



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 514/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. September 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2011 058 720

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 12. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 37, vom 23. Januar 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 005 851 407 gegen die Eintragung der Marke 30 2011 058 720 für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe);

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Hosenträger, Gamaschen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwaren; Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in Klasse 25 enthalten);

Klasse 37:

Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 058 720 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 9. November 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2011 058 720 in den Farben Blau, Rot und Grau



ist am 10. Januar 2012 für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbier-, Staubbe-
netzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreib-
stoffe);

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf
dem Wasser;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Krawatten, Krawattentücher, Ho-
senträger, Gamaschen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwa-
ren; Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in Klas-
se 25 enthalten);

Klasse 37:

Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 10. Februar 2012 veröffentlicht wor-
den ist, hat die Inhaberin der am 10. April 2007 angemeldeten und am 8. Mai 2008
eingetragenen Wortmarke UM 005 851 407

Conrad

Widerspruch erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke erstreckt sich auf
Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, nämlich (ohne redaktionelle Berichtigun-
gen):

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

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

Klasse 3:

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

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbeneetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 6:

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren, ausgenommen Fässer aus Metall, Fässergestelle aus Metall, Hähne für Fässer aus Metall; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, ausgenommen Fässer aus Metall, Fässergestelle aus Metall, Hähne für Fässer aus Metall; Erze;

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier;

Klasse 8:

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnet-aufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 12:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Teile von Fahrzeugen soweit in Klasse 12 enthalten;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 15:

Musikinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 20:

Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfen-

bein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 27:

Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material);

Klasse 28:

Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der chemischen Erzeugnisse, Farbanstrichmittel, Färbemittel, Korrosionsschutzmittel, Putzmittel, technischen Öle und Fette, Brennstoffe, Leuchtstoffe, rohen und teilweise bearbeiteten unedlen Metallen sowie hieraus hergestellten einfachen Erzeugnissen, Maschinen, Werkzeugmaschinen, Motoren, handbetätigten Werkzeugen und Geräte, elektrischen und elektronischen Geräte, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, sanitären Anlagen, Fahrzeugen, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetalle und deren Legierungen, sowie daraus hergestellte Gegenständen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Musikinstrumente, Papierwaren, Büroartikel, Druckereierzeugnisse, Material zur Isolierung von Elektrizität, Wärme oder Schall, Kunststoffen in Form von Folien, Stangen oder Platten, Baumaterialien, Möbel, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung, Beläge und Verkleidung für Fußböden und Wände, Spielwaren und/oder Sportwaren;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenstelle für Klasse 37, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 23. Januar 2015 zurückgewiesen. Es hat zur Begründung ausgeführt, die Widersprechende könne im Streitfall keine Rechte aus ihrer Marke geltend machen, da sie deren rechtserhaltende Benutzung innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke und vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht habe. Die von der Widersprechenden auf die mit Schriftsatz vom 14. Mai 2013 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Benutzungsunterlagen ließen ausschließlich Benutzungshandlungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erkennen. Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Land der Union genüge nicht dem Erfordernis einer Benutzung in der Europäischen Union. Im Übrigen ergebe sich aus den vorgelegten Benut-

zungsunterlagen keine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer durch Schriftsatz vom 23. Februar 2015 erhobenen Beschwerde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch auszugehen, insbesondere für diverse elektronische Geräte und hierfür bestimmtes Zubehör sowie für Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf elektronische Geräte, verschiedene chemische Erzeugnisse zur Pflege von Kraftfahrzeugen und Arbeitsbekleidung. Eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für Einzelhandelsdienstleistungen sei durch ihre Verwendung insbesondere in Produktkatalogen und die durchgängige Zeichenwiedergabe im Onlineshop glaubhaft gemacht. Die Benutzung der Marke im Gebiet der Europäischen Union setze nicht die Benutzung in mehreren Mitgliedsstaaten voraus. Eine starke Nutzung des Zeichens in einem Staat könne insofern genauso ausreichen wie eine geringere Nutzung in einem größeren Gebiet. Der Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke sei hier entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht maßgeblich. Die für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistungen wiesen eine erhebliche Ähnlichkeit zu den berücksichtigungsfähigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Hiervon sei insbesondere im Verhältnis der für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke geschützten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich elektronischer Geräte für Kraftfahrzeuge auszugehen. Der Widerspruchsmarke komme eine durch umfangreiche Benutzung im Bereich des Handels mit Elektronik- und Technikprodukten gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Nachdem auch eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit bestehe, sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen. Wegen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke ergebe sich ein Anspruch auf Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke zudem aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 058 720 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 005 851 407 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält an ihrer Nichtbenutzungseinrede fest und trägt vor, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen lediglich eine firmenmäßige Verwendung der Marke „Conrad“ zeigen würden. Im Übrigen ließen sie keine hinreichend konkreten Feststellungen zur Benutzung der Unionsmarke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu. Auch sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die streitbefangenen Waren bzw. Dienstleistungen wiesen keine erhebliche Ähnlichkeit auf. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien nicht ersichtlich. Das Widerspruchszeichen „Conrad“ sei ein international geläufiger Vorname. Er sei verbraucht, so dass dem Zeichen von vornherein keine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Im Übrigen sei die angegriffene Marke eine komplexe Kombinationsmarke, die sich einer Reduzierung auf den Bestandteil „KONRAD“ entziehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des DPMA, das Vorbringen der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts sind die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2011 058 720 und die Widerspruchsmarke UM 005 851 407 hinsichtlich der in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen verwechselbar, so dass der angefochtene Beschluss in diesem Umfang aufzuheben und insoweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1, 125b Nr. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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.

1. Durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist die rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Unionsmarkenverordnung (UMV) i. V. m. 125b Nr. 4 MarkenG im maßgeblichen Benutzungszeitraum tatsächlich für (Waren)

bestimmte elektrische und elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge
(Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Bat-

teriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker)


und für (Dienstleistungen)


- Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf bestimmte chemische Produkte (Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber), in Bezug auf technische Öle, Fette und Schmiermittel, in Bezug auf Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckungen und in Bezug auf bestimmte elektrische und elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge (Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker) als auch
- Reparaturdienstleistungen in den Bereichen Computer, Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik

glaubhaft gemacht worden.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Mai 2013 die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Danach oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der am 8. Mai 2008 eingetragenen Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 2, § 125b Nr. 4 MarkenG). Bei einer Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung ist auf die (letzte) mündliche Verhandlung abzustellen, auch wenn die Entscheidung den Beteiligten an Verkündungs Statt zugestellt wird (vgl. BPatG GRUR 2001, 166, 168 – Vision). Danach kommt es vorliegend auf eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum zwischen dem 13. April 2012 und dem 12. April 2017 an.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts war die Widersprechende dagegen nicht gehalten, die Benutzung ihrer Marke auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1, § 125b Nr. 4 MarkenG). Die am 8. Mai 2008 registrierte Widerspruchsmarke war nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 10. Februar 2012 noch nicht fünf Jahre in das Gemeinschafts- bzw. – seit 23. März 2016 – in das Unionsmarkenregister eingetragen. Bei dieser Sachlage ist eine in allgemeiner Form, ohne Differenzierung nach den Benutzungstatbeständen gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede entsprechend § 133 BGB dahin auszulegen, dass lediglich die ausschließlich zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geltend gemacht werden soll (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. Januar 2015, 25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).

b) Die Verwendung des in den Unterlagen der Widersprechenden zu findenden Zeichens  ist eine rechtserhaltende Form der Benutzung der als Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke. Die gewählte zweifarbige Wiedergabe und der Fettdruck entsprechen typischer Gebrauchsgraphik, die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Wortmarke „Conrad“ gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a) UMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG nicht berührt.

c) Das Zeichen  wird nur eingeschränkt als Herkunftshinweis verwendet.

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten (vgl. BGH GRUR 2008, 616, Rdnr. 10 – AKZENTA; GRUR 2003, 428, 430 – BIG BERTHA). An einer

rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für die registrierten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt worden ist (BGH, a. a. O., Rdnr. 11 – AKZENTA; GRUR 2005, 1047, Rdnr. 18 – Otto; GRUR 2013, 925, Rdnr. 47 – VOODOO). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (BGH, a. a. O., Rdnr. 11 – AKZENTA).

(1) Diese Funktion eines Herkunftshinweises kommt der Widerspruchsmarke nicht in Bezug auf die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 genannten Waren „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber, technische Öle, Fette und Schmiermittel, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe und Arbeitskopfbedeckungen“ zu. Ausweislich der Produktbezeichnungen und der Katalogauszüge befinden sich auf diesen Produkten Drittmarken, nicht jedoch die Marke „Conrad“ (vgl. zu „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seiten 4 und 5, und Anlagen 5 bis 9 sowie Seite 1241 des Katalogs 2012/2013; zu „technische Öle, Fette und Schmiermittel“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 5, und Anlage 10 sowie Seiten 513 bis 515 des Katalogs 2012/2013; zu „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckungen“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 6, und Anlage 11 sowie Seite 1213 des Katalogs 2012/2013). Die Benutzung einer Marke für Waren kann jedoch nur dann anerkannt werden, wenn eine funktionelle Beziehung zwischen ihr und den Waren besteht. Eine solche erfordert üblicherweise die Anbringung der Marke auf der betreffenden Ware, so dass die Verwendung der Marke im Geschäftslokal, an Schaufenstern, Verkaufsständen oder Regalen, in Firmenschriften, Preislisten, Prospekten oder auf Verpackungsmaterial regelmäßig nicht ausreicht (vgl. BGH GRUR 2011, 623, Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II).


(2) Anders stellt sich die Situation bei den ebenfalls in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 ausdrücklich genannten Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zweifachverteilern für Zigarettenanzünderstecker dar. Den eingereichten Belegen lässt sich entnehmen, dass sie ausschließlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 7, und Anlage 12). Auch wenn diese nicht auf der Ware selbst erscheint, so befindet sie sich jedoch auf der Produktverpackung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem darin enthaltenen Elektronikartikel steht. Zudem ist es nicht üblich, dass auf Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zweifachverteilern für Zigarettenanzünderstecker immer die Marke des Herstellers oder Vertreibers angebracht ist, zumal die Teile auch im Inneren von Geräten verbaut und damit nicht mehr von außen sichtbar sein können.

(3) Demgegenüber ist die herkunftshinweisende Verwendung der Widerspruchsmarke für die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 genannten Dienstleistungen in vollem Umfang anzuerkennen.

Bei einer Dienstleistungsmarke hat die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt oft nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen gemäß Art. 15 UMV kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 13 – AKZENTA; WRP 2010, 269, Rdnr. 17 – ATOZ III).

Diesen Anforderungen wird die Widerspruchsmarke gerecht. Sie erscheint auf dem Deckblatt und beim Inhaltsverzeichnis des Hauptkatalogs 2012/2013 (vgl. Anlage 2 zur eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014) und auf den Seiten des Onlineshops der Widersprechenden (vgl. Anlagen 3 bis 8 zur eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014 sowie Anlagen 3, 5 bis 11 zur eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017). Diese Publikationen bilden das Waren- und Dienstleistungssortiment der Widersprechenden ab und gewährleisten auch eine unmittelbare Zuordnung zu den oben genannten Einzelhandels- und Reparaturdienstleistungen. Weitere Maßnahmen, um die Beziehung zwischen dem verwendeten Zeichen und diesen Dienstleistungen deutlich zu machen, etwa durch ausdrückliche Erwähnung der Tätigkeiten „Zusammenstellung und Präsentation des Warensortiments“, sind nicht erforderlich (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425, Rdnr. 38 – Ansul/Ajax). Sie entsprechen nicht den Branchengepflogenheiten und drohen die Kundenkommunikation ohne Notwendigkeit zu belasten.

Die gleichzeitige Verwendung des Zeichens „Conrad“ als Unternehmensschlagwort hindert ebenfalls nicht seine Wahrnehmung als Marke. Das Publikum ist daran gewöhnt, dass ein und dieselbe Angabe sowohl das Unternehmen als auch die von ihm angebotenen Dienstleistungen bezeichnen kann. Zudem reicht die in dem Katalog und auf den Online-Seiten zum Ausdruck kommende räumliche Nähe des Widerspruchszeichens zu den in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 genannten Waren aus, um eine ausreichend enge Beziehung zwischen ihnen und den darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen zu begründen. Dieser Eindruck einer markenmäßigen Verwendung wird unterstützt durch die in Anlage 1 zur eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 dargestellte

Anbringung des Schriftzugs  an der Fassade eines Geschäftslokals der Widersprechenden (vgl. hierzu OLG Hamm MarkenR 2015, 515 – Grillstar.de; BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2007, 33 W (pat) 128/05, Rdnr. 42 – KAUF LAND; Schaeffer, GRUR 2009, 341, 343) und durch die Verwendung des Widerspruchs-

zeichens als Domainname (vgl. u. a. OLG Köln, CR 2008, 456 bis 458 – Schutzengel).

d) Die Widersprechende hat überdies gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 UMV i. V. m. 125b Nr. 4 MarkenG die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union glaubhaft gemacht.

Entgegen den Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss steht die Verwendung der Widerspruchsmarke in einem einzigen Mitgliedsstaat der Union der Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung in der Union nicht entgegen, da die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang außer Betracht zu lassen sind (vgl. EuGH C-149/11, GRUR 2013, 182, Rdnr. 44 – Leno Marken [ONEL/OMEL]; BGH GRUR 2013, 925, Rdnr. 38 – VOODOO). Nach den eingereichten Unterlagen ist primär die Benutzung der Widerspruchsmarke im Bundesgebiet glaubhaft gemacht worden, das bereits einen erheblichen Teil der Europäischen Union ausmacht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende neben ihren 25 inländischen Filialen auch die Online-Verkaufsplattform „www.conrad.com“ betreibt, über die Interessenten in Österreich, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden, Polen, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei sowie Finnland Produkte beziehen können (vgl. Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017). Zudem sind in dieser auf den Seiten 4 bis 7 auch die Umsätze ausgewiesen, die ab dem 1. Januar 2013 mit Flussmitteln zum Löten, Ätzmitteln, Frostschutzmitteln, Epoxydharzen, Klebern, technischen Ölen, Fetten, Schmiermitteln, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhen, Arbeitskopfbedeckungen sowie Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zweifachverteiltern für Zigarettanzünderstecker erzielt worden sind. Damit liegen ausreichende Berührungspunkte zum EU-Ausland vor, die zusätzlich für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke in der gesamten Union sprechen.

e) Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, in ausreichendem Umfang ab Juni/Juli 2012 Einzelhandelsdienstleistungen mit bestimmten chemischen Produkten (Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber), technischen Ölen, Fetten und Schmiermitteln, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhen und Arbeitskopfbedeckungen als auch mit bestimmten elektrischen und elektronischen Geräten für Kraftfahrzeuge (Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker) nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland erbracht zu haben. Sie hat während des Benutzungszeitraums kontinuierlich aus diesen Waren verschiedener Hersteller gebildete Sortimente zusammengestellt, diese mittels gedruckten und online abrufbaren Produktkatalogen in strukturierter Form gegenüber dem Publikum präsentiert und in 25 Filialen im Bundesgebiet sowie mittels eines Onlineshops auch außerhalb davon für den käuflichen Erwerb zugänglich gemacht (vgl. zu „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seiten 4 und 5, und Anlagen 5 bis 9 sowie Seite 1241 des Katalogs 2012/2013; zu „technische Öle, Fette und Schmiermittel“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 5, und Anlage 10 sowie Seiten 513 bis 515 des Katalogs 2012/2013; zu „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckungen“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 6, und Anlage 11 sowie Seite 1213 des Katalogs 2012/2013; zu „Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 7, und Anlage 12 sowie Seiten 412 bis 508 des Katalogs 2012/2013).

Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 16. Januar 2014 und vom 21. März 2017 genannten Umsätze mit den eben genannten Waren in der Bundesrepublik Deutschland und im EU-Ausland sprechen ebenfalls für die Ernsthaftigkeit der Benutzung des Widerspruchszeichens für die gegenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen. Auch wenn die Umsätze kein unmittelbares Entgelt für

die erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen darstellen, so sind sie doch als Indiz für eine umfangreiche und nachhaltige Geschäftstätigkeit anzusehen. Zudem werden durch den Kaufpreis, der den Umsätzen zugrunde liegt, mittelbar auch die Einzelhandelsdienstleistungen der Widersprechenden bezahlt.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke erschöpft sich die Darstellung des Warenangebots im Hauptkatalog bzw. in dem Produktverzeichnis des Onlineshops der Widersprechenden nicht in einer bloßen Werbung von Artikeln Dritter. Vielmehr handelt es sich bei Print- und digitalen Produktkatalogen um Publikationen, die dazu dienen, das Warenangebot, das ein Einzelhändler nach seiner Sortimentspolitik zusammengestellt hat, dem Publikum in der von ihm gewählten Aufbereitung vorzustellen (vgl. Gabler, Wirtschaftslexikon, 17. Auflage, Seite 1680; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2007, 33 W (pat) 128/05, Rdnr. 41 – KAUFLAND). Dementsprechend enthält der vorgelegte Hauptkatalog 2012/2013 neben umfangreichen Produktinformationen auch Hinweise und Empfehlungen des Händlers (vgl. etwa Seite 414 „Tipps und Wissenswertes für Sie“ und Seite 431 „Conrad Empfehlung“ als Anlage 2 zur eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014). Gerade die Zusammenstellung und das Präsentieren eines Warensortiments sind typische Merkmale des Einzelhandels, der neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit des Händlers umfasst, die einen Verbraucher dazu veranlassen soll, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 34 – Praktiker; BGH GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet).

Da die Widersprechende im Benutzungszeitraum ihre Waren nicht nur in ihren 25 Filialen im Bundesgebiet, sondern auch über Kataloge und ihre Homepage angeboten hat, ist eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für die Einzelhandelsdienstleistungen sowohl im Rahmen des stationären Warenvertriebs als auch im Rahmen des Versandhandels zu bejahen.

f) Die unter e) angesprochene Dauer der Benutzung sowie die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 auf Seite 7 genannten Umsatzzahlen reichen für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die Waren „Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideo-systeme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker“ aus.

g) Auch im Hinblick auf Reparaturdienstleistungen in den Bereichen Computer, Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik ist die rechtserhaltende Benutzung zu bejahen. So lässt sich der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014 entnehmen, dass vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 mit Reparaturdienstleistungen insgesamt ein Umsatz von ... EUR erzielt wurde. Des Weiteren finden sich in der dazugehörigen Anlage 7 Wiedergaben der Online-Seiten der Widersprechenden, auf denen sie Reparaturdienstleistungen anbietet und die ältere Marke in der oben dargestellten bildlichen Form wiedergegeben ist. Der Gegenstand dieser Reparaturdienstleistungen ergibt sich ausweislich der Aussage der Beschwerdeführerin in dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2017 aus der Anlage 13 zur eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017, die der Anlage 8 zur eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014 entspricht. Auf den darin abgebildeten Internetseiten werden unter der Überschrift „klappt Der Meister-Service von Conrad“ die Gebiete „Computer, Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik“ genannt, auf denen die Reparaturdienstleistungen angeboten werden.

Hierbei ist es unschädlich, dass die Widerspruchsmarke neben dem mit einem ® versehenen und damit als weitere Marke erscheinenden Wort „klappt“ wiedergegeben wird. „Conrad“ tritt als Hauptmarke auf, die alle von der Widersprechenden angebotenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnet, während „klappt“ die Funktion einer Zweitmarke speziell für Reparaturdienstleistungen zukommt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 26, Rdnr. 168). Ihre gleich-

zeitige Verwendung schließt die markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aus, da beide Zeichen als betriebliche Herkunftshinweise vom Verkehr aufgefasst werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 592, Rdnr. 15 – bodo Blue Night).

h) Die Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt worden ist, lassen sich unter die folgenden eingetragenen Waren und Dienstleistungen subsumieren:

- Waren
„Signal-, Kontrollapparate und -instrumente“,
- Dienstleistungen
„Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der chemischen Erzeugnisse, technischen Öle und Fette, elektrischen und elektronischen Geräte, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung“ sowie „Reparaturwesen“.

Allerdings ist im Rahmen der Integration unter Zugrundelegung der erweiterten Minimallösung die Benutzung für diese eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht uneingeschränkt anzuerkennen (vgl. BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria). Vielmehr ist ausgehend von den Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke tatsächlich benutzt worden ist, zu fragen, ob sie unter einen sie umfassenden, jedoch nicht zu breiten Waren- bzw. Dienstleistungsoberbegriff fallen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 10 und 11 – Maalox/Melox-GRY; BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten). Demzufolge sind bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit folgende Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG):

- Waren
„Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahrzeuge“,
- Dienstleistungen
„Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der chemischen Erzeugnisse zum Löten und Kleben sowie für den Frostschutz, der technischen Öle und Fette, der elektrischen und elektronischen Geräte für Kraftfahrzeuge, der Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung“
sowie
„Reparaturwesen in den Bereichen Computer, Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik“.

2. 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 oder 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. Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen ist für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2016, 336, Rdnr. 21 – BioGourmet). Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze stellt sich das Waren- und Dienstleistungsverhältnis wie folgt dar:

a) Eine geringe Ähnlichkeit im Sinne der von der Rechtsprechung entwickelten Abstufungen (vgl. GRUR 2013, 833, Rdnr. 55 – Culinaria/Villa Culinaria) besteht zwischen den eingetragenen Waren „technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe)“ sowie „Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Hosenträger, Gamaschen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwaren; Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in Klasse 25 enthalten)“ der angegriffenen Marke und den bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der technischen Öle und Fette, der Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung“.

Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Einzelhandelsdienstleistungen auf die Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – OTTO CAP; kritisch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 125 f.). Das angesprochene Publikum kann vorliegend aufgrund der tatsächlichen Geschäftsgepflogenheiten den Eindruck gewinnen, dass die eben genannten Waren und Einzelhandelsdienstleistungen bei identischer Kennzeichnung der Produktverantwortung desselben Unternehmens unterliegen. Es ist bei großen Einzelhandelsgeschäften daran gewöhnt, dass die Anbieter die Marke, unter der sie Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren dritter Hersteller erbringen, auch zur Kennzeichnung von eigenen Waren verwenden. Gerade bei den hier in Rede stehenden Produktgruppen „Arbeitsbekleidung“ und „technische Öle/Fette“ ist – wie die der Ladung vom 9. Februar 2017 als Anlagen 1 und 2 beigefügten Verwendungsbeispiele zeigen – eine solche Übung feststellbar.

Auch wenn sich die Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht ausdrücklich auf Schmiermittel, sondern auf technische Öle und Fette beziehen, so ist dennoch eine Ähnlichkeit zu der Ware „Schmiermittel“ der angegriffenen Marke zu bejahen, da auch Öle und Fette Schmiermittel sind.

Allerdings stellen die den Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke bildenden Waren „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung“ nur eine Teilmenge der Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke dar. Demzufolge kann nur von einer Ähnlichkeit insoweit ausgegangen werden, als die angegriffenen Waren der Klasse 25 als Arbeitsbekleidung im weitesten Sinn in Betracht kommen. Dies gilt nicht für „Krawatten, Krawattentücher“, so dass diesbezüglich eine Ähnlichkeit zu den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen ist.

b) Eine geringe Ähnlichkeit weisen auch die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ und die verfahrenserheblichen „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der technischen Öle und Fette“ der älteren Marke auf.

Im Verhältnis zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und anderen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandel angeboten werden, kann eine Ähnlichkeit zwar im Regelfall nicht angenommen werden (vgl. Ströbele, Markenschutz für Einzelhandelsdienstleistungen – Chancen und Gefahren, GRUR Int. 2008, 719, 724; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 127; zurückhaltend auch EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 48 – Praktiker). Vorliegend hat das angesprochene Publikum indessen trotz klarer Unterschiede hinsichtlich Art und Inhalt der Dienstleistungen aufgrund der verbreiteten gemeinsamen betrieblichen Herkunft der Vergleichsdienstleistungen Anlass, insoweit eine übereinstimmende betriebliche Verantwortung ernsthaft in Betracht zu ziehen (vgl. zur Bedeutung dieses Kriteriums im Zusammenhang mit Dienstleistungen BGH GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24;

Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 111). Einzelhandelsdienstleistungen mit technischen Ölen und Fetten werden und wurden bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im November 2011 häufig von Autoreparaturbetrieben erbracht. Dies gilt zum einen für Unternehmen, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Kraftfahrzeuge von Hause aus anbieten (vgl. u. a. ATU oder MAHAG). Das Geschäftsmodell dieser oft als Autoservicehäuser bezeichneten Unternehmen umfasst nicht nur den Einzelhandel mit typischem Kfz-Zubehör, sondern auch die Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen. Einzelhandelsdienstleistungen mit technischen Ölen und Fetten werden zum anderen jedoch oft auch von kleineren Unternehmen erbracht, die sich mit der Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen beschäftigen. Öle und Fette sind elementare Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge, die so gut wie bei jeder Wartung ausgetauscht oder ergänzt werden. Insofern handelt es sich um Standardprodukte, die die Dienstleistung „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ erst ermöglichen. Der Autoreparaturbetrieb muss sie deshalb ständig auf Lager haben und kann sie demzufolge dem Kunden mit anbieten, damit er bei Bedarf Öl bei seinem Fahrzeug nachfüllen kann. Angesichts dieser faktischen Verhältnisse können die in Rede stehenden Dienstleistungen ohne Weiteres demselben Anbieter zugerechnet werden, so dass wenigstens eine geringe Ähnlichkeit der Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Ursprungsfunktion einer Marke nicht verneint werden kann (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 29 – Bank 24).

c) Die für die angegriffene Marke weiterhin eingetragenen Waren „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“, „Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel“ und „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ stehen hingegen in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den bei der Prüfung zugrunde zu legenden Dienstleistungen und Waren der Widerspruchsmarke.

(1) Insbesondere weisen „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ auf Seiten der jüngeren Marke und „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der chemischen Erzeugnisse zum Löten und Kleben sowie für den Frostschutz“ auf Seiten der älteren Marke keine ausreichenden Berührungspunkte auf, um die Annahme des Verkehrs begründen zu können, Waren und Dienstleistungen würden regelmäßig von demselben Unternehmen angeboten. Zwar umfassen chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke chemische Erzeugnisse zum Löten und Kleben sowie für den Frostschutz. Allerdings liegen anders als bei den unter a) behandelten Ölen und Bekleidungsgegenständen hier keine besonderen branchenbezogenen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Einzelhändler in der Chemiebranche auch chemische Produkte mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 39 – OTTO CAP). Auch den von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen können diesbezüglich keinerlei Hinweise entnommen werden.

(2) Sind „Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel“ auf Seiten der jüngeren Marke und „technische Öle und Fette“, die den Gegenstand der berücksichtigungsfähigen Einzelhandelsdienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke bilden, auf Grund chemischer Verwandtschaft noch in geringem Umfang ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Auflage, Seite 278, linke Spalte: „Staubbindemittel“), so gilt dies jedoch nicht für das Verhältnis zu den Einzelhandelsdienstleistungen selbst. Sie weisen einen noch größeren sachlichen Abstand zu „Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel“ auf, da bei ihnen der Abschluss des Kaufvertrags und nicht die Beschaffenheit der gehandelten Ware im Zentrum des Interesses steht.

(3) Ebenso ist die Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ und der benutzten Waren „Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke zu verneinen. Auch hier liegen keine ausreichenden sachlichen Berührungspunkte vor, um eine – auch geringe – Ähnlichkeit annehmen zu können. Zwar liegt ein funktioneller Zusammenhang zwischen Fahrzeugen und hierfür bestimmten elektronischen Apparaten sowie Instrumenten vor. Letztgenannte sind jedoch nicht charakteristisch für Fahrzeuge oder andere Beförderungsmittel, sondern dienen zusammen mit anderen Komponenten der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs oder Beförderungsmittels. Zudem ist dem Publikum bekannt, dass Fahrzeuge bzw. Beförderungsmittel anderen technischen Anforderungen unterliegen als „Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahrzeuge“. Die sehr heterogenen Tätigkeitsfelder werden demzufolge zum einen von Fahrzeugherstellern, zum anderen von Zubehörherstellern abgedeckt.

3. Die Widerspruchsmarke weist mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

a) Aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke dem im Inland geläufigen Vornamen „Conrad“ bzw. „Konrad“ entspricht, ergibt sich keine Schwächung ihrer originären Kennzeichnungskraft. Eigennamen, deren Urfunktion die Individualisierung bzw. Identifizierung von Personen ist, dienen seit jeher auch der Unterscheidung von Produkten verschiedener Hersteller (s. Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, 2011, Seite 92). § 3 Abs. 1 MarkenG erwähnt ausdrücklich den Personennamen als ein Unterfall von Wortzeichen. Er verfügt grundsätzlich über konkrete Unterscheidungskraft (vgl. BPatG Mitt. 2009, 37, Rdnr. 13 – Charlotte von Mahlsdorf). Vornamen mögen zwar im geschäftlichen Umgang in Alleinstellung nur eingeschränkt zur Individualisierung bestimmter Personen die-

nen (vgl. BGH GRUR 1983, 262, 263 – Uwe). Dieser Grundsatz gilt jedoch im Markenrecht aufgrund der strukturellen Unterschiede zum Namensrecht nicht gleichermaßen, so dass Vornamen markenrechtliche Kennzeichnungskraft aufweisen können (vgl. BPatG Mitt. 1996, 247 – Monsieur Michel). Die Annahme, dass Vornamen nur gering kennzeichnungskräftig in Verbindung mit Kinderpuppen oder Parfümerieartikel seien (vgl. BGH GRUR 1991, 760, Rdnr. 12 – Jenny/Jennifer; EuG GRUR Int. 2003, 840, Rdnr. 50, und GRUR Int. 2003, 843, Rdnr. 81 – Giorgi bzw. Giorgio) beruht auf den besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten in diesen Branchen und ist daher nicht auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen übertragbar (vgl. BPatG vom 17. Mai 2011, 27 W (pat) 266/09 – Luci).

Auch sind in den hier einschlägigen Geschäftsbereichen keine Anhaltspunkte für eine originäre oder durch Drittzeichen hervorgerufene Originalitätsschwäche des Vornamens „Conrad“ ersichtlich.

b) Von einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund umfangreicher Benutzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im November 2011 kann mangels ausreichender Anhaltspunkte zumindest nicht in vorliegendem Widerspruchsverfahren ausgegangen werden. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke hängt maßgeblich von ihrer Benutzung ab. Ist die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt, muss sie durch präsenste, glaubhafte Mittel belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 33 – Malteserkreuz). Dabei gelten grundsätzlich die gleichen Maßstäbe wie bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke (vgl. BPatG MarkenR 2015, 454, Rdnr. 43 – Balkendarstellung).

Dem Vortrag der Widersprechenden lassen sich keine schlüssigen tatsächlichen Angaben entnehmen, die für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wenigstens im Bundesgebiet sprechen. Die Ausführungen in dem Schriftsatz vom 19. Juni 2012 zur Firmenhistorie der Widersprechenden sind zwar

geeignet, eine langjährige Verwendung der Widerspruchsmarke zumindest als Unternehmenskennzeichen im Bereich des Einzelhandels mit Elektronikartikeln zu begründen. Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung fehlen jedoch Angaben. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen beziehen sich auf den nicht unmittelbar erheblichen Zeitraum zwischen 2013 und März 2017 und lassen keine Rückschlüsse auf die Zeit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke zu. Auch der Hinweis auf die Aufnahme des Zeichens „Conrad“ in das Werk „Marken des Jahrhunderts“ verfängt nicht, da die Grundlagen, auf denen diese Bewertung beruht, nicht erkennbar sind.

Ferner sind Tatsachen, aus denen sich eine ausgeprägte Bekanntheit im November 2011 wenigstens in den inländischen Verkehrskreisen bezüglich bestimmter eingetragener Waren oder Dienstleistungen ergibt, nicht gerichtsbekannt. Für derartige Feststellungen reicht es nicht aus, dass den Senatsmitgliedern die Widerspruchsmarke oder das Firmenschlagwort der Widersprechenden zum genannten Zeitpunkt geläufig war.

Damit kann bei der Widerspruchsmarke auch nicht von einer in der Union bekannten Marke gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG ausgegangen werden, was die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit entbehrlich machen würde.

4. Zwischen der angegriffenen Marke  und der Widerspruchsmarke „Conrad“ besteht unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR

Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – La Española/Carbonelle; BGH GRUR 2009, 1055, Rdnr. 26 – airdsl; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen, der nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise durch einen oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens geprägt sein kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2013, 862, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke wird ersichtlich durch den einzig kennzeichnungskräftigen und zudem auch grafisch herausgestellten Wortbestandteil „KONRAD“ geprägt. Dieser und die Widerspruchsmarke sind trotz der abweichenden Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ klanglich identisch, da der Konsonant „c“ im Inland wie ein „k“ ausgesprochen wird.

Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderliche Gesamtabwägung ergibt, dass die Vergleichszeichen im Umfang der im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen verwechselbar sind.

5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG angeordnet.

Insbesondere im Falle einer fehlerhaften Sachbehandlung durch das DPMA kommt aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdnr. 44). Eine solch fehlerhafte Sachbehandlung ist vorliegend gegeben. Der angegriffene Beschluss weist einen schweren Begründungsmangel auf und entspricht damit nicht den Anforderungen des § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Zurückweisung des Widerspruchs auf die Annahme gestützt, dass eine rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke die Benutzung der Marke im Gebiet mehrerer Mitgliedsstaaten voraussetze. Eine nähere Erläuterung dieses Standpunkts ist unter-

bleiben, obwohl die hiervon abweichende Rechtsprechung des EuGH zu Art. 15 GMV, wonach die Grenzen der Hoheitsgebiete von Mitgliedsstaaten außer Betracht zu lassen seien, bereits zwei Jahre vor der Beschlussfassung durch die Markenstelle veröffentlicht worden ist (vgl. EuGH GRUR 2013, 182; MarkenR 2013, 66; Mitt. 2013, 132). Dem Beschluss kann nicht entnommen werden, auf welche davon abweichenden rechtlichen Überlegungen die Markenstelle ihre Entscheidung stützt.

Bei einer solchen Sachlage ist die erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler, der gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG die Aufhebung und die Zurückverweisung der Sache an das DPMA nach sich ziehen kann, und der Einlegung der Beschwerde gegeben.

6. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen. Die für vorliegendes Verfahren entscheidungserhebliche Frage der rechtserhaltenden Benutzung von Einzelhandelsdienstleistungen weist grundsätzliche Bedeutung auf. Die Art und der Umfang der hierfür erforderlichen Benutzungshandlungen bedürfen weiterer Klärung, die im Rahmen einer Rechtsbeschwerde durch den Bundesgerichtshof erfolgen kann.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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 als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein

Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert.

Dr. Söchtig

Prof. Dr. Kortbein

Fa