



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 528/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. März 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 105 400

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 aufgehoben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 für die Ware „Bürstenmachermaterial“ angeordnet worden ist.
2. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 000 861 047 gegen die Eintragung der Marke 30 2017 105 400 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Ware „Seifen“ richtet.
5. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 wird für die Ware „Seifen“ angeordnet.

Gründe:

I.

Das am 26. Mai 2017 angemeldete Zeichen

Alex

ist am 22. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 105 400 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 2:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische Hautcremes und Hautpflegemittel;

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, ausgenommen Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsstoffe oder Vitaminpräparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, ausgenommen Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsstoffe oder Vitaminpräparate; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Insektenvertreibungsmittel; Insektenabwehrmittel;

Klasse 8:

handbetätigte Werkzeuge und Geräte; handbetätigte Zerstäuber; Messerschmiedewaren; Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Gegen die am 28. Juli 2017 veröffentlichte Eintragung der Marke sind verschiedene Widersprüche erhoben worden, die zur rechtskräftigen Löschung der Eintragung obiger Marke für die Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ (Klasse 21) geführt haben. U. a. hat die Widersprechende am 27. Oktober 2017 Widerspruch aus ihrer am 25. Juni 1998 angemeldeten Unionswort-/Bildmarke 000 861 047

ALEX

erhoben. Sie ist am 1. Dezember 1999 für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Schuhwaren, Häuten und Fellen, Fußböden und Möbeln; Wachs zum Ausbessern von Möbeln; Seifen (nicht für den persönlichen Gebrauch);

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Papiertaschentücher und Papierhandtücher, Kosmetiktücher, Toilettenpapier, Silberpapier, Babywindeln aus Papier oder Zellstoff; Verpackungen aus Papier und Pappe; Beutel, Hüllen oder Taschen aus Papier oder Kunststoff zu Abfüll- oder Verpackungszwecken; Verpackungsfolien aus Kunststoff; Kataloge, Druckereierzeugnisse und Veröffentlichungen;

Klasse 21:

Schwämme, Käämme, Bürsten, ausgenommen Pinsel, Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne.

Der Widerspruch wird auf die Waren der Klassen 3 sowie 21 gestützt und richtet sich gegen die Waren der Klassen 2, 3 und 21 der jüngeren Marke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung der Benutzung verschiedene Unterlagen, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019 vorgelegt.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, wurde die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 105 400 aufgrund des Widerspruchs für nachfolgende Waren angeordnet:

Klasse 02:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen;

Klasse 03:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle.

Im Übrigen ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben habe, die beide Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfasse. Die Widersprechende habe zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung unter anderem eine eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019 eingereicht, gemäß derer die Widerspruchsmarke von 2013 bis 2018 in der Europäischen Union für

Erzeugnisse benutzt worden sei, die für die Reinigung, die Pflege und den Schutz empfindlicher Böden bestimmt seien. Mit ihnen seien Umsätze in Millionenhöhe erzielt worden. Weiterhin seien die Werbeausgaben für die mit „Alex“ gekennzeichneten Produkte in den Ländern Rumänien, Ungarn und Slowakei benannt sowie Prospekte und Rechnungen eingereicht worden. In der Gesamtschau reichten diese Unterlagen aus, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren zu bejahen, die für die Reinigung, die Pflege und den Schutz empfindlicher Böden bestimmt seien. Diese Erzeugnisse könnten unter die Waren „Putz- und Poliermittel“ und - soweit es sich bei den Erzeugnissen um solche aus Wachs handele - „Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ fallen.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien in klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke der Auffassung sei, dass sie durch identische Drittmarken geschwächt werde, könne dieser Einwand nicht berücksichtigt werden, da nicht vorgetragen worden sei, dass die betreffenden Drittmarken im einschlägigen Warenbereich benutzt würden. Damit sei die Gefahr von Verwechslungen auch im Bereich nur entfernt ähnlicher Vergleichswaren zu bejahen. Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ würden von den Kollisionszeichen identisch beansprucht. Die Waren „Wasch- und Bleichmittel“ (Klasse 3) und „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“ (Klasse 21) der jüngeren Marke und die Waren „Putz- und Poliermittel, Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ der älteren Marke seien ähnlich, da sie demselben Marktsegment zuzuordnen seien und im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit sowie ihren Verwendungszweck Übereinstimmungen aufwiesen. Die ebenfalls angegriffenen Waren „Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen“ (Klasse 2) wiesen einen geringeren Grad der Ähnlichkeit zu den rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke auf.

Gegen die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 861 047 wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde vom 18. Januar 2021. Zur Begründung führt sie aus, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sei es erforderlich, konkret darzulegen, welches Kennzeichen in welchem Zeitraum in welchem Umfang für welche Waren benutzt worden sei. Hierzu müssten die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren genau benannt werden. Darüber hinaus seien exakte Angaben über den Umfang der jeweiligen Benutzung erforderlich und zwar bezogen auf die einzelnen Waren. Die Nennung von Gesamtumsätzen oder globalen Werbeausgaben ohne konkreten Produktbezug sei für die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichend. Diesen Erfordernissen genügten die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht. Sie seien zudem nicht in deutscher Sprache gehalten und genügten damit nicht den Anforderungen des § 93 MarkenG. Auch die nur zum Teil beigefügten Übersetzungen seien nicht ausreichend. Weiterhin enthalte die eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019 keine Abbildung des konkret benutzten Kennzeichens und sei insgesamt so schwammig formuliert, dass sie als Mittel der Glaubhaftmachung grundsätzlich untauglich sei. Insbesondere spreche sie nur „Haushaltsprodukte zum Reinigen, Pflegen und Schützen von empfindlichen Böden“ und nicht die von der Widerspruchsmarke in Klasse 21 beanspruchten Waren an. Zudem lasse sich der eidesstattlichen Versicherung nicht entnehmen, durch welche Gesellschaft die Widerspruchsmarke benutzt worden sei. Die Funktion der Unterzeichnerin der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 11. März 2022 sei unklar. Darüber hinaus beträfen die vorgelegten Unterlagen nicht die Widerspruchsmarke, sondern das nachfolgende Zeichen:



Es unterscheide sich so deutlich von der Widerspruchsmarke, dass § 26 Abs. 3 MarkenG nicht anwendbar sei.

Weiterhin könne eine Verwechslungsgefahr selbst dann nicht bejaht werden, wenn der unzutreffenden Auffassung der Markenstelle gefolgt werde, nach der die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Erzeugnisse glaubhaft gemacht worden sei, die für die Reinigung und Pflege sowie den Schutz empfindlicher Böden bestimmt seien. Denn das Wort „ALEX“ erinnere an die geläufige Abkürzung des Vornamens „Alexander“. Gewöhnlichen Vornamen in Alleinstellung komme grundsätzlich jedoch nur geringe Kennzeichnungskraft zu. Zudem werde diese durch eine Vielzahl von Drittmarken geschwächt, die beispielhaft in der Anlage B 2 zum Schriftsatz vom 11. August 2021 wiedergegeben seien. Weiterhin seien die vorliegend zu prüfenden Vergleichswaren weder identisch noch hochgradig ähnlich. Die Waren „Farben; Firnisse; Lacke; Färbemittel; Beizen“ dienten nicht der Reinigung, sondern der Oberflächenveränderung. Bei „Rostschutzmitteln“ und „Holzkonservierungsmitteln“ handele es sich um Produkte zur Konservierung und nicht um Reinigungsmittel. Die Waren „Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“ seien gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke gleichfalls unähnlich. Es erschließe sich zudem nicht, inwieweit „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ eine hohe Ähnlichkeit zu den Waren „Putz-, Poliermittel; Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ aufweisen könnten. Es handele sich um Waren aus völlig unterschiedlichen Marktsegmenten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 wird aufgehoben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 die teilweise Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 für folgende Waren angeordnet worden ist:

Klasse 2:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen;

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;

Klasse 21:

Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle.

2. Der Widerspruch aus der Marke UM 000 861 047 wird in vollem Umfang zurückgewiesen.
3. Die Anschlussbeschwerde wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 000 861 047 gegen die Eintragung der Marke 30 2017 105 400, soweit er sich gegen die Ware „Seifen“ richtet, zurückgewiesen worden ist.

3. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 für folgende weitere Waren angeordnet:

Klasse 3:
Seifen.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss vom 14. Dezember 2020 Erinnerung eingelegt und mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 Anschlussbeschwerde erhoben. Sie trägt vor, die Widerspruchsmarke sei in ihrem Firmenverbund rechtserhaltend benutzt worden. Dies ergebe sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Mai 2019 und aus den Angaben auf ihrer Homepage. Der eidesstattlichen Versicherung sei eine Übersetzung beigefügt worden. Die dort erwähnten Rechnungen, Kataloge und Werbeunterlagen belegten klar und eindeutig den Bezug der Widerspruchsmarke zu den gekennzeichneten Waren. Ihr Charakter werde durch die abweichende Form der Benutzung nicht verändert. Die Abweichungen seien allenfalls dekorativer Natur. Die Widerspruchsmarke sei auch für „Seifen (nicht für den persönlichen Gebrauch)“ rechtserhaltend benutzt worden, da mit ihr ausweislich Anlage F zur eidesstattlichen Versicherung vom 23. Mai 2019 Seifenreiniger für Parkett und Laminat sowie Seifen zur Reinigung und Pflege von Möbeln gekennzeichnet worden seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei originär durchschnittlich, da sie keine sachbeschreibenden Bezüge aufweise. Im Bereich der beanspruchten Waren, die zur Reinigung und Pflege bestimmt seien, sei zudem die Benutzung von männlichen Vornamen als

Kennzeichen unüblich. Darüber hinaus sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung gesteigert worden. Dies folge aus den an Eides Statt versicherten Umsätzen und den Aufwendungen für Fernsehwerbung in vier europäischen Ländern. Die Vergleichszeichen seien in klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch. Weiterhin seien die sich gegenüberstehenden Waren hinreichend ähnlich, weil sie sich an die gleichen Abnehmer richteten, auf den gleichen Vertriebswegen in den Verkehr gebracht würden und den gleichen Zwecken dienten, nämlich dem Reinigen und Pflegen.

Mit Schriftsatz vom 13. März 2022 hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihrer Prokuristin („Proxy Holder“) F... vom 11. März 2022 samt Rechnungen und Ausdrucken von Online-Angeboten vorgelegt. Weiterhin weist die Widersprechende darauf hin, die Widerspruchsabteilung des EUIPO habe bereits festgestellt, dass die benutzte Form die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke nicht verändere. Die Widerspruchsmarke erfreue sich in Spanien einer hohen Bekanntheit, wie die Benutzungsunterlagen belegten. Von den spanischen Markenbehörden sei dies auch anerkannt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 14. Dezember 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt

zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für „Bürstenmachermaterial“ angeordnet worden ist.

1. Die mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 seitens der Widersprechenden erhobene Anschlussbeschwerde ist nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. 66 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 Satz 1 ZPO statthaft. Ihr wurde der verfahrensgegenständliche Beschluss vom 14. Dezember 2020 am 21. Dezember 2020 zugestellt. Somit wurde lediglich ihre am 20. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Erinnerung gemäß § 64 Abs. 2 MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung des besagten Beschlusses eingelegt. Dieser Rechtsbehelf gilt jedoch gemäß § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG als zurückgenommen, da der Widersprechenden die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke am 26. März 2021 gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 MarkenG zugestellt worden ist und sie innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt selbst keine Beschwerde eingelegt hat. Damit handelt es sich bei dem mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 erhobenen Rechtsmittel um eine unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden (§ 567 Abs. 3 Satz 2 ZPO). Sie ist auch im Übrigen zulässig und führt antragsgemäß zur weiteren Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für „Seifen“.

2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 26. Mai 2017 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Da der Widerspruch am 27. Oktober 2017

und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F. einschlägig (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

3. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke 000 861 047 für die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“, „Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ und „Wachs zum Ausbessern von Möbeln“ glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 undifferenziert die Einrede der Nichtbenutzung der Marke UM 000 861 047 erhoben, so dass die Widersprechende deren Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. glaubhaft zu machen hat.

Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rn. 64 und 65). 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, 37. 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/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke 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).

b) Nach § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG ist § 43 Abs. 1 MarkenG auch in seiner alten Fassung entsprechend anzuwenden, wenn der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird. Demzufolge hat die Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. die Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also für den Zeitraum vom 28. Juli 2012 bis zum 28. Juli 2017 glaubhaft zu machen, zumal die Widerspruchsmarke bereits seit dem 1. Dezember 1999 eingetragen ist. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. muss die Widersprechende darüber hinaus glaubhaft machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, hier also vom 24. März 2017 bis zum 24. März 2022 benutzt worden ist. Damit oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke 000 861 047 im Zeitraum vom 28. Juli 2012 bis zum 24. März 2022 glaubhaft zu machen.

c) Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 27. Mai 2019 eine eidesstattliche Versicherung von Frau F... vom 23. Mai 2019 eingereicht, gemäß derer die Marke „ALEX“ in den Jahren 2013 bis

2018 in der Europäischen Union für Produkte zum Reinigen, Pflegen und Schützen von empfindlichen Böden („cleaning, taking care and protect delicate floors products“) benutzt worden ist. Für den besagten Zeitraum werden Umsätze zwischen etwa ... EUR und ... EUR mit den betreffenden Waren in der Europäischen Union ausgewiesen.

Ergänzend sind in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Mai 2019 die Werbeausgaben für mit „ALEX“ gekennzeichnete Produkte in der Tschechischen Republik, in Rumänien, Ungarn und der Slowakei genannt, die zwischen ... EUR und ... EUR liegen. Es fehlen allerdings nähere Angaben, um welche Produkte es sich hierbei konkret handelt. Insofern können die Werbeausgaben im Rahmen der Glaubhaftmachung insbesondere des Umfangs der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt werden.

Darüber hinaus hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 13. März 2022 eine eidesstattliche Versicherung von Frau F... vom 11. März 2022 vorgelegt, der Rechnungen und Ausdrücke von Online-Angeboten beigelegt waren. In dieser eidesstattlichen Versicherung werden unter Bezugnahme auf eine IRI-Verkaufsbescheinigung vom 4. März 2022 Umsätze mit der Marke „Alex“ in den Jahren 2011 bis 2021 in Spanien mit Wachsen in Höhe von etwa ... EUR bis ... EUR und mit Glanzreinigungsmitteln in Höhe von etwa ... EUR bis etwa ... EUR bestätigt.

Im Zusammenhang mit „Bodenpflege“ wird in der eidesstattlichen Versicherung vom 11. März 2022 unter Verweis auf ein NielsenIQ-Zertifikat vom 27. Mai 2021 ein Umsatz im Jahr 2020 von fast ... EUR mit der Marke „ALEX“ für das Gebiet der Slowakei angegeben. Mangels weiterer Erläuterungen, welche Waren vertrieben worden sind, kann der genannte Umsatz lediglich als Indiz für den Schwerpunkt der Aktivitäten der Widersprechenden im Bereich der Bodenpflege gewertet werden.

Insgesamt sprechen beide eidesstattliche Versicherungen für einen ausreichenden Umfang der Benutzung einer Marke „ALEX“ bzw. „Alex“ für Produkte zum Reinigen, Pflegen und Schützen von empfindlichen Böden im Allgemeinen bzw. Wachse sowie Glanzreinigungsmittel im Besonderen.

d) Beide vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sind von Frau F... unterzeichnet, die darin als „Proxy Holder“ und somit als Prokuristin bezeichnet wird. Damit ist sie eine verantwortliche Angehörige des Unternehmens der Widersprechenden und konnte die Aussagen in den eidesstattlichen Versicherungen treffen.

e) Die funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke ist hinreichend glaubhaft gemacht.

Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten Verwendung ist es daher erforderlich, die Originalware oder -verpackung vorzulegen oder in anderer Form, z. B. durch Fotos oder Kataloge, die tatsächlich vorgenommene Verbindung zwischen Marke und Produkt aufzuzeigen (vgl. BPatG Mitt 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision).

Aus den der eidesstattlichen Versicherung vom 11. März 2022 beigelegten Ausdrucken von Internetseiten ist ersichtlich, dass in den maßgeblichen Zeiträumen das Zeichen



auf Verpackungen von zumindest in Spanien vertriebenen Wachsen und Glanzreinigungsmitteln angebracht war, was eine ausreichende Verbindung zwischen ihnen und dem Zeichen belegt. Es weicht zwar von der Widerspruchsmarke in ihrer registrierten Form

ALEX

ab. Allerdings wird sie dadurch nicht in einer Weise benutzt, die ihre Unterscheidungskraft gemäß Art. 18 Abs. 1 a) UMG i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG beeinflusst.

Eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft bzw. Veränderung des kennzeichnenden Charakters gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG ist zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH

GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II). Die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke beruht maßgeblich auf dem Wort „ALEX“. Es handelt sich hierbei um einen Vornamen, der keinerlei Sachbezug zu den von der älteren Marke beanspruchten Waren aufweist. Die Neugestaltung der Grafik lässt zudem den Wortbestandteil unberührt und führt nicht dazu, dass der Verkehr die benutzte Marke als eine andere wahrnimmt. Die roten Striche über- und unterhalb des Wortes, der grüne Hintergrund, die gelbe Farbgebung der Buchstaben und das Aufblitzen an der rechten Spitze vom „A“ werden als der Modernisierung geschuldete Stilelemente verstanden. Angesichts der nicht veränderten Groß- und Fettschreibung und unter Berücksichtigung des Umstands, dass das Wort „ALEX“ sowohl in dem benutzten Zeichen als auch in der eingetragenen Widerspruchsmarke den Gesamteindruck klar dominiert, werden beide als „dieselbe Marke“ wahrgenommen (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 20 f. - MIXI).

f) Da der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, ist eine ernsthafte Benutzung in der Union erforderlich (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 UMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Größe des Gebiets, in dem die Unionsmarke benutzt wird, kein gesondertes Kriterium, sondern lediglich ein Aspekt ist, der in die Beurteilung der Ernsthaftigkeit ihrer Benutzung einzubeziehen ist. Die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten haben hierbei außer Betracht zu bleiben. Auch kann die Benutzung in einem einzelnen Mitgliedstaat ausreichend sein (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 36, 50 und 57 – Leno Marken [ONEL/OMEL]). Zudem ist bei einer Unionsmarke die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland nicht notwendig.

Die eidesstattliche Versicherung vom 11. März 2022 belegt eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Wachse und Glanzreinigungsmittel zumindest in Spanien, was angesichts der Größe und Bedeutung dieses Staates ausreicht, um von einer

Benutzung in der Union ausgehen zu können (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/Alliance).

g) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat geltend gemacht, es sei nicht klar, ob die Benutzung durch die Widersprechende erfolgt sei. Nach Art. 18 Abs. 2 UMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG gilt die Benutzung der Unionsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Hierbei wird seine Zustimmung vermutet, wenn er sich ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen Dritten beruft und die entsprechende Benutzung durch Geschäftsunterlagen belegt (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 46 f. - VITAFRUIT). Solche hat die Widersprechende hier vorgelegt und ergänzend die Dritten in Form ihrer Tochterfirmen in den eidesstattlichen Versicherungen genannt. Somit ist eine Benutzung durch die Widersprechende anzuerkennen.

h) Grundsätzlich können nur die Waren berücksichtigt werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F.). Das sind vorliegend „Wachse“ und „Glanzreinigungsmittel“. Auf diese Waren ist der Widerspruch jedoch nicht beschränkt.

Im Rahmen der Integration sind bei einer weiten Warenpalette auf Seiten der Widerspruchsmarke nach Zweck und Bestimmung der Waren selbständige Untergruppen zu definieren (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 – C-714/18, Rn. 39 bis 44 – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]). Zwar kann die in der Vergangenheit vom Bundespatentgericht als „erweiterte Minimallösung“ bezeichnete Rechtsprechung, wonach die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechterhaltend wirkt (vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65 Rn. 10 f. – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 - Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 – CIRKALM/BIKALM) im Kollisionsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen,

da dies nach jüngster Auffassung des Bundesgerichtshofs eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung der Kollisionslage darstellt und zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke mit weit gefassten Oberbegriffen gegenüber demjenigen führt, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzten Waren beschränkt hat. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl. BGH GRUR 2020, 871 Rn. 34 und 36 – INJEKT/INJEX). Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen. Zum gleichen Warenbereich gehören Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen. Diese Kriterien sind auch für die Definition einer selbständigen Untergruppe wesentlich (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 44 – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]). Die Zugehörigkeit zum gleichen Warenbereich ist aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 33 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833 Rn. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).

„Wachse“ und „Glanzreinigungsmittel“ lassen sich den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“, „Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ und „Wachs zum Ausbessern von Möbeln“ zuordnen. Es handelt sich hierbei jeweils um Warenbereiche, die gleichen Zwecken, nämlich Reinigen, Pflegen und Schützen einerseits und Reparieren andererseits dienen.

4. Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht ein, soweit sich die beiden Kennzeichen auf identischen oder ähnlichen beschwerdegegenständlichen Waren begegnen. In diesem Umfang besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 125b Nr. 1 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F..

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. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 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 und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Zwischen den Waren, auf die der Widerspruch gestützt und für die die Widerspruchsmarke benutzt wurde, und den Waren der angegriffenen Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, besteht Identität oder Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und

Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 17 – ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Bei der funktionellen Ergänzung ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne erforderlich, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; EuG GRUR Int 2007, 1023 Rn. 36 f. – TOSCA BLU).

(1) Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“, die auf Seiten der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden können, sind identisch in Klasse 3 des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke enthalten.

(2) Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ auf Seiten der Widerspruchsmarke und „Wasch- und Bleichmitteln“ sowie „Seifen“ auf Seiten der angegriffenen Marke sind überdurchschnittlich ähnlich, da sie der Reinigung von

Gegenständen dienen und oft von denselben Unternehmen hergestellt werden (vgl. Richter/Stoppel; Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seiten 262, mittlere Spalte, und 295, rechte Spalte; BPatG 27 W (pat) 17/04; 27 W (pat) 95/05).

(3) „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ sowie „Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ (Widerspruchsmarke) einerseits und „Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen“ (angegriffene Marke) andererseits sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich ähnlich. Mit den sich gegenüberstehenden Waren werden Oberflächen von Böden oder Möbeln gereinigt, behandelt oder vor Schäden geschützt. „Putz- und Poliermittel“ wie auch „Wachse“ enthalten oft Inhaltsstoffe, die die Farbe und Oberflächen der Böden bzw. Möbel erhalten, verbessern oder vor Feuchtigkeit schützen sollen (ebenso zur Ähnlichkeit zwischen Putz-/Poliermitteln und Lacken BPatG 24 W (pat) 49/10; ebenso zur Ähnlichkeit zwischen Wachsen und Rost-/Holzschutzmitteln/Farben/Lacke 33 W (pat) 82/99).

(4) Weiterhin sind die bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Putz- und Poliermittel“ und die für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug; Stahlwolle“ zumindest unterdurchschnittlich ähnlich. Sie dienen der Reinigung und ergänzen sich hierbei. Auch werden sie nebeneinander in Haushaltwarengeschäften und in den einschlägigen Abteilungen von Kaufhäusern oder Supermärkten angeboten und vertrieben. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise werden somit die beiderseitigen Waren bei identischer Kennzeichnung derselben betrieblichen Herkunftsstätte zuordnen. (ebenso BPatG 24 W (pat) 114/02; 26 W (pat) 510/20).

(5) Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den Waren, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht wurde, und dem von der jüngeren Marke beanspruchten „Bürstenmachermaterial“. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe, die zur Herstellung von Bürsten verwendet werden. Es wird nicht unmittelbar zum Reinigen und Putzen eingesetzt. Zudem richtet es sich nicht an den Endverbraucher.

b) Die Widerspruchsmarke UM 000 861 047 verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, zumal der Vorname „Alex“ nicht die Waren der Widerspruchsmarke beschreibt.

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

(1) Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt vor, „Alex“ sei als gewöhnlicher Vorname nur gering kennzeichnungskräftig. Die von ihr zur Begründung genannten Fundstellen (EuGH C-51/09 P - Barbara Becker; BPatG 26 W (pat) 87/10; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rn. 1111) betreffen jedoch die Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke bestehend aus einem Vor- und einem Nachnamen. Sie sind deshalb nicht einschlägig. Der Widerspruchsmarke kommt demnach von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

(2) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat des Weiteren geltend gemacht, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch viele Drittmarken mit dem Bestandteil „Alex“ gemindert. Hiervon kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden.

(a) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22).

Ferner muss ihre Benutzung liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht worden sein. Nur bei benutzten Marken ist der Verkehr genötigt und daran gewöhnt, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten. Er unterliegt deshalb weniger Verwechslungen (vgl. BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rn. 40 – Bogner B/Barbie B; a. a. O., Rn. 32 – Stofffähnchen I; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat als Anlage B 2 zum Schriftsatz vom 11. August 2021 eine Aufstellung von registrierten europäischen und deutschen Marken in den Klassen 2, 3 und 21 eingereicht. Zu ihrer Benutzung sind keine weiteren Angaben gemacht worden. Die Benutzung dieser Marken ist auch nicht liquide. Insbesondere hat die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 13. März 2022 ausdrücklich gerügt, dass nicht bekannt sei, ob die angegebenen Drittmarken benutzt würden.

(b) Als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzzumfang der älteren Marke können zwar auch Drittmarken gewertet werden, deren Benutzung nicht liquide bzw. glaubhaft gemacht worden ist (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 30 - OXFORD/Oxford Club; a. a. O., Rn. 34 – Bogner B/Barbie B). Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte Drittmarken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 31 – Bogner B/Barbie). An einer solchen größeren Anzahl von Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich fehlt es hier aber.

(3) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Nutzung eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft habe. Hierfür sprechende Anhaltspunkte sind aber weder glaubhaft gemacht noch sonst ersichtlich.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der

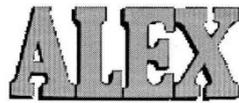
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Diese Angaben sind von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Die gesteigerte Kennzeichnungskraft muss darüber hinaus bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO; a. a. O., Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH, a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Auch bei einer Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 24 – OXFORD/Oxford Club;).

Vorliegend fehlt es sowohl an einem hinreichenden Sachvortrag insbesondere zur Benutzung der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland als auch an dessen Glaubhaftmachung.

c) Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in

ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

(1) Klanglich sind die Wortmarke „Alex“ und die Wort-/Bildmarke



identisch Die konkrete Gestaltung der aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Widerspruchsmarke legt es vorliegend ausgesprochen nahe, dass sich die angesprochenen Verkehrsteilnehmer jedenfalls bei der klanglichen Wiedergabe vornehmlich an dem Wortteil „ALEX“ orientieren und die Marke mit ihm als der einfachsten und kürzesten Bezeichnungsform wiedergeben werden. Demgegenüber eignen sich die Bildelemente der Widerspruchsmarke nicht für eine griffige und einfache Benennung der Marke (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 260 Rn. 23 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 1055, 1057 Rn. 28 - airdsl).

(2) Auch begrifflich sind die beiden Marken identisch, da es sich bei ihnen um die Kurzform des beliebten Vornamens „Alexander“ handelt.

d) Unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen bzw. begrifflichen Identität der beiderseitigen Marken hält die jüngere Marke in Verbindung mit nachfolgenden Waren den zu fordernden Abstand zur Älteren nicht mehr ein:

Klasse 2:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel;
Färbemittel; Beizen;

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen;

Klasse 21:

Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug;
Stahlwolle.

Daher war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bis auf die Ware „Bürstenmachermaterial“ zurückzuweisen und der Anschlussbeschwerde der Widersprechenden stattzugeben.

5. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

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.