



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 5/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 048 805

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 26. September 2012 angemeldete Zeichen

MIU MIU CHINA & THAI FOOD

ist am 14. November 2012 unter der Nummer 30 2012 048 805 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für folgende Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; verwaltungstechnische Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen; Betrieb einer Im- und Exportagentur für asiatische Produkte; betriebswirtschaftliche Beratung für Franchising Konzepte; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte;

Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben;
Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Marketing;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;
Betreiben von Fast-Food-Restaurants.

Gegen die Eintragung der am 14. Dezember 2012 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende am 14. März 2013 Widersprüche aus folgenden Marken erhoben:

1. Unionswortmarke 004 253 191

MIU MIU

eingetragen am 16. Februar 2006 für

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Dokumentenkoffer; Rucksäcke; Schulterriemen aus Leder; Badetaschen; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Kartentaschen [Brieftaschen]; Bekleidungsstücke für Tiere; Halsbänder für Tiere; Decken für Tiere; Hundehalsbänder; Schirmgestänge; Handtaschenkarkassen; Handtaschen; Einkaufsnetze; Brieftaschen; Geldbörsen; Rucksäcke; Schultaschen; Schultaschen; Einkaufstaschen; Babytragetücher zum Umhängen; Handkoffergriffe; Schirmfutterale; Regenschirmgriffe; Fischbeinrippen für Schirme; Schirmringe; Kosmetikkoffer; Stockgriffe; Einkaufstaschen mit Rollen;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen; Absatzstoßplatten für Schuhe; Schuhsohlen.

2. Unionswort-/Bildmarke 009 002 734



eingetragen am 24. August 2010 für

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Klebemittel für Haarerersatz; Klebstoffe für künstliche Wimpern; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Atemfrischesprays; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Watte für kosmetische Zwecke; Zahnbleichgele; Deodorants für den persönlichen Gebrauch [Parfümeriewaren]; Künstliche Wimpern; Künstliche Nägel; Weihrauch; Lackentfernungsmittel; Mundspülungen, nicht für medizinische Zwecke; Potpourris [Duftstoffe]; Bimsstein; Duftstoffe für die Wäsche; Duftholz; Shampoos; Shampoos für Haustiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Rasiersteine [antiseptisch]; Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen; Firnisentfernungsmittel;

Klasse 26:

Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; Künstliche Blumen;

Klasse 35:

Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Taschen, Lederwaren, Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen, Uhren, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Schmuckimitationen; Vermittlung von Handelsgeschäften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidern, Schuhen, Taschen, Waren aus Leder, Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen, Uhren, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Schmuckimitationen.

3. IR-Wort-/Bildmarke 686 197

The logo consists of the word "MIU" repeated twice in a bold, stylized, black font. The letters are thick and blocky, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The two "MIU" words are positioned side-by-side with a small gap between them.

international registriert am 2. Dezember 1997 und erstreckt auf die Bundesrepublik Deutschland für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3:

Cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage, maquillage, fond de teint, laques pour les ongles, désodorisants pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les mains et savons pour bébés, shampooings, produits de rinçage capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel, pour hommes et femmes; produits pour le soin des cheveux, sous forme de sprays;

Klasse 9:

Lentilles; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et pour lunettes de soleil; étuis à lunettes;

Klasse 14:

Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses;

Klasse 16:

Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos;

Klasse 18:

Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie;

Klasse 25:

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles;

Klasse 34:

Articles pour fumeurs.

Die Widersprechende hat zwei Widerspruchsformblätter W 7202 8.12 eingereicht. Auf dem einen befindet sich in dem Feld „Angaben zum Widerspruchskennzeichen“ über der angekreuzten Zeile „notorisch bekannte Marke (§ 10 MarkenG)“ ein handschriftlicher Pfeil. Er zeigt auf die darüber angeordneten und angekreuzten Zeilen „Nummer der international registrierten Widerspruchsmarke: 686197“ und „Aktenzeichen der Gemeinschaftsmarke: 4253191“. Dem besagten Formblatt ist eine mit „Waren/Dienstleistungen/Geschäftsbereich, für die das sonstige Recht benutzt wird bzw. notorisch bekannt oder geschützt ist“ überschriebene Anlage beigefügt, in der folgende Waren der beiden Widerspruchsmarken UM 004 253 191 und IR 686 197 wiedergegeben sind:

1. UM 004 253 191

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen.

2. IR 686 197

Klasse 18:

Handbags, wallets, luggage included in this class, attaché cases, big bags, briefcases, sports bags not adapted to the products they are intended to contain; travelling trunks; shoulder bags, garment bags (for

travel); key cases (leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks; whips; harnesses and saddlery;

Klasse 25:

Clothing for men, women and children, namely coats, waterproof clothing, belts, waistcoats, ladies' shirts and pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts, tee-shirts, jumpers, underclothing, stockings and socks, gloves, neckties, scarves; hats and caps; boots, shoes and slippers.

Mit Schreiben vom 31. Mai 2013, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 3. Juni 2013, bzw. vom 5. Oktober 2015, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. Oktober 2015, hat die damalige Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 686 197 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 34 und 42 bzw. der Widerspruchsmarke UM 009 002 734 vollumfänglich bestritten.

Am 10. August 2017 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Vereinbarung zwischen ihr und Herrn R..., ...straße, Gaggenau, ein, mit der diese Marke auf Letztgenannten übertragen wurde. Auf die Frage in dem an ihn gerichteten Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2017, ob er anstelle der Rechtsvorgängerin in das Widerspruchsverfahren eintrete, erfolgte keine Reaktion. Am 23. August 2017 wurde Herr R... als neuer Inhaber der Marke 30 2012 048 805 in das Register eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Dezember 2017 die Widersprüche aus den Marken UM 004 253 191, UM 009 002 734, IR 686 197 und aus der notorischen Marke „MIU MIU“ zurückgewiesen und keine Kosten auferlegt. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei in Bezug auf alle eingetragenen älteren Marken von

durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Bei der Unionsmarke 009 002 734, die für die Klassen 3, 26 und 35 eingetragen sei, lägen Anhaltspunkte für eine etwaige Steigerung nicht vor. Bei den Marken UM 004 253 191 und IR 686 197 müsse die Frage nach einer Erhöhung des Schutzzumfangs nicht abschließend geklärt werden, weil eine solche allenfalls die Waren der Klasse 18 und 25 betreffe, nicht aber den gesamten Bereich der Ähnlichkeit oder gar noch entferntere Gebiete. Eine Ausstrahlungswirkung auf die kollisionsrelevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 sei zu verneinen. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien allenfalls entfernt ähnlich. Soweit sich im Rahmen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 253 191 Waren der Klassen 18 und 25 (Widerspruchsmarke) und Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 (angegriffene Marke) gegenüberstünden, könne keine Branchenübung hinsichtlich einer bereichsübergreifenden Betätigung der Hersteller von Waren der Klassen 18 und 25 einerseits und der Erbringer von Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 andererseits festgestellt werden. Sofern Hotelbetriebe vereinzelt auch Bekleidungsstücke anböten oder Bekleidungsäden gelegentlich Getränke ausschenkten, handele es sich um seltene Ausnahmen, die eine markenrechtliche Ähnlichkeit nicht zu begründen vermögen. Gleiches gelte im Verhältnis zur Widerspruchsmarke IR 686 197, die abgesehen von den Klassen 18 und 25 für unähnliche Waren Schutz genieße. Die Widerspruchsmarke UM 009 002 734 sei zwar ebenso wie die angegriffene Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen, allerdings sei auch hier allenfalls von geringer Ähnlichkeit auszugehen, weil die von der älteren Marke beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen nur im weitesten Sinne betriebswirtschaftliche Aspekte betreffen. Angesichts der erheblichen Waren- und Dienstleistungsferne seien keine hohen Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Da sich die Marken in sehr verschiedenen Produktbereichen begegneten, seien die durch die zusätzlichen Bestandteile „CHINA & THAI FOOD“ der angegriffenen Marke bewirkten Unterschiede ausreichend, um einer Verwechslungsgefahr entgegen zu wirken. Auf die Benutzungslage komme es daher nicht an.

Die im Widerspruchsformblatt vorgenommene Auswahl „notorisch bekannte Marke (§ 10 MarkenG)“ hat die Markenstelle als weiteren Widerspruch aus einer nicht registrierten Notorietätsmarke „MIU MIU“ gewertet. Sie führt hierzu aus, dass dieser zwar zulässig erhoben worden, aber nicht begründet sei, weil es an den Voraussetzungen des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG fehle. Es könne dahinstehen, ob die Marke die Anforderungen an die Bekanntheit erfülle, denn jedenfalls liege kein Verletzungstatbestand vor, insbesondere könne keine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung im Sinne eines Imagetransfers festgestellt werden. Das angegriffene Zeichen bestehe nicht nur aus den Bestandteilen „MIU MIU“, sondern aus den weiteren Komponenten „CHINA & THAI FOOD“. Auch wenn es sich dabei um beschreibende Angaben handele, führten diese doch weg von der Vorstellung, dass ein Bezug zur Modemarke „MIU MIU“ bestehe. Sehr viel naheliegender sei bei der jüngeren Marke der Gedanke, „MIU MIU“ sei ein asiatischer Name oder eine asiatische Bezeichnung. Denn der Verkehr kenne ähnlich gebildete Kombinationen mit verdoppelten Kurzsilben wie Lang-Lang (Musiker) oder „Tao Tao“, „Mun Mun“ bzw. „Nam Nam“ (Restaurants). Selbst wenn dem Verkehr „MIU MIU“ als Modemarke bekannt sein sollte, wird er das angegriffene Zeichen daher nicht ohne Weiteres mit dieser in Verbindung bringen, vor allem auch deshalb nicht, weil zwischen den Waren und Dienstleistungen ein großer Abstand sei.

Eine Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden, wie vom Inhaber der angegriffenen Marke beantragt, sei trotz der ersichtlich nicht ausreichenden Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit nicht gerechtfertigt.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 12. Januar 2018 eingelegten Beschwerde. Sie trägt vor, die Markenstelle für Klasse 43 habe sowohl die Verwechslungsgefahr als auch die Ausnutzung und die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung der bekannten Marke „MIU MIU“ zu Unrecht verneint. Unzutreffend sei bereits die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. So bestehe angesichts der

feststellbaren Übung, dass Hotelbetriebe auch selbst Bekleidung anböten, Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 25 der Widersprechenden und den in Klasse 43 geschützten Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Zudem lägen die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke einerseits und die für die Widerspruchsmarke UM 009 002 734 geschützten Dienstleistungen der Klasse 35 sowie die Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke IR 686 197 andererseits im engsten Ähnlichkeitsbereich. Angesichts der erheblichen Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der gesamten Europäischen Union einschließlich Deutschland, die sich aus den von der Widersprechenden bereits im Verfahren vor der Markenstelle beigebrachten und im Beschwerdeverfahren umfangreich ergänzten Unterlagen ergebe, sei ein sehr hoher Grad an Kennzeichnungskraft anzunehmen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien faktisch identisch, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke ausschließlich durch das Markenelement „MIU MIU“ geprägt werde, das schriftbildlich und phonetisch identisch mit den Widerspruchsmarken sei. Damit sei die Gefahr von Verwechslungen im Verkehr zu bejahen. Hinsichtlich der notorisch bekannten Widerspruchsmarke „MIU MIU“ nutze die angegriffene Marke deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung aus. Die Kollisionszeichen richteten sich an dieselben Verkehrskreise, vornehmlich an Teenager und Erwachsene, die davon ausgehen würden, dass der Betrieb einer Lokalität zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen namens „MIU MIU CHINA & THAI FOOD“ durch die Widersprechende erfolge und entsprechende Anforderungen an Qualität und Niveau stellten. Damit greife der Inhaber der angegriffenen Marke ungerechtfertigt in den Zuweisungsgehalt der älteren Marke „MIU MIU“ ein und partizipiere an deren wirtschaftlichem Wert sowie an ihrem guten Ruf. Zudem beeinträchtige die Verwendung der angegriffenen Marke insbesondere im Bereich von Fastfood-Restaurants die Wertschätzung der bekannten Marke, die mit Stil, Eleganz, Luxus und hohem Niveau verbunden werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Dezember 2017 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus den Unionsmarken 004 253 191 sowie 009 002 734, aus der international registrierten Marke 686 197 und aus der notorisch bekannten Marke „MIU MIU“ die Löschung der Eintragung der Marke 30 2012 048 805 anzuordnen.

Im Beschwerdeverfahren haben sich weder die Rechtsvorgängerin des Inhabers der angegriffenen Marke noch er selbst geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Widersprechenden, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 21. Februar 2022 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen besteht und sich ein Löschungsanspruch auch nicht aus dem Sonderschutz der bekannten Marke ergibt. Die Markenstelle hat die Widersprüche daher zu Recht zurückgewiesen.

1. Nachdem der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Markeninhaberin nicht in das zum Zeitpunkt seines Markenerwerbs anhängige Widerspruchsverfahren eingetreten ist, wurde das Verfahren gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 265

Abs. 2 ZPO analog mit der Rechtsvorgängerin fortgesetzt, die im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft weiterhin verfahrensführungsbefugt ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 28 Rn. 15).

2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die hierfür maßgeblichen Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 sowie zum 1. Mai 2022 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 26. September 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, sind gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die gegen die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Da die Widersprüche am 14. März 2013 und folglich vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurden, sind § 42 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG gemäß § 158 Abs. 4 MarkenG nicht und §§ 26 sowie 43 Abs. 1 MarkenG a. F. gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG einschlägig.

3. 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 unabhängig, 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, a. a. O., § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit sowie das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr.

a) Soweit die Widersprüche auf eingetragenen Marken beruhen, sind der Entscheidung die Waren der Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 zugrunde zu legen, da sie von der Nichtbenutzungseinrede nicht umfasst sind. Im Übrigen hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 686 197 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16 und 34 sowie der Widerspruchsmarke UM 009 002 734 nicht glaubhaft gemacht, so dass sie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. nicht zu berücksichtigen sind.

(1) Widerspruch aus der IR-Marke 686 197

(a) Die damalige Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 31. Mai 2013 die undifferenzierte Einrede der Nichtbenutzung ausdrücklich beschränkt auf die Klassen 3, 9, 14, 16, 34 und 42 der Widerspruchsmarke IR 686 197, wobei diese

für die Bundesrepublik Deutschland keinen Schutz mehr für Dienstleistungen der Klasse 42 genießt. Es wurden damit beide in § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. normierten Einreden erhoben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 30). Sie sind zulässig, da zum Zeitpunkt ihrer Erhebung am 3. Juni 2013 (Eingang des Schreibens vom 31. Mai 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt) die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. abgelaufen war. Ihr Beginn bestimmt sich nach § 119 Abs. 1, § 124 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 9sexies Abs. 1a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen i. V. m. § 116 Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG a. F., da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist und somit unter Berücksichtigung des in § 158 Abs. 5 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens die bis dahin geltenden maßgeblichen Vorschriften vorliegend zur Anwendung kommen. Demzufolge begann die Benutzungsschonfrist mangels Mitteilung über die Schutzbewilligung gegenüber dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ein Jahr nach Versand der Mitteilung über die internationale Registrierung durch das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum an das Deutsche Patent- und Markenamt, mithin am 19. Februar 1998 (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 Abs. 2a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen).

Damit oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die in den Klassen 3, 9, 14, 16 und 34 beanspruchten Waren zum einen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also von Dezember 2007 bis Dezember 2012, sowie zum anderen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, also von Juli 2017 bis Juli 2022, glaubhaft zu machen.

(b) Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine volle Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich

überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland 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 und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax; 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 unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6).

(c) Für die von der Einrede umfassten Waren der Klassen 14, 16 und 34 hat die Widersprechende weder eine rechtserhaltende Benutzung behauptet noch glaubhaft gemacht.

(d) Ausdrücklich geltend gemacht hat sie hingegen eine rechtserhaltende Benutzung für die in Klasse 9 beanspruchten Brillen sowie für die in Klasse 3 geschützten Kosmetika und Parfümeriewaren. Zur Glaubhaftmachung hat sie zwei eidesstattliche Versicherungen der Leiterin der Abteilung für Geistiges Eigentum der

P... S.A., Frau V..., eingereicht, wonach unter der Marke „MIU MIU“ in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2018 jährliche Umsätze zwischen ... Euro erzielt worden seien. Die bereits im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2014 vorgelegte, Benutzungshandlungen in den Jahren 2008 bis 2013 betreffende eidesstattliche Versicherung (die dem Gericht nur in undatierter und nicht unterschriebener Form vorliegt) nennt Umsatzzahlen und Marketingausgaben ausschließlich bezogen auf das Lederwaren, Schmuck, Taschen, Schuhe, Brillen und Bekleidung umfassende Produktportfolio der Widersprechenden ohne Aufschlüsselung auf die einzelnen Waren. Damit lässt sich der besagten eidesstattlichen Versicherung jedoch nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit entnehmen, inwieweit die Umsätze auf Brillen entfallen. Zu Kosmetika und Parfümeriewaren fehlen jegliche Aussagen. Die Notwendigkeit der Zuordnung von Umsatzzahlen und damit die Zuordnung von Benutzungshandlungen auf konkrete Waren ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 96; BPatG 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition). Fehlt es daran, scheitert die Glaubhaftmachung (vgl. u. a. BPatG 29 W (pat) 524/18 – COPYSTOP; 26 W (pat) 549/17 – fritz; 26 W (pat) 543/20 – MAXXI CLEAN).

Auch die zur Glaubhaftmachung von Benutzungshandlungen in den Jahren 2014 bis 2018 eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 24. Juni 2019 genügt diesen Anforderungen nicht. Darin sind zwar Umsatzzahlen für Brillen und Kosmetika ausgewiesen. Allerdings werden sie nur für beide Produktgruppen gemeinsam genannt. Mangels weitergehender Differenzierung ist somit wiederum nicht feststellbar, inwieweit die Widerspruchsmarke jeweils gesondert für Brillen und Kosmetika in ausreichendem Umfang benutzt worden ist.

(2) Widerspruch aus der Unionsmarke 009 002 734

(a) Mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2015 hat die damalige Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung auch gegen die Widerspruchsmarke UM 009 002 734 undifferenziert erhoben. Ihre Benutzungsschonfrist bestimmt sich sowohl gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG a. F. als auch gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 5 MarkenG). Die Widerspruchsmarke wurde am 24. August 2010 eingetragen. Damit war die fünfjährige Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 14. Dezember 2012 noch nicht abgelaufen, so dass die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. nicht vorliegen. Die Nichtbenutzungseinrede ist allerdings zulässig, soweit sie auf § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. gestützt wird, da zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch (Juli 2022) die Widerspruchsmarke bereits fünf Jahre eingetragen war. Folglich ist ihre Benutzung in dem Zeitraum von Juli 2017 bis Juli 2022 glaubhaft zu machen.

(b) Eine Benutzung für die beanspruchten Waren in Klasse 26 hat die Widersprechende weder behauptet noch glaubhaft gemacht.

(c) Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der von ihr in Klasse 3 beanspruchten Waren nimmt sie auf dieselben Unterlagen, einschließlich der beiden eidesstattlichen Versicherungen, Bezug, die sie zur Glaubhaftmachung der Benutzung der übrigen Widerspruchsmarken beigebracht hat. Darin finden sich im Zusammenhang mit der Klasse 3 – wie bereits oben unter Ziffer (1) ausgeführt – nur Angaben zu Kosmetika und Parfümeriewaren, die zudem nicht zwischen diesen beiden Produktgruppen insbesondere hinsichtlich der Umsatzzahlen ausreichend differenzieren.

(d) Auch für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen gelingt der Widersprechenden die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht. Soweit sie diesbezüglich auf ihre in Deutschland betriebenen Ladengeschäfte und die dort erzielten Umsätze verweist, kann dies nicht als rechtserhaltende Benutzung gewertet werden. Denn die auf Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung vom 24. Juli 2019 abgebildete Tabelle weist lediglich Umsätze mit Eigenwaren, nicht jedoch mit Fremdwaren aus. Unter die in Klasse 35 genannten Tätigkeiten „Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Taschen...“ und „Vermittlung von Handelsgeschäften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidern, Schuhen, Taschen...“ fallen jedoch nur die Auswahl, die Zusammenstellung und die Präsentation eines Sortiments von Waren fremder Produktion (vgl. BPatG GRUR 2006, 63 – Einzelhandelsdienstleistungen II; GRUR 2020, 530 – Carrera; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 67, 69). Der Handel mit Eigenwaren wird hingegen von der Eintragung einer Warenmarke mit umfasst.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 für die relevanten Waren der Klassen 18 (insbesondere Lederwaren, Koffer, Schirme und Taschen) und 25 (Bekleidung und Schuhe) ist als durchschnittlich zu werten. Für die von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft, die eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit voraussetzt, liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Die Waren der Klassen 18 und 25 richten sich an breiteste Endverbraucherkreise. Dass die Widerspruchsmarken als High-Fashion-Marken bereits zum Prioritätszeitpunkt (= Anmeldezeitpunkt) der jüngeren Marke am 26. September 2012 über einen erhöhten Bekanntheitsgrad verfügten, lässt sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. Zwar hat die Widersprechende jährliche Marketingausgaben in Höhe von 271.020,- EUR bis 825.437,- EUR in den Jahren 2008 bis 2018 eidesstattlich versichert. Diese hat sie nach eigenem Vortrag insbesondere für Anzeigen in führenden inländischen Modemagazinen wie ELLE, Harper's Bazaar,

Vogue, InStyle oder Glamour getätigt. Angesichts der Anzeigenpreise dieser Zeitschriften in Höhe von ca. 35.000,- EUR pro Seite (vgl. die über die Homepage der Verlage Burda und Condé Nast einsehbaren Preislisten, übermittelt als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022) erscheinen die Aufwendungen allerdings nicht besonders hoch. Hinzu kommt, dass diese Zeitschriften allenfalls monatlich und in vergleichsweise geringer Auflage erscheinen. Darüber hinaus richten sie sich an Frauen zwischen 20 und 49 Jahren mit einem Monatsnettoeinkommen ab 2.500,- EUR und damit an ein eingeschränktes, modisch interessiertes sowie finanziell gut gestelltes Publikum (vgl. Angaben des Burdaverlags zu den Zeitschriften ELLE und InStyle unter „www.burda.com“, übermittelt als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022). Von einer Verbreitung und damit einhergehenden Bekanntheit kann demzufolge weder beim angesprochenen Verkehr in seiner Gesamtheit noch bei einem relevanten Teil davon ausgegangen werden.

Auch die weiteren Umstände lassen nicht ohne Weiteres auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit schließen. Weder ist, wie bereits vom Inhaber der angegriffenen Marke vorgetragen, der mit den Widerspruchsmarken erwirtschaftete Marktanteil gemessen an den Gesamtumsätzen der Textilbranche besonders hoch, noch ist eine langjährige Benutzung vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt im Jahr 2012 (Anmeldung der angegriffenen Marke) festzustellen. Auch wenn die Bezeichnung „MIU MIU“ bereits im Jahr 1993 kreiert worden sein sollte, so ist sie den Angaben der Widersprechenden zufolge offenbar erstmalig im Jahr 2006 im Rahmen von Modeschauen öffentlich präsentiert worden. In Deutschland hat das erste namensgleiche Ladengeschäft erst im Jahr 2010 eröffnet (vgl. Ankündigung am 11. August 2010 auf der Webseite „www.textilwirtschaft.de“, übermittelt als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022). Auch wenn Umsatzzahlen alleine nicht maßgebend für die Frage der Verkehrsbekanntheit sind, weil auch umsatzschwache Marken bekannt sein können, was insbesondere bei Luxusartikeln in Betracht kommt, so lässt die maßgebliche Gesamtwürdigung der

vorliegenden Umstände ohne objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen nicht den Schluss zu, dass die vorliegenden Zweitlinienkennzeichnungen der Widersprechenden im Bereich der von ihr beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 im Jahr 2012 bereits in erhöhtem Maße verkehrsbekannt waren.

c) Die Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 einerseits und die angegriffene Marke 30 2012 048 805 andererseits unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit durch die in Letztgenannter zusätzlich enthaltene Wortfolge „CHINA & THAI FOOD“ sowie durch ihren gegenüber der Widerspruchsmarke IR 686 197 anders ausgestalteten Schriftzug. Allerdings schließt der Grundsatz, dass die sich gegenüberstehenden Marken zunächst in ihrer Gesamtheit zu vergleichen sind, nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch sie im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP). Prägenden Charakter hat ein Markenbestandteil, wenn die weiteren Bestandteile des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. So werden aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzte Marken in der Regel zumindest in klanglicher Hinsicht vom Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform geprägt (Wort-vor-Bild, vgl. BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze).

Nach diesen Maßstäben wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke maßgeblich von der Wortfolge „MIU MIU“ geprägt, nachdem es sich bei dem Bestandteil „CHINA & THAI FOOD“ um einen rein beschreibenden Hinweis auf die Ausrichtung der Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 insbesondere des so benannten Restaurant- und Franchisebetriebs handelt. Zumindest in klanglicher

Hinsicht kommt auch die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke IR 686 197 nicht zum Tragen, so dass die Vergleichszeichen jedenfalls in dieser Wahrnehmungsrichtung identisch sind.

d) Ausgehend von hochgradiger Markenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wäre eine Verwechslungsgefahr nur dann zu befürchten, wenn sich die Kollisionszeichen in Verbindung mit identischen oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegneten. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, weil die maßgeblichen Waren der Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 aus Sicht des Senats weder ähnlich zu den Dienstleistungen der Klasse 35 noch zu denjenigen der Klasse 43 der jüngeren Marke sind.

(1) Eine markenrechtliche Ähnlichkeit von sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Für die Frage der Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits ist trotz der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware grundsätzlich auf dieselben Kriterien abzustellen. Maßgeblich ist dabei aber vor allem, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, etwa, weil sie auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).

(2) Eine Ähnlichkeit käme vorliegend mithin nur dann in Betracht, wenn sich der Hersteller der in den Klassen 18 und 25 genannten Widerspruchswaren zugleich als Erbringer der in den Klassen 35 und 43 genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke betätigt, woraus zu schließen wäre, dass der Verkehr bei gleicher Kennzeichnung von Ware und Dienstleistung denselben betrieblichen Ursprung annimmt. Eine derartige Übung ist in Bezug auf alle Waren der Klassen 18 und 25 auf Seiten der maßgeblichen älteren Marken, insbesondere Lederwaren, Koffer, Schirme, Taschen, Bekleidung und Schuhe einerseits und den von der angegriffenen Marke in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen andererseits jedoch nicht feststellbar. Letztere sind durchweg Dienstleistungen, die sich an unternehmerische Fachkreise richten, nicht aber an den Endverbraucher. Die Dienstleistungserbringer sind spezialisierte Anbieter wie Werbe- und Marketingagenturen, Unternehmensberatungen, Handelsagenturen, Zulieferer etc., die sich in aller Regel nicht zugleich als Hersteller der Waren der Klassen 18 und 25 betätigen, die für die Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 geschützt sind. Dies gilt insbesondere auch für die Dienstleistung „Betrieb einer Im- und Exportagentur für asiatische Produkte“, die nicht schon deshalb als ähnlich zu den besagten Widerspruchswaren anzusehen ist, weil sie sich möglicherweise

auf diese beziehen und beispielsweise Lederwaren, Koffer, Schirme, Taschen, Bekleidung oder Schuhe umfassen kann. Im- und Exportagenturen erbringen ihre Dienstleistungen gegenüber den herstellenden Unternehmen, indem sie als Art Zwischenhändler den Absatz im jeweiligen Markt unter Berücksichtigung der dort geltenden Regelungen und Bestimmungen ermöglichen und unterstützen. Sie sind also explizit auf fremde Produkte ausgerichtet. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, sie mit Warenherstellern gleichzusetzen, die ihre eigenen Produkte gegebenenfalls auch selbst ins In- oder Ausland versenden (vgl. BPatG 28 W (pat) 34/13 - SD ALISTON/ARISTON). Dass Hersteller der Waren, die in den Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 genannt sind, wiederum andere Unternehmen hinsichtlich des grenzüberschreitenden Warenabsatzes beraten und unterstützen, lässt sich ebenso wenig feststellen. Gleiches gilt für die „Beschaffungsdienstleistungen für Dritte“ auf Seiten der angegriffenen Marke, mit denen ebenfalls Waren Dritter besorgt und vornehmlich nachfragenden Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Eine mindestens vergleichbare Ferne besteht zwischen den maßgeblichen Waren der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43. Auch die von der Widersprechenden vorgetragene und belegte Beobachtung, dass Hotelbetriebe gelegentlich Bekleidungsstücke, wie Bademäntel, Pantoffeln o. ä. verkaufen, rechtfertigt noch nicht, von einer Branchenübung dahingehend auszugehen, dass Hotellerie- oder gar Gastronomiebetriebe sich regelmäßig auch als Hersteller von Waren der Klassen 18 und 25 der eben genannten Widerspruchsmarken betätigen. Vielmehr betreffen die von der Widersprechenden aufgezeigten Angebote reine Merchandisingartikel, bei denen die Marke des Hotelbetriebs eher als Motiv denn als Herstellerkennzeichnung wirkt. Die von der Widersprechenden beigebrachten Abbildungen zeigen dementsprechend jeweils eine Anbringung der Hotel- oder Clubmarke an denjenigen Stellen (Vorder-/Oberseite, Schauseite, Brustbereich) der Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhe etc., an denen üblicherweise Motive oder Dekore

aufgedruckt sind, nicht aber an den kennzeichentypischen Stellen, wie etwa im Etikett. Somit ist nicht anzunehmen, dass der Verkehr das jeweilige Hotel tatsächlich als Hersteller oder Produktverantwortlichen für die hier in Rede stehenden Waren, insbesondere Lederwaren, Koffer, Schirme, Taschen, Bekleidung oder Schuhe ansieht. Vielmehr wird er davon ausgehen, dass das Hotel diese Waren von Dritten bezieht und lediglich als Werbeartikel mit seiner Marke bedrucken lässt, um damit auf das eigene Dienstleistungsangebot hinzuweisen, nicht aber auf den betrieblichen Ursprung der Produkte selbst.

Damit scheidet ein Löschungsanspruch aufgrund von Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angesichts der erheblichen Waren- und Dienstleistungsferne aus.

4. Auch der Bekanntheitsschutz verhilft den Widersprüchen nicht zum Erfolg. Die Eintragung einer Marke ist dann gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Neben der Bekanntheit setzt dieser Lösungsgrund nach ständiger Rechtsprechung weiterhin voraus, dass der Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. das angegriffene Zeichen geeignet ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 60 – Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 388). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist dabei unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch

Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM; BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-TEST I).

a) Wie bereits oben im Rahmen der Kennzeichnungskraft ausgeführt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Widerspruchsmarken zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2012 um im Inland bekannte Marken gehandelt hat (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 378).

b) Selbst wenn die Bekanntheit zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde, fehlt es an der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke. Denn zur fehlenden oder zumindest nicht besonders ausgeprägten Bekanntheit tritt vorliegend die erhebliche Waren- und Dienstleistungsferne, die eine gedankliche Verknüpfung trotz deutlicher Markenähnlichkeit nicht naheliegend erscheinen lässt. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt zwar keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit voraus. Allerdings führt die Verwendung von identischen oder ähnlichen Kennzeichnungen in Bereichen, die sich wirtschaftlich kaum überschneiden, wie es bei der Herstellung von Lederwaren, Koffern, Schirmen, Taschen, Bekleidung oder Schuhen einerseits sowie bei dem Betrieb einer gastronomischen Einrichtung oder bei betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen andererseits der Fall ist, nicht ohne Weiteres dazu, dass das jüngere Zeichen die Erinnerung an das Ältere wachruft. Hiervon kann allenfalls bei einem deutlich erhöhten Bekanntheitsgrad ausgegangen werden. Da einem relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs die Marke „MIU MIU“ jedoch nicht derart geläufig ist, dass er sie sofort in der Kennzeichnung für einen Gastronomiebetrieb oder für betriebswirtschaftliche Dienstleistungen wieder-

erkennt, sind weder eine Beeinträchtigung noch eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken ernsthaft zu erwarten.

5. Soweit sich die Widersprechende auch auf eine notorisch bekannte Marke berufen hat, bleibt unklar, ob sie damit - wovon offenbar die Markenstelle ausgegangen ist - ein weiteres älteres Recht im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. i. V. m. §§ 10, 9 MarkenG neben den oben genannten Registermarken geltend machen oder sich auf den Sonderschutz der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufen wollte. Für Ersteres spricht zwar die Entrichtung einer weiteren Widerspruchsgebühr, für Zweiteres aber die Einträge in den Widerspruchsformblättern und den hierzu eingereichten Anlagen, in denen jeweils ein eindeutiger Bezug zwischen der Angabe „notorisch bekannte Marke“ und den Registermarken hergestellt wird. Zudem hätte es für die rechtswirksame Geltendmachung eines weiteren, nicht registrierten Rechts konkreter Angaben zu Art, Form, Zeitrang und Gegenstand bedurft (§ 30 MarkenV). Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, weil auch ein in zulässiger Weise auf ein weiteres notorisch bekanntes Kennzeichen gestützter Widerspruch an den fehlenden Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr bzw. des Bekanntheitsschutzes scheitern würde.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

6. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass. Insbesondere waren mit der ausgeprägten Ähnlichkeit der Marken, den jedenfalls teilweise glaubhaft gemachten Benutzungshandlungen und den insgesamt drei prioritätsälteren Marken ausreichend Umstände gegeben, die den Verfahrensausgang nicht von vorneherein als aussichtslos erscheinen ließen.

7. Nachdem die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. Mai 2022 ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und auch der Senat eine solche nicht als sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG), konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Fehlhammer

Staats