



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 505/21

Verkündet am
25.05.2023

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 109 850

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Dr. Weitzel und Wagner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2020 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch

aus der Marke UM 007 057 169 hinsichtlich der Waren

„Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen; Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen; Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme; Bekleidungsstücke für Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche; Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben“

sowie aus der Marke UM 006 586 374 hinsichtlich der Dienstleistungen

„Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“

zurückgewiesen worden ist.

2. In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2018 109 850 angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 4. September 2018 ist die Wort-/Bildmarke

edition

u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel [Wichse]; Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für Tiere

Klasse 18: **Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen; Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen; Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer;**

**Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme;
Bekleidungsstücke für Haustiere**

Klasse 25: **Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche;
Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte;
Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher;
Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben**

Klasse 35: *Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle
Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte;
Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsförderung
[Sales promotion] für Dritte; **Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für
Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen;** Dienstleistungen
einer Im- und Exportagentur; *Geschäftsführung für darstellende Künstler;
Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische
Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; Sponsorensuche;* Vermietung
von Verkaufsständen; **Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Bekleidungsstücke“***

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. Mit Beanstandungsbescheid vom 10. Januar 2019 hat die Markenstelle für Klasse 03 mitgeteilt, dass der Eintragung die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 entgegenstünden. Auf das Erwiderungsschreiben der Anmelderin vom 15. Mai 2019 hat die Markenstelle die Beanstandung aufgehoben. Die Marke ist am 21. Juni 2019 unter der Nummer 30 2018 109 850 eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Juli 2019.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 28. Oktober 2019 Widerspruch erhoben aus:

1. der u.a. für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnessseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen), Handtücher, Möbel (einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für Zahnputzbecher, Duschvorhänge, Duschschielen, Duschen, Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettensmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

seit dem 1. Mai 2011 registrierten Unionsmarke **006 586 374**

EDITION

2. der u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„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; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder

Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich Schönheitsprodukte, Toilettensmittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen, Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche, Gartenzubehör und -geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über Internetwebsites zu ermöglichen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchführung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Durchführung und Überwachung von Treuekartenprogrammen“

seit dem 13. Mai 2009 registrierten Unionsmarke **007 057 169**

EDITION

3. sowie der u.a. für die Waren

„Klasse 03: Körperpflegemittel, Reinigungsmittel, Ätherische Öle als Parfüms, Shampoos, Pflegespülungen, Haarpflegeprodukte; Mittel für die Haut; Seifen; Körpergel; Zahnpasta, Duschgele, Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung

Klasse 25: Bademäntel; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Halstücher, Mützen, Frisiermäntel“

seit dem 19. Juni 2019 registrierten Unionsmarke **018 019 108**

EDITION

Der Widerspruch ist beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 18, 25 und 35 der angegriffenen Marke und stützt sich in Bezug auf:

- die Unionsmarke 006 586 374 auf die Dienstleistungen der Klasse 35,
- die Unionsmarke 007 057 169 auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35,
- die Unionsmarke 180 019 108 auf die Waren der Klassen 03 und 25.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2020 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamtes festgestellt, der Widerspruch sei zulässig und teilweise begründet, soweit er sich auf die Unionsmarken 006 586 374 und 007 057 169 stütze. Soweit der Widerspruch auf die Unionsmarke 018 019 108 gestützt werde, sei er mangels eines älteren Zeitranges – das Widerspruchskennzeichen sei am 05.02.2019, die angegriffene Marke hingegen bereits am 04.09.2018 angemeldet worden - unzulässig.

Soweit der Widerspruch teilweise begründet sei, betreffe dies die Dienstleistungen der angegriffenen Marke der

„Klasse 35: Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Geschäftsführung für darstellende Künstler; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; Sponsorensuche“.

Im Übrigen hat die Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich der Klassen 03, 18, 25 (vollständig) und 35 (teilweise) zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken insoweit nicht zu befürchten sei (§§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Kennzeichnungskraft der noch maßgeblichen Widerspruchskennzeichen UM 006 586 374 und UM 007 057 169 sei für die Waren der Klassen 18 und 25 und einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 35 geschwächt.

Im Hinblick auf die Waren

„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; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieffaschen“

und Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

vermittelten die Widerspruchsmarken **EDITION** nämlich die ohne weiteres verständliche Sachaussage, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handele, die zeitlich oder mengenmäßig begrenzt angeboten werde oder sich ausschließlich auf einen bestimmten Anlass beziehe.

Die Dienstleistungen

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich Schönheitsprodukte, Toilettensmittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen, Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche, Gartenzubehör und -geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über Internetwebsites zu ermöglichen; (...); Durchführung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Durchführung und Überwachung von Treuekartenprogrammen“

sowie

„(...); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen), Handtücher, Möbel (einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für Zahnputzbecher, Duschvorhänge, Duschschiene, Duschen, Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettemittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

könnten „Editionen“ zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemäß hierauf beziehen. Bei den Widerspruchskennzeichen habe es sich bereits zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke wie auch zum Entscheidungszeitpunkt um beschreibende Angaben gehandelt, so dass ihnen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukomme. Wenngleich ihnen wegen des Bindungsgrundsatzes nicht jeder Schutz abgesprochen werden könne, sei ihr Schutzzumfang jedoch auf ein Minimum beschränkt, so dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarken herausführten und eine Verwechslungsgefahr verneint werden müsse.

Die Kennzeichnungsschwäche sei auch nicht durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung „EDITION“ als Herkunftsbezeichnung für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen überwunden worden. Soweit die Widersprechende geltend mache, sie sei die weltweit bekannte Inhaberin der Marken „MARRIOTT“ und „MARRIOTT BONVOY“ sowie weiterer Hotelmarken, habe dies keinerlei Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der vorliegend allein maßgeblichen Widerspruchskennzeichen **EDITION**. Der weiterhin vorgelegte

Webseitenauszug zur Untermauerung der Aussage, dass die Bezeichnung „EDITION“ für eine breite Palette von Gastgewerbeprestationen genutzt werde, sei ebenfalls ohne Aussagekraft. Es fehle an einer Glaubhaftmachung der maßgeblichen Tatsachen beispielsweise durch Vorlage des Ergebnisses von Verkehrsbefragungen oder zumindest der Angabe von Umsätzen, Werbeaufwendungen und Marktanteilen, der geographischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung sowie die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen. Im Ergebnis seien Umstände, die für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sprechen würden, weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die dem Begriff „EDITION“ anhaftende Kennzeichnungsschwäche führe dazu, dass er aus Rechtsgründen nicht zur Begründung der Verwechslungsgefahr geeignet sei, soweit sich die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen auf diese schutzunfähige Angabe beschränkten. Das treffe auf den vorliegenden Fall zu, weil die Widerspruchszeichen mangels graphischer Ausgestaltung (und anders als die angegriffene Marke) keine Zeichenelemente besäßen, welche über die begriffliche Übereinstimmung in dem kennzeichnungsschwachen Wort „Edition“ hinausführten. Infolgedessen könnten die vorgenannten Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf ein Minimum reduziert sei, für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht herangezogen werden.

In Bezug auf die übrigen Dienstleistungen, nämlich

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fittnessanlagen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzanlagen“ (UM 006 586

374) sowie „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung“ (UM 007 057 169)

sei eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen anzunehmen, da es unüblich sei, diese Dienstleistungen bezogen auf bestimmte „Editionen“ zu erbringen und auch sonst kein beschreibender Aussagegehalt ersichtlich sei. Weitere Umstände, die für eine Minderung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sprechen würden, seien weder vorgetragen noch ersichtlich.

In schriftbildlichen Zeichenvergleich von **edition** und „EDITION“ bestehe wegen der graphischen Ausgestaltung des Schriftbildes der jüngeren Marke keine hinreichende Zeichenähnlichkeit.

Die Vergleichszeichen seien aber klanglich identisch. Es sei davon auszugehen, dass die angegriffene Marke ungeachtet der Ziffern „1“, welche erkennbar die Vokale „i“ ersetzen, zwanglos mit „edition“ benannt werde. Die danach in klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen „edition“ und „EDITION“ stimmten überein.

Angesichts der klanglichen Markenidentität seien Verwechslungen auch für die Waren und Dienstleistungen zu bejahen, die den Dienstleistungen, für die die Widerspruchskennzeichen über eine durchschnittliche Kennzeichenkraft verfügten, nur entfernt ähnlich seien.

Der Widerspruch sei auf alle Dienstleistungen der Klasse 35 des Widerspruchskennzeichens UM 006 586 374 und auf alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 des Widerspruchskennzeichens UM 007 057 169 gestützt. Bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit könnten jedoch wegen der ansonsten bestehenden Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchskennzeichen (s.o.) lediglich die Dienstleistungen der Klasse 35

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnessseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ sowie „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung“

berücksichtigt werden.

Die Dienstleistung „Werbung“ sei identisch in den Verzeichnissen enthalten und umfasse zudem die angegriffenen Dienstleistungen „Dekorieren von Schaufenstern; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Sponsorsuche“ bzw. sei zu diesen hochgradig ähnlich. Die weiterhin für die Widersprechende registrierten oberbegrifflichen Angaben „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ umfassten die Dienstleistungen „Geschäftsführung für darstellende Künstler; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte“.

Mithin sei eine Verwechslungsgefahr für die vorgenannten identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen im Hinblick auf die insoweit durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen sowie die Klangidentität der Vergleichszeichen zu bejahen. Die angegriffene Marke sei deshalb für die oben genannten Dienstleistungen gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG zu löschen.

Bei den weiterhin angegriffenen Dienstleistungen

„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“

handele es sich um kaufmännische Dienstleistungen, die den Handel, Kauf und Verkauf von Waren betreffen. Sie unterschieden sich von den für die Widersprechende registrierten Dienstleistungen, die allesamt die Unterstützung in Geschäftsangelegenheiten und bei administrativen Dienstleistungen und der Verbesserung betrieblicher Strukturen sowie die Kommunikationspolitik von Unternehmen und die Umsatzsteigerung beim Kunden betreffen, in ihrer Art und ihrem Zweck. Deshalb werde der Verkehr nicht zu der Auffassung gelangen, die Dienstleistungen könnten auf einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

Wegen der klassifikatorischen Unschärfe der für die Widersprechende registrierten Angabe „Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“ sei davon auszugehen, dass es sich hierbei im Wesentlichen um Geschäftsführungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste handele, bei denen aus den oben genannten Gründen keine Ähnlichkeit zu der den Einzel- und Großhandelsdienstleistungen zuzuordnenden Angabe „Vermietung von Verkaufsständen“ bestehe.

Auch zu den angegriffenen Waren bestehe keine Ähnlichkeit. Dies gelte insbesondere in Bezug auf die „Werbung“, die für die Ähnlichkeitsbetrachtung am ehesten in Betracht komme. Denn allein die Möglichkeit, dass für oder mit den Waren der angegriffenen Marke geworben werden könne, veranlasse den Verkehr noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die Dienstleistung von demselben Unternehmen oder unter Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt würden.

Fehle es wie vorliegend an jeglicher Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, komme eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Der Widerspruch sei deshalb gemäß § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückzuweisen, soweit er sich gegen die Waren der Klassen 3, 18 und 25 sowie die Dienstleistungen „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ richte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde Widersprechenden.

Sie führt aus, entgegen der Auffassung der Markenstelle verfügten die Widerspruchsmarken für alle Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt sei (Klasse 18, 25 und 35), über eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft. Diese sei durch den Ausbau der Hotelmarke der Beschwerdeführerin sowie die damit verbundene Benutzung der Widerspruchsmarken im Hinblick auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen gesteigert.

Dass die Widerspruchsmarken über eine originäre Kennzeichnungskraft verfügten, ergebe sich bereits daraus, dass das EUIPO die Marken im Jahr 2008 ohne Beanstandung im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse veröffentlicht und später eingetragen habe. Außerdem enthielten die Widerspruchsmarken keine beschreibenden Sachaussagen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen. Der Begriff „Edition“ stamme aus dem Verlagswesen und werde für gewöhnlich in Verbindung mit Publikationen von Musik, Büchern oder Werken verwendet.

Für die Waren der 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; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieffaschen“

und die Waren der Klasse 25

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

gebe es weder Editionen noch würden diese im Sinne von Publikationen veröffentlicht. Eine unmittelbar beschreibende Sachaussage liege deshalb nicht vor.

Das gelte auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke UM 006 586 374:

„(...); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen), Handtücher, Möbel (einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für Zahnputzbecher, Duschvorhänge, Duschschiene, Duschen, Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettensmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

und der Widerspruchsmarke UM 007 057 169:

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich Schönheitsprodukte, Toilettensmittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen, Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche, Gartenzubehör und -geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über Internetwebsites zu ermöglichen; (...); Durchführung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Durchführung und Überwachung von Treuekartenprogrammen“.

Insbesondere könnten Dienstleistungen wie „Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchführung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke“ weder „herausgegeben“ werden noch könne es von ihnen eine „Ausgabe, Auflage oder einen Druck“ geben. Auch die von der Markenstelle angenommene Interpretation, Dienstleistungen könnten „Editionen“ zum Gegenstand haben, erfordere mehr als nur einen gedanklichen Zwischenschritt und treffe überdies auf die vorbenannten Dienstleistungen der Klasse 35 nicht zu.

Die originäre durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken **EDITION** sei durch umfangreiche und langjährige Benutzung erheblich gesteigert worden. Die Intensität und Dauer der Benutzung, die Höhe der Umsätze und des Werbeaufwands sowie der Art der Benutzung der Marke **EDITION** u.a. als Aushängeschild auf den Hotelgebäuden ergebe, dass die Marke über eine

außerordentlich hohe Bekanntheit verfüge. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Bereich Hotellerie strahle auf die von den Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen aus, führe mithin zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft. Gegenstand von Hotelmarken sei dabei nicht nur das Angebot von Hotel- und Gastronomiedienstleistungen, sondern ebenfalls Waren und Dienstleistungen aus anderen Klassen. Die Beschwerdeführerin betreibe elf EDITION-Luxushotels in den Städten W..., N... (2x), M..., L..., B..., B1..., A..., S..., S1..., T... 13 weitere EDITION-Hotels in anderen Großstädten außerhalb Deutschlands würden in Kürze eröffnet. Dabei genieße die Hotelmarke der Beschwerdeführerin eine außerordentlich hohe Bekanntheit bei deutschen Hotelgästen, die regelmäßig in EDITION-Hotels übernachteten. Das ergebe sich auch aus den überreichten Werbeunterlagen und Marketingmaterial, insbesondere zu den EDITION-Hotels in L... und B.... Wie der Webeflyer „EDITION BLEIBT EINE SENSATION IN L...“ zeige, richteten sich die Werbekampagnen der Beschwerdeführerin gerade auch an deutsche Kunden. Das ergebe sich auch aus

- den umfangreichen Presseartikeln, die über die EDITION-Hotels der Beschwerdeführerin berichteten (Anlage Wi5)
- den Hotelbewertungen deutscher Gäste (Anlage Wi6)
- den Auszügen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7), wo viele User über das „EDITION“ berichteten.

Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke **EDITION** sprächen auch die durch Hotelübernachtungen deutscher Gäste generierten Umsätze aus den Jahren 2012 bis 2019:

Jahr	Anzahl der Übernachtungen	Umsätze
2012	859	US\$ 229.000
2013	1.062	US\$ 332.000
2014	1.551	US\$ 625.000
2015	2.249	US\$ 780.000
2016	2.916	US\$ 1.000.000
2017	2.932	US\$ 1.100.000
2018	2.164	US\$ 971.538
2019	2.684	US\$ 1.197.423

Exemplarisch werde eine Auswahl an Rechnungen überreicht, ausgestellt an Hotelgäste mit deutscher Anschrift (Anlage Wi8). Ergänzend hierzu werde eine Tabelle mit Mindestumsätzen aus den Jahren 2018 und 2019 für EDITION-Hotels in verschiedenen Hauptstädten außerhalb Deutschlands vorgelegt. Insbesondere in der für deutsche Hotelgäste interessanten Stadt L... seien 2019 Umsätze von mehr als 43.440.000 US\$ erzielt worden. Schließlich würden die Widerspruchsmarken nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit umfangreich benutzt, wie die weltweiten Eintragungen der Marke **EDITION** belegten (Anlage Wi9).

Darüber hinaus liege dem durch die Markenstelle vorgenommenen Vergleich der Waren und Dienstleistungen die - falsche - Annahme zugrunde, dass die schwache

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen dazu führe, dass diese in einen Vergleich nicht miteinzubeziehen seien. Zunächst verfüge die Widerspruchsmarke für alle Waren und Dienstleistungen über eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Aber selbst wenn für einen Teil der Waren/Dienstleistungen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen wäre, würde dies nicht dazu führen, dass diese Waren und Dienstleistungen in einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht heranzuziehen wären.

Die – deshalb in den Vergleich einzubeziehenden - Waren und Dienstleistungen seien identisch, zumindest aber ähnlich.

Im Ergebnis zutreffend gehe die Markenstelle davon aus, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen **EDITION** und **edition** klanglich identisch seien.

Außerdem seien die Zeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Dem Verkehr, der die Zeichen nicht direkt miteinander vergleiche, sondern nur flüchtig wahrnehme, werde nicht auffallen, dass die Vokale „i“ der Widerspruchskennzeichen durch die schriftbildlich hochgradig ähnliche Zahl „1“ ersetzt sei. Die grafischen Unterschiede seien dabei so minimal, dass sie dem Verbraucher entweder nicht auffielen oder im Gesamteindruck der jüngeren Marke zu vernachlässigen seien.

Auch andere europäische Markenämter hätten bereits eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken **EDITION** und **edition** bejaht. Rein exemplarisch würden mehrere Entscheidungen der österreichischen, französischen, portugiesischen und spanischen Markenämter angeführt (Anlagen Wi10-Wi21), die allesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegend streitgegenständlichen Marken angenommen hätten.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 vom 21. Oktober 2020 aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 18, 25 und 35 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke um beantragten Umfang anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich weder im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende erklärt, dass der Widerspruch aus der Unionsmarke 018 019 108 nicht weiterverfolgt werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft und auch sonst zulässig.

1. Ohne Auswirkung bleibt, dass im Betreff der Beschwerdeschrift vom 5. November 2020 nur eine der drei Widerspruchsmarken – nämlich UM 006 586 374 - genannt ist. Unter der Geltung des § 29 Abs. 1 MarkenV a.F., wonach für jedes Widerspruchskennzeichen ein gesonderter Widerspruch erforderlich war, war umstritten, ob die Angabe nur eines Widerspruchskennzeichens im Betreff der Beschwerde als Beschränkung auf den genannten Widerspruch verstanden werden kann (bejahend u.a. BPatG 24 W (pat) 132 /03 –HILD.I.SAN/Klosterfrau, a.A.: BPatG GRUR 2019, 407 – Elysia AL/Eliza).

Auf den vorgenannten Meinungsstreit kommt es im beschwerdegegenständlichen Fall allerdings nicht an, weil nach § 29 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der seit 14. Januar 2019 geltenden Fassung nicht mehr drei Widersprüche eingereicht wurden, sondern ein auf drei Widerspruchskennzeichen gestützter Widerspruch vorliegt, der mit der Beschwerde weiterverfolgt wird. Aus der Formulierung in Ziff. 1 der Beschwerdeschrift „(wird) beantragt, (...) den Beschluss vom 21. Oktober 2020 aufzuheben (...)“ ergibt sich zudem eindeutig, dass die Widersprechende den Beschluss des DPMA vollumfänglich anfechten wollte, und zwar gestützt auf alle drei Widerspruchskennzeichen, wobei der Widerspruch aus der prioritätsjüngeren Marke UM 018 019 108 nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist.

2. Die zulässige Beschwerde hat im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen; Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen; Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme; Bekleidungsstücke für Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche; Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“

Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Übrigen, nämlich in Bezug auf die angegriffenen Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel [Wichse]; Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für Tiere

Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen“

ist die Beschwerde unbegründet, da für diese Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

B. Nach der Anmeldung der angegriffenen Marke 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 4. September 2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist 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 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Der Widerspruch wurde am 28. Oktober 2019 und damit nach dem 14. Januar 2019 erhoben, so dass das Markengesetz insofern in seiner aktuellen Fassung anzuwenden ist. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ergibt sich infolge der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

C. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a.a.O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

D. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im oben genannten Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung

abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

Das Markenwort „EDITION“ stammt vom lateinischen Substantiv „editio“ ab, das mit „Herausgabe, Ausgabe einer Schrift“ übersetzt wird (<https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/editio>). Es ist im Sinne von „[besonders wissenschaftliche] Herausgabe; in bestimmter Form [wissenschaftlich] herausgegebenes Werk; [kritische] Ausgabe“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Edition>); Abdruck, Auflage, Ausgabe, Bearbeitung, Druck, Fassung, Herausgabe, Publikation, Veröffentlichung“ (<https://www.duden.de/synonyme/Edition>) in den deutschen und englischen Sprachgebrauch eingegangen (BPatG 29 W (pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat) 122/06 – cool edition; 24 W (pat) 121/06 – hot edition) und ursprünglich auf dem Sektor der Bücher, Verlage und Musikalien gebraucht worden.

Dieser aus dem Bereich des Verlagswesens stammende Begriff wird mittlerweile für Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art zur Bezeichnung von besonderen Ausgaben bzw. Serien eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Dienstleistungslinie eingesetzt (vgl. EuGH GRUR 2010, 931, 932 – COLOR EDITION; BPatG 29 W (Pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat) 249/97 – ONLINE-Edition; 26 W (pat) 142/02 – EDITION; 24 W (pat) 121/06 – hot edition; 24 W (pat) 122/06 – cool edition; 26 W (pat) 501/18 – EDITION H/EDITION).

a. Bei dieser Ausgangslage verfügen die Widerspruchsmarken für die Dienstleistungen

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnessseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ (Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung“ (Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

von Haus aus über eine normale Kennzeichnungskraft. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass es unüblich ist, die vorgenannten Dienstleistungen bezogen auf bestimmte „Editionen“ zu erbringen, und auch sonst kein beschreibender Aussagegehalt ersichtlich ist.

b. In Bezug auf die Waren der

„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; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

sowie die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich

"(...); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen), Handtücher, Möbel (einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für Zahnputzbecher, Duschvorhänge, Duschschiene, Duschen, Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettensmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“
(Widerspruchsmarke UM 006 586 374)

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich Schönheitsprodukte, Toilettensmittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen, Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche, Gartenzubehör und -geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über Internetwebsites zu ermöglichen; (...); Durchführung von

Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Durchführung und Überwachung von Treuekartenprogrammen“ (Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken jedoch von Haus aus deutlich verringert.

Die Bezeichnung **EDITION** vermittelt in Zusammenhang mit den vorgenannten Waren in ohne Weiteres verständlicher Weise die Sachaussage, dass es sich bei ihnen um eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handelt, die zeitlich oder mengenmäßig begrenzt angeboten wird oder sich auf einen bestimmten Anlass bezieht (vgl. BPatG 26 W(pat)142/02 – EDITION); die von beiden Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 können „Editionen“ zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemäß hierauf beziehen. Soweit die Widersprechende zu einem anderen Ergebnis kommt, begründet sie dieses nicht.

2. Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die zu einer Erhöhung der teilweise normalen und im Übrigen geringen Kennzeichnungskraft führen könnte, ist nicht hinreichend dargelegt.

a. 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 des 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 (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der

Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Auch bei einer Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rn. 67 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

b. Zu diesen Voraussetzungen fehlt bereits ein hinreichender Tatsachenvortrag.

Soweit die Widersprechende zur Bekanntheit ihrer „EDITION-Hotels“ vorträgt, stellt sich die Frage einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft in Bezug auf die von den Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 180). Dies kann aber letztlich dahingestellt bleiben, weil die Widersprechende bereits eine Bekanntheit der „EDITION-Hotels“ zum relevanten Zeitpunkt und im relevanten Umfang nicht hinreichend belegt hat.

Die für die Annahme einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen Umstände müssen für das Inland festgestellt werden. Das gilt auch für Unionsmarken. Eine intensive Benutzung und erhöhte Bekanntheit nur im EU-Ausland genügt insoweit nicht (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 173). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass es zum unter anderem maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 4. September 2018 kein mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnetes Hotel in Deutschland gab. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die

ausschließlich im Ausland benutzte Hotelmarke „EDITION“ im Inland durch regelmäßige Presse- oder andere Medienberichte zum Anmeldezeitpunkt bereits einen Ruf erworben hatte.

Der in deutscher Sprache gefasste und damit an deutschsprachige bzw. deutsche Kunden gerichtete Werbeflyer „EDITION BLEIBT EINE SENSATION IN L...“ ist zwar vor dem Anmeldetag herausgegeben worden. Das ergibt sich aus der Textpassage „gültig bis zum 31. Dezember 2016“ (Anlage Wi4 erste Seite). Allerdings wird nicht deutlich, in welcher Anzahl und wo er verteilt worden ist. Die übrigen zu Anlage Wi4 eingereichten Werbeunterlagen und Marketingmaterialien sind hingegen alle in englischer Sprache gehalten, so dass nicht ersichtlich ist, inwieweit davon deutsche Kunden angesprochen wurden. Der Flyer „CURSE OF THE RED KISS“ betrifft zudem eine Veranstaltung am 21. Oktober 2018 und dürfte deshalb im Wesentlichen nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke am 4. September 2018 herausgegeben worden sein. Das gilt auch für die übrigen in englischer Sprache gehaltenen Flyer, wo nicht ersichtlich ist, auf welches Jahr sie sich beziehen, z.B. „PUNCH ROOM B...“, wo lediglich „Thursday, October 10th 8 pm“ angegeben ist.

Von den eingereichten Presseartikeln (Anlage Wi5) sind nur sehr wenige in deutscher Sprache und vor dem Anmeldetag am 4. September 2018 erschienen (z.B. „M1...: 40 neue Luxushotels unter acht Marken für 2018 geplant“ vom 17. Dezember 2017, „Edition geht in B1... an den Start“ vom 9. August 2018 und „S2... goes R...“ vom 26. August 2015). Die übrigen Artikel stammen aus einer Zeit nach dem Anmeldetag (z.B. „The S1... EDITION“ vom 20. November 2018, „A...: EDITION Hotels (...)“ vom 7. Januar 2019) oder sind im englischsprachigen Ausland erschienen (z.B. „M2... Plans More Edition Hotels“, The New York Times vom 11. May 2013 [USA] oder „Relive Studio 54 at L... newest hotel“ vom 15. September 2013 [UK]).

Die vorgelegten Hotelbewertungen (Anlage Wi6) sind vor dem maßgeblichen Anmeldetag von 9 deutschen Gästen zu „The B... Edition“, von 17 deutschen Gästen zu „The L... Edition“, von 20 deutschen Gästen zu „The M... Edition“ und von 3 deutschen Gästen zu „The N... EDITION“ verfasst worden (Bewertungsportal Tripadvisor, Booking.com). Es handelt sich deshalb um eine – verglichen mit der Zahl deutscher Reisender z.B. von 69,6 Mio. in 2017 (https://www.driv.de/public/Downloads_2019/Archiv_Reisen_in_Zahlen/18-07-06_DRV_ZahlenFakten-2017-Sommerausgabe.pdf) – um eine verschwindend geringe Anzahl.

Bei den Auszügen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7) kann nicht festgestellt werden, von wann sie stammen, weil keine Daten angegeben sind.

Hinsichtlich der vorgelegten Übernachtungs- und Umsatzzahlen in den Jahren 2012 bis 2018 vermögen zwischen 859 und 2.932 Übernachtungen deutscher Gäste pro Jahr eine gesteigerte Bekanntheit einer erst seit 2010 im Aufbau befindlichen Hotelgruppe nicht zu belegen. Es wird nicht deutlich, ob sich die Übernachtungen auf Tage oder Buchungsvorgänge beziehen („Anzahl der Übernachtungen“) oder ob dieselben Kunden mehrfach Übernachtungen gebucht haben. Außerdem gab es vor dem Anmeldejahr 2018 weltweit lediglich vier „EDITION-Hotels“. Nach dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Artikel „M1...: 40 neue Luxushotels unter acht Marken für 2018 geplant“ (Anlage Wi5) sollen bis Ende 2018 sieben neue Hotels auf drei Kontinenten eröffnet werden. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die Widerspruchsmarke im Anmeldezeitpunkt (4. September 2018) kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Außerdem lassen die erzielten Umsatzzahlen ohne Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu.

Die von der Widersprechenden angeführten Werbeausgaben in Höhe von 750.000 US\$ in 2019 und von pandemiebedingt geringeren Aufwendungen im Jahr 2020 in

Höhe von 95.000 US\$ lassen keine Rückschlüsse auf das Anmeldejahr 2018 zu und zeigen überdies nicht, ob und in welcher Höhe Werbeaufwendungen für deutsche Kunden getätigt wurden.

Von den 21 exemplarisch vorgelegten Rechnungen an deutsche Hotelgäste (Anlage Wi8) stammen nur 6 aus einem Zeitraum vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, dem Anmeldetag am 4. September 2018. Offenbar richten sich einige dieser Rechnungen an denselben Empfänger, z.B. die beiden Rechnungen des „The B... EDITION“ mit der Nr. 151 an einen Gast aus W1..., mit der Nr. 255 an einen Gast aus D..., mit der Nr. 259 an einen Gast aus B2..., so dass es sich im Ergebnis nur um 3 verschiedene Adressaten handelt.

Die zahlreichen Registereintragungen identischer Marken als Unionsmarken oder als Marken im europäischen und außereuropäischen Ausland (Anlage Wi9) können eine intensive Benutzung im Inland nicht belegen.

Die Widersprechende hat daher eine Erhöhung der teilweise normalen, teilweise geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht hinreichend dargelegt. Auf den Schutzzumfang zum ebenfalls maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225) kommt es deshalb nicht mehr an.

Im Ergebnis bleibt es deshalb dabei, dass für die Dienstleistungen der Klasse 35

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fittnesseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“

(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung“ (Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

eine normale Kennzeichnungskraft angenommen werden kann. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken ist die Kennzeichnungskraft deutlich geschwächt.

3. Was den Zeichenabstand zwischen den Vergleichsmarken **edition** und **EDITION** anbetrifft, besteht klangliche Identität.

Mit der Markenstelle und der Widersprechenden ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke trotz der Ziffern „1“ mit „edition“ benannt wird. Wegen der Ähnlichkeit der Ziffer „1“ mit dem Buchstaben „i“ wird der Verkehr die Abweichung entweder nicht bemerken oder die Marke **edition** im Hinblick auf die Häufigkeit werbeüblicher Verfremdungen ohne weiteres mit dem ihm bekannten Wort „Edition“ gleichsetzen. Die danach in klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen „edition“ und „EDITION“ stimmen überein.

Soweit die Widersprechende geltend macht, die Vergleichszeichen seien auch schriftbildlich identisch, bestehen wegen der die Buchstaben „i“ ersetzenden Zahl „1“ im Schriftbild der angegriffenen Marke Unterschiede zum Schriftbild der Widerspruchsmarken, so dass trotz einer Ähnlichkeit nicht von Identität auszugehen ist. Im Ergebnis kommt es hierauf aber nicht an, weil - worauf auch die Widersprechende hinweist - für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung ausreicht (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 9 Rn. 270 m. w. N.).

4. Angesichts dieser Zeichenidentität ist in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 für die die Widerspruchsmarken normal kennzeichnungskräftig sind, in der Gesamtabwägung eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken auch dann anzunehmen, wenn sie sich im Zusammenhang mit entfernt ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können (im Folgenden unter a). Im Hinblick auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, für die eine geringe Kennzeichnungskraft besteht, ist eine Verwechslungsgefahr nur bei identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen (im Folgenden unter b).

a. Eine von Haus aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken besteht für die Dienstleistungen der Klasse 35:

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtclubs, Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fittnesseinrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementshäuser und Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschäftlichen Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ (Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung“ (Widerspruchsmarke UM 007 057 169).

Der Widerspruch richtet sich ausschließlich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, 25 und 35.

Eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem

Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 – 29 – Canon; EuGH GRUR 2006, 582, Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Von einer absoluten Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit kann dabei nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).

Da Benutzungsfragen vorliegend nicht aufgeworfen sind, kommt es für den Vergleich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auf die Registerlage an (vgl. BGH GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 9 Rn. 65). Auf Seiten der jüngeren Marke sind nur die Dienstleistungen der Klasse 35 maßgeblich, für die die Markenstelle den Widerspruch zurückgewiesen hat, nämlich

„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“.

aa. Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, besteht keine Ähnlichkeit zwischen den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35 und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken in Klasse 35. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ dienen dem stationären Handel bzw. im Versand- oder Onlinehandel dem Vertrieb bzw. dem Erwerb von Waren. Adressaten sind somit Händler/Verkäufer und Endverbraucher/Käufer. Werbedienstleistungen beinhalten hingegen in erster Linie Maßnahmen zur Umsatzsteigerung beim Kunden. Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen dienen der Verbesserung betrieblicher Strukturen und sind Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung oder Unterstützung von betrieblichen Abläufen des Dienstleistungsempfängers. Diese selbstständigen geschäftlichen Tätigkeiten für Dritte richten sich an ein unternehmerisch tätiges Publikum (vgl. 29 W (pat) 547/13 - GOURMET BIO / BioGourmet) und werden regelmäßig nicht von (Einzel-)Handelsunternehmen erbracht (vgl. BPatG 26 W (pat) 530/13 – Tasche mit rotem Stern / Roter Stern Sportarena). Insofern unterscheiden sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 im Hinblick auf ihre Adressaten sowie ihre Art und ihren Zweck. Deshalb wird der Verkehr – trotz klanglicher Identität der Vergleichsmarken - nicht zu der Auffassung gelangen, die Dienstleistungen könnten auf einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

bb. Das gilt auch für die von der Widerspruchsmarke UM 006 586 374 umfassten „Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“, bei denen die Markenstelle angesichts ihrer Einordnung in Klasse 35 ohne weitere Konkretisierung zu Recht davon ausgegangen ist, dass es sich hierbei im Wesentlichen um Geschäftsführungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste handelt. Zwar können die „Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“ unter

„Einzelhandelsdienstleistungen“ fallen, die für Dritte erbracht werden (vgl. EuGH C-155/18 P bis C 158/18 P Rn. 126 – BURLINGTON). Allerdings ist dafür erforderlich, dass die Art der Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert sind (EuGH, C – 418/02 Rn. 49f. – Praktiker). Soweit eine solche Konkretisierung fehlt, kann der Widerspruchsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwar nicht ohne weiteres verneint werden (vgl. EuGH C-155/18 P bis c 158/18 P Rn. 134 – BURLINGTON). Allerdings ergibt sich aus dem Fehlen vorliegend, dass es bei den „Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“ im Wesentlichen um Geschäftsführungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste geht. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht deshalb aus den zu (aa) genannten Gründen keine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

cc. Auch zu den angegriffenen Waren der Klassen 03, 18 und 25 besteht keine Ähnlichkeit. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die „Werbung“, die für die Ähnlichkeitsbetrachtung am ehesten in Betracht kommt. Denn allein die Möglichkeit, dass für oder mit den Waren der angegriffenen Marke geworben werden kann, veranlasst den Verkehr noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die Dienstleistung von demselben Unternehmen stammen oder unter Kontrolle desselben Unternehmens stehen (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 35 – Lilliput World / Liliput). Die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ weisen ebenfalls keine Ähnlichkeit zu den Waren der Klasse 03, 18 und 25 auf. Zwar mag ein Kosmetik-/Lederwaren- bzw. Bekleidungshersteller sein eigenes Geschäft führen und verwalten. Der Verkehr nimmt deshalb aber noch nicht an, dass er solche Dienstleistungen für andere erbringt, also das Geschäft eines Konkurrenten führt und verwaltet (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 36 – Lilliput World / Liliput).

Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind deshalb unähnlich. Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35 mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke scheidet somit aus.

b. Zu Recht weist die Widersprechende darauf hin, dass trotz der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken **EDITION** in Bezug auf die Waren der Klassen 18, 25 und die weiteren Dienstleistungen der Klasse 35 – anders als die Markenstelle annimmt – diese Waren und Dienstleistungen für die Ähnlichkeitsprüfung heranzuziehen sind (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 64). Angesichts der klanglichen Identität der Vergleichsmarken **edition** und **EDITION** und der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen ist in der Gesamtabwägung eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr allerdings nur bei identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

aa. Waren und Dienstleistungen, bei denen von einer für die Begründung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Identität oder engen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann:

(1) In Klasse 18 fallen „Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder“ und „Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre“ der jüngeren Marke unter den Oberbegriff „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus“ der Widerspruchsmarke UM 007 057 169. Außerdem sind die Waren „Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Sporttaschen; Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Gehstöcke; Regenschirme“ der jüngeren Marke identisch in der Widerspruchsmarke enthalten. „Taschen; Reisetaschen; Kosmetikkoffer“ sind hochgradig ähnlich zu „Handtaschen; Badetaschen; Reisekoffer; Rucksäcke“.

Die „Bekleidungsstücke für Haustiere“ in Klasse 18 der jüngeren Marke sind zu der von der Widerspruchsmarke UM 007 057 169 in Klasse 25 erfassten Ware „Bekleidungsstücke“ hochgradig ähnlich. Die unterschiedliche Klassenzuordnung steht dem nicht entgegen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 9 Rn. 94). Es gibt außerdem eine Reihe von bekannten Modeherstellern, die auch Bekleidung für Tiere herstellen, wie z.B. Prada, Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger

(vgl. OLG Frankfurt, 6 W 32 /22 – THE DOG FACE/THE NORTH FACE). Darüber hinaus gleichen sich die Vergleichswaren in der Beschaffenheit sowie in ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung.

(2) Des Weiteren sind die von der jüngeren Marke in Klasse 25 enthaltenen „Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche; Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben“ identisch zu den Waren in Klasse 25 der Widerspruchsmarke 007 057 169, da die Oberbegriffe „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ sämtliche Waren der jüngeren Marke umfassen (vgl. im Hinblick auf „Hüftgürtel“ EuG, T-0504/20 – Manòu/Manou; vgl. im Hinblick auf „Schlafmasken“ EuG, T-0439/16 – holyGhost/HOLY, vgl. im Hinblick auf „Duschhauben“ EuG, T-0043/22 – Sanrio Characters/caractère).

(3) Die „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ in Klasse 35 der jüngeren Marke sind identisch zu den „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke (...)“ der Widerspruchsmarke UM 006 586 374.

(4) Enge Ähnlichkeit besteht zwischen „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen“ in Klasse 35 der jüngeren Marke und „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich (...) über Internetwebsites zu ermöglichen“ (Klasse 35) der Widerspruchsmarke UM 007 957 169. Bei der „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte (...)“ handelt es sich der Sache nach um Einzelhandel im Online-Bereich, was von dem „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes (...)“ zwar zu unterscheiden ist. Andererseits ist für den Endverbraucher nicht immer klar ersichtlich, ob er auf einem Online-Marktplatz oder in einem Online-Shop einkauft, zumal Betreiber von Online-

Marktplätzen ihren als Verkäufer auftretenden Kunden oft anbieten, die Präsentation der Verkaufsangebote zu optimieren.

bb. Waren und Dienstleistungen, bei denen nicht von einer für die Begründung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Identität oder engen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann:

(1) Die „Vermietung von Verkaufsständen“ sowie „Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur“ der jüngeren Marke sind allenfalls durchschnittlich ähnlich zu den diesbezüglich für eine Ähnlichkeitsbetrachtung am ehesten heranzuziehenden „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und –geräten, nämlich (...)“ oder „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte (...)“ der Widerspruchsmarken.

(2) Eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den in Klasse 03 von der jüngeren Marke umfassten „Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel Wichse]; Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für Tiere“ zu den von der Widerspruchsmarke UM 006 586 374 umfassten Einzelhandelsdienstleistungen wie etwa „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von [...] Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, [...] Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, [...] Regenschirme, Lederwaren“. Unabhängig davon, ob „Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]“ der jüngeren Marke von unter die konkret benannten Warenbereiche der Einzelhandelsdienstleistungen fallen, kann bereits im Hinblick auf die grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware von keinem höheren als einem durchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad zu den vorgenannten Waren der angegriffenen Marke ausgegangen werden (vgl. BPatG 30 W (pat) 549/20, Rn. 83 – BEAUTY REBELL).

(3) Darüber hinaus sind die von der angegriffenen Marke zu Klasse 03 beanspruchten Körperpflegemittel und Kosmetika und die für die Widerspruchsmarke UM 007 057 169 in Klasse 25 eingetragenen Bekleidungswaren nicht als ähnlich anzusehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn. 32 – Coachella). Denn sowohl nach ihrer Art als auch ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung nach sind sie offenkundig verschieden. Auch das Bestehen eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses zwischen den fraglichen Produkten genügt allein nicht, um das Bestehen einer Ähnlichkeit zwischen den Produkten zu bejahen (EuG GRUR-RR 2007, 347 – TOSCA/TOSCA BLU). Die ständige Übung der Modebranche, für andere Produkte Lizenzen zu vergeben, ist nicht geeignet, eine bestehende (absolute) Warenunähnlichkeit zu überwinden (BGH GRUR 2006, 941 Rn. 12 – TOSCA BLU). Eine derartige Vertriebspraxis kann lediglich im Grenzbereich der Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn es sich um funktionsverwandte Produkte handelt, bei denen der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht (BGH, GRUR 2021, 724 Nr. 49 - PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 20 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2006, 941 Rn. 14 – TOSCA BLU). Eine Tätigkeit als BekleidungsHersteller qualifiziert jedoch in keiner Weise zur Herstellung oder zur Kontrolle der Herstellung von Kosmetika und/oder Körperpflegeprodukten. Das dort erworbene Know-how lässt sich auf die Herstellung dieser Waren nicht übertragen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn. 32 – Coachella).

cc. Es verbleibt daher dabei, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich liegenden, im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu besorgen ist. Im Übrigen führt die schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bei allenfalls durchschnittlicher Warenähnlichkeit dazu, dass selbst bei klanglicher Identität der Vergleichsmarken eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen ist.

5. Im Ergebnis hat die Beschwerde im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen; Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen; Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme; Bekleidungsstücke für Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche; Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“

Erfolg, nicht jedoch Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel [Wichse]; Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für Tiere

Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen“.

E. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Hacker

Wagner

Weitzel