



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 216 599

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und den Richter Posselt

ECLI:DE:BPatG:2024:080724B29Wpat15.21.0

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2021 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 816 554 wird die Löschung der Marke 30 2015 216 599 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 7. Januar 2016 angemeldete Wort-Bildmarke



ist am 23. Februar 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter der Nummer **30 2015 216 599** für die folgenden Waren und Dienstleistungen

Klasse 25: Bekleidungsstücke für den Sport;

Klasse 40: Maßanfertigung von Bekleidungsstücken.

eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 24. März 2016.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 17. Juni 2016 Widerspruch aus der Wort-Bildmarke UM 009 816 554



erhoben, die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 40 und 43 eingetragen ist.

Der Widerspruch wird lediglich auf folgende Waren und Dienstleistungen gestützt:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 40: Änderung von Bekleidungsstücken.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2021 hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Widersprechende auf die zulässige Einrede die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Auf Seiten der Widerspruchsmarke könnten der Prüfung daher schon keine Waren und Dienstleistungen zugrunde gelegt werden. Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben und die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten worden sei, seien die Bestimmungen der §§ 26, 43 MarkenG in der bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Die vom Inhaber der angegriffenen Marke wiederholt undifferenziert erhobene Benutzungseinrede sei mit Schreiben vom 2. Juli 2017 zulässig für den zweiten Benutzungszeitraum geltend gemacht worden. Die erforderliche Glaubhaftmachung rechtserhaltender Benutzung der Marke im Inland nach Art, Dauer und Umfang für den Zeitraum von Juni 2016 bis zum Beschlussdatum 7. Juni 2021 sei nicht gelungen. Die vorgelegten Unterlagen genügten den Anforderungen an die Glaubhaftmachung nicht. Detaillierte Angaben und Dokumente reichten nur bis zum

Jahr 2015. Für 2016 seien hingegen die Umsätze für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen nicht einzeln und so differenziert wie erforderlich ausgewiesen, um die Benutzung ihrem Umfang nach glaubhaft zu machen.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie unter vollumfänglichem Verweis auf ihre bisher eingereichten Schriftsätze wie folgt begründet hat:

Sie ist der Auffassung, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und dem jüngeren Zeichen. Die Marke Adler werde bis heute seit über 70 Jahren durchgehend für Kleidung, Schuhe und Accessoires genutzt. Sie habe bereits mit Schriftsatz vom 21. April 2017 den Nachweis der Benutzung erbracht. Die Markenstelle habe mutwillig den Ablauf des zweiten, wandernden Benutzungszeitraums abgewartet, um den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung zurückzuweisen. Sie lege daher als Anlagen zu ihrem Schriftsatz vom 17. Februar 2022 eine eidesstattliche Versicherung und weitere Benutzungsnachweise für die Jahre 2016 bis 2021 vor. Diese belegten eindrücklich die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 25 und die Dienstleistungen der Klasse 40, auf die sich der Widerspruch stütze. Letztlich komme es für die Glaubhaftmachung der Benutzung aber ohnehin nicht mehr auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch an. Der Bundesgerichtshof habe für die parallele Problematik der laufenden (Löschungs-) /Verfallsverfahren an seiner jahrelangen Rechtsprechung zur wandernden Benutzungsfrist auch für Altverfahren nicht mehr festgehalten. Entsprechend müsse auch im vorliegenden Verfahren der § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. im Lichte des Unionsrechts ausgelegt werden und dürfe nicht mehr angewendet werden.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch, jedenfalls aber hochgradig ähnlich. Hierbei sei auf die Registerlage abzustellen. Die in Klasse 25 der angegriffenen Marke geschützten „Bekleidungsstücke für den Sport“ seien in den „Bekleidungsstücken“ der Widerspruchsmarke in Klasse 25 enthalten. Ferner bestehe eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit zwischen

der zu Gunsten der angegriffenen Marke geschützten „Maßanfertigung von Bekleidungsstücken“ in Klasse 40 und der für die Widerspruchsmarke in dieser Klasse geschützten „Änderung von Bekleidungsstücken“. Beide Dienstleistungen würden von Personen mit derselben Berufsausbildung unter Zuhilfenahme derselben Materialien und Werkzeuge erbracht. Aber selbst zwischen der „Maßanfertigung von Bekleidungsstücken“ und der Ware „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarke bestehe jedenfalls eine geringfügige Ähnlichkeit, da die Waren und Dienstleistungen sich an dasselbe Publikum richteten und es nicht unüblich sei, dass Bekleidungshersteller auch Maßanfertigung anböten. Die von Haus aus zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke verfüge aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung über eine hohe Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch, jedenfalls aber hochgradig ähnlich. Das hervorstechende und damit prägende Element der älteren Marken sei der Wortbestandteil „ADLER“, durch den auch die angegriffene Marke geprägt werde. Die Farbgebung, die grafische Gestaltung und die Wortbestandteile „TAILOR MADE CYCLE WEAR“ hätten allenfalls einen sehr untergeordneten Einfluss auf den Gesamteindruck. Die Wortfolge sei glatt beschreibend und würde zudem vom angesprochenen Verkehr aufgrund ihrer im Vergleich zum Markenwort „adler“ deutlich geringeren Größe nicht beachtet.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des DPMA vom 7. Juni 2021 wird aufgehoben und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin gelöscht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat er die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und vorgetragen, dass weder Identität noch Verwechslungsgefahr hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Marken bestehe. Diese richteten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Widersprechende vertreibe über Modemärkte in Asien und Osteuropa produzierte Discounterware. Er stelle hingegen seit 1988 maßangefertigte Spezialradbekleidung für den professionellen bzw. semiprofessionellen Radsport her, die er ausschließlich direkt vertreibe. Die Waren und Dienstleistungen seien daher nicht identisch und auch nicht so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere sei für eine Maßanfertigung von Bekleidungsstücken eine hochgradige Qualifizierung erforderlich, während Änderungen von Bekleidungsstücken einfache Tätigkeiten seien, die keinerlei Qualifikation benötigten. Das prägende Element der angegriffenen Marke — ein kreisrundes Logo mit kleinem „a“ - sei in visueller Hinsicht nicht mit dem Zeichen der Widersprechenden vergleichbar. Auch der nebenstehende Schriftzug „adler“ sei dem des Widersprechenden nicht ähnlich. Die Farbgebung und die grafische Gestaltung seien nicht dekorativ, sondern fester Bestandteil der Marke. Die Widerspruchsmarke weise – anders als die Widersprechende vortrage – keine erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Seine Marke habe aufgrund fast dreißigjähriger Verwendung in einem speziellen Kundenkreis eine sehr hohe Kennzeichnungskraft. Ferner sei sein Familienname Bestandteil des Zeichens. Dies wirke verwechslungsmindernd.

Der Senat hat mit Hinweisen vom 16. Mai 2024 und 18. Juni 2024 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“). Des Weiteren sind gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 Absatz 1 MarkenG in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden, da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften auf 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.

B. Das Insolvenzverfahren gegen die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin wurde am 31. August 2021 durch Beschluss des AG A... aufgehoben (vgl. Bl. 10 Rs. d. A.). Die Beschwerdeführerin ist durch formwechselnde Umwandlung gem. §§ 191, 226 UmwG aus der A...AG hervorgegangen (vgl. Bl. 76 ff. d. A.). Die rechtliche Identität des Rechtsträgers bleibt dabei gewahrt, § 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG.

C. Zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswiderspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen worden ist.

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 2020, 52 Rn. 41-43 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 917 Rn. 13 - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFood/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

Nach den oben genannten Grundsätzen besteht unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke



und der Widerspruchsmarke UM 009 816 554

1. Die Beschwerdeführerin konnte die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im hier relevanten Zeitraum, nämlich **Juli 2019 bis 8. Juli 2024** jedenfalls für die Widerspruchswaren „Bekleidungsstücke“ in Klasse 25 glaubhaft machen.

a. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist in der Formulierung des Beschwerdegegners „Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke in 5 Folgejahren seit Anmeldung“ in seinem Schreiben vom 2. Juli 2017 eine unbestimmte Einrede der Nichtbenutzung zu sehen. Diese ist entsprechend § 133 BGB als Erhebung der zulässigen Einrede gem. §§ 119 Nr. 1, 4, 158 Abs. 5 i. V. m. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. auszulegen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 43 Rn. 30).

b. Da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 21. September 2011 eingetragenen Widerspruchsmarke nicht vor der am 24. März 2016 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke endete (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin lediglich glaubhaft zu machen, dass sie die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der hiesigen Entscheidung gemäß Art 18 UMV rechtserhaltend in der Europäischen Union für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt hat. Hierbei kann unter Umständen auch die Benutzung in einem einzelnen Mitgliedsstaat die Voraussetzungen einer ernsthaften Benutzung erfüllen, insbesondere, wenn sie dort intensiv und umfangreich erfolgt ist (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 56 f.). Da die Anforderungen des Art. 18 UMV im Wesentlichen mit denen des § 26 MarkenG übereinstimmen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 55), wird im Folgenden insoweit auf die Kommentierung zu § 26 MarkenG Bezug genommen.

c. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin, der „wandernde Benutzungszeitraum“ des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. sei europarechtswidrig, was sich insbesondere aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Januar 2021 hinsichtlich der Verfallsklage in Sachen „Stella“ (GRUR 2021, 736) ergebe, folgt der Senat nicht. Die dortigen Feststellungen lassen sich nicht auf das Widerspruchsverfahren übertragen. So fehlt es hier bereits – da es nicht um die Löschung einer Marke geht, sondern nur um die Frage, ob aus dieser Rechte geltend gemacht werden können – an einer mit § 52 Abs. 1 MarkenG n. F. vergleichbaren Regelung. Auch der EuGH hat in Sachen C 607/19 – Husqvarna (Bewässerungsspritze) auf die Vorlagefragen hin nur bzgl. der Widerklage auf Erklärung des Verfalls entschieden und sein Urteil auf die Regelung in Art. 55 Abs. 1 GMV (VO 207/2009) gestützt (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 49 Rn. 9 ff.; § 43 Rn. 1ff., 4, 16, 20 ff.). Folglich wenden auch nach der Entscheidung des BGH zu „Stella“ die Markensenate des Bundespatentgerichts die oben erwähnte Vorschrift weiter an (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 06.02.2023, 29 W (pat) 214/20 – Kragenweite/kragenweite.de; Beschluss vom 03.02.2022, 30 W (pat) 4/20 – Millengse HeXXenkaas/HEKS`NKAAS; Beschluss vom 27.01.2022, 25 W (pat) 30/20 – Wunderberg/Underberg; Beschluss vom 19.07.2021, 26 W (pat) 567/18 – CRYSTAL/CRISTAL). Auch die Kommentarliteratur geht von einer weiteren Anwendbarkeit aus (vgl. z. B. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 1ff., 4, 16, 20 ff.; Schmitz-Fohrmann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, 2023, § 43 Rn. 2, 7; Draheim in BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 32. Edition, Stand: 01.01.2023, § 43 Rn. 76 ff.).

Letztlich kann dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. zugunsten der Beschwerdeführerin gar nicht anzuwenden ist, da diese die rechtserhaltende Benutzung für den wandernden zweiten Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht hat.

d. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen

wurde, zu garantieren – verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Symbolische Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten, sind nicht zu berücksichtigen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONEL/OMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist Sache der Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und glaubhaft zu machen. Die gemäß §§ 119, 43 Abs. 1 MarkenG erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung im Sinne von § 294 ZPO muss dabei – anders als der Vollbeweis – nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Vielmehr genügt es, wenn sich aus der Gesamtheit der vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 59 ff., 61). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle (präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 81 ff.).

e. Nach diesen Grundsätzen hat die Beschwerdeführerin bei einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände eine rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke für den zweiten maßgeblichen Benutzungszeitraum jedenfalls für „Bekleidung“ ausreichend glaubhaft gemacht.

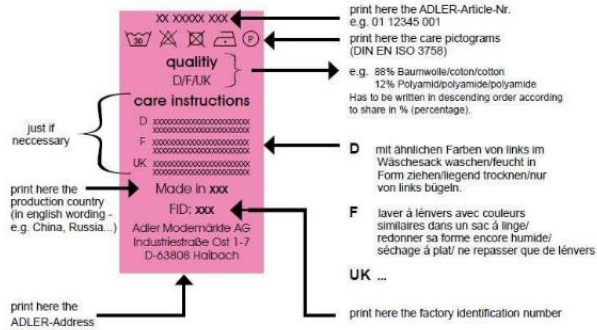
aa. Die von der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA eingereichte eidesstattliche Versicherung des Herrn X ... vom 20. April 2017, eine Onlinebefragung zu den TOP Shops 2013 der Textilwirtschaft vom August 2013, der Geschäftsbericht der A ...AG für das Jahr 2015 sowie vorgelegte Auszüge aus Internetseiten und Katalogen der Widersprechenden, beziehen sich nicht auf den zweiten Benutzungszeitraum. Sie können jedoch bei der Gesamtbetrachtung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke als unterstützende Erwägungen für eine ernsthafte Benutzung berücksichtigt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 118).

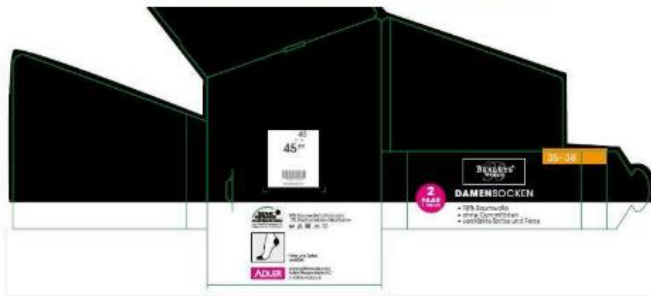
Im Beschwerdeverfahren wurden mit Schriftsatz vom 17. Februar 2022 zusätzlich folgende Dokumente eingereicht:

- Eidesstattliche Versicherung von Herrn X ... vom 12. Januar 2022 (Bl. 47 d. A.)
- Ergänzende Unterlagen (Anlagen B 2 – 17; Bl. 48 – 63 d. A.):
 - o Ausdruck der Internetseite Umsatz, Mitarbeiter, Märkte zum 31.12.2019 (Bl. 48 d. A.)
 - o Geschäftsberichte 2016 – 2019 (Bl. 49 ff. d. A.)
 - o Unternehmensprofil 2019 (Bl. 53 d. A.)
 - o Labeling Instructions (Bl. 54 – 56 d. A.)
 - o Umsätze mit einzelnen Artikeln 2018 – 2021 (Bl. 57 d. A.)
 - o Diverse Newsletter und Werbemittelauszüge aus den Jahren 2015 bis 2018, vereinzelt aus 2019 (Bl. 58 ff. d. A.).

bb. Die von der Beschwerdeführerin vertriebenen Bekleidungsstücke sind laut der – vom Beschwerdegegner nicht bestrittenen – Angaben in der eidesstattlichen

Versicherung von Herrn X... vom 12. Januar 2022 nebst ergänzenden Anlagen an den Pflegehinweisen, Verpackungen und Hängeetiketten mit dem Widerspruchszeichen versehen, so z. B.





cc. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wird nicht dadurch verändert, dass die vorgelegten Unterlagen teilweise nur eine Benutzung eines abgewandelten Zeichens erkennen lassen, beispielsweise in Form der Wiedergabe des Wortes „ADLER“ vor einem grünen oder schwarzen Hintergrund oder mit weiteren Elementen wie einem unterhalb des Markenworts angeordneten Zusatz „ALLES PASST“; da diese Verwendungen gem. Art. 18 Abs. 1 a) UMV als Benutzung der Marke gelten.

(1) Die Frage einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters bemisst sich nach ständiger Rechtsprechung in erster Linie danach, ob die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede noch als „dieselbe Marke“ ansehen. In diesem Zusammenhang kann es allerdings nicht auf eine – gerade nicht vorhandene – „Markenidentität“ ankommen, sondern darauf, ob der Verkehr die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Markenform als Herkunftshinweis gleichsetzt. Der Verkehr muss also in den (von ihm wahrgenommenen) verschiedenen Ausgestaltungen dieselbe Marke erkennen, d. h. beide Formen als in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmend ansehen (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo; GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Beurteilungsmaßstab ist stets der direkte Vergleich der eingetragenen und der benutzten Form, wobei auf die unmittelbare Wahrnehmung der Unterschiede beider Formen abzustellen ist (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 186).

(2) Die Verwendung des Widerspruchszeichens mit veränderter Farbgebung ist unschädlich (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 231 m. w. N.). Denn der Verkehr wird hinsichtlich der Widerspruchsmarke in der Farbe der Umrahmung des Wortes Adler lediglich eine werbeübliche geringfügige grafische Ausgestaltung sehen. Das für die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entscheidende Wort Adler bleibt hingegen stets als weiße Schrift auf dunklerem

Hintergrund problemlos erkennbar; zudem ist auch das Kontrastverhältnis unverändert.

(3) In der Benutzung der Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin auf den eingereichten Unterlagen in Kombination mit weiteren Elementen sieht der Verkehr ebenfalls keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke.

Zusammen mit einer eingetragenen Marke verwendete weitere Angaben und Zeichen können für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke Bedeutung erlangen, sofern sie eine für die beteiligten Verkehrskreise nachvollziehbare direkte Verbindung mit dieser Marke eingehen (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 19 - Dorzo). Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gem. § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form. Entsprechendes gilt für begriffliche Verknüpfungen des hinzugefügten Bestandteils mit der Marke. Erst wenn von einer derartigen relevanten Verbindung der Marke mit weiteren Elementen auszugehen ist, stellt sich die Frage, ob dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke i. S. v. Art. 18 Abs. 1 a) UMV verändert wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 198 ff. m. w. N.).

Das Widerspruchszeichen, insbesondere das Worтеlement „Adler“, ist hier stets als deutlich sichtbarer eigenständiger Bestandteil zu erkennen. Der Verkehr wird daher in den weiteren Elementen teils lediglich Ausstattungselemente, sachbeschreibende oder dekorative Darstellungen bzw. Zweitmarken erkennen, insbesondere da er an eine entsprechende Verwendung auf Bekleidungsstücken seit langem gewohnt ist. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke bleibt daher auch in den abgewandelten Verwendungsformen erhalten.

dd. Die Benutzung ist in ausreichendem Umfang erfolgt.

Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt, um diese von einer Scheinbenutzung abzugrenzen. Insoweit dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden; im Einzelfall kann auch eine geringfügige Verwendung der Marke noch als ausreichende Benutzungshandlung zu bewerten sein (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 123). Der erforderliche Umfang der Benutzung kann nicht zahlenmäßig schematisch für alle Fälle festgestellt werden; insbesondere darf nicht von vornherein durch allgemeinverbindliche Umsatzzahlen ein generelles und absolutes Mindestmaß einer relevanten Benutzung festgelegt werden. Vielmehr ist jeweils unter Zugrundelegung aller Umstände des Einzelfalls – unter Berücksichtigung der branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders – objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke an sich zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 124). Hierbei ist auch eine mögliche Wechselwirkung mit sonstigen Faktoren, insbesondere der Dauer und der Konstanz der Benutzung, zu beachten. In erster Linie kommt es für die Beurteilung eines ausreichenden Umfangs der Benutzung auf die Art der betroffenen Waren/Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen Bedarfs die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen voraussetzt, können bei sehr teuren oder nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten und relativ selten benötigten Erzeugnissen bereits geringe Mengen als ausreichend anerkannt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 125 f. m. w. N.). Zusätzlich können auch Struktur und Größe des betreffenden Unternehmens von Bedeutung sein, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung danach zu beurteilen ist, ob die jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers entsprechen. Die Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig geringen Benutzung kann im Einzelfall auch durch eine lange

Benutzungsdauer belegt werden. (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1048 Kellogg's/Kelly's; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 134).

Aus der eidesstattlichen Versicherung von Herrn X... vom 12. Januar 2022 ergeben sich folgende Absatzmengen und Umsätze, die durch die eingereichten Artikelübersichten und teilweise durch die Geschäftsberichte für die Jahre 2016 bis 2019 (Bl. 49 - 52 d. A.) gestützt werden:

Zwischen 2016 und 2019 lagen die Jahresumsätze von ADLER bei rund 500 Mio. €, davon rund 80 % in Deutschland, 13 % in Österreich und 3 % in Luxemburg:

	2016 (Mio. €)	2017 (Mio. €)	2018 (Mio. €)	2019 (Mio. €)
Gesamtumsatz	544,60 €	435,40 €	507,10 €	495,40 €
Deutschland (€)	453,70 €	435,40 €	417,80 €	406,60 €
Deutschland (%)	83%	82,80%	82,40%	82,10%
Österreich (€)	71,20 €	69,90 €	68,20 €	67,80 €
Österreich (%)	13,10%	13,10%	13,50%	13,7%
Luxemburg (€)	16,70 €	18,20 €	7,80 €	7,10 €
Luxemburg (%)	3,10%	3,10%	3,50%	3,50%

Dabei verteilt sich der Umsatz wie folgt:

		2016 – 2021 (€)	2016 – 2021 (%)
Kleidung		2.846.186.440	94,7%
Schuhe		110.722.274	3,7%
Hütte		11.882.632	0,4%
Leder		37.162.914	1,2%
Summe		3.005.954.260	100%

Auf die Jahre 2020 bis 2021 entfallen daher Umsätze von ca. 863,5 Mio. €, davon auf Bekleidung ca. 817 Mio. €.

Die Eigenmarken der Gruppe (Bexleys, Malva, Thea, My Own, Via Cortesa, Viventy by Bernd Berger und Steilmann für Frauen sowie Bexleys, Senator, Eagle No. 7, Big Fashion, Via Cortesa und Bernd Berger für Männer), die wie oben dargestellt (vgl. C. 1 e. bb.) stets deutlich mit „Adler“ auf Pflegehinweisen, Verpackungen und Hängeetiketten gekennzeichnet sind, machen – wie eidesstattlich versichert und vom Beschwerdegegner nicht bestritten wurde - rund 85 % des Konzernumsatzes und den Großteil des Ergebnisses aus.

Dementsprechend kann der generierte Umsatz unter den Eigenmarken der Adler Modemärkte AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg wie folgt berechnet und dargestellt werden:

	2016 (€ million)	2017 (€ million)	2018 (€ million)	2019 (€ million)
Eigenmarken gesamt	462,91	370,09 €	431,04 €	421,09 €
Germany (Eigenmarken, €)	385,65 €	370,09 €	355,13 €	345,61 €
Austria (Eigenmarken, €)	60,52 €	59,42 €	57,97 €	57,63 €
Luxembourg (Eigenmarken, €)	14,20 €	15,47 €	15,13 €	14,54 €

Zwar ist die eidesstattliche Versicherung vom 12. Januar 2022 nicht im Original zur Akte gelangt. Die elektronisch eingereichte Erklärung ist auch nicht von Herrn X ... qualifiziert elektronisch signiert worden. Daher ist der Wert der eidesstattlichen Versicherung grundsätzlich deutlich vermindert (vgl. z. B. OLG Frankfurt, Urteil vom 27.06.2019 – 6 U 6/19, dort II. 4a); BPatG, Beschluss vom 04.09.2019, 28 W (pat) 20/16 – JOPP/JOOP). Jedoch hat der Beschwerdegegner die darin enthaltenen Aussagen, die durch weitere Anlagen zumindest für einen Teil des relevanten Zeitraums bestätigt werden (s. o.), nicht bestritten. Ferner stimmt neben inhaltlichen Ausführungen auch die Unterschrift von Herrn X... in der eben angesprochenen elektronischen Kopie der eidesstattlichen Versicherung mit der Unterschrift auf der eidesstattlichen Versicherung vom 20. April 2017 überein, die als Original im Amtsverfahren zu den Akten gereicht wurde und dem Senat vorliegt. Der Senat erachtet die eidesstattliche Versicherung vom 12. Januar 2022 daher in der Gesamtschau mit den übrigen vorgelegten Dokumenten für ausreichend, um die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn 87 m. w. N.).

ee. Die vorgenannten Angaben umfassen lediglich einen Teil des relevanten Benutzungszeitraums, nämlich die Zeit von Juni 2019 bis Ende 2021. Diese Umsätze sind – gemessen an den entsprechenden Zahlen in der europäischen Union, in der mit Bekleidung z. B. ca. 162 **Mrd.** € im Jahr 2019 und 133 **Mrd.** € im Jahr 2020 umgesetzt wurden, zwar für ein im Durchschnitt im mittleren Preisbereich liegendes Alltagsprodukt wie Bekleidung nicht sonderlich hoch, sie sind aber, auch angesichts der sehr langen Benutzungsdauer der Widerspruchsmarke seit 1948 (vgl. u. a. Bl. 47 d. A. sowie die eidesstattliche Versicherung vom 20. April 2017) und der außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums liegenden ebenfalls erheblichen Umsätze in den Jahren 2011 – 2018 ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung in erforderlichem Umfang auch für den gesamten Benutzungszeitraum glaubhaft zu machen. Die angegebenen Umsätze und abgesetzten Stückzahlen müssen dabei weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen, sofern der fragliche Einsatz der Marke als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 92 und § 26 Rn. 116 ff.). Hieran bestehen wegen der bereits genannten langen Kontinuität der Benutzung der Widerspruchsmarke und der konkreten Absatzzahlen sowie der nicht bestrittenen umfangreichen Werbung in Deutschland, Österreich und Luxemburg (vgl. die bereits angesprochene eidesstattliche Versicherung von Herrn X..., Bl. 47 d. A, Punkt 2.) keine Zweifel. Dabei können auch außerhalb der jeweiligen Benutzungszeiträume liegende Benutzungshandlungen als unterstützende Erwägungen für eine ernsthafte Benutzung in Betracht kommen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 118). Beim Umfang der Benutzung ist hier zudem die Sondersituation zu berücksichtigen, die sich durch die Corona-Pandemie – insbesondere in den Jahren 2020 bis 2022 - und ihre Auswirkungen ergeben hat.

Nach dem Vorstehenden sind jedenfalls die geschützten Waren „Bekleidungsstücke“ dem Vergleich mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu Grunde zu legen.

Ob die Benutzung auch für „Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ in Klasse 25 und „Änderung von Bekleidungsstücken“ in Klasse 40 glaubhaft gemacht werden konnte, kann letztendlich dahinstehen. Selbst wenn man zu Gunsten des Beschwerdegegners davon ausgeht, dies sei nicht der Fall, ist dennoch eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

2. Die sich gegenüberstehenden Waren der Vergleichszeichen sind teils identisch, teils zumindest noch ähnlich zueinander.

Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende 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. BGH GRUR 2021, 724 Rn. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/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. Erforderlich für die Annahme einer im Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung relevanten funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 18.10.2021, 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; Beschluss vom 12.11.2015, 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA). Soweit sich Dienstleistungen

und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO).

a. Die Ware „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarke umfasst als Oberbegriff die „Bekleidungsstücke für den Sport“ der angegriffenen Marke. Es liegt daher Warenidentität vor. Dabei kommt es im Widerspruchsverfahren hinsichtlich der angegriffenen Marke nur auf die Registerlage, nicht auf die tatsächliche Benutzungssituation im geschäftlichen Verkehr an.

b. Die Dienstleistung „Maßanfertigung von Bekleidungsstücken“ der angegriffenen Marke ist zumindest unterdurchschnittlich ähnlich zur Ware „Bekleidung“ der Widerspruchsmarke.

aa. Wegen der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware ist hierbei maßgeblich, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es,

dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt.

bb. Ein Dienstleistungsunternehmen, das die Maßanfertigung von Bekleidungsstücken erbringt, stellt mittels seiner Dienstleistung selbst Bekleidungsstücke her. Daher besteht zwischen dieser Ware und der eben genannten Dienstleistung zumindest unterdurchschnittliche Ähnlichkeit. Ob – was zutreffend sein dürfte – sogar ein höherer Grad der Ähnlichkeit vorliegt (vgl. u. a. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, S. 35, linke Spalte: BPatG, Beschluss vom 29.03.1999, 29 W (pat) 274/98 - AARON´z/anson´s: ähnlich ohne größeren Abstand bezüglich Bekleidung einerseits und Anfertigung, Reparatur und Instandhaltung von Hemden und Blusen andererseits), ist nicht entscheidungserheblich, da auch bei nur unterdurchschnittlicher Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr besteht. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Änderung von Bekleidungsstücken“ in Klasse 40 kann daher dahingestellt bleiben.

3. Von den Kollisionswaren werden vornehmlich breite Verkehrskreise angesprochen, also sowohl Durchschnittsverbraucher als auch Gewerbetreibende. Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist durchschnittlich.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang.

a. Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich. Wie der 26. Senats des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.09.2023, 26 W (pat) 38/19 – ADLER/ADLER) zutreffend ausgeführt hat, hat schon der das Zeichen offensichtlich dominierende Wortbestandteil „Adler“, der eine Greifvogelart benennt, für die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Auch soweit mit einem Adler bestimmte Assoziationen verbunden werden, wie Dominanz, Herr der

Lüfte, Aggressivität, majestätisches Flugverhalten, hervorragende Sehkraft o. ä., handelt es sich um eher diffuse, uneinheitliche Vorstellungen, die keinen direkten Schluss auf Eigenschaften der vorliegend relevanten Waren oder Dienstleistungen zulassen.

b. Auch für eine von der Beschwerdeführerin geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft fehlt es an den erforderlichen Nachweisen, so dass es bei der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft bleibt.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke; eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO) und im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland, vorliegen (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 21 ff. – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Das betrifft zunächst die Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren/Dienstleistungen aufweist. Weiterhin sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den

beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 163). Die erforderliche Bekanntheit vermag nicht in jedem Fall ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Auch Testberichte und Berichterstattungen über die Marke wie auch Marken-Rankings lassen für sich genommen keinen Schluss auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Erst recht geben die im Rahmen einer Internet-Recherche erzielten Treffer keinen Aufschluss über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, da die Trefferquote von der geschickten Platzierung und Verlinkung der Bezeichnung abhängt, aber nicht zwingend mit einer großen Bekanntheit und umfangreichen Benutzung der Bezeichnung in Zusammenhang steht. Im Allgemeinen lassen objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 168 ff.). Entsprechende Unterlagen wurden nicht vorgelegt. Anders als die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, liegt daher keine gesteigerte Kennzeichnungskraft vor. Letztendlich kann dies jedoch dahinstehen, da auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr besteht.

c. Zu Unrecht hat der Beschwerdegegner im Amtsverfahren vorgetragen, dass die Erhöhung der Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke zu seinen Gunsten berücksichtigt werden müsse. Zum einen fehlt es hierfür an ausreichenden Nachweisen, zum anderen kann bei Anwendung der gebotenen objektiven Betrachtungsweise eine an sich bestehende Verwechslungsgefahr nicht unter Hinweis auf die besondere Bekanntheit der jüngeren Marke wieder verneint werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 58 – Aceites del Sur-Coosur [Carbonell/La Española]; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 235, 236).

5. Bei dieser Ausgangslage – identische Vergleichswaren, durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittliche Aufmerksamkeit der Verbraucher – sind an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Hinsichtlich der zumindest unterdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen ist der erforderliche Abstand entsprechend geringer. Doch selbst diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht. Denn die Marken sind - in klanglicher Hinsicht – identisch.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [Carbonelle/ La Española]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips). Hierbei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorrufft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).

Es stehen sich die folgenden Wort-/Bildzeichen gegenüber:



und




a. Die Gesamtzeichen sind schriftbildlich und begrifflich wegen der zusätzlichen Wortelemente der angegriffenen Marke sowie der grafischen Bestandteile beider Zeichen nur weit unterdurchschnittlich ähnlich.

b. In klanglicher Hinsicht sind sie jedoch identisch. Denn die Vergleichszeichen werden nur mit ihren Wortbestandteilen benannt und das angegriffene Zeichen durch „adler“ geprägt.

aa. Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 - OTTO CAP). Der Verkehr wird die grafischen Elemente der sich gegenüberstehenden Zeichen daher – wie es dem Regelfall entspricht – hier nicht mit aussprechen, da dies zu umständlich wäre. Vielmehr wird er die Zeichen zur Vereinfachung nur mit ihren Wortbestandteilen benennen.

Bei der Widerspruchsmarke erkennt der Verkehr trotz des fehlenden Querstrichs des ersten Buchstabens „A“ das Wort ADLER ohne Probleme, da ihm eine solche

Darstellung nicht zuletzt aus der Werbung z. B. von **SAMSUNG** ,
 oder **ARC'TERYX** geläufig ist (vgl. hierzu mit weiteren Nachweisen auch BPatG, Beschluss vom 25.08.2022, 30 W (pat) 548/20 – Haarverliebt).

Auch die angegriffene Marke wird er nur mit „adler“ bezeichnen. Der Bestandteil



wird hingegen nicht mit ausgesprochen. Denn es ist allenfalls nach einer Analyse und einem Abgleich mit dem nachstehenden Wort „adler“ erkennbar, dass es sich dabei um den grafisch ausgestalteten Buchstaben „a“ handeln könnte. Eine solche analysierende Betrachtung stellt der Verkehr aber gerade nicht an.

Wegen der geringen Größe und nicht unerheblichen Länge wird der Verkehr die Wortfolge „TAYLOR MADE CYCLE WEAR“ ebenfalls nicht mitbenennen, da er bei langen und zudem untergeordneten Elementen zur Verkürzung neigt (vgl. hierzu u. a. BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 33 – ISP/IPS; BPatG, Beschluss vom 02.07.2014, 29 W (pat) 73/12 – ENERGIE erleben und verstehen Projekt 30/40/30 / ENERGIE).

bb. Selbst wenn man zu Gunsten des Beschwerdegegners unterstellt, „TAYLOR MADE CYCLE WEAR“ werde mit ausgesprochen, wird die angegriffene Marke klanglich durch den Wortbestandteil „adler“ geprägt.

Denn die weiteren Wortelemente treten derart zurück, dass sie im Zeichenvergleich vernachlässigt werden. Die bereits erwähnte Wortfolge „TAILOR MADE CYCLE WEAR“ ist – neben ihrer Länge – deutlich kleiner als der Begriff „adler“ geschrieben und sowohl für die geschützten „Bekleidungsstücke für den Sport“ als auch für „Maßanfertigung von Bekleidungsstücken“ lediglich ein beschreibender Hinweis darauf, dass es sich um maßgeschneiderte Fahrradbekleidung handelt. Die angesprochenen Verkehrskreise werden „TAILOR MADE CYCLE WEAR“ problemlos in diesem Sinn verstehen. Sie sind im hier maßgeblichen Waren- und

Dienstleistungsbereich an die beschreibende Verwendung der englischen Begriffe „TAILOR MADE“ und „CYCLE WEAR“ gewohnt, deren Kombination ebenfalls nicht unterscheidungskräftig ist. Denn „Tailor made“ wird im Bereich der Bekleidung schon seit langem auch auf deutschsprachigen Internetseiten verwendet, um auf maßgeschneiderte Produkte hinzuweisen und sich insoweit von nicht individuell angepasster Standardware abzugrenzen (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Hinweis des Senats vom 16. Mai 2024, Bl. 85 d. A.). Während bei „Tom Tailor“ wegen des vorangehenden Vornamens „Tailor“ als Nachname wirkt, ist dies hier gerade nicht der Fall.

Der Einwand des Beschwerdegegners, dass sein Familienname „Adler“ sei, ändert an dieser Beurteilung nichts. Abgesehen davon, dass „Adler“ eine eigene Bedeutung besitzt (vgl. oben C. 4a.), könnte eine Zeichenähnlichkeit allenfalls dann verneint werden, wenn die Vergleichszeichen zwar einen identischen Nachnamen aufweisen, aber eines der Zeichen einen zusätzlichen Vornamensbestandteil enthalten würde (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 459).

„Cycle“ in der hier allein relevanten Bedeutung „(Fahr)Rad“ gehört zum Grundwortschatz des Englischen und ist den Verkehrskreisen gerade in der Kombination „CYCLE WEAR“ analog zu bekannten Begriffen wie „sportswear“, „daily wear“, „business wear“, „travel wear“, „easy wear“, „beachwear“, etc. ohne weitere gedankliche Zwischenschritte verständlich (zu „wear“ in Kombination mit einem weiteren Begriff vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 10.02.2021, 29 W (pat) 38/18 – Multiwear; Beschluss vom 23.11.2010, 27 W (pat) 16/10 – MATCHWEAR und Beschluss vom 21.03.1997, 33 W (pat) 181/96 – ACTIVE WEAR; vgl. Anlage 2, Bl. 116 ff. d. A.).

Die Zeichen sind somit klanglich im Rechtssinn identisch.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher der angegriffene Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Posselt

...