

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 73/10

Entscheidungsdatum: 29. August 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1

VOLKSWAGEN/Volks.Fahrrad

- 1) Eine Benutzung kann auch dann ernsthaft sein, wenn der Umsatz der vertriebenen Waren lediglich einen marginalen Teil am Gesamtjahresumsatz des Unternehmens ausmacht, sofern erkennbar ist, dass es sich um ein Randwarenssegment handelt und eine Vermarktung dieses Warensortiments in wirtschaftlicher Hinsicht nicht objektiv ungerechtfertigt erscheint.
- 2) Ein besonderer Umstand, der zur Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen führt, kann in der hohen Bekanntheit oder Berühmtheit der Widerspruchsmarke liegen.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 73/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
29. August 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 23 051

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Februar 2009 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezüglich der Waren der

Klasse 12: Fahrräder; Fahrradrahmen; Teile von Fahrrädern, nämlich Fahrrad- und Räderstützen, Fahrradbremsen (Betätigungshebel, Bowdenzüge und Bremszangen), Schaltungen für Fahrräder (Betätigungshebel, Bowdenzüge und Schaltvorrichtung), Zahnradübersetzungen für Fahrräder, Fahrradnaben, Fahrradketten, Fahrradfelgen, Fahrradreifen, Drahtreifen für Fahrräder, schlauchlose Fahrradreifen, Fahrradräder, Laufradsätze für Fahrräder, Fahrradschläuche, Fahrradspeichen, Fahrradpedale, Kurbeln für Fahrräder, Fahrradlenkstangen, Griffe für Fahrradlenkstangen, Fahrrädersättel, Sattelstützen und -kerzen für Fahrrädersättel, Schutzbleche für Fahrräder, Fahrradradständer, Fahrradmotoren, Fahrradnetze, Fahrradpumpen, Fahrradtaschen, Fahrt-

richtungsanzeiger für Fahrräder, Gepäcktaschen für Zweiräder, Geschwindigkeitsanzeiger für Fahrräder, Fahrradglocken, Fahrradklingeln, Fahrradkörbe;

zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der vorgenannten Waren ist die Eintragung der Marke 304 23 051 wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 00 185 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wort-/Bildmarke



ist am 21. April 2004 angemeldet und am 16. November 2004 unter der Nummer 304 23 051 in den Farben schwarz, weiß, rot und grau als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Fahrräder; Fahrradrahmen; Teile von Fahrrädern, nämlich Fahrrad- und Räderstützen, Fahrradbremsen (Betätigungshebel, Bowdenzüge und Bremszangen), Schaltungen für Fahrräder (Betätigungshebel, Bowdenzüge und Schaltvor-

richtung), Zahnradübersetzungen für Fahrräder, Fahrradnaben, Fahrradketten, Fahrradfelgen, Fahrradreifen, Drahtreifen für Fahrräder, schlauchlose Fahrradreifen, Fahrräder, Laufradsätze für Fahrräder, Fahrradschläuche, Fahrradspeichen, Fahrradpedale, Kurbeln für Fahrräder, Fahrradlenkstangen, Griffe für Fahrradlenkstangen, Fahrräder-sättel, Sattelstützen und -kerzen für Fahrradsättel, Schutzbleche für Fahrräder, Fahrradradständer, Fahrradmotoren, Fahrradnetze, Fahrradpumpen, Fahrradtaschen, Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrräder, Gepäcktaschen für Zweiräder, Geschwindigkeitsanzeiger für Fahrräder, Fahrradglocken, Fahrradklingeln, Fahrradkörbe;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen aller Art, auch für den Sportbereich;

Klasse 35: Online-Dienstleistungen eines e-commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere über Online-Shops; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Verbraucherberatung; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how gegen Entgelt zur Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen; Merchandising; Marketing; Public Relations; Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbung in allen Medien, einschließlich Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung von

Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Aktualisierung von Werbematerial; Werbemittlung; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Sponsoring in Form von Werbung.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 17. Dezember 2004 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer Wortmarke 621 252, der geltend gemachten notorisch bekannten Marke „VOLKSWAGEN“ sowie aus ihrer älteren, am 1. Juli 1998 für zahlreiche Waren aus den Klassen 1 bis 34 und Dienstleistungen aus den Klassen 35 bis 43 unter der Nummer 398 00 185 eingetragenen Wortmarke

VOLKSWAGEN

Widerspruch erhoben; die Widersprechende stützt ihren Widerspruch insbesondere auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 25 und 35, nämlich

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, einschließlich Brillen (Optik), Brillenetuis, Ferngläser, Sonnenbrillen, Spannungsregler für Fahrzeuge, Warn-dreiecke für Fahrzeuge, Zigarrenanzünder für Automobile, Alarmgeräte, Akkumulatoren, elektrische Diebstahlalarmanlagen, Diebstahlalarmgeräte, Geschwindigkeitsanzeiger, Rettungsvorrichtungen, Rettungswesten, Säuremesser, Schmelzsicherungen, elektrische Relais, Sonnenbatterien, Navigationsinstrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, einschließlich An-

tennen, Radios, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, einschließlich Magnetkarten, Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards), Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Ausgabeautomaten, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschließlich Taschenrechner, Feuerlöschgeräte;

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser sowie deren Teile;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, einschließlich Krawatten, Schals;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Mit am 17. Mai 2005 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung bezüglich der Widerspruchsmarken erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für Fahrräder, Sonnenbrillen sowie Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen für den Zeitraum von 1999 bis 2005 verschiedene Unterlagen vorgelegt, nämlich unter anderem eine eidesstattliche Versicherung ihres Abteilungsleiters R... vom 19. April 2006. Zur Glaubhaftmachung der Dienstleistungen aus der Klasse 35 hat sie auf ihre Internetseite www.volkswagen.de verwiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung für „Automobile“ hat sie als amtsbekannt unterstellt, weil es sich insoweit um eine berühmte Marke handle.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 24. Februar 2009 eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zwar habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Fahrräder, Bekleidung und Sonnenbrillen glaubhaft gemacht; zudem sei eine Benutzung für Automobile amtsbekannt. Ungeachtet der Frage der rechtserhaltenden Benutzung fehle es aber an einer Verwechslungsgefahr aufgrund mangelnder Markenähnlichkeit. Wegen der klanglich, schriftbildlich und begrifflich verschiedenen Endsilben „-fahrrad“ einerseits und „-wagen“ andererseits sei mit unmittelbaren Verwechslungen jeweils nicht zu rechnen. Da die Widerspruchsmarke insgesamt eine beschreibende Bezeichnung sei und ihre aufgrund der erzielten Umsatzzahlen amtsbekannte Berühmtheit für Automobile nicht auch auf Fahrräder, Bekleidung und Sonnenbrillen ausstrahle, komme ihr nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine Eignung der Silbe „Volks-“ als Stammbestandteil könne nicht angenommen werden; ferner handle es sich bei der angegriffenen Marke um die Marke einer Serie der Beschwerdegegnerin in stets gleicher bildmäßiger Aufmachung, so dass aus diesen Gründen auch eine assoziative Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die - beschränkt auf den Widerspruch aus der Marke 398 00 185 erhobene - Beschwerde der Widersprechenden.

Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2010 hat die Beschwerdeführerin Glaubhaftmachungunterlagen für den Zeitraum 2006 bis 2010, unter anderem eine eidesstattliche Versicherung des stellvertretenden Leiters der Abteilung EBP Patente, Marken und Lizenzen K... vom 12. Juli 2010 eingereicht.

Der Senat hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung am 21. Juli 2010 im Hinblick auf den von der Beschwerdeführerin gegen die angegriffene Marke zwischenzeitlich beim DPMA eingereichten Löschungsantrag nach §§ 50, 8 Abs. 2 MarkenG die Aussetzung des Verfahrens beschlossen. Dieses Löschungsverfahren ist am 14. Januar 2013 durch bestandskräftige Zurückweisung des Lö-

schungsantrags beendet worden. Übereinstimmend haben die Verfahrensbeteiligten daraufhin angeregt, dass das Beschwerdeverfahren ausgesetzt bleiben solle, weil nach der im Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 11. April 2013 im Verfahren I ZR 214/11 ausgesprochenen Zurückverweisung an das Berufungsgesicht, das O..., zum Aktenzeichen ...

(VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion) zuerst dessen Entscheidung im Verletzungsverfahren abgewartet werden solle. Nachdem mit einer Entscheidung des O... ... in absehbarer Zeit nicht zu rechnen war (vgl. Vermerk vom 23.12.2014, Bl. 437 Rs. d. A.), ist das hiesige Beschwerdeverfahren im Januar 2015 fortgeführt worden.

Die Beschwerdeführerin macht unter ergänzender Einreichung weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen - unter anderem einer eidesstattlichen Versicherung ihrer Leiterin der Abteilung Komponenten, Marken & Designs R1... vom 16. Dezember 2015 - geltend, dass die Widerspruchsmarke nunmehr auch für den Zeitraum von 2010 bis 2015 im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9, 12 und 25 sowie der Dienstleistungen der Klasse 35 rechtserhaltend benutzt worden sei. Der Entscheidung des BGH in Sachen VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion, sei zu entnehmen, dass die Widerspruchsmarke „Volkswagen“ im Inland im Automobilbereich eine überragende Bekanntheit genieße. Aufgrund dessen sowie der im Inland längst bekannten Branchenübung, dass Automobilhersteller unter ihrer Kernmarke auch Fahrräder anböten, könne vorliegend eine Ausstrahlungswirkung auch auf die Waren „Fahrräder“, die unter die Begriffe der Klasse 12 „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ zu subsumieren seien, angenommen werden. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen der Klassen 9, 12, 25 und 35 bestehe teils Identität und teils hochgradige Ähnlichkeit, so dass eine bereits entfernte Zeichenähnlichkeit ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Beide Marken würden von dem identischen, am Wortanfang befindlichen und überdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Volks-“ geprägt, weil die weiteren Markenelemente

„-wagen“ und „-fahrrad“ in Bezug auf die konkret geschützten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend und daher im Rahmen des Gesamteindrucks von untergeordneter Bedeutung seien. Bei dieser Zeichenähnlichkeit halte die jüngere Marke nicht den erforderlichen Abstand ein, so dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliege. Ferner sei auch eine assoziative oder mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, weil die Vergleichsmarken auf dem gleichen Zeichenbildungsprinzip beruhten, indem sie beide aus der vorangestellten Silbe „Volks“ in Kombination mit einer in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren produktspezifischen Bezeichnung bestünden, welche beide vom Oberbegriff „Beförderungsmittel“ erfasst würden. Hinzu komme, dass die Widerspruchsmarke zugleich ihren Firmennamen enthalte und die Beschwerdegegnerin nicht nachgewiesen habe, dass sich der Verkehr tatsächlich an das Zeichen „Volks-“ im Layout der B...-Zeitung der S... AG als Bestandteil einer Serie gewöhnt habe.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin lägen daher besondere Umstände vor - wie sie auch der BGH fordere -, die zur Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne führten. Die angesprochenen Verkehrskreise gelangten daher zwangsläufig zu der Annahme, dass die unter der angegriffenen Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen entweder von ihr selbst angeboten oder zumindest von ihr autorisiert würden.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2009 wird aufgehoben. Die Löschung der angegriffenen Marke 304 23 051 wird angeordnet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verweist ebenfalls auf die Entscheidung des B... in Sachen ..., die auf den hiesigen Streitfall übertragbar sei; danach sei weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen noch bestehe mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Schließlich komme ein Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG schon wegen der Übergangsvorschrift des § 165 Abs. 2 MarkenG nicht in Betracht. Ein Widerspruch gestützt auf eine notorisch bekannte Marke im Sinne von § 10 MarkenG scheide vorliegend aus, weil schon die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine ordnungsgemäße Widerspruchserhebung nach § 30 Abs. 1 MarkenV nicht gegeben seien. Sie vertritt ferner die Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung nicht ausreichen. Bei einem derart großen Unternehmen von Weltrang wie das der Beschwerdeführerin könne der jährliche Verkauf von nur rund 25 Fahrrädern im üblichen Preissegment nicht als rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Fahrräder angesehen werden. Im Vergleich zu einem Gesamtjahresumsatz zwischen ca. ... und ... Mrd. Euro in den Jahren 2004 und 2005 gehe der Umsatz mit Fahrrädern daher gegen Null. Da sie, die Beschwerdegegnerin, „Sonnenbrillen“ nicht beanspruche, komme es auf die diesbezüglichen Benutzungsunterlagen nicht an. Im Bereich der Bekleidungsstücke sei eine markenmäßige Benutzung nur für Shirts und Kappen gezeigt worden. Ob die Marke produkttypisch auch an anderen Bekleidungsstücken angebracht worden sei, sei nicht erkennbar. Hinsichtlich der in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen habe die Beschwerdeführerin lediglich auf ihre Homepage verwiesen. Daraus sei aber nicht ersichtlich, dass sie diese Dienstleistungen außer für sich selbst auch für Dritte erbringe. Eine Verwechslungsgefahr sei unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt gegeben. Der Vortrag der Widersprechenden zur angeblichen Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sei unsubstantiiert, insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungen könne nicht von einer Identität oder Ähnlichkeit ausgegangen werden. Als Betreiberin des Internetauftritts der B...-Zeitung sei sie Inhaberin einer Vielzahl eingetragener Marken, die aus dem Bestandteil „Volks“, der Gattungsbezeichnung des beworbenen Produkts sowie

einer dem Corporate Identity der B... entsprechenden grafischen Ausgestaltung zusammengesetzt seien und ein breites Waren- und Dienstleistungsspektrum umfassten, wozu bei fast jeder Marke die Werbedienstleistungen der Klasse 35 gehörten. Die Bezeichnung „Volkswagen“ habe zumindest für den Bereich der Fahrzeuge keine originäre Kennzeichnungskraft, weil sie ursprünglich rein beschreibend im Sinne eines günstigen Wagens für das Volk zu verstehen gewesen sei. Eine erhöhte erworbene Kennzeichnungskraft komme ihr nur und ausschließlich für Fahrzeuge und nicht auch für Fahrräder zu, zumal die Marke für letztere nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Eine Kennzeichnungskraft bestehe zudem nur für das verkehrsdurchgesetzte Gesamtzeichen „VOLKSWAGEN“ und nicht auch für die einzelnen Bestandteile „VOLKS“ und „WAGEN“, welche jeweils für sich rein beschreibend und daher nicht kennzeichnungskräftig seien. Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken durch den übereinstimmenden Wortanfang „Volks“ reiche nicht aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen. Da der Verkehr das angegriffene Zeichen aufgrund der großen Bekanntheit ihrer eigenen Markenserie ihrem Unternehmen zuordnen könne, und es sich bei der Widerspruchsmarke um eine berühmte Marke mit langer Tradition im Kraftfahrzeugbereich handele, sei es völlig ausgeschlossen, dass der Verkehr die Unterschiede der Vergleichszeichen nicht erfasse. Hinzu komme, dass die grafische und farbliche Gestaltung ihrer Marke, die sich zwanglos in ihre Markenserie einreihe, eindeutig auf ihren eigenen Geschäftsbetrieb hinweise. Denn für sie sei auch eine entsprechende Farbmarke sowie eine Wort-/Bildmarke mit dem Bestandteil „Volks“ eingetragen. Die Ähnlichkeit mit der im Online-Bereich enorm bekannten Stammmarke „Bild.de“ sei dabei unverkennbar. Die große Bekanntheit ihrer Markenserie ergebe sich aus den Absatzzahlen ihrer bisherigen „Volks-Aktionen“, bei denen sie gemeinsam mit einem Partner ein Produkt oder eine Produktgruppe auswähle, das dann exklusiv als „Volks-Produkt“ herausgebracht und in ihren Zeitungs-, Internet- und anderen Medien umfangreich beworben werde. Seit dem Jahre 2002 hätten mehr als ... Mio. Verbraucher mindestens ein „Volksprodukt“ gekauft; bei der im Jahre 2005 durchgeführten Aktion „Volks-Fahrrad“ seien beispielsweise ... Fahrräder verkauft worden. „VOLKS“ sei auch kein Stammbe-

standteil oder selbständig kollisionsbegründender Bestandteil der Widerspruchsmarke, so dass nur auf das Gesamtzeichen abgestellt werden dürfe. Auch die Kennzeichnungen „Volksfürsorge“ oder „Volksbank“ würden vom Verkehr nicht der Widersprechenden zugeordnet, obgleich diese sogar Versicherungs- und Finanzdienstleistungen auf dem Kfz-Sektor anböte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat im tenorierten Umfang Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht insoweit - nämlich soweit die Waren der Klasse 12 der angegriffenen Marke betroffen sind - eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG. Im Umfang der Waren der Klasse 25 und der Dienstleistungen der Klasse 35 ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen und daher die Beschwerde im Übrigen zurückzuweisen.

A) Die Beschwerdeführerin hat nur gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus der Marke 398 00 185 Beschwerde eingelegt, so dass auch nur diese verfahrensgegenständlich ist. Soweit die Beschwerdegegnerin daher die Zulässigkeit des Widerspruchs gestützt auf eine notorisch bekannte Marke im Sinne von § 10 MarkenG in Zweifel zieht, kommt es hierauf nicht an.

Zutreffend weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass die Widersprechende im Rahmen dieses Widerspruchs(Beschwerde)verfahrens keinen Sonderschutz zugunsten bekannter Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Anspruch nehmen kann. Denn die angegriffene Marke ist vor dem 1. Oktober 2009 angemeldet worden, so dass Gegenstand der Widerspruchsverfahren ausschließlich die Widerspruchsgründe

sind, die in § 42 MarkenG in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung genannt sind, vgl. § 165 Abs. 2 MarkenG. Nach dieser Fassung des § 42 MarkenG kann der Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG jedoch nicht im Widerspruchsverfahren durchgesetzt werden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller 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 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP). Zudem können weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für den Waren- und Dienstleis-

tungsvergleich nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Eine ausreichende Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für beide Zeiträume ist der Widersprechenden nur in Bezug auf „Fahrräder“ gelungen. Bezüglich der Waren „Automobile und deren Teile“ ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Volkswagen“ gerichtsbekannt.

- a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 17. Mai 2005 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 17. Dezember 2004 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung am 1. Juli 1998), ist sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wie auch die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen zwei Benutzungszeiträumen Dezember 1999 bis Dezember 2004 und April 2011 bis April 2016 darzutun und glaubhaft zu machen.

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

- b) Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung verschiedene Unterlagen vorgelegt, nämlich eine eidesstattliche Versicherung ihres Abteilungsleiters ...- R... vom 19. April 2006 (Bl. 116 – 121 VA), den darin in Bezug genommenen Anlagen (Bl. 122 – 144 VA) sowie weiteren mit Schriftsatz vom

2. Februar 2007 überreichten Unterlagen (Bl. 185 – 212 VA), die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Fahrräder (Klasse 12), Sonnenbrillen (Klasse 9) sowie Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen (Klasse 25) für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum von 1999 bis 2005 belegen sollen.

Die Unterlagen der Widersprechenden, die den Zeitraum 2006 bis 2010 betreffen, u. a. die eidesstattliche Versicherung des stellvertretenden Abteilungsleiters K... vom 12. Juli 2010 (Bl. 229 ff. d. A.), sind - wegen des wandernden Benutzungszeitraums der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG - nicht mehr unmittelbar entscheidungserheblich, können aber ergänzend zu den Unterlagen betreffend die beiden anderen Zeiträumen herangezogen werden.

Die zuletzt im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen betreffen den Zeitraum 2010 bis 2015, was nahezu den gesamten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abdeckt. Vorgelegt wurden eine eidesstattliche Versicherung der Abteilungsleiterin R1... vom 16. Dezember 2015 (Bl. 503-507 d. A.), die darauf bezogenen Anlagen (Anlagenkonvolut TW 17) wie z. B. Kataloge, Preislisten und Produktabbildungen, die wiederum die Waren Sonnenbrillen, Fahrräder sowie Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen betreffen, und desweiteren ergänzende Anlagen hierzu (Anlagenkonvolut TW 18).

Für alle genannten Zeiträume hat die Widersprechende auch eine rechtserhaltende Benutzung für die Dienstleistungen der Klasse 35 geltend gemacht und hierfür auf ihre Internetauftritte verwiesen.

- c) Eine hinreichende Glaubhaftmachung ist der Beschwerdeführerin in Bezug auf die in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „*Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten*“ nicht gelungen. Insoweit hat sie als Beleg ausschließlich schriftsätzlich auf ihren Internetauftritt unter

www.volkswagen.de und die Internetseite www.volkswagen-media-services.com hingewiesen. Die bloße Rechtsbehauptung, sie benutze ihre Marke „Volkswagen“ für diese Dienstleistungen rechtserhaltend, ersetzt den fehlenden Tatsachenvortrag und die Glaubhaftmachung nicht.

Abgesehen davon, dass es weder vom Gericht noch von der Beschwerdegegnerin verlangt werden kann, die mehr als umfangreichen Internetseiten der Widersprechenden in Augenschein zu nehmen, können diese Internetauftritte, wenn überhaupt, nur Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten zugunsten des Unternehmens der Widersprechenden belegen. Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne sind entsprechend Art. 50 EG aber nur solche Tätigkeiten, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 28, 30, 33 – Praktiker). Die Widersprechende müsste daher, um ihre Dienstleistungsmarke für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten funktionsgerecht zu benutzen, als Wettbewerber anderer Anbieter vergleichbarer Dienstleistungen am Markt auftreten. Dafür genügt es nicht, diese Dienstleistungen für das eigene Unternehmen zu erbringen. Dass die Widersprechende, wie sie behauptet, auch Werbedienstleistungen für Dritte, beispielsweise für mit ihr verbundene, rechtlich unabhängige Unternehmen erbringt, hat sie weder hinreichend dargelegt noch belegt. Eine eidesstattliche Versicherung ist diesbezüglich auch nicht vorgelegt worden. Eine Glaubhaftmachung für die Dienstleistungen der Klasse 35 ist mithin für keinen der relevanten Benutzungszeiträume erfolgt.

- d) Es kann dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren „*Sonnenbrillen*“ der Klasse 9 und „*Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen*“ der Klasse 25 für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum glaubhaft gemacht hat, woran im Übrigen kaum Zweifel bestehen. Denn jedenfalls fehlen insoweit jegliche Angaben, die Rück-

schlüsse auf den Benutzungsumfang für den maßgeblichen Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zuließen. Anders als in den beiden zuerst eingereichten eidesstattlichen Versicherungen fehlen nämlich in der eidesstattlichen Versicherung der Frau R1... vom 16. Dezember 2015 - wie auch in den übrigen Unterlagen - Umsatzangaben oder sonstige Absatzzahlen.

Eine rechtserhaltende Benutzung ist mithin für den zweiten Zeitraum schon deshalb - ungeachtet der weiteren Benutzungskriterien - nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden, so dass die Waren der Klassen 9 und 25 nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung über den Widerspruch nicht berücksichtigt werden können.

- e) Dagegen ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „*Fahrräder*“ der Klasse 12 bezogen auf beide maßgeblichen Zeiträume - nämlich Dezember 1999 bis Dezember 2004 und April 2011 bis April 2016 - ausreichend glaubhaft gemacht. Dies ergibt sich aus den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn R... vom 19. April 2006 und der Frau R1... vom 16. Dezember 2015, den jeweils in Bezug genommenen Anlagen sowie den weiteren überreichten Unterlagen.

Die Widerspruchsmarke ist nicht nur von der Beschwerdeführerin, sondern auch von einem von ihr im Rahmen eines Lizenzvertrages dazu autorisierten Unternehmen, nämlich der V1... GmbH, bis 2007 firmierend als V1... GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin, - mithin mit Zustimmung der Markeninhaberin - benutzt worden, §§ 26 Abs. 2, 30 MarkenG.

Ausweislich des von der V1... GmbH herausgegebenen Katalogs „VOLKSWAGEN ACCESSOIRES 2002/2003“, Stand: April 2002, Seite 62 und 63 (Bl. 122 VA) sowie den vorgelegten Abbildungen (Bl. 185 u. 186 VA) ist auf dem Rahmen sowohl des „Mountainbike Volkswagen 01“ als auch des „Moun-

tainbike Volkswagen 02“ die Widerspruchsmarke angebracht. An der gleichen Stelle und auf die gleiche Weise ist das „Mountainbike Volkswagen no. 03“ ausweislich des Katalogs der V1... GmbH „Die Biker-Kollektion Neue Wege entdecken“, Stand: Juli 2005 (Bl. 126 VA, Bl. 187 VA), beschriftet. Gleiches gilt für die in den als Anlage 4 bis Anlage 8 des Anlagenkonvoluts TW 17 eingereichten Auszügen aus Katalogen und Prospekten der V...

GmbH aus den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015, die ebenfalls Abbildungen von verschiedenen Fahrrädern mit der Beschriftung „Volkswagen“ zeigen. Die funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke bei Fahrrädern ist damit glaubhaft gemacht.

Ausweislich der überreichten Übersichten (Bl. 188 VA; Bl. 127 VA) verkaufte die V1... GmbH u. a. von den drei entsprechend gekennzeichneten Mountainbikes in Deutschland von 2002 bis Anfang August 2005 insgesamt 86 Stück - die genaue Aufteilung ergibt sich aus der vorgelegten Tabelle (Bl. 188 VA) - und erzielte damit in Deutschland folgende Erlöse (Bl. 127 VA):

2002 35 Stück für insgesamt ... €

2003 18 Stück für insgesamt ... €

2004 1 Stück für insgesamt ... €

(zudem bis 8. August 2005 32 Stück für insgesamt ... €)

Was den vorgenannten Umfang der Benutzung betrifft, kann trotz der im Vergleich zum Gesamtjahresumsatz der Widersprechenden, der in den Jahren 2004 und 2005 zwischen ca. ... und ... Mrd. Euro (Bl. 142 VA) lag, wesentlich geringeren Verkaufszahlen die Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht in Frage gestellt werden. Zum einen handelt es sich ausschließlich um den Umsatz der Lizenznehmerin der Widersprechenden, der V1... GmbH, die einen eigenen wesentlich kleineren Geschäftsbetrieb führt als die Widersprechende, so dass der dargelegte Umfang der Benutzung in dieser Größenordnung auch im Hinblick darauf, dass die V1... GmbH noch andere Artikel mit der Widerspruchsmarke

vertreibt, noch wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Zum anderen handelt es sich bei den vertriebenen Fahrrädern im Hinblick auf das Großunternehmen der Widersprechenden für jeden erkennbar um ein Randwarenssegment, in welchem wesentlich geringere Umsätze keine Besonderheit darstellen. Denn die Umsatzzahlen eines Großkonzerns, innerhalb dessen zur Ausdehnung des Sortiments oder – wie hier – im Rahmen eines Merchandisingkonzepts eine Vielzahl verschiedenster Waren produziert wird, sind anders zu beurteilen als die Umsätze eines Großunternehmens, das sich nur auf wenige Produkte beschränkt (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.10.1997, 26 W (pat) 176/96 – Cabinet/Cabinet). Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass es für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht objektiv gerechtfertigt ist, eine Ware oder ein Warensortiment auch dann zu vermarkten, wenn der Anteil dieser Waren am Jahresumsatz des betreffenden Unternehmens gering ist.

Ausweislich der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung und übereichten Übersichten erzielte die V... GmbH ferner bezogen auf den zweiten maßgeblichen Benutzungszeitraum in Deutschland die folgenden Erlöse (Bl. 506 d. A. i. V. m. Anlage TW 17):

2011: mindestens ... €

2012: mindestens ... €

2013: mindestens ... €

2014: mindestens ... €

2015: mindestens ... €

Selbst wenn hier - anhand der in Anlage 9 des Anlagenkonvoluts TW 17 übereichten Produktaufstellung mit Artikelnummern und Verkaufszahlen - diejenigen Umsätze für bestimmte Fahrräder herausgerechnet werden, auf denen die Widerspruchsmarke - zumindest aus den Prospekten - nicht deutlich erkennbar auf der Ware angebracht ist, kann eine ernsthafte Benutzung dem Umfang nach auch für diesen Zeitraum nicht in Frage gestellt werden.

Nicht zuletzt können ergänzend als Indiz für eine ernsthafte Benutzung auch die zwischen den maßgeblichen Benutzungszeiträumen liegenden Jahre 2006 bis Mitte 2010 herangezogen werden. Durch eine lange Benutzungsdauer kann nämlich auch die Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig geringen Benutzung belegt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 95, 96). So zeigen die Umsatzangaben in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn K... vom 12. Juli 2010 (Bl. 231/232 d. A., 2006: mindestens ... €, 2007: mindestens ... €, 2008: mindestens ... €, 2009: mindestens ... €, bis 28. Mai 2010: mindestens ... €), dass es sich zwar nicht um sehr hohe, aber jedenfalls um stetige Umsätze handelt, so dass im Hinblick auf die Dauer und Konstanz dieser Benutzung - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - nicht nur von Scheinhandlungen auszugehen ist.

- f) Eine rechtserhaltende Benutzung der unter den Warenbegriff der Widerspruchsmarke „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser (und deren Teile)“ zu subsumierenden Waren „Fahrräder“ in den beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen ist daher glaubhaft gemacht. Angesichts der gerichtsbekanntenen Benutzung der im Automobilsektor überragend bekannten Marke „Volkswagen“ für „Automobile und deren Teile“ sowie unter Berücksichtigung der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 254) kann auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG der Warenbegriff „Landfahrzeuge und deren Teile“ zugrunde gelegt werden.

2. Ausgehend hiervon sind die sich gegenüberstehenden Waren teilweise identisch und teilweise ähnlich. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 35 sind den vorgenannten Widerspruchswaren unähnlich, so dass der Widerspruch und mithin die Beschwerde insoweit schon aus diesem Grund erfolglos bleiben muss.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). 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; GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU).

- a) Identität besteht zwischen den „Fahrrädern“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren „Landfahrzeuge“. Hochgradige Ähnlichkeit besteht zwischen den für die angegriffene Marke in Klasse 12 geschützten (Ersatz)Teilen

von und Zubehör zu Fahrrädern und den Widerspruchswaren aus dieser Klasse unter anderem im Hinblick auf funktionelle Zusammenhänge und regelmäßig gleiche Herstellungs- und Vertriebsstätten (vgl. hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 85 und 86). Zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 12 und den Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 25 besteht allenfalls wegen funktioneller Zusammenhänge (z. B. als Radsportbekleidung) eine entfernte Ähnlichkeit.

- b) Eine Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 12 zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 35 liegt mangels irgendwelcher relevanter Berührungspunkte nicht vor.
3. Die im Automobilssektor im In- und Ausland berühmte Marke „VOLKSWAGEN“ (vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 29 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BPatG, Beschluss vom 22.10.2003, 28 W (pat) 138/02 – Volkspower/VOLKSWAGEN) verfügt(e) für die hier maßgeblichen Widerspruchswaren in Klasse 12 „Landfahrzeuge und deren Teile“ über eine überragende Kennzeichnungskraft und dies sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke wie auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den hiesigen Widerspruch. Der Widerspruchsmarke ist daher ein äußerst weiter Schutzzumfang zuzubilligen. Die Frage, ob sich diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht auch auf die in den Klassen 9, 25 und 35 für sie geschützten Waren und Dienstleistungen übertragen lässt oder darauf ausstrahlt, kann dahingestellt bleiben, weil diese Waren mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ohnehin nicht berücksichtigt werden können.
4. Angesprochener Verkehrskreis ist hier in Bezug auf die Waren, die im Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren liegen, neben den jeweiligen Fachverkehrskreisen auch die Allgemeinheit der Verbraucher. Es ist daher von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen.

5. Bei dieser Ausgangslage sind an den zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand sehr strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke bei den im Identitäts- und hochgradigen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Fahrzeugbranche in Klasse 12 nicht gerecht; in diesem Umfang kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG nicht ausgeschlossen werden.
- a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist allerdings zu verneinen. In ihrer Gesamtheit unterscheidet sich die angegriffene Wort-/Bildmarke



von der Widerspruchswortmarke

VOLKSWAGEN

in schriftbildlicher Hinsicht schon wegen ihrer Grafik und farblichen Ausgestaltung, in begrifflicher Hinsicht wegen der ohne weiteres erkennbaren Unterschiede in den Endwörtern „-wagen“ einerseits und „-Fahrrad“ andererseits; auch die klanglichen Unterschiede werden deshalb erkannt. Eine Prägung der Vergleichsmarken jeweils nur durch ihren übereinstimmenden Wortteil „Volks-“ kommt nicht in Betracht, weil sich die Wörter „Volks“ und „Wagen“ bzw. „Fahrrad“ jeweils zu einem einheitlichen Zeichen mit einem aufeinander bezogenen Sinngehalt, nämlich „Wagen für alle/Wagen für das Volk“ einerseits und „Fahrrad für alle/Fahrrad für das Volk“ andererseits, verbinden. Ergänzend wird hierzu auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen „VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion“ Bezug genommen (GRUR 2013, 1239 Rn. 35 und 37).

b) Obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, ist für den Bereich der angegriffenen Waren der Klasse 12 aus dem Fahrzeugsektor unter Berücksichtigung der überragenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr zu bejahen, dass die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG.

aa) Eine Serienmarkenverwechslung scheidet vorliegend jedoch aus. Diese Art der mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat aber schon nicht bzw. nicht ausreichend vorgetragen, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt April 2004 über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „Volks-“ verfügte.

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Denn die Widerspruchsmarke „VOLKSWAGEN“ wird schon nicht vollständig, sondern isoliert nur mit dem Wortelement „Volks“ übernommen. Veranlassung zu prüfen, ob dem Teilelement „Volks“ in der älteren Marke eine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt und dieses in die jüngere Marke übernommene Wort auch dort eine solche Stellung behalten hat, besteht nicht. Denn die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung darf nur auf die jüngere, nicht auch auf die ältere Marke angewendet werden (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 34 - SIERRA ANTIGUO).

cc) Im Streitfall liegen aber besondere Umstände vor, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne besorgen lassen. Eine Verwechslungsgefahr im weite-

ren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Dies kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2004, 779 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Rn. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI).

Eine solche Verwechslungsgefahr ist beispielsweise dann gegeben, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang). Hiervon kann im Streitfall aber nicht ausgegangen werden, weil die Widerspruchsmarke nur als Gesamtbegriff „VOLKSWAGEN“ Unternehmenskennzeichen ist, nicht aber ihr Bestandteil „VOLKS“.

Allerdings kann sich die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aus anderen besonderen Umständen ergeben, welche hier auch festzustellen sind. So ist die Widerspruchsmarke überragend bekannt und verfügt über erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Rechtsprechung des EuGH und des BGH ist anerkannt, dass Marken mit gesteigerter Kennzeichnungskraft über einen weiten Schutzbereich verfügen (vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 899 Rn. 41 - Marca/Adidas; BGH GRUR 2012, 930 Rn. 70 - Bogner B/Barbie). Intensiv genutzten Marken kommt eine erhöhte Schutzbedürftigkeit zu. Je bekannter eine Marke ist, desto größer ist die Zahl der Wettbewerber, die ähnliche Zeichen benutzen möchten (EuGH GRUR 2008, 503 Rn. 36 - adidas/Marca Mode; BGH GRUR 2012, 621 Rn. 42 - OSCAR). Diese Grundsätze sind auch bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen, ob zwischen einer sehr bekannten Marke und einem angegriffenen Zeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt. Dabei gilt, dass je bekannter die ältere Marke ist, umso eher bei Annähe-

rungen Dritter die Schwelle von der bloßen Assoziation zur Verwechslungsgefahr überschritten werden kann. Weist deshalb ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder gar berühmten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte oder berühmte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 47 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2009, 484 Rn. 80 - METROBUS).

Im vorliegenden Fall geht aufgrund der überragenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Automobil- und Fortbewegungssektor in Bezug auf die unter der angegriffenen Marke in Klasse 12 angebotenen Fahrräder und Fahrradteile und -zubehörartikel von dem Markenbestandteil „Volks“ eine hohe Signalwirkung aus (BPatG, a. a. O. – Volkspower/VOLKSWAGEN). Ferner sind die Vergleichszeichen gleich aufgebaut, indem dem Wort „Volks-“ die Angabe eines bestimmten Fahrzeugstyps - „Wagen“ bzw. „Fahrrad“ - nachgestellt ist. Schließlich entspricht es gerichtsbekannter Praxis, dass viele Kraftfahrzeughersteller unter ihrer Marke u. a. auch Fahrräder produzieren oder anbieten (wie z. B. B..., P..., R2..., S1... etc.). Aufgrund dieser Gesichtspunkte kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zwischen den beiden Vergleichsmarkeninhaberinnen vermutet und damit eine markenrechtlich relevante herkunftsmäßige Fehlzuordnung vornimmt. Eine solche mögliche Herkunftsverwirrung reicht aus, um eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen anzunehmen.

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, der Verkehr kenne ihre eigene intensiv beworbene Markenserie, aufgrund derer seit dem Jahre 2002 mehr als ... Mio. Verbraucher mindestens ein „Volksprodukt“ gekauft haben, so dass er keiner Fehlzuordnung unterliege, greift nicht. Es kann dabei dahinstehen, ob nach der Auffassung der Beschwerdegegnerin zumindest in schriftbildlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, weil sich die grafische und

farbliche Gestaltung der angegriffenen Marke zwanglos in ihre Markenserie einreihe, so dass sie unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit mit der im Online-Bereich enorm bekannten Stammmarke „Bild.de“ eindeutig auf den Geschäftsbetrieb der Beschwerdegegnerin hinweise. Denn die im Vergleich zur Widerspruchsmarke deutlich geringere Bekanntheit dieser Markenserie schließt zumindest in klanglicher Hinsicht, in der die grafische Gestaltung gar nicht benannt und daher auch nicht erkannt wird, eine solche Verwechslungsgefahr nicht aus.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der Beschluss der Markenstelle daher teilweise aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang anzuordnen. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

C) Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf eine der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 MarkenG.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. Mittenberger-Huber

(zugleich für den urlaubs-
bedingt abwesenden
Richter v. Hartz)

Hu