Marke durch den Wortbestandteil „COPYSTOP“. Die in den Vergleichszeichen dominierenden und kennzeichnungskräftigen Bestandteile „COPY-TOP“ und „COPYSTOP“ seien nahezu identisch, so dass bei Gesamtbetrachtung der Vergleichszeichen trotz der klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede eine mindestens durchschnittliche Zeichenähnlichkeit bestehe und angesichts der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Insbesondere klangliche Verwechslungsgefahren seien unausweichlich, vor allem unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. bei einer lauten Geräuschkulisse, wie sie in Druck- und

Verlagshäusern üblich sei. Ferner bestehe die Gefahr, dass die Verbraucher die Marken in Bezug auf die in Rede stehenden Waren gedanklich in Verbindung brächten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. März 2018 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 001 720 432 und 014 514 772 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 103 801 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die Beschwerde sei bereits wegen der Unzulässigkeit der Widersprüche unbegründet, da es bei deren Einlegung an der für die Beschwerdeführerin gem. § 96 MarkenG zwingend erforderlichen Bestellung eines Inlandsvertreters gemangelt habe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne eine solche Bestellung auch dann nicht als entbehrlich angesehen werden, wenn es keinen Anlass gebe, an der Legitimation der auftretenden Anwaltspartnerschaft zu zweifeln. Dies widerspreche dem Wortsinn der Vorschrift und verkehre die Regelung des § 96 MarkenG in ihr Gegenteil, da für ausländische Widersprechende anders als für inländische Widersprechende ausdrücklich die Bestellung eines Inlandsvertreters verlangt werde. Ein Nachreichen der Vollmacht sei in § 96 MarkenG – anders als in § 81 Abs. 5 S. 2 MarkenG – nicht vorgesehen. Auch gebe es keine § 81 Abs. 6 S. 2 HS 2 MarkenG entsprechende Regelung, nach der ein Mangel der Vollmacht dann nicht von Amts wegen durch das Bundespatentgericht zu berücksichtigen sei, wenn ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete. Die erst mit Schreiben vom 26. Juli 2017, also zu einem Zeitpunkt, in dem das Widerspruchsverfahren schon weit über ein Jahr gelaufen sei, vorgelegte Vollmacht datiere auf den Juni 2017 und

treffe keine Aussage über bereits erfolgte Verfahrenshandlungen, welche somit weiterhin als unbefugt anzusehen seien. Die beiden Widersprüche seien nicht wirksam eingelegt worden und daher unzulässig.

Zudem sei die Beschwerde unbegründet. Da einzelne Aussagen in der von der Beschwerdeführerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 28. September 2018 unwahr bzw. zumindest irreführend seien, sei der gesamte Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung in Zweifel zu ziehen. Die als Anlagen vorgelegten Lizenzverträge hätten Marken zum Gegenstand, die abgelaufen („expired“) seien. Des Weiteren ergebe sich aus der eidesstattlichen Versicherung keine konkrete Benutzung der Widerspruchsmarke 1; die Verwendung der Wort-



/Bildmarke UM 001 720 515 könne nicht als Benutzung der Widerspruchsmarke 1 angesehen werden. Im Übrigen räume die Beschwerdeführerin ein, dass ihre Waren selbst gar nicht mit der Marke „COPY-TOP“ gekennzeichnet seien. Dies sei aber für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung erforderlich. Schließlich sei die vorgetragene Benutzung in einzelnen Städten Frankreichs keine ernsthafte Benutzung in der Union.

Eine Verwechslungsgefahr sei im Verhältnis zu beiden Widerspruchsmarken nicht gegeben. Es fehle insbesondere an einer ausreichenden Zeichenähnlichkeit. Aus glatt beschreibenden und damit schutzunfähigen Bestandteilen einer Marke, wie sie sowohl bei der Widerspruchsmarke 1 wie auch der Widerspruchsmarke 2 vorlägen, könnten keine Rechte abgeleitet werden. Die Widerspruchsmarke 1 sei glatt beschreibend für Waren der Klasse 16, insbesondere für Papier und Druckereierzeugnisse (COPY), die eine hohe Qualität (TOP) aufwiesen, und könne daher nur durch die von der beschreibenden Angabe abweichenden Elemente, in diesem Fall lediglich den Bindestrich, Unterscheidungskraft erlangen. Daher sei allenfalls von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 auszugehen. Ebenso sei der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke 2 im Zusammenhang mit den Waren „Papier und Druckereierzeugnisse“ glatt

beschreibend, insbesondere für eilige (EXPRESS) Druckereierzeugnisse, die eine hohe Qualität aufweisen würden, bzw. für Papier, das für eine entsprechende Verwendung geeignet sei. Die Widerspruchsmarke 2 könne daher ebenfalls nur durch die von der beschreibenden Angabe abweichenden Elemente, also neben dem Bindestrich zwischen „COPY“ und „TOP“ lediglich durch ihre bildliche Gestaltung, Unterscheidungskraft erlangen. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sei nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der jeweiligen Widerspruchsmarke Unterscheidungskraft verleihen. Die von der beschreibenden Angabe abweichenden Elemente (Bindestrich bzw. graphische Gestaltung) kämen jedoch in Klang und Bedeutung nicht zur Geltung, so dass weder in klanglicher Hinsicht noch im Sinngehalt aus den Widerspruchsmarken Rechte hergeleitet werden könnten. Zudem stünden auch der deutlich hervortretende Frikativ „sch“ der jüngeren Marke sowie hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 deren drittes Wort „EXPRESS“ und die hieraus resultierende unterschiedliche Länge, Silbenzahl und Vokalfolge der Vergleichszeichen einer klanglichen Ähnlichkeit entgegen. Schließlich verhindere der völlig unterschiedliche Sinngehalt von „COPY-TOP“ (hervorragende Kopie) bzw. „COPY-TOP EXPRESS“ (hervorragende, eilige Kopie) einerseits und „COPYSTOP“ (keine Kopie) andererseits eine Markenähnlichkeit und somit eine Verwechslungsgefahr. In schriftbildlicher Hinsicht unterscheide sich die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke 1 durch den fehlenden Bindestrich in der Wortmitte sowie dadurch, dass sie ein dem Wortbestandteil vorangestelltes Bildelement aufweise, das wesentlich zur Begründung der Unterscheidungskraft der jüngeren Marke beitrage. Zudem sei der Wortbestandteil „STOP“ der jüngeren Marke durch Fett- und Kursivschrift optisch hervorgehoben, so dass der übereinstimmende Wortbestandteil „COPY“ in den Hintergrund trete. Vor dem Hintergrund der (sehr geringen) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 sei die Zeichenähnlichkeit zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichend.

Die Widerspruchsmarke 2, die Unterscheidungskraft durch den Bindestrich und die bildliche Gestaltung erhalte, weise eine Farbkombination von rot und schwarz sowie

mehrere bildliche Elemente auf, die alle nicht bei der angegriffenen Marke anzutreffen seien, die ihrerseits ein vorangestelltes Bildelement und die besondere Schreibweise des Bestandteils „STOP“ in Fett- und Kursivdruck aufweise. Auch sei der gesamte Wortbestandteil der Widerspruchsmarke 2 wesentlich länger als die angegriffene Marke. Gerade der separat angeordnete Begriff „EXPRESS“ werde vom Verkehr nicht vernachlässigt, zumal dessen Bedeutung auch figurativ sowohl durch das Zifferblatt mit Zeiger als auch die drei Linien betont werde. Vor diesem Hintergrund sei auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, selbst wenn man der Widerspruchsmarke 2 in schriftbildlicher Hinsicht eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zumessen würde.

Der Beschwerdeführerin seien die Kosten des Verfahrens gem. § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen, da sie ihre Beschwerde im Wesentlichen mit der Vorlage einer falschen eidesstattlichen Versicherung begründet habe und dadurch erheblichen Mehraufwand für die Beschwerdegegnerin hervorgerufen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwar wurden die Widersprüche aus den Unionsmarken 001 720 432 und 014 514 772 wirksam erhoben. Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen wurden, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. 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 weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften des § 43 Abs. 1 und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

I. Die Widersprüche wurden wirksam erhoben.

Selbst wenn man bereits für die Einlegung eines Widerspruchs und nicht erst für die Durchführung des Verfahrens die Vorlage einer Inlandsvertretervollmacht gem. § 96 Abs. 1 MarkenG fordern sollte (anders die h. M., vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 96 Rn. 7; Seiler in: HK-MarkenR, 4. Aufl. 2019, § 96 Rn. 10), führt dies nicht dazu, dass die Widersprüche vorliegend als unzulässig anzusehen wären. Die Nichtbestellung des Inlandsvertreters begründet ein Verfahrenshindernis, so dass die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Verfahrenshandlungen nicht unwirksam sind, sondern mit einem verfahrensrechtlichen Mangel behaftet (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 96 Rn. 29). Dieser Mangel kann jedoch behoben werden (vgl. Knoll a. a. O.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 96 Rn. 10), die Bestellung kann bis zum Ergehen der Sachentscheidung nachgeholt werden (vgl. BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 11 – YOOFOD/YO; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014, 29 W (pat) 542/12 – Pokerzeit). Wegen ihrer Rückwirkung brauchte die Genehmigung nicht in dem Verfahrensabschnitt oder innerhalb der Frist erklärt zu werden, die für die genehmigte Verfahrenshandlung gilt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 11 m. w. N.). Vorliegend ist noch vor der Entscheidung über den Widerspruch eine Inlandsvertretervollmacht vom 30. Juni 2017 vorgelegt worden.

II. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 bleibt erfolglos, da zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswortmarke UM 001 720 432 keine

Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht.

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, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und 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 unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden.

Es fehlt bereits an Waren und Dienstleistungen, die auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 bei dem im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Waren- und Dienstleistungsvergleich berücksichtigt werden

könnten. Darüber hinaus hält die jüngere Marke auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke 1 den erforderlichen Abstand ein.

1. Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 11. Januar 2017 in Bezug auf die Widerspruchsmarke 1 ausdrücklich die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 1. Juli 2016 war die am 24. September 2001 eingetragene Widerspruchsmarke 1 bereits seit über 5 Jahren eingetragen, so dass sich die undifferenziert erhobene Einrede der Beschwerdegegnerin auf beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. bezieht, somit gem. § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG a. F. auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 1. Juli 2017 (also vom 1. Juli 2012 bis zum 1. Juli 2017), und zugleich gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. auf die letzten 5 Jahre vor der Entscheidung des Senats (also vom 23. September 2015 bis zum 23. September 2020).

Bei der Widerspruchsmarke 1 handelt es sich um eine Unionsmarke. Gem. § 125 b Nr. 4 MarkenG ist für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, § 43 Abs. 1 MarkenG mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Art. 18 der UMV [VO (EU) 2017/1001] tritt. Nach dieser Vorschrift muss eine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ glaubhaft gemacht werden, wobei eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Tatsachen und Umstände erforderlich ist, bei der die Grenzen der Mitgliedstaaten außer Betracht zu bleiben haben (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]).

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen

Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONEL/OMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist Sache der Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und glaubhaft zu machen. Die gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung im Sinne von § 294 ZPO muss dabei – anders als der Vollbeweis – nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Vielmehr genügt es, wenn sich aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 54). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle (präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele in: Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 76).

Nach diesen Grundsätzen hat die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nicht ausreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

a) Darlegung und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1 scheitern vorliegend bereits daran, dass es an jeglichen Angaben zu den mit konkreten Waren und Dienstleistungen erzielten Umsätzen oder zu Verkaufszahlen hinsichtlich konkreter Produkte fehlt. In der eidesstattlichen Versicherung der CFO der Beschwerdeführerin vom 26. September 2018 sind Umsatzzahlen genannt, die in den Jahren 2013 bis (Juni) 2018 mit verschiedenen Waren und Dienstleistungen der Marke „COPY-TOP“ von der Beschwerdeführerin sowie ihren dort genannten Lizenznehmerinnen erzielt worden seien. Es fehlt jedoch an einer Aufschlüsselung der Umsatzzahlen nach den einzelnen Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke 1 Schutz genießt. Dass an anderer Stelle in der eidesstattlichen Versicherung einzelne Leistungen und Produkte genannt sind, für die eine Benutzung erfolgt sei, ändert hieran nichts, weil es an dieser Stelle an Angaben zum Umfang der Nutzung fehlt. Aus diesem Grunde wurde eine rechtserhaltende Benutzung für konkrete Waren bzw. Dienstleistungen nicht ausreichend konkret dargelegt und glaubhaft gemacht.

b) Zudem macht die Beschwerdeführerin in erheblichem Umfang durch Lizenznehmerinnen erzielte Umsätze geltend, nämlich Umsätze der I...

S.A.R.L., Paris, und der A..., Paris. Gem. Art. 18

Abs. 2 UMV gilt die Benutzung einer Unionsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Allerdings beziehen sich die mit der eidesstattlichen Versicherung vom 28. September 2018 vorgelegten Lizenzverträge nicht auf die Widerspruchsmarke 1. Dies wird zwar in der von der Beschwerdeführerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherung behauptet, allerdings nehmen die als „ANNEX 1“ beigefügten Lizenzverträge ausdrücklich auf andere (französische) Marken Bezug. Diese Lizenzverträge stammen im Übrigen aus den Jahren 1976 und 1978 und können daher gar nicht die im Jahr 2000 angemeldete Widerspruchsmarke 1 zum Gegenstand haben. Auch die vorgelegten Vereinbarungen zur Verlängerung der Lizenzverträge führen insoweit nicht weiter. Vor diesem Hintergrund bestehen Zweifel an der Glaubhaftigkeit der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung insgesamt.

c) Auf die weiteren im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung aufgeworfenen Fragen kommt es daher nicht an.

So kann beispielsweise offen bleiben, ob die Nutzung des Wort-/Bildzeichens



eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 darstellt, oder ob diese Form die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst gem. Art. 18 Abs. 2 UMV. Ebenso bedarf es nicht der Entscheidung, ob die behauptete Verwendung der Widerspruchsmarke 1 lediglich auf Verpackungen von nach Kundenwunsch hergestellten Produkten eine funktionsgerechte Benutzung der Widerspruchsmarke 1 darstellt; insoweit fehlt es im Übrigen auch an einem konkreten Vortrag, wie und in welcher Form welches Zeichen auf den Verpackungen angebracht wurde.

Vor diesem Hintergrund wurde eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke 001 720 432 nicht ausreichend dargelegt und glaubhaft gemacht, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 keine konkreten Waren und Dienstleistungen Berücksichtigung finden können und eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grund nicht in Betracht kommt

2. Selbst bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für „Druck- und Layoutdienstleistungen“ sowie die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren – soweit diese sich überhaupt unter die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen subsumieren lassen – ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu verneinen.

a) Bei Zugrundelegung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für diese Waren und Dienstleistungen würden sich die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke 1 im Zusammenhang mit identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. So

hat die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung für bestimmte Druckereierzeugnisse wie Kataloge etc. geltend gemacht. Die jüngere Marke beansprucht ihrerseits Schutz für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse“.

b) Angesprochene Verkehrskreise der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sind jedenfalls auch die allgemeinen Verkehrskreise, also sowohl der Handel als auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Daneben können sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen wie beispielsweise die „Druckdienstleistungen“, für die die Widerspruchsmarke 1 Schutz beansprucht, auch an gewerbliche Kunden richten.

c) Die Widerspruchsmarke 1 verfügt über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 „COPY-TOP“ als originär unterdurchschnittlich anzusehen.

Beide Elemente der Widerspruchsmarke 1 – „COPY“ und „TOP“ – sind, anders als die Beschwerdeführerin meint, im hier relevanten Waren- und

Dienstleistungszusammenhang für sich genommen beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach und weisen auch in ihrer Kombination mit einem Bindestrich lediglich eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft ist auf den Gesamteindruck eines Zeichens abzustellen, da der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens neigt; dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke m. w. N.).

Das aus dem Englischen stammende Adjektiv „TOP“ hat mit der Bedeutung „von höchster Güte, hervorragend; auf dem aktuellen Stand, hochmodern“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/top>) Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird in anpreisendem Sinn in diversen Wortkombinationen verwendet wie beispielsweise „Top-Manager“, „top secret“, „Top-Ten“, „topfit“ etc. Sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit anderen Bestandteilen wird ihm in Zusammenhang mit verschiedenen Waren und Dienstleistungen vielfach die Unterscheidungskraft abgesprochen (vgl. BPatG, Beschluss vom 05.11.2018, 29 W (pat) 554/17 m. w. N. – topprint; Beschluss vom 18.10.2018, 30 W (pat) 54/17 – MW ECO TOP; Beschluss vom 07.03.2018, 28 W (pat) 541/17 – topgrain; Beschluss vom 25.02.2016, 25 W (pat) 535/13 – TOPSCAN; Beschluss vom 27.08.2013, 24 W (pat) 536/12 – TOP IMAGE SYSTEMS; Beschluss vom 26.03.2013, 33 W (pat) 543/11 – Top-Label; Beschluss vom 13.06.2012, 28 W (pat) 506/11 – TOP-WING; Beschluss vom 08.03.2012, 27 W (pat) 122/11 – Top Kosher & Gourmet; Beschluss vom 22.02.2012, 29 W (pat) 543/11 – TOP; Beschluss vom 15.03.2007, 27 W (pat) 98/06 – Topline m. w. N.; Beschluss vom 25.05.2004, 33 W (pat) 22/02 – Top Care-Plus; Beschluss vom 23.01.2002, 29 W (pat) 173/00 – TOPNOTE).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist auch der Bestandteil „COPY“ im relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang kennzeichnungsschwach. Dem englischen Wort „COPY“ kommt als Verb u. a. die Bedeutung „abschreiben, kopieren, nachahmen“ zu und als Substantiv u. a. die Bedeutung „Kopie, Abzug, Ausfertigung, Abdruck“ (vgl. Anlage zum Ladungszusatz des Senats). Auch wenn die Worte „kopieren, Kopie“ keine Synonyme für „drucken, Druck“ sind, so besteht doch im Zusammenhang mit den Papierwaren, Druckereierzeugnissen und Druckarbeiten der Widerspruchsmarke 1 ein deutlicher beschreibender Anklang des Begriffs. Papier wird zum Kopieren verwendet und Druckerzeugnisse können im Wege der Kopie hergestellt/vervielfältigt werden. In diesem Zusammenhang ist weiter zu berücksichtigen, dass in sog. „Copy-Shops“ regelmäßig auch Druckarbeiten und Druck- und Kopierdienste oftmals aus einer Hand angeboten werden (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Ladungszusatz des Senats).

Die Zusammenfügung der Begriffe „COPY“ und „TOP“ zur Widerspruchsmarke 1 „COPY-TOP“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen trotz der Nachstellung des adjektivisch verwendeten Bestandteils „TOP“ als Hinweis auf eine „Spitzen-Kopie“ verstanden und ist ebenfalls als kennzeichnungsschwach zu bewerten, da sie auch in dieser Kombination starke beschreibende Anklänge hinsichtlich Gegenstand und Qualität der relevanten Waren und Dienstleistungen aufweist. Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Angaben angelehnt sind, verfügen aber nur über eine geringe Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke m. w. N.).

bb) Diese geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ist nicht durch Benutzung gesteigert.

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 aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 44 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO) und bei Unionsmarken im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland vorliegen (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 28 – OXFORD/Oxford Club). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 für konkrete Waren und Dienstleistungen darzulegen und glaubhaft zu machen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung

im Hinblick auf die im Zusammenhang mit dem Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten Unterlagen kann bereits aus den oben unter Ziff. 1 dargelegten Gründen nicht angenommen werden. Insbesondere fehlt es an ausreichend auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen bezogenen Ausführungen.

d) Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 den gebotenen Abstand auch im Zusammenhang mit identischen Waren ein, da die Zeichenähnlichkeit im konkreten Fall als so gering zu bewerten ist, dass unter Berücksichtigung der vorgenannten Parameter eine Verwechslungsgefahr nicht besteht.

aa) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH

GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFood/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

bb) Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen gegeben.

(1) Die Vergleichszeichen



und

COPY-TOP

in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend voneinander.

(a) Bei der Gesamtbetrachtung der Vergleichszeichen fehlt es an einer Ähnlichkeit der Vergleichszeichen in begrifflicher Hinsicht, da diesen jeweils ein unterschiedlicher Bedeutungsgehalt zukommt. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere der Durchschnittsverbraucher, werden die erkennbar aus den Worten „COPY“ und „STOP“ zusammengesetzte angegriffene Marke entweder als Hinweis auf einen Kopierschutz verstehen (die Kopien werden „gestoppt“), oder – durch die Annäherung an den vielfach verwendeten Begriff „Copy-Shop“ – als Hinweis auf einen Copy-Shop, in dem man schnell eine Kopie machen kann (mithin als Wortspiel in Anlehnung an das Wort „Boxen-Stop(p)“, s. Anlage 4 zum Ladungszusatz des Senats). Demgegenüber kommt der – ebenfalls in Anlehnung an das Wort „Copy-Shop“ gebildeten – Widerspruchsmarke „COPY-TOP“ die Bedeutung „Spitzen-Kopie“ zu (s.o. Ziff. 2. c) zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke). Für eine Prägung der Vergleichszeichen in begrifflicher Hinsicht durch den jeweiligen (schwachen) Bestandteil „COPY“ gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

(b) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihrem jeweiligen Gesamteindruck nicht nur durch den Bindestrich der Widerspruchsmarke 1, sondern auch durch das dem Wort „COPYSTOP“ vorangestellte Bildelement sowie die kursive Schrift des Bestandteils „STOP“ der jüngeren Marke. Durch den Bindestrich der Widerspruchsmarke 1 einerseits und den Wechsel von gerader Schrift zu einer kursiven Schrift in der Mitte der angegriffenen Marke werden jeweils der zweite Wortbestandteil „STOP“ bzw. „TOP“ der Vergleichszeichen und insbesondere auch deren Anfangsbuchstaben „S“ bzw. „T“ optisch hervorgehoben, so dass der Unterschied der Vergleichszeichen in der Wortmitte aufgrund des nur bei der jüngeren Marke vorhandenen Buchstabens „S“ ins Auge sticht.

(c) 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). Dementsprechend wird die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht durch ihren Wortbestandteil „COPY-STOP“ geprägt.

Auch in klanglicher Hinsicht fehlt es an einer zur Begründung der Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit des Wortelementes der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke 1. Zwar werden sich die angesprochenen Verkehrskreise nicht ausschließlich an dem jeweils zweiten Bestandteil der Vergleichszeichen „STOP“ bzw. „TOP“ orientieren, so dass auch die Erfahrungssätze hinsichtlich der Wahrnehmung sog. „Kurzzeichen“ nicht ohne Weiteres zur Anwendung kommen; hierfür ist nicht ausreichend, dass der Bestandteil „COPY“ deutliche beschreibende Anklänge aufweist, da auch beschreibende Elemente den Gesamteindruck eines Zeichens mitbestimmen können und nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen sind (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOD/YO). Des Weiteren führt die Beschwerdeführerin zutreffend aus, dass der Bestandteil „COPYSTOP“ der jüngeren Marke und die Widerspruchsmarke 1 „COPY-TOP“ klanglich bis auf den Buchstaben „S“ in der Zeichenmitte der angegriffenen Marke übereinstimmen. Dieser Buchstabe „S“, gesprochen als „sch“ (bzw. mit dem folgenden Buchstaben „T“ als „scht“), ein Frikativ, ist allerdings auch in der Wortmitte deutlich hörbar, zumal er den Beginn der letzten Silbe der jüngeren Marke bildet („CO-PY-STOP“). Zudem wirken die deutlichen Bedeutungsunterschiede von „STOP“ einerseits und „TOP“ andererseits einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegen. Die jeweils letzte Silbe ist bei beiden Vergleichszeichen optisch gut wahrnehmbar von dem Bestandteil „COPY“ abgesetzt, einmal durch eine abweichende Schriftart (bzw. Fett- und Kursivdruck) und einmal durch einen Bindestrich. Dies führt dazu, dass bei der klanglichen Wiedergabe der Zeichen die

jeweils letzte Silbe – einschließlich ihres Anfangsbuchstabes – deutlich ausgesprochen und betont werden wird. Dies erleichtert die Erfassbarkeit der Bestandteile auch bei deren mündlicher Wiedergabe – und selbst bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen, sofern diese überhaupt relevant sein sollten. Unabhängig hiervon werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise bei beiden Marken die Bedeutung der jeweils letzten Silbe auch bereits deshalb unmittelbar erfassen, weil sowohl das Wort „STOP“ als auch der Ausdruck „TOP“ häufig verwendet werden sowie kurz und prägnant und daher leicht verständlich sind. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden den klanglichen Unterschied der Zeichen in der Wortmitte aus diesem Grunde nicht überhören.

Etwas anderes ergibt sich schließlich nicht aus der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des OLG Köln IBUTAD/IBUTOP (Urteil vom 28.11.1997, Az. 6 U 167/96; Bl. 247 ff. d. A.). Abgesehen davon, dass es sich um ein Urteil älteren Datums handelt, ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr immer eine auf den Einzelfall bezogene Entscheidung erforderlich. Der vorliegende Kollisionsfall betrifft zwar ebenfalls Vergleichszeichen, die in ihrem ersten Bestandteil übereinstimmen, sowie eine Widerspruchsmarke, die auf die Silbe „TOP“ endet. Er unterscheidet sich andererseits in vielerlei Hinsicht von dem der zitierten Entscheidung zugrundeliegenden Fall, beispielsweise dadurch, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wort-/Bildmarke handelt, deren Kursivdruck in der zweiten Zeichenhälfte das prägnante Wort „STOP“ betont. Die Tatsache, dass grundsätzlich eine Ähnlichkeit auf lediglich einer Wahrnehmungsebene (klanglich, schriftbildlich, begrifflich) eine Verwechslungsgefahr begründen kann, ändert nichts daran, dass ohne Weiteres erfassbare Bedeutungsunterschiede auch bei der klanglichen Wiedergabe unmittelbar erkannt werden und einem „Verhören“ und damit einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegenwirken können. Dies ist vorliegend im Hinblick auf die Bedeutungsunterschiede der Bestandteile „STOP“ und „TOP“ sowie deren Verständlichkeit und Gebräuchlichkeit der Fall.

(2) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann des Weiteren nicht unter dem Gesichtspunkt der Prägung der Vergleichszeichen durch den übereinstimmenden Bestandteil „COPY“ angenommen werden. Weder die angegriffene Marke noch die Widerspruchsmarke 1 werden alleine durch den kennzeichnungsschwachen Bestandteil „COPY“ geprägt; dies gilt sowohl in begrifflicher als auch in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht.

(3) Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen i. S. v. § 9 Abs. 2 Nr. 2 HS 2 MarkenG liegen nicht vor.

III. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 bleibt ebenfalls ohne Erfolg, da zwischen der angegriffenen Marke und der Unionsmarke 014 514 772 keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht.

1. Zwar können sich die Vergleichszeichen unter Zugrundelegung der im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 2 maßgeblichen Registerlage im Zusammenhang mit identischen Waren (Papier, Druckereierzeugnisse) begegnen.



2. Jedoch verfügt auch die Widerspruchsmarke 2 über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. In Bezug auf den Wortbestandteil „COPY-TOP“ kann auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke 1 verwiesen werden. Bei dem weiteren Wortbestandteil „EXPRESS“ handelt es sich um einen üblichen Hinweis auf in kurzer Zeit erbrachte Dienstleistungen wie beispielsweise Kurierdienste, Übersetzungsdienstleistungen, Reinigungsarbeiten etc., bzw. bei Waren auf die schnelle Zusendung derselben (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Ladungszusatz des Senats; s. auch BPatG, Beschluss vom 18.04.2010, 27 W (pat) 258/09 – FAHNENEXPRESS; Beschluss vom 29.04.2003, 25 W (pat) 11/02 – ASIA Gourmet Express; Beschluss vom 05.02.1997, 29 W (pat) 90/96 – Heute Express) oder auch auf Waren, die sich durch eine schnelle Wirkung, Anwendung

oder Handhabung auszeichnen können (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.10.2007, 24 W (pat) 83/06 – EXPRESS; Beschluss vom 14.03.2006, 24 W (pat) 121/04 – EXPRESS). Die Wortkombination „COPY-TOP EXPRESS“ stellt somit eine Zusammenfügung dreier Begriffe dar, die jeweils beschreibend bzw. aufgrund deutlicher beschreibender Anklänge kennzeichnungsschwach sind, und sie ist in ihrer Gesamtheit ebenfalls als unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig zu bewerten. Die Nachstellung des Bestandteils „EXPRESS“ stellt dabei die übliche Verwendung dieses Wortes dar.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht ist die Gestaltung werbeüblich. Insbesondere die Zweifarbigkeit der Graphik, die Umrandung der Wortbestandteile durch eine Linie und die drei „Geschwindigkeitsstreifen“ neben dem Wort „EXPRESS“, die die Wortbedeutung dieses Bestandteils unterstreichen, sind gängige Gestaltungsmittel. Ebenso unterstreicht das Bildelement des angedeuteten Tachos bzw. einer Uhr den Bedeutungsgehalt des Wortbestandteils „EXPRESS“.

Letztlich kann jedoch offenbleiben, ob der Widerspruchsmarke 2 aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung auch eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft zugemessen werden könnte, da die Vergleichszeichen in ihrer bildlichen Ausgestaltung keine Ähnlichkeiten aufweisen.

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 den gebotenen Abstand selbst im Zusammenhang mit identischen Waren ein, da die Zeichenähnlichkeit im konkreten Fall als so gering zu bewerten ist, dass unter Berücksichtigung der vorgenannten Parameter eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Es kommt weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen in Betracht.

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen



und in ihrer Gesamtheit durch das dem Wort „COPYSTOP“ vorangestellte Bildelement der jüngeren Marke, den Bindestrich und das weitere Wort „EXPRESS“ der Widerspruchsmarke 2 und vor allem auch durch deren graphische Gestaltung deutlich. In begrifflicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen bereits durch die Bedeutungsunterschiede der Bestandteile „COPYSTOP“ und „COPY-TOP“ (s.o. zur Widerspruchsmarke 1), zudem enthält die Widerspruchsmarke 2 - anders als die jüngere Marke - den weiteren Bestandteil „EXPRESS“, der auf eine zügige Ausführung der Dienstleistungen bzw. die schnelle Fertigung bzw. Zusendung der Waren hinweist und somit die Bedeutungsunterschiede der Vergleichszeichen noch verstärkt.

In klanglicher Hinsicht ist von einer Prägung der Widerspruchsmarke 2 durch ihren Wortbestandteil „COPY-TOP EXPRESS“ auszugehen, von dem sich die jüngere Marke nicht nur durch den zusätzlichen Buchstaben „S“ in ihrer Zeichenmitte, sondern zudem hinsichtlich Zeichenlänge / Silbenanzahl und Vokalfolge - im Hinblick auf den weiteren Bestandteil „EXPRESS“ der Widerspruchsmarke 2 – deutlich abhebt. Selbst wenn die Widerspruchsmarke 2 in klanglicher Hinsicht nur durch den Bestandteil „COPY-TOP“ geprägt würde und die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Bestandteil „EXPRESS“ bei mündlicher Widergabe der Marke vernachlässigen würden, ist von einem ausreichenden Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke 2 auszugehen. Insoweit kann vollumfänglich auf die obigen Ausführungen zur Widerspruchsmarke 1 verwiesen werden.

IV. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht vorliegen. Unter welchen Voraussetzungen bei einem nicht ausreichenden Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke derartige Billigkeitsgründe vorliegen können,

kann offenbleiben, da aus zwei Widerspruchsmarken Widerspruch eingelegt wurde und hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 keine Nichtbenutzungseinrede erhoben wurde. Eine Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens scheidet ebenfalls aus diesem Grund aus.

V. Zu einer Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MarkenG bestand 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 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

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth