



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 37/20

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14.06.2024

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 106 169

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. September 2018 und 20. April 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 009 120 684 hinsichtlich der folgenden Waren zurückgewiesen worden ist:

Klasse 01: Geschmacksverbesserer für Tabak;

Klasse 34: Wasserpfeifen [orientalische]; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Tabak zum Selbstdrehen; Tabakpfeifenreiniger; Tabakpfeifenpapier [absorbierend]; Tabakpfeifenkratzer; Tabakpfeifen; Tabakfilter; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Tabakdosen; Tabakblätter; Tabakbeutel; Tabakbehälter; Tabak; Streichhölzer; Feuerzeuge für Raucher; Feuersteine; Elektronische Zigaretten; Elektronische Tabakpfeifen; Elektronische Shishas; Befeuchter für Tabak; Aschenbecher; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Rauchartikel;

Shishas; Schläuche für Shishas; Shisha-Kohle;
Anzünder für Shisha Kohle.

Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2015 106 169 angeordnet.

2. Die Beschwerde ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 690 604 im Umfang der unter Ziffer 1. angeordneten Teillöschung derzeit gegenstandslos.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. September 2015 angemeldete Wortmarke

Shisha Nil

ist am 18. Dezember 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter der Nummer **30 2015 106 169** für die folgenden Waren und Dienstleistungen

Klasse 01: Geschmacksverbesserer für Tabak;

Klasse 34: Wasserpfeifen [orientalische]; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Tabak zum Selbstdrehen; Tabakpfeifenreiniger; Tabakpfeifenpapier [absorbierend]; Tabakpfeifenkratzer; Tabakpfeifen;

Tabakfilter; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Tabakdosen; Tabakblätter; Tabakbeutel; Tabakbehälter; Tabak; Streichhölzer; Feuerzeuge für Raucher; Feuersteine; Elektronische Zigaretten; Elektronische Tabakpfeifen; Elektronische Shishas; Befeuchter für Tabak; Aschenbecher; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Rauchartikel; Shishas; Schläuche für Shishas; Shisha-Kohle; Anzünder für Shisha Kohle;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit den vorgenannten Waren der Klasse 1 und 34; Einzelhandelsdienstleistungen mit den Waren Getränke und Zeitschriften; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet mit den vorgenannten Waren der Klasse 1 und 34; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet mit den Waren Getränke und Zeitschriften;

Klasse 43: Betrieb einer Bar; Betrieb von Shisha Bars,

eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 22. Januar 2016.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 13. April 2016 Widerspruch aus drei für sie registrierten Marken erhoben, nämlich

1. aus der Wortmarke UM 009 149 931

NIL

die derzeit noch für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 34: Behandelte Tabak und Rauchtabak, nämlich Zigaretten.

Ein gegen diese Widerspruchsmarke vor dem EUIPO gestellter Nichtigkeitsantrag wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedürfnisses ist zurückgewiesen worden (vgl. Entscheidung vom 22.07.2021, C 41 160). Ein gegen die Widerspruchsmarke, die ursprünglich für die Waren der Klasse 34 „Tabak, gleichgültig, ob hergestellt oder nicht hergestellt; Rauchtabak, Pfeifentabak, Handtabak, Kautabak, Imbissstabak; Zigaretten, Zigarren, Zigarillos; Substanzen zum Rauchen, die gesondert verkauft oder mit Tabak gemischt werden, nicht für medizinische oder heilende Zwecke; Schnupftabak; Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Zigarettenpapiere, Zigarettenhülsen und Streichhölzer“ eingetragen war, gerichtetes Verfallslöschungsverfahren hat durch das EUIPO zur Einschränkung im o. g. Umfang geführt (vgl. Entscheidung vom 21.02.2023, C 41 140).

2. aus der Wort-/Bildmarke UM 004 984 027



die geschützt ist für Waren der:

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

und

3. aus der Wort-/Bildmarke 690 604



die geschützt ist für Waren der

Klasse 34: Zigaretten aus reinem Orienttabak, Zigarettenhülsen sowie Zigarettenpapier.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 8. Juli 2016 die Einrede der Nichtbenutzung gegen alle Widerspruchsmarken erhoben und diese mit Schriftsätzen vom 18. August 2017, 14. Januar 2021 und 23. Januar 2024 ausdrücklich vollumfänglich aufrechterhalten.

Mit Beschlüssen vom 20. September 2018 und 20. April 2020 – letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen – hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Erstprüferbeschluss ausgeführt, dass die Widersprechende auf die zulässigen Einreden die rechtserhaltende Benutzung der drei Widerspruchsmarken nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die vorgelegten Unterlagen genügten den Anforderungen an die Glaubhaftmachung nicht. Demgegenüber hat die Erinnerungsprüferin die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarken dahingestellt sein lassen, weil nach ihrer Auffassung selbst bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung, etwas überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und Identität der Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Bei den Adressaten der in Frage stehenden

identischen bzw. sehr ähnlichen Waren handle es sich um breite Verkehrskreise. Die niedrigpreisigen Waren alltäglicher Art würden ohne besondere Sorgfalt, eher „flüchtig“ erworben. Die angegriffene Marke halte den bei der eben geschilderten Ausgangslage erforderlichen deutlichen Abstand jeweils ein.

Soweit aus der Marke UM 009 149 931 Widerspruch erhoben worden sei, stünden sich die Markennamen „Shisha Nil“ und „NIL“ gegenüber, die sich klanglich durch ihre Wortlänge auffällig unterschieden. Die angegriffene Marke verfüge am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortbeginn, auf dem hier auch die Betonung liege, zusätzlich über den Bestandteil „Shisha“. Daraus ergebe sich eine andere Silbenzahl, ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus und eine andere Vokalfolge. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils „Shisha“ der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Unterschiede würden, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Kurzwort handele, in jedem Fall bemerkt werden. Der Sinngehalt von „Shisha“ trage zusätzlich dazu bei, die Marken besser auseinanderzuhalten und Hör- und Merkfehler zu vermeiden.

Die angegriffene Marke werde auch nicht durch „Nil“ geprägt. Obwohl „Shisha“ auf Wasserpfeifen hinweise, werde der Begriff nicht ohne weiteres weggelassen oder vernachlässigt. Denn auch beschreibende Begriffe würden nicht zwingend außer Betracht gelassen. Ein unmittelbarer Bedeutungszusammenhang mit „Nil“ bestehe nicht, da Wasserpfeifen aus vielen anderen Gegenden stammen oder dort angeboten werden könnten. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen nicht davon aus, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handele. Die Zeichen seien schon anders gebildet. Der Bestandteil „Nil“ weise in der angegriffenen Marke ferner keine selbständig kennzeichnende Stellung auf. Zwar sei das Widerspruchszeichen vollständig in die jüngere Marke übernommen worden, es bestehe jedoch kein Anlass, vorliegend von einer dominanten Stellung bzw. prägenden Wirkung des Bestandteils „Nil“ auszugehen. Dieser sei in der jüngeren Marke aufgegangen und verbinde sich mit

Shisha zu einem Gesamtbegriff, nämlich zu Wasserpfeifen am Nil oder aus der Nilregion.

Im Wesentlichen Entsprechendes gelte bezüglich der Widerspruchsmarken UM 004 984 027 und 690 604. Diese würden in klanglicher Hinsicht jeweils durch ihren Bestandteil „NIL“ geprägt. Da sich beim klanglichen Vergleich daher ebenfalls die Wörter „Shisha Nil“ und „NIL“ gegenüberständen, sei eine Verwechslungsgefahr aus den vorgenannten Erwägungen zu verneinen. Beim schriftbildlichen Vergleich sei wegen der grafischen Ausgestaltung dieser Widerspruchsmarken der Abstand noch größer als oben dargestellt.

Gegen die Zurückweisung ihrer Widersprüche richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie wie folgt begründet hat:

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Diese begegneten sich hinsichtlich der Waren „Tabak“ und „Zigaretten“ der Klasse 34 auf identischen Waren, während die übrigen Waren und Dienstleistungen jedenfalls in einem engen Ähnlichkeitsbereich lägen. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die Widerspruchsmarken seien rechtserhaltend für Zigaretten und Raucherartikel, insbesondere Feuerzeuge, Zigarettenblättchen und Streichhölzer in Deutschland und Österreich benutzt worden. Die Zeichen seien dabei in zwei Versionen auf den Zigarettenpackungen verwendet worden, nämlich einer blauen für eine nikotinstärkere, sowie in einer weißen für eine nikotinärmere Variante. Abbildungen der Zigarettenpackungen seien als Anlagen den eidesstattlichen Versicherungen von Herrn X ... vom 21. März 2017, 25. Januar 2019 und 16. Januar 2024 beigefügt. Dieser versichere, dass insbesondere Zigaretten unter der Marke NIL seit den 1960er Jahren und insbesondere in den Jahren 2011 bis 2016 bzw. 2019 bis November 2023 ununterbrochen vertrieben worden seien. Daneben werde eidesstattlich versichert, dass eine Benutzung auch für Raucherartikel, wie Streichhölzer und Feuerzeuge stattgefunden habe. Der eidesstattlichen

Versicherung sei ferner zu entnehmen, dass eine Kennzeichnung mit Nil stets auf der Produktverpackung sowie den Außenseiten und der Frontseite der Zigarettenverpackungen sowie der anderen Produkte erfolgt sei. Nilzigaretten seien zudem regelmäßig in limitierten Editionen angeboten, beworben und verkauft worden. Eine Benutzung sei aber auch insbesondere für folgende Waren nachgewiesen: „Tabak, verarbeitet oder unverarbeitet; Rauchtobak, Zigarettenpapier, Zigarettenhülsen“. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien neben den von der Markenbenutzung umfassten Waren auch weitere zu berücksichtigen, die zum gleichen Bereich gehörten. Dies sei bei den eben genannten Waren der Fall, da sie alle – wie Zigaretten - dem Konsum von Tabak dienten. Außerdem seien Tabak und Zigarettenpapier sowie Zigarettenhülsen wesentliche Bestandteile von Zigaretten, so dass eine Benutzung von Zigaretten gleichzeitig eine Benutzung dieser Waren darstelle. Die Produkte seien unter der Marke NIL sowohl in Deutschland als auch in Österreich vertrieben worden. In Österreich sei die Benutzung durch die Widersprechende selbst erfolgt. Der Vertrieb sei allerdings 2011 eingestellt worden. Im Jahr 2012 seien noch Produkte abverkauft worden. So seien im Jahr 2011 1.400.440 Stück Zigaretten der Marke Nil vertrieben und damit ein Umsatz in Höhe von ... € erzielt worden. Soweit in Deutschland die Benutzung durch die Y ... GmbH stattgefunden habe, sei dieses mit Zustimmung der Widersprechenden erfolgt. So habe auch die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 20. September 2018 diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass eine Lizenzierung bzw. Unterlizenzierung glaubhaft gemacht worden sei. Zum Umfang der Benutzung der drei Widerspruchsmarken habe die Widersprechende umfassend vorgetragen; auf die Schriftsätze im Verfahren vor dem DPMA werde Bezug genommen. Die Daten seien jeweils durch eidesstattliche Versicherungen von Herrn X ... bestätigt worden. Es sei unerheblich, dass die Umsatz- und Stückzahlen für beide Sorten der Nilzigaretten, nämlich einmal in blauer und einmal in weißer Verpackung angegeben worden seien. Beide Produkte seien identisch gekennzeichnet gewesen. Es sei klar ersichtlich, dass es sich dabei um Zigaretten der Marke NIL sowie die übrigen mit dieser Marke gekennzeichneten

Waren handele. Der Umfang der rechtserhaltenden Benutzung werde ferner auch durch beispielhafte Rechnungen und Lieferscheine für die Jahre 2011 bis 2023 belegt. Diese zeigten einen Vertrieb der entsprechend mit der Marke NIL gekennzeichneten Zigaretten an diverse Händler in der gesamten Bundesrepublik Deutschland.

Die Benutzung in abweichender Form sei unschädlich. Denn die geringfügigen Abweichungen änderten den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarken nicht. Die konkreten Waren und Marken könnten auch den Umsätzen aus der eidesstattlichen Versicherung zugeordnet werden. Die Sondereditionen seien in den angegebenen Umsatzzahlen enthalten. Diese Zuordnung sei ausreichend, da alle vertriebenen Zigarettenpackungen mit mindestens einer der Widerspruchsmarken gekennzeichnet gewesen seien. Dies gelte auch für die Sondereditionen. Etwaige Kontrastabweichungen spielten hierfür keine Rolle.

Soweit der Beschwerdegegner die Unvollständigkeit einiger mehrseitiger Rechnungen rüge, sei klarzustellen, dass ein Großteil der eingereichten Rechnungen vollständig und ein Endbetrag erkennbar sei. Etwaige Rabatte würden weder etwas an der Kennzeichnung der Ware noch an deren Vertrieb ändern, da eine Gewinn- oder Umsatzerzielung für eine ernsthafte Benutzung der Marke nicht Voraussetzung sei.

Auch seien die eidesstattlichen Versicherungen nicht inkonsistent oder fehlerhaft. Die Richtigkeit der in den Tabellen angegebenen Umsatzzahlen würde ausdrücklich eidesstattlich versichert. Daran ändere eine pauschalierte Aussage, die die Stückzahlen mit einer Angabe von 5 Millionen wiedergebe, nichts; diese sei auch nicht eidesstattlich versichert worden.

Die rechtserhaltende Benutzung sei ferner nicht deshalb fraglich, weil der Vertrieb der Zigarettenpackungen aus Transportgründen in Form von Gebinden erfolgt sei. Die einzelnen Schachteln seien trotzdem in der erwähnten Form gekennzeichnet und mit dieser Kennzeichnung in den Verkehr gebracht worden. Es reiche für eine rechtserhaltende Benutzung aus, wenn der Verkehr die Kennzeichnung bei der Kaufentscheidung wahrnehme. Es werde als gerichtsbekannt angesehen, dass

Zigarettschachteln einzeln – ohne Umverpackung - in Verkaufsständern zum Verkauf angeboten würden.

Irrelevant sei für die rechtserhaltende Benutzung, dass Streichhölzer und Feuerzeuge auch als Werbegeschenke dienen, solange über die bloße Werbeaktion hinaus der Markengebrauch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Nebenware zu verstehen sei. Es handele sich bei diesen Waren um eigenständige Produkte der Widersprechenden mit einem eigenen Absatzmarkt.

Die Widerspruchsmarken verfügten originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Aufgrund umfangreicher Benutzung am Markt und guter Markteinführung sei diese gesteigert. Die Marken seien jahrzehntelang umfassend in Deutschland und Österreich für Zigaretten, Tabakwaren und Raucherartikel benutzt worden. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ergebe sich auch nicht aus den vom Beschwerdegegner angeführten Registermarken. Die Benutzung dieser Drittmarken für Waren der Klasse 34 sei weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Zudem seien bei den angeführten Marken auch solche der Widersprechenden enthalten, so dass schon nicht von einer Vielzahl von Drittmarken die Rede sein könne. Ein beträchtlicher Teil davon sei zudem für Dienstleistungen eingetragen, die zu den Waren, für die die Widerspruchsmarken Schutz genössen, unähnlich seien. Die Drittmarken kämen zudem den Marken der Widersprechenden auch nicht näher als das Zeichen des Gegners.

Die Übereinstimmungen in dem allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil Nil führten zu einem hohen Grad an Zeichenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken. Die Markenstelle habe zu Unrecht angenommen, dass der beschreibende Bestandteil „Shisha“ der angegriffenen Marke, der Wasserpfeife bedeute, nicht vernachlässigt werde. Dieser weise unmittelbar beschreibend auf die Art der Waren und Dienstleistungen bzw. deren Verwendungszweck hin. Daher sei der Begriff in einer Vielzahl an Anmeldungen zurückgewiesen worden. Der Verkehr werde „Shisha“ nicht eng abgegrenzt nur als Synonym für Wasserpfeifen verstehen, sondern als Oberbegriff für Wasserpfeifenzubehör und Tabak. Folglich werde die angegriffene Marke durch Nil

geprägt. „Shisha Nil“ erscheine insbesondere nur als die „Shishaversion“ der bekannten Marken NIL. Hierzu trage auch deren gesteigerte Kennzeichnungskraft bei. Eine Gesamtbedeutung sei hingegen nicht erkennbar. Die beiden Wort-/Bild-Widerspruchsmarken, würden klanglich durch ihren Wortbestandteil NIL geprägt. Es stünden sich daher auch insoweit identische Zeichen gegenüber.

Jedenfalls habe der Bestandteil Nil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung inne. Zumindest liege aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Der Verkehr glaube, dass es sich um wirtschaftlich oder organisatorisch verbundene Unternehmen handele. Folglich werde der notwendige deutliche Abstand durch die angegriffene Marke nicht eingehalten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. September 2018 und 20. April 2020 werden aufgehoben und die angegriffene Marke auf die Widersprüche hin gelöscht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Er ist der Auffassung, die Markenstelle habe in ihrem Beschluss vom 20. September 2018 zu Recht festgestellt, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht sei. Dies gelte auch weiterhin. Insbesondere seien die von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Januar 2024 eingereichten umfangreichen Unterlagen als verspätet zurückzuweisen. In der Terminladung vom 8. Dezember 2023 sei eine Frist für die Einreichung von Stellungnahmen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung bis zum 8. Januar 2024 gesetzt worden. Anders als in der Malteserkreuz III-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei nicht nur angefragt worden, ob der

Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten bleibe. Der Sachverhalt sei daher mit dem dort entschiedenen Fall schon nicht vergleichbar. Ferner sei zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof die Anwendung der Verspätungsvorschriften der ZPO hinsichtlich der auf die Einrede der Nichtbenutzung hin vorgelegten Unterlagen gerade nicht ausgeschlossen habe. Sofern das Bundespatentgericht diesbezüglich zu einer anderen Auffassung gelange, sei die Rechtsbeschwerde zulassen.

Keine der Widerspruchsmarken sei seit 2011 von der Z ... GmbH benutzt worden. Auch die Abverkäufe durch Dritte im Jahr 2012 stellten keine Benutzung der Marken durch ihre Inhaberin dar. Doch selbst wenn man ihr diese zurechnen würde, seien sie nicht ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung zu belegen.

Eine lizenzvertragliche Verbindung zu den durch die Widersprechende genannten Unternehmen, die die Marken verwendet hätten, bleibe unklar und werde bestritten. Ein vor Verwendung abgeschlossener Lizenzvertrag sei nicht vorgelegt worden. Es fehle in Anlage EV 1 an einer Datumsangabe zur Unterlizenzvereinbarung, so dass nicht sicher festgestellt werden könne, dass es sich nicht um eine nachträgliche Lizenzierung handle. Herr X ..., von dem einige der eidesstattlichen Versicherungen stammen, sei zudem kein Syndikus einer der Vertragspartner der angegebenen Lizenzvereinbarung. Daher sei die von ihm aus der Erinnerung heraus genannte Jahresangabe für die Lizenzvereinbarung zweifelhaft. Es sei zudem unklar, auf welchen Umfang und auf welche Marken sich die angegebene Lizenzvereinbarung beziehe, da lediglich von der „NIL- Marke“ gesprochen werde.

Auch ansonsten seien die vorgelegten Benutzungsunterlagen in vielerlei Hinsicht inkonsistent und enthielten widersprüchliche Angaben.

So seien ausweislich der vorgelegten Rechnungen die Zigarettenpackungen nicht in der gezeigten Form vertrieben worden, sondern als Gebinde oder im Karton. Wie diese Gebinde gekennzeichnet gewesen seien, sei jedoch nicht angegeben. Somit seien die Kennzeichnungen erst bei den Kunden der Abnehmer der Lizenznehmer beim Ausräumen der Gebinde erkennbar gewesen. Der Weiterverkauf im

Einzelhandel an Endkunden könne nicht der Lizenznehmerin zugerechnet werden. Dies gelte erst recht für die Widersprechende.

Eine rechtserhaltende Benutzung für Streichhölzer und Feuerzeuge sei auszuschließen. Verkäufe seien nicht nachgewiesen. Eine zeichnerische Darstellung eines Feuerzeugs sei keine fotografische Wiedergabe eines realen Produkts. Werbekarten seien keine Waren, für die die Widerspruchsmarken eingetragen seien. Eine Verteilung als Werbegeschenk genüge regelmäßig nicht, um eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke zu begründen.

Zudem könnten die Umsätze in allen eidesstattlichen Versicherungen weder den einzelnen Waren oder bestimmten Marken noch einer Benutzung in Deutschland zugeordnet werden. Die Beschwerdeführerin habe lediglich alle Umsätze aller Markenformen angegeben, von denen jedenfalls einige der Sondereditionen keine Benutzung der Widerspruchsmarken darstellten.

Die Behauptung der Widersprechenden, die Verpackungen in weißer und blauer Farbe seien identisch gekennzeichnet, sei offensichtlich falsch. Dies sei bereits an der Kontrastumkehr und der Verwendung des Wortes „WEISS“ zu erkennen.

Zudem seien etliche der vorgelegten Rechnungen unvollständig, da jeweils eine Seite fehle. Dadurch sei nicht erkennbar, ob eine Preisreduktion vorgenommen worden sei, oder einzelne Produkte aus der Rechnung wieder abgezogen worden seien.

Die eidesstattlichen Versicherungen seien auch deshalb inkonsistent, weil sich die angegebenen Stückzahlen widersprüchen. Es werde einerseits versichert, dass jährlich eine Stückzahl von mehr als 5 Millionen vertrieben worden sei, während gleichzeitig in der Tabelle auf Seite zwei angegeben werde, im Jahr 2017 habe die Summe 4,8 Millionen Stück und im Jahr 2018 4,5 Millionen Stück betragen. Ferner entsprächen die Beweismittel WS 7 – 15 vom 27. März 2017 nicht alle den Abbildungen nach EV 1 und 2, so dass auch die Aussage, alle blauen und weißen NIL-Zigaretten seien entsprechend gekennzeichnet worden, nicht korrekt sei. Insbesondere verwendeten einige Sondereditionen noch nicht einmal das Wort NIL, geschweige denn die grafische Gestaltung einer der Wort-/Bildmarken der Widersprechenden. Soweit die eidesstattliche Versicherung vom 16. Januar 2024

davon spreche, „die Kennzeichnung mit dem Kennzeichen NIL erfolgt dabei stets auf der Produktverpackung auf der Frontseite“ stehe dies nicht im Einklang mit den in Anlage WS 7, 8, 12 (Mitte) und 15 dargestellten Verpackungen. Da auch nicht versichert worden sei, dass die vorgelegten Verwendungsbeispiele abschließend seien, sei davon auszugehen, dass in den genannten Umsätzen auch solche enthalten seien, die mit weiteren – nicht mit den Widerspruchsmarken übereinstimmenden – Gestaltungen erzielt worden seien. Diese Umsätze müssten herausgerechnet werden, könnten aber mangels Angaben dazu nicht beziffert werden. In der Summe seien die Zweifel und Ungenauigkeiten der eidesstattlichen Versicherungen zu groß, als dass diese als plausibles Glaubhaftmachungsmittel in Betracht kämen.

Unabhängig von der Frage der Benutzung bestehe schon keine Ähnlichkeit zwischen der Ware „Zigaretten“ der Widerspruchsmarken und einem Teil der Waren der angegriffenen Marke. Diese unterschieden sich in ihrer Beschaffenheit, betrieblichen Herkunft, im Verwendungszweck und den angewendeten Mitteln teils erheblich von Zigaretten. Waren, die zum Verbrauch eines Produkts vorgesehen sein, seien nicht ähnlich zu dem verbrauchsfertigen Produkt. Daher sei auch nicht von einer Ähnlichkeit zwischen den Waren Pfeifen und Shishas auszugehen. Noch weiter seien Zigaretten von Tabak entfernt, da sie technisch nicht damit verwendet werden könnten, sondern gebrauchsfertig seien. Eine Verwechslungsgefahr komme daher schon aufgrund des Abstands dieser Waren nicht in Betracht. Es bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen „Zigaretten“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen. Die von der Beschwerdeführerin zum Beleg einer Ähnlichkeit aufgelisteten „Zigaretten“-Marken von Discountern beanspruchten im Übrigen keine Handelsdienstleistungen.

Eine Bekanntheit bzw. erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken werde ausdrücklich bestritten. Diese sei von der Widersprechenden nicht glaubhaft gemacht worden. Es sei noch nicht einmal die Benutzung der Marken nachgewiesen. Eine beträchtliche Anzahl von Drittmarken belegten zudem den von

Haus aus bestehenden Originalitätsmangel der Widerspruchsmarken bezüglich des Wortes NIL, weshalb dieser Bestandteil als verbrauchtes Kennzeichen anzusehen sei. Die meisten Beteiligten verstünden unter NIL ohnehin nur den bekannten Fluss in Afrika, gegebenenfalls noch eine geographische Region. Es sei daher von einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.

Die Marken **Shisha Nil** und **NIL** unterschieden sich bereits deutlich aufgrund der abweichenden Silbenzahl. Eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei dadurch auszuschließen. Gleiches gelte für eine begriffliche Verwechslungsgefahr, da zumindest der Begriff Shisha eine völlig andere Bedeutung habe als der Begriff Nil. Die weiteren Wortbestandteile, die blaue Farbe, der stilisierte Greifvogel sowie die anderen grafischen Bestandteile zweier der Widerspruchsmarken seien nicht unbeachtlich.

Der Bestandteil „Shisha“ könne allenfalls für Shishas außer Acht gelassen werden. Eine prägende Stellung des Bestandteils Nil in der angegriffenen Marke sei für die übrigen Waren wegen seiner Kennzeichnungsschwäche nicht anzunehmen. Der Begriff Shisha hingegen sei z. B. für Zigaretten und Feuerzeuge schon nicht beschreibend und verbinde sich darüber hinaus mit Nil zu einem Gesamtbegriff. Er trete daher nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke vernachlässigt werden könne.

Auch die Voraussetzungen für eine selbstständig kennzeichnende Stellung von Nil in der angegriffenen Marke seien nicht gegeben. Insbesondere stehe dem die gesamtbegriffliche Bedeutung des angegriffenen Zeichens entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“). Des Weiteren sind gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 Absatz 1 MarkenG in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden, da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften auf Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ergibt sich infolge der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

B. Zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswiderspruchsmarke 009 149 931 NIL besteht im tenorierten Umfang, nämlich bezüglich der Waren der angegriffenen Marke, Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch teilweise zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen worden und diesbezüglich die (Teil-)Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3. ist derzeit gegenstandslos, soweit die angegriffene

Marke bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Unionswortmarke 009 149 931 NIL zu löschen ist.

Im Übrigen, nämlich im Umfang der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 43, muss die Beschwerde aber mangels Verwechslungsgefahr erfolglos bleiben.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFood/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

I. Widerspruch aus der Wortmarke UM 009 149 931 NIL (Widerspruchsmarke 1)

Nach den oben genannten Grundsätzen besteht im tenorisierten Umfang unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 009 149 931 NIL.

1. Die Unionsmarke ist nach der Teillöschung im gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Verfallslöschungsverfahren vor dem EUIPO noch für „Behandelter Tabak und Rauchtabak, nämlich Zigaretten“ geschützt. Wegen der rechtlich abgrenzbaren positiven Formulierung „...nämlich Zigaretten“ besteht allein noch Schutz für die Ware „Zigaretten“, so dass im Weiteren die Widerspruchsware daher auch nur mit „Zigaretten“ benannt wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 513). Die Beschwerdeführerin konnte die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 in beiden hier relevanten Zeiträumen, nämlich **Januar 2011 – Januar 2016** und **17. Januar 2019 bis 17. Januar 2024** für die Widerspruchswaren „Zigaretten“ glaubhaft machen.

a. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat am 8. Juli 2016 die Einrede der Nichtbenutzung §§ 119, 43 Abs. 1 MarkenG a. F. erhoben. Da dies pauschal erfolgt ist, ist darin die Erhebung der Einrede sowohl nach § 43 Abs. 1 S.1 als auch nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. zu sehen. Beide Einreden sind zulässig, da die am 27. Dezember 2010 eingetragene Widerspruchsmarke 1 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 22. Januar 2016 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war. Dementsprechend hatte die Widersprechende und Beschwerdeführerin glaubhaft zu machen, dass sie die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der genannten Veröffentlichung und die letzten fünf Jahre vor der hiesigen Entscheidung (maßgeblich ist der Tag der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2024; vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 21) gemäß Art 18 UMV rechtserhaltend in der Europäischen Union für die eingetragenen Waren benutzt hat. Hierbei kann auch die Benutzung in einem einzelnen Mitgliedsstaat die Voraussetzungen einer ernsthaften Benutzung erfüllen, insbesondere, wenn sie dort intensiv und umfangreich erfolgt ist (vgl. Thiering in

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 56 f.). Da die Anforderungen des Art. 18 UMV im Wesentlichen mit denen des § 26 MarkenG übereinstimmen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 55), wird im Folgenden insoweit auf die Kommentierung zu § 26 MarkenG Bezug genommen.

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

Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 81 ff.).

c. Nach diesen Grundsätzen hat die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die zwei maßgeblichen Benutzungszeiträume für „Zigaretten“ ausreichend glaubhaft gemacht.

aa. Im Verfahren vor dem DPMA hat die Widersprechende mit den Schriftsätzen vom 27. März 2017, 30. November 2017 und 28. Januar 2019 insbesondere folgende Unterlagen vorgelegt:

- Eidesstattliche Versicherung von Herrn A ... vom 1. März 2017 zur Erteilung einer Unterlizenz an Y ... GmbH durch die B ... SA (Anlage WS 5).
- Lizenzvertrag der B ... SA mit der Beschwerdeführerin (Anlage WS 4)
- Eidesstattliche Versicherung von Herrn X ... vom 21.03.2017 u. a. mit Stückzahlen und Umsatzangaben von 2011 bis 2016 für Zigaretten in Deutschland (Anlage WS 1)
Nebst Anlagen EV 1 – 6:
EV 1 und 2: Verwendungsbeispiele der Marken auf Zigarettenverpackungen
EV 3: Verwendungsbeispiele der Marken auf Streichholzpackungen und Feuerzeugen (Strichzeichnung)
EV 4, 5: Übersicht zum Absatzvolumen und Umsatz 2011 – 2016 nach C ...
EV 6: beispielhafte Rechnungen aus dem Zeitraum 2011 – Ende 2016; alle an Abnehmer in Deutschland adressiert
- Eidesstattliche Versicherung von Herrn X ... vom 25.01.2019, u. a. mit Stückzahlen und Umsatzangaben von 2011 bis 2018 für Zigaretten in Deutschland (Anlage EB 1)

Nebst Anlagen EV 1 – 6

EV 1 und 2: Verwendungsbeispiele der Marken auf Zigarettenverpackungen

EV 3: Verwendungsbeispiele der Marken auf Streichholzpackungen und Feuerzeugen (Strichzeichnung)

EV 4 und 5: Übersicht zum Absatzvolumen und Umsatz im Zeitraum 2011 – 2018 nach C ...

EV 6: beispielhafte Rechnungen aus dem Zeitraum 2011 – Ende 2018; alle an Abnehmer in Deutschland adressiert

- Eidesstattliche Versicherung von Frau F ... vom 06.03.2017 (Anlage WS 22) zur Lizenzvereinbarung und zur Benutzung durch die Beschwerdeführerin Z ... GmbH 2011/2012 in Österreich

Nebst Anlagen EV 1 – 2

EV 1: Verwendungsbeispiele der Marken auf Zigarettenverpackungen

EV 2 und WS 23: beispielhafte Rechnungen aus dem Jahr 2011; alle an Abnehmer in Österreich adressiert

- Weitere Unterlagen:
 - o Preislisten 2011 bis 2018 (Anlage EB 2 und WS 18)
 - o Verwendung der Marken auf den Waren (Anlage WS 7 – 15, 20)
 - o Allgemeine Informationen (Anlage WS 2, 3, 6, 19)
 - o Werbebeispiele (Anlage WS 16, 17, 21)

Im Beschwerdeverfahren wurden mit Schriftsätzen vom 28. Oktober 2020 und 16. Januar 2024 zudem zusätzlich folgende Dokumente eingereicht:

- Anlage BF2: Verwendung der Marken auf Zigaretten in Deutschland; Quittung über 14 Euro für den Kauf einer weißen und einer blauen Packung NIL-Zigaretten vom 28.10.2020 in Köln
- Anlage BF3: undatierte Angebote von NIL (blau und weiß) in Deutschland in Online-Tabakstores
- Anlage BF 4: weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn X ... vom 16. Januar 2024; u. a. mit Stückzahlen der Jahre 2019 – 2023

- Nebst weiteren Anlagen EE 1 – EE2 zur Verwendung der Marken auf Zigarettenverpackungen
- Anlage EE 3 zur Verwendung der Marke auf Streichholzschachteln sowie Feuerzeugen
- Anlage EE 4: Rechnungen aus den Jahren 2019 – 2023 für den Verkauf von NIL-Zigaretten
- Anlage BF 5: Rechnung über den Ankauf von mit NIL nebst Adler bedruckten Feuerzeugen
- Anlage BF 6: Auszüge aus den Internetseiten von Onlinehändlern: aktuelle Angebote von „NIL“-Zigaretten

bb. Die mit Schriftsatz am 16. Januar 2024 übermittelten weiteren Benutzungsunterlagen stellen entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners kein verspätetes Vorbringen i. S. v. § 82 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 ZPO dar. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit – wie hier im Rahmen der Nichtbenutzungseinrede und der Glaubhaftmachung der Benutzung – der Beibringungsgrundsatz gilt, die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig. Eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO kommt aber nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze (oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen) gemäß § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (vgl. BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 und 16 – Malteserkreuz III).

Der Senat hat in einem Zusatz zu seiner Terminladung die Parteien - soweit sie beabsichtigten, Stellungnahmen noch vor der mündlichen Verhandlung einzureichen – darauf hingewiesen, dass diese bis spätestens 8. Januar 2024 bei Gericht eingegangen sein *sollten* (Bl. 126/127 d. A.). Diese Frist ist zwar durch Übermittlung der Benutzungsunterlagen erst am Nachmittag des 16. Januar 2024, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2024, nicht eingehalten worden. Die Voraussetzungen einer Zurückweisung wegen verspäteten

Vorbringens nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO liegen gleichwohl nicht vor. Denn selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich bei der „Fristsetzung“ in der Ladung um eine richterliche Anordnung im Sinne von § 129 Abs. 2 ZPO handelte, sind die weiteren Voraussetzungen für eine Zurückweisung wegen verspäteten Vorbringens nicht erfüllt.

Auch bei kurz vor oder erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen ist eine Verfahrensverzögerung nämlich jedenfalls dann zu verneinen, wenn durch eine der Gegenseite gewährte Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO (in Verbindung mit der Anberaumung eines Verkündungstermins nach § 79 Abs. 1 S. 1 oder der Zustellung an Verkündungs Statt i. S. v. § 79 Abs. 1 S. 3 MarkenG) die Verzögerung des Verfahrens vermieden werden kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 64 m. w. N.). So verhält es sich hier. Der Senat hat im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2024 die Entscheidung getroffen, dass ein Beschluss an Verkündungs Statt zugestellt und dem Beschwerdegegner eine Schriftsatzfrist bis 7. Februar 2024 gewährt wird.

Die am 16. Januar 2024 eingereichten Benutzungsunterlagen sind mithin zu berücksichtigen.

cc. Eine Benutzung der Widerspruchsmarke 1 durch die Beschwerdeführerin selbst ist lediglich glaubhaft gemacht für den Absatz von Zigaretten in Österreich im Jahr 2011 sowie für die Abverkäufe in 2012 (vgl. eidesstattliche Versicherung von Frau F ... (Anl. WS 22)). Auch die Benutzung durch die Y ... GmbH ist jedoch der Beschwerdeführerin zuzuordnen.

Gem. Art. 18 Abs. 2 UMV wird die Benutzung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 55; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 155). Zur Vermeidung von Missbräuchen ist für eine rechtserhaltende Drittbenutzung die vorherige

Zustimmung (Einwilligung) des Markeninhabers erforderlich; eine nachträgliche Genehmigung reicht, wie auch eine bloße Duldung, nicht aus (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 169, 175). Die Zurechnung hängt jedoch nicht davon ab, ob der Verkehr die Benutzungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Dritten richtig zuordnet. So können z. B. Marken von befugten Dritten rechtserhaltend benutzt werden, ohne dass dies nach außen erkennbar sein muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 171, 178). Die Beschwerdeführerin muss die Zustimmung nachweisen, jedoch spricht eine deutliche Vermutung für eine Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers, sofern dieser sich – wie hier - ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen Dritten beruft und die entsprechende Benutzung (auch durch Geschäftsunterlagen des Dritten) belegt. In einem solchen Fall wäre es lebensfremd, eine Benutzung durch den Dritten zu unterstellen, welche ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 174).

Hier liegen hinsichtlich des Zigarettenabsatzes in Deutschland eidesstattliche Versicherungen von Herrn X ... vor. Von diesem Unternehmen stammen auch die Rechnungen und der Großteil der weiteren Unterlagen. Es wird von Herrn X ... eidesstattlich versichert, dass zwischen der Beschwerdeführerin und der B ... S.A., der Konzernmutter, seit 2010 eine Lizenzvereinbarung besteht, die das soeben genannte Unternehmen zur Nutzung der Marken der Beschwerdeführerin sowie zur Erteilung von Unterlizenzen an ihre Tochterunternehmen berechtigt. Eine entsprechende Unterlizenz sei der Y ... GmbH erteilt worden. Dies bestätigen auch die eidesstattlichen Versicherungen von Herrn A ... vom 1. März 2017 (Anlage WS 5), seinerseits Direktor für geistiges Eigentum der vorgenannten Konzernmutter B ... S.A., sowie von Herrn X ... vom 16. Januar 2024 (Bl. 143 d. A.). Zusätzlich wurde die oben genannte Lizenzvereinbarung (Anlage WS 4) und jeweils ein Artikel aus Wikipedia zu den genannten Unternehmen (Anlagen WS 2 und 3) vorgelegt.

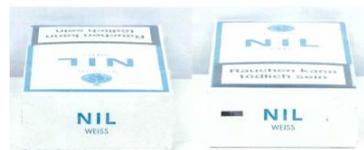
Aufgrund dieser Unterlagen ist von einer Nutzung der Marken mit Zustimmung der Beschwerdeführerin auszugehen. Zwar liegt die Unterlizenzvereinbarung für die Y ... GmbH nicht vor und Herr X ... ist auch bei keinem der Unternehmen beschäftigt, die den Lizenzvertrag abgeschlossen haben. Jedoch ist er Syndikus der Unterlizenznehmerin. Es ist davon auszugehen, dass er in dieser Position entsprechenden Einblick in die Lizenzverträge hat, die zugunsten seines Unternehmens mit der Muttergesellschaft abgeschlossen wurden. Seine Angaben werden zudem durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn A ... bestätigt.

Auch der Einwand des Beschwerdegegners, es fehle an einem Datum der Unterlizenzvereinbarung, so dass diese möglicherweise rückwirkend abgeschlossen worden sei, verfängt nicht. Zum einen ist die Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrages nicht nötig. Die Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG unterliegt nämlich keinem Formerfordernis, sondern kann auch mündlich oder konkludent erklärt werden (BPatG, GRUR 1997, 836, 837 – Apfelbauer). Zum anderen ist nicht zu erwarten, dass ein – rechtlich beratenes - Unternehmen ohne ausreichende vertragliche Absicherung den Vertrieb von Produkten unter der Marke eines Dritten aufnimmt. Eine Unterlizenzierung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ist in einem Konzernverbund zudem sehr wahrscheinlich; Gründe, weshalb eine solche entgegen der o. g. eidesstattlichen Versicherungen nicht vor Aufnahme der Benutzung der Widerspruchsmarken vorgenommen sein sollte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

dd. Die Widerspruchsmarke 1 NIL, bei der es sich um eine Wortmarke handelt, ist – worauf der Beschwerdegegner zutreffend hinweist - nahezu ausschließlich in Kombination mit weiteren Elementen (vgl. Anlage WS 7 – 16; Anlage EV 1 – 3; Anlage BF 2; Anlage EE 1- 3) und ganz vereinzelt (Anlage WS 12 mittlere und rechte Darstellung) zusätzlich in abgewandelter Form verwendet worden.

Einige exemplarische Beispiele sind nachfolgend dargestellt:





Diese Verwendungen verndern jedoch – bis auf die im Folgenden dargestellte Anlage WS 12 mittlere Darstellung –



den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchswortmarke nicht, so dass ihre Benutzung gem. Art. 18 Abs. 1 a) UMV als Benutzung der Marke gilt.

Die Frage einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters bemisst sich nach ständiger Rechtsprechung in erster Linie danach, ob die beteiligten Verkehrskreise in Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede noch als „dieselbe Marke“ ansehen. In diesem Zusammenhang kann es allerdings nicht auf eine – gerade nicht vorhandene – „Markenidentität“ ankommen, sondern darauf, ob der Verkehr die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Markenform als Herkunftshinweis gleichsetzt. Der Verkehr muss also in den (von ihm wahrgenommenen) verschiedenen Ausgestaltungen dieselbe Marke erkennen, d. h. beide Formen als in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmend ansehen (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo; GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Beurteilungsmaßstab ist stets der direkte Vergleich der eingetragenen und der benutzten Form, wobei auf die unmittelbare Wahrnehmung der Unterschiede beider Formen abzustellen ist (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 186). Zusammen mit einer eingetragenen Marke verwendete weitere Angaben und Zeichen können für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke Bedeutung erlangen, soweit sie eine für die beteiligten Verkehrskreise nachvollziehbare direkte Verbindung mit dieser Marke eingehen (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 19 - Dorzo). Solche Verbindungen können insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in (emblemartige) Gesamtgebilde deutlich werden. Entsprechendes gilt für begriffliche Verknüpfungen des hinzugefügten Bestandteils mit der Marke. Erst wenn von einer derartigen relevanten Verbindung der Marke mit weiteren Elementen auszugehen ist, stellt sich die Frage, ob dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke i. S. v. Art. 18 Abs. 1 a) UMV verändert wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 198 ff. m. w. N.).

Soweit die Wortmarke der Beschwerdeführerin auf den eingereichten Unterlagen in Kombination mit weiteren Elementen – auch in Form der anderen Widerspruchsmarken (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG a. F.) – verwendet wird, führt dies nicht dazu, dass der Verkehr darin eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke 1 sieht. Denn NIL ist hier stets als deutlich sichtbarer, von weiteren Worten und Elementen abgesetzter, eigenständiger Bestandteil zu erkennen. Der Verkehr wird daher in den weiteren Elementen teils lediglich beschreibende oder dekorative Darstellungen erkennen oder von einer eigenständigen Zweit- oder Mehrfachkennzeichnung ausgehen, insbesondere da er an eine solche Verwendung auf Zigarettenverpackungen – nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite und den Seiten – seit langem gewohnt ist. Daher sind auch die dort angebrachten Darstellungen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Kontrastabweichungen zwischen registrierter und verwendeter Form spielen bei der Wortmarke NIL keine Rolle.

Bei Wortmarken besteht zudem ein größerer Spielraum zur Veränderung, ehe der kennzeichnende Charakter der Marke betroffen ist, als dies bei in konkreter Gestaltung geschützten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken der Fall ist. Zusätze, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der Marke beimisst, verändern den kennzeichnenden Charakter zudem grundsätzlich nicht (vgl. BGH GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). So verhält es sich hier mit gesetzlich vorgeschriebenen Schockfotos, Gesundheitshinweisen, Hinweisen zum Umweltschutz und auf Inhaltsstoffe, Barcodes etc. Die eingesetzten einfachen grafischen Mittel wie Umrahmungen oder farbliche Absetzung des Schriftzugs vom Hintergrund sind zudem rein dekorativer Natur, werbeüblich und heben die Marke lediglich schmückend hervor.

Der kennzeichnende Charakter der Wortmarke „NIL“ bleibt daher auch in den abgewandelten Verwendungsformen erhalten. Dies gilt auch für die als Anlage WS 7 vorgelegte „Language Edition“, bei der zumindest im Seitenbereich NIL in

lateinischer Schrift dargestellt ist. Lediglich bei der mittleren Darstellung in Anlage WS 12 (oben gekennzeichnet durch eine rote Umrandung) wird der Verkehr nicht mehr, und zwar auch nicht auf der Seite, von einer Verwendung der Wortmarke ausgehen.

ee. Die Benutzung ist auch in ausreichendem Umfang erfolgt.

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

Struktur und Größe des betreffenden Unternehmens von Bedeutung sein, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung danach zu beurteilen ist, ob die jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers entsprechen. Die Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig geringen Benutzung kann im Einzelfall auch durch eine lange Benutzungsdauer belegt werden. (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1048 Kellogg's/Kelly's; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 134).

Aus der eidesstattlichen Versicherung von Frau F ... vom 06. März 2017 ist ersichtlich, dass in Österreich 1.400.440 Zigaretten im Jahr 2011 abgesetzt und damit ein Umsatz von ... € erzielt wurde. Dies wird auch durch die eingereichten exemplarischen Rechnungen gestützt.

Aus den oben genannten eidesstattlichen Versicherungen von Herrn X ... ergeben sich zudem folgende Absatzmengen und Umsätze (vereinheitlicht jährlich dargestellt) mit Zigaretten in Deutschland, die ebenfalls durch die eingereichten exemplarischen Rechnungen gestützt werden:

Die Angaben umfassen bis auf 17 Tage im Januar 2024 die hier maßgeblichen Benutzungszeiträume Januar 2011 – Januar 2016 und 17. Januar 2019 bis 17. Januar 2024. Diese Stückzahlen und Umsätze sind – gemessen an den entsprechenden Zahlen in der europäischen Union, in der z. B. im Jahr 2022 436 Mrd. Stück Zigaretten abgesetzt wurden (vgl. <https://www.presseportal.de/pm/37922/5545311>) – zwar für ein günstiges Alltagsprodukt wie Zigaretten nicht sonderlich hoch, aber insbesondere angesichts der sehr langen Benutzungsdauer der Widerspruchsmarke seit 1901 (vgl. Wikipedia/Nil (Zigarettenmarke)), jedenfalls aber seit 1960 (vgl. eidesstattliche Versicherungen des Herrn X ...), noch ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung in erforderlichem Umfang glaubhaft zu machen. Eine Benutzung ist – anders als der Beschwerdegegner meint – noch nicht einmal im gesamten Fünfjahreszeitraum erforderlich (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 116 ff.). Die angegebenen Umsätze und abgesetzten Stückzahlen müssen daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu bewerten ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 92 und § 26 Rn. 116 ff.). Hieran bestehen wegen der bereits genannten langen Kontinuität der Benutzung der Widerspruchsmarke und der konkreten Absatzzahlen keine Zweifel.

ff. Soweit der Beschwerdegegner geltend macht, dass die vorgelegten mehrseitigen Rechnungen (zum Großteil) unvollständig seien, trifft dies zwar zu. Die zahlenmäßig deutlich überwiegenden einseitigen Rechnungen, die als Beleg auch allein ausreichend wären, sind dagegen vollständig. Es ist im Übrigen nicht entscheidungserheblich, ob ggf. Rabatte auf die genannten Preise der zweiseitigen Rechnungen gewährt wurden. Dies ist – wie auch eine Abgabe zum Nulltarif – über den gesamten relevanten Zeitraum gesehen aus wirtschaftlichen Gründen zudem unwahrscheinlich und würde nicht mit den angegebenen Umsätzen korrelieren. Eine Gewinnerzielung ist zudem für die rechtserhaltende Benutzung noch nicht

einmal erforderlich (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 18).

gg. Auch die vom Beschwerdegegner gegen die eidesstattlichen Versicherungen des Herrn X ... vorgebrachten Einwände führen in der Gesamtschau aller eingereichten Unterlagen nicht dazu, dass diese nicht berücksichtigt werden dürften oder ihre Eignung zur Glaubhaftmachung deutlich gemindert wäre. Denn es handelt sich dabei lediglich um untergeordnete Aspekte und lässliche Ungenauigkeiten. Bei der vom Beschwerdegegner thematisierten Widersprüchlichkeit der Angaben zwischen Text und Tabellen handelt es sich ersichtlich um einen Übertragungsfehler.

Der Hinweis auf „mehr als 5 Mio Stück“ in der eidesstattlichen Versicherung vom 25. Januar 2019 trifft bei einer Addition der Stückzahlen für die weißen und blauen Verpackungen für die Jahre 2011 bis 2016 zu und unterschreitet sie nur für 2017 und 2018 geringfügig, was an der Gesamtschau angesichts der im Übrigen vorgelegten Unterlagen nichts verändert, da die Jahre 2017 und 2018 nicht zu den relevanten Benutzungszeiträumen gehören.

Soweit in den eidesstattlichen Versicherungen angesprochen wird, die als Anlage beigefügten Unterlagen zeigten die Verwendung der Marke auf der Ware und unterschieden sich nur in der Verpackungsfarbe, so ist dies zwar nicht vollständig korrekt. Denn auf den weißen Verpackungen befindet sich zusätzlich der Hinweis „WEISS“. Jedoch ist dem Gesamtkontext zu entnehmen, dass an den genannten Stellen nicht das exakte Aussehen der Verpackungen beschrieben, sondern vielmehr auf deren Hauptunterscheidungsmerkmale – nämlich ihre Farbe – hingewiesen werden sollte.

Unschädlich ist auch, dass die Unterlagen, die eine Verwendung der Marke zeigen, nicht zu jeder eidesstattlichen Versicherung identisch eingereicht wurden. Hieraus ergibt sich kein Widerspruch der jeweiligen Erklärungen; die eingereichten Verwendungsformen sind in ihrer Gesamtheit der Beurteilung, ob die Marke funktionsgemäß verwendet wurde, zugrunde zu legen.

Soweit der Beschwerdegegner in seinem Schriftsatz vom 23. Januar 2024 geltend macht, die dort auf Seite 6 (Bl. 283 d. A.) dargestellten Verpackungsvarianten seien von der Beschwerdeführerin nicht in das Verfahren eingeführt worden, was belege, dass die Umsatzzahlen auch auf dem Verkauf von Zigaretten beruhten, bei denen die Marke in einer Form verwendet worden sei, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändere, so schließt sich der Senat dieser Überlegung nicht an. Ausweislich der Anlage WS 21 hat die Beschwerdeführerin das linke Beispiel der vom Beschwerdegegner genannten Packungsdesigns in das Verfahren eingeführt. Die Vorlage der Sondereditionen mag zudem nicht abschließend sein, was aber angesichts der eidesstattlich versicherten Gesamtmenge der Zigaretten und dem hiermit erzielten Gesamtumsatz unschädlich ist, da auch die beiden vom Beschwerdegegner dargestellten Packungen eindeutig die Marke NIL auf der Unter- bzw. Seitenansicht zeigen.

Anders als der Beschwerdegegner vorgetragen und die Markenstelle ihrem Beschluss vom 20. September 2018 zu Grunde gelegt hat, ist es im Übrigen ausreichend, dass die Umsätze und Stückzahlen nur für die beiden Zigarettenverpackungsformen „Blau“ und „Weiß“ angegeben, aber nicht explizit den einzelnen Widerspruchsmarken zugeordnet wurden. Entscheidend ist, dass die konkrete Verwendung auf den unterschiedlichen Zigarettenverpackungen jedenfalls als rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke und damit der Widerspruchsmarke 1 anzusehen ist. Das ist hier – bis auf die mittlere Darstellung in Anlage WS 12 (siehe oben dd.) – der Fall. Zugleich können die entsprechend erzielten Umsätze bzw. Absatzzahlen auch allen Zeichen zugutekommen, da die Verwendung einer Marke in Verbindung mit anderen Elementen oder als Teil einer anderen Kennzeichnung als markenmäßige und rechtserhaltende Benutzung bewertet werden kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 218 ff.). Dass mit einer solchen Strategie ggf. eine Vielzahl an Marken leichter aufrechterhalten werden kann, als bei einzelner Verwendung des jeweiligen exakten Zeichens, ist hinzunehmen (vgl. zum Thema der Verwendung mehrerer eingetragener Zeichen in einer Benutzungsform auch EuGH GRUR 2013, 922 - Specsavers).

hh. Soweit die Zigaretten an Händler in Gebinden bzw. Umverpackungen abgegeben wurden, steht dies einer rechtserhaltenden Benutzung ebenfalls nicht entgegen. Es kann sogar ausreichen, wenn eine im Zeitpunkt der Kaufentscheidung für den Verbraucher noch nicht erkennbare Marke – etwa innerhalb einer Verpackung – erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen wird (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 46 m. w. N.). Damit genügt es erst Recht, wenn der Händler, an den in diesem Fall die Zigaretten als Zwischenhändler verkauft wurden, die Ware zunächst in einer Verpackung entgegennimmt, dann aber die Marke beim Auspacken, beim Einräumen und beim Verkauf optisch vor sich hat.

Nach dem Vorstehenden sind die für die Widerspruchsmarke 1 geschützten Waren „Zigaretten“ dem Vergleich mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu Grunde zu legen.

2. Die sich gegenüberstehenden Waren sind zumindest durchschnittlich bis entfernt ähnlich zueinander. Zwischen den „Zigaretten“ der Widerspruchsmarke 1 und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht hingegen keine Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2021, 724 Rn. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 10 -

ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 18.10.2021, 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; Beschluss vom 12.11.2015, 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA). Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC).

Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO).

a. Hinsichtlich aller für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und der Widerspruchsware „Zigaretten“ der Widerspruchsmarke 1 besteht eine mehr oder weniger ausgeprägte Ähnlichkeit.

aa. „Tabak; Tabak zum Selbstdrehen; Tabakfilter“ weisen **mindestens durchschnittliche** Ähnlichkeit zu Zigaretten auf. Denn Tabak stellt den wesentlichen Inhaltsstoff von Zigaretten dar, während Tabakfilter in den meisten Zigaretten zum Einsatz kommen, um Schadstoffe auszufiltern; es gibt daher deutliche stoffliche Überschneidungen. Dass Tabak zum Selbstdrehen nebst der hierfür in der Regel verwendeten Tabakfilter noch Zigarettenpapier und weitere „Vorarbeiten“ durch den Rauchenden erfordert, während Zigaretten bereits rauchfertig sind, vermag die Ähnlichkeit nicht entscheidend zu vermindern. Die sich gegenüberstehenden Produkte dienen vielmehr jeweils dem Rauchen, wenden sich daher an den gleichen Abnehmerkreis, werden von identischen Unternehmen hergestellt und über identische Absatzwege vertrieben (vgl. analog dazu für Wasserpfeifen im Verhältnis zu Wasserpfeifentabak: BPatG, Beschluss vom 17.04.2023, 26 W (pat) 594/20 - ALPHA Hookah Tobacco / ALFALIQUID). Eine Identität zwischen „Tabak; Tabak zum Selbstdrehen“ und Zigaretten besteht – anders als die Beschwerdeführerin vorträgt – nicht. Denn „Zigaretten“ sind nicht unter „Tabak“, sondern unter „Tabakwaren“ zu subsumieren. Zigaretten bestehen neben Tabak noch aus weiteren Materialien wie Zigarettenpapier und in der Regel einem Filter und können direkt zum Rauchen verwendet werden, während Tabak hierzu nicht unmittelbar geeignet ist.

Soweit der Beschwerdegegner unter Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Sachen TAURUS (GRUR 1990, 39) darauf abstellt, dass für eine Zuordnung zum gleichen Warenbereich die Waren dem gleichen Zweck dienen und mit den gleichen Mitteln genutzt werden müssten, was bei Tabak, der in einer Pfeife geraucht werde, und Zigaretten nicht der Fall sei, folgt der Senat dieser Argumentation nicht. Denn die erwähnte Entscheidung ist – noch zum WZG – im Hinblick auf eine Klage auf Teillöschung aufgrund Verfalls ergangen und betrifft

daher nicht die Frage der (Un-)Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, sondern die der Integration im Rahmen der Benutzung.

bb. Durchschnittliche Ähnlichkeit liegt auch bezüglich „Wasserpfeifen [orientalische]; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Tabakpfeifen; Elektronische Zigaretten; Elektronische Tabakpfeifen; Elektronische Shishas; Shishas“ der angegriffenen Marke vor. E-Zigaretten (elektrische Zigaretten) bestehen aus einem Mundstück, einem elektrischen Vernebler, einem Akku und einer Wechsel-Kartusche, in der sich eine (zumeist nikotinhaltige) Flüssigkeit („Liquid“) befindet. Durch das Ziehen am Mundstück wird das Liquid verdampft und eingeatmet. Der Konsum von E-Zigaretten wird daher als „Dampfen“ bezeichnet. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren E-Shishas, die sich auch im Design kaum von E-Zigaretten unterscheiden (vgl. auch <https://www.tabak-brucker.de/e-zigarette-kaufen/e-shisha>; <https://spardampfer-online.de/e-shisha/>; https://www.shisha-world.com/vapeshop-e-shisha#navigation:sSearch=&attrib%5Bcat_url%5D%5B0%5D=%2Fvapeshop-e-shisha; <https://www.tabakguru.de/e-shishas/>). Die unterschiedlichen Wege des Tabakkonsums dienen dem gleichen Verwendungszweck, nämlich dem Rauchen und Konsumieren von Tabak oder Tabakersatzstoffen (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13.09.2021, 26 W (pat) 20/20 – Marbo Red/Marlboro). Deswegen richten sich diese Produkte auch an dieselben Verbraucher, nämlich Raucherinnen und Raucher und werden häufig in denselben Verkaufsstätten angeboten, insbesondere bei großen Onlinehändlern wie z. B. Tabakland (<https://www.tabakland.de/>), Onlinetabakshop (<https://onlinetabakshop.de>), Tabakguru (<https://www.tabakguru.de/>) oder Tabak24 (<https://www.tabak24.shop/>), <https://www.cigarre24.de/> (Bl. 86/87 d. A.), Pfeifenshop (www.tabakpfeife24.de/; Bl. 87/89 d. A.), die neben den in nahezu allen Tabakläden erhältlichen Elektronischen Tabakpfeifen auch Wasserpfeifen und elektronische Wasserpfeifen nebst deren Zubehör und Tabak verkaufen. Zudem werden Zigaretten und elektronische Zigaretten sowie elektronische Shishas auch von denselben Unternehmen hergestellt (vgl. auch

konsumgueter/japan-tobacco-international-camel-hersteller-bringt-e-zigarette-auf-den-markt/11983050.html; <https://www.reemtsma.com/pressemeldungen/die-tabakfreie-alternative-reemtsma-steigt-in-den-deutschen-e-zigarettenmarkt-ein/>; <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/tabakkonzern-bat-lucky-strike-hersteller-setzt-auf-dampf-und-e-zigaretten/24448724.html>). Aus der vom Beschwerdegegner in Bezug genommenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Garibaldi (vgl. BGH GRUR 1999, 158), lässt sich nicht entnehmen, dass es abweichend von den obigen Feststellungen für die Frage der Warenähnlichkeit allein oder überwiegend auf die stoffliche Beschaffenheit oder weitere Verarbeitungsschritte ankäme. Vielmehr betont der Bundesgerichtshof, dass es nicht zu beanstanden ist, dass das Bundespatentgericht die betriebliche Herkunft der Waren bei seiner Beurteilung in den Vordergrund gestellt hat.

cc. Eine zumindest unterdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen „Zigaretten“ und den angegriffenen Waren des Rauchbedarfs in Klasse 1 „Geschmacksverbesserer für Tabak“ und in Klasse 34 „Tabakpfeifenreiniger; Tabakpfeifenpapier [absorbierend]; Tabakpfeifenkratzer; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Befeuchter für Tabak; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle“.

In einer durchaus vergleichbaren Warenkonstellation hat der 26. Senats des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 05.10.2020, 26 W (pat) 530/19 – POWER BOWL/POWER) festgestellt, dass sogar eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen „Elektronische Zigaretten“ einerseits und bestimmten Raucherartikeln aus dem Bereich des Zigarren-, Zigaretten- und Pfeifenzubehörs andererseits besteht. Trotz der dort vorhandenen Unterschiede bei der stofflichen Beschaffenheit dienen sowohl elektronische Zigaretten als auch Raucherartikel dazu, den Konsumenten unmittelbar oder mittelbar Rauchgenuss zu verschaffen, verfolgten daher als Raucherbedarf dieselbe Zweckrichtung, würden häufig gemeinsam im Raucherfachhandel vertrieben und richteten sich an den gleichen Abnehmerkreis. Aus Sicht des erkennenden Senats gelten diese zutreffenden Überlegungen bei

„traditionellen“ Zigaretten erst Recht. Daher ist auch vorliegend eine durchschnittliche, jedenfalls aber eine unterdurchschnittliche, Ähnlichkeit anzunehmen. Aus diesen Erwägungen besteht zudem hinsichtlich des Shishazubehörs „Schläuche für Shishas; Shisha-Kohle; Anzünder für Shisha Kohle“ noch Ähnlichkeit im Randbereich zu den „Zigaretten“ der Widerspruchsmarke 1.

dd. „Zigaretten“ und „Feuersteine; Feuerzeuge für Raucher, Aschenbecher, Rauchartikel“ sind zumindest unterdurchschnittlich ähnlich zueinander (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, a. a. O., S. 372 rechte Spalte m. w. N. (Zigaretten)) ebenso wie „Zigaretten“ und „Streichhölzer“ (vgl. u. a. für Tabakerzeugnisse und Streichhölzer: BPatG, Beschluss vom 10.08.2011, 26 W (pat) 576/10 – ROMAN EMPIRE/EMPIRE; Beschluss vom 12.04.2006, 26 W (pat) 119/04 – red full flavor/RED ULTRA/Red/RED MEDIUM). Angelehnt an diese Entscheidungen sind – insbesondere, da die Waren den „Rauchartikeln“ unterfallen – auch „Tabakdosen; Tabakblätter; Tabakbeutel; Tabakbehälter“ noch als ähnlich zu „Zigaretten“ anzusehen.

b. Zwischen den Handelsdienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 35 und den Widerspruchswaren „Zigaretten“ besteht dagegen keine Ähnlichkeit.

Das Vorliegen eines Ähnlichkeitsverhältnisses von Einzelhandelsdienstleistungen zu Waren, **die ihren Gegenstand bilden**, wird zwar zunehmend bejaht (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; Hacker in Stöbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 127 m. w. N.). Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auszugehen ist. Vielmehr bedarf es besonderer branchenbezogener Anhaltspunkte für die Annahme eines solchen Ähnlichkeitsverhältnisses. Ein Verkehrsverständnis von einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Waren wird sich nur in Bezug auf solche Branchen entwickeln, in denen entweder die Händler in größerem Umfang gerade unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke oder einer ersichtlich hiervon

abgeleiteten Marke auch Waren anbieten oder umgekehrt die Warenhersteller in größerem, d. h. die Verkehrsauffassung prägendem Umfang auch den Einzelhandel mit Waren aus fremder Produktion betreiben (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 129).

aa. Die für die angegriffene Marke in Klasse 35 geschützten Einzelhandelsdienstleistungen – auch über das Internet – mit den „vorgenannten Waren der Klassen 1 und 34“ beziehen sich nicht auf „Zigaretten“, weil diese Waren keine „Zigaretten“ umfassen (vgl. hierzu auch 2. a. aa). Ein Ähnlichkeitsverhältnis von Einzelhandelsdienstleistungen zu Waren wird aber überhaupt nur dann angenommen, wenn die auf sie bezogenen Waren den Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistung bilden. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

bb. Gleiches gilt in Bezug auf die Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen mit den Waren Getränke und Zeitschriften; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet mit den Waren Getränke und Zeitschriften“. „Zigaretten“ und die gehandelten Waren „Getränke und Zeitschriften“ weisen bereits also solche keine Ähnlichkeit auf (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, S. 372 rechte Spalte f. (Zigaretten); S. 318 rechte Spalte f. (Tabakerzeugnisse)). Daher kommt es – anders als die Beschwerdeführerin meint – auch nicht darauf an, dass zahlreiche Einzelhändler, vom Kiosk bis hin zum Supermarkt, Zeitschriften, Getränke und Zigaretten anbieten. Allein ein solcher Berührungspunkt bei der Vertriebsstätte reicht vorliegend zur Annahme einer Ähnlichkeit nicht aus.

c. Die Dienstleistungen „Betrieb einer Bar; Betrieb von Shisha Bars“ und „Zigaretten“ sind ebenfalls unähnlich. In der Regel werden in einer Shisha-Bar bereits keine Zigaretten angeboten. Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte oder es sich um eine „normale“ Bar oder eine von der Beschwerdeführerin erwähnte „Raucherbar“ handelt, gehen die angesprochenen Verkehrskreise nicht davon aus,

dass der Barbetreiber auch Zigaretten herstellt oder umgekehrt ein Zigarettenhersteller eine Bar betreibt. Zwar hat das schweizerische Institut für geistiges Eigentum (IGE) eine Ähnlichkeit zwischen dem Betrieb einer Shishabar und Tabakwaren angenommen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 318 rechte Spalte f. (Tabakerzeugnisse)), dies kann jedoch nicht auf den hier zu beurteilenden Fall übertragen werden. Denn unter Tabakwaren fallen – anders als unter den Warenbegriff Zigaretten - auch Produkte wie Shishatabak, die beim Betrieb einer entsprechenden Bar regelmäßig an die Gäste abgegeben werden. Ferner sind die angesprochenen Verkehrskreise daran gewohnt, dass Hersteller von Shishatabak auch Shishabars betreiben (vgl. z. B. O: „O’s Lounge“, MIG: „MIG Lounge Essen“, Shades: „Shades Lounge“, Chaos: „Chaos Lounge“, BABOS: „BABOS Shisha & Cocktail Lounge“, AMY: „Amy Lounge Kaiserslautern“, True Passion: „True Passion Lounge Hannover“ oder Ottaman: „Ottaman Lounge Kassel“), so dass der Verkehr in diesem Fall von einer einheitlichen Herkunft von Ware und Dienstleistungen ausgehen mag. Eine solche Branchenübung kann vorliegend aber nicht festgestellt werden.

3. Von den im Ähnlichkeitsbereich liegenden Kollisionswaren werden neben dem Fachverkehr im Bereich Tabakwaren und elektronischer Raucherbedarf erwachsene Endverbraucher (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i. V. m § 10 Jugendschutzgesetz) angesprochen, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee). Im Übrigen mag es sich bei Zigaretten zwar um Alltagswaren handeln, angesichts der in diesem Bereich üblichen Markentreue ist jedoch – anders als die Markenstelle angenommen hat - mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu rechnen (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.04.2023, 26 W (pat) 594/20 – ALPHA Hookah Tobacco/ALFALIQUID; Beschluss vom 05.10.202, 26 W (pat) 530/19 – Power Bowl/POWER).

4. Die Widerspruchsmarke 1, die Unionswortmarke NIL, verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a. Die originäre Kennzeichnungskraft ist – anders als der Beschwerdegegner meint – durchschnittlich. Weder in der deutschen Bedeutung „Fluss in Afrika“ noch in der englischen – dort wird das Wort mit „nichts, die Null“ (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/nil>) übersetzt – beschreibt das Widerspruchszeichen die eingetragenen Widerspruchswaren „Zigaretten“.

Namen von Flüssen und Seen oder Bergen und Tälern kommen als geographische Herkunftsangaben in Betracht, soweit in diesen Örtlichkeiten (insbesondere für Touristen) Waren vertrieben oder Dienstleistungen erbracht werden. Soweit sie nicht selbst als konkrete Angaben über die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen anzusehen sind, können sie gleichwohl als beschreibende Ortsangaben zu bewerten sein, wenn sie zugleich die angrenzenden Gebiete, Regionen oder Landschaften hinreichend deutlich bezeichnen und diese Gebiete als geographische Herkunftsangaben verstanden und verwendet werden können (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 34 – Chiemsee, zugleich als Hinweis auf den umliegenden Chiemgau; BPatG, Beschluss vom 11.01.2006, 29 W (pat) 172/03 – RuhrCard, Ruhr als Hinweis auf das Ruhrgebiet; Beschluss vom 20.02.2006, 33 W (pat) 266/03 – Alster Kids; Beschluss vom 20.05.2021, 30 W (pat) 9/20 – Alster Wagys; Alster als Hinweis auf das Hamburger Umland; Beschluss vom 16.06.2014, 24 W (pat) 508/14 – Schwalm, Bezeichnung einer naturraumähnlichen Region in Hessen; vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 567).

Eine geografische Herkunftsangabe setzt ferner nicht zwingend eine Betriebsstätte voraus, sondern kann auch darin gesehen werden, dass die Grundstoffe aus einem bestimmten Gebiet stammen, mit dem die angesprochenen Verbraucher eine besondere Qualität verbinden (BPatG GRUR 2000, 149, 150 - Wallis).

Zwar wird in der Region des Nils vereinzelt Tabak angebaut, jedoch ist schon fraglich, ob dies dem Verkehr überhaupt bekannt ist. Der Nil ist ca. 6650 km lang und durchfließt diverse Länder. Zigaretten kommen weder aus dem Fluss selbst, noch verbinden die Verbraucher mit Tabak und Raucherprodukten „vom Nil“ besondere Qualitätsvorstellungen (so auch EUIPO, Entscheidung vom 22.07.2021, C 41 160 im Nichtigkeitsverfahren bzgl. der Widerspruchsmarke). Ebenso wenig verbindet der Verkehr mit „NIL“ positiv besetzte Vorstellungen hinsichtlich Lebensstil, Flair, Tradition, Modernität, Nimbus, etc. (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 542), insbesondere nicht im Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Widerspruchswaren „Zigaretten“.

b. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittkennzeichen liegt nicht vor. Eine solche kann bestehen, wenn die Benutzung der Drittmarken dargelegt und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 187 ff.). Hierfür hat der Beschwerdegegner, der dies zumindest glaubhaft machen muss, keine Unterlagen übermittelt. Soweit eingetragene Drittmarken darüber hinaus ein Indiz für einen bestehenden Originalitätsmangel sein können, ist zusätzlich erforderlich, dass eine große Anzahl davon im engsten (Zeichen-)Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegt (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 190 ff.), was nicht der Fall ist.

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

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke; eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 –

Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO) und im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland vorliegen (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 21 ff. – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Das betrifft zunächst die Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren/Dienstleistungen aufweist. Weiterhin sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 163). Die erforderliche Bekanntheit vermag nicht in jedem Fall ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Auch Testberichte und Berichterstattungen über die Marke wie auch Marken-Rankings lassen für sich genommen keinen Schluss auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Erst recht geben die im Rahmen einer Internet-Recherche erzielten Treffer keinen Aufschluss über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, da die Trefferquote von der geschickten Platzierung und Verlinkung der Bezeichnung abhängt, aber nicht zwingend mit einer großen Bekanntheit und umfangreichen Benutzung der Bezeichnung in Zusammenhang steht. Im Allgemeinen lassen objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über

Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 168 ff.). Entsprechende Unterlagen wurden hier nicht vorgelegt.

5. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und ähnlichen Waren den erforderlichen Abstand nicht ein. Dies gilt selbst hinsichtlich der nur im Randbereich der Ähnlichkeit liegenden Waren.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFood/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).

Es stehen sich die folgenden Wortzeichen gegenüber:

Shisha Nil

und

NIL

a. Die Markenstelle hat zunächst zutreffend festgestellt, dass zwischen den Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit keine Verwechslungsgefahr besteht. Diese sind nur unterdurchschnittlich ähnlich zueinander.

Die relevanten Verkehrskreise nehmen die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen diese in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9, Rn 273).

Aufgrund des zusätzlichen Begriffs „Shisha“ am Beginn der angegriffenen Marke besteht in klanglicher Hinsicht ein ausreichender Abstand. Die Zeichen unterscheiden sich in der Anzahl der Silben und im Sprech- und Betonungsrhythmus deutlich.

Schriftbildlich ist wegen der deutlichen Abweichung der angegriffenen Marke am besonders beachteten Wortanfang ebenfalls nicht von einer die Verwechslungsgefahr begründenden Ähnlichkeit auszugehen.

Begrifflich wird der Verkehr die angegriffene Marke als zwei Worte - „Shisha“ im Sinne von „orientalische Wasserpfeife“ und „Nil“ als den bekannten Fluss - auffassen. Letztere Bedeutung wird er auch der Widerspruchswortmarke beimessen. Durch das zusätzliche Element Shisha ist auch begrifflich ein ausreichender Abstand gewahrt

b. Die angegriffene Marke wird jedoch im Hinblick auf die Waren der Klassen 1 und 34, für die sie eingetragen ist, durch den Bestandteil „Nil“ geprägt. Eine solche Prägung setzt voraus, dass das weitere Wortelement „Shisha“ derart zurücktritt, dass es im Zeichenvergleich vernachlässigt wird. Hiervon ist vorliegend auszugehen, weil der angesprochene Verkehr in „Shisha“ eine Sachangabe sieht. „Wasserpfeifen [orientalische]; Elektronische Shishas; Shishas“ werden durch den Begriff Shisha unmittelbar beschreibend bezeichnet, da es sich dabei um solche handelt bzw. sie diesem Oberbegriff unterfallen.

Da sich „Elektronische Zigaretten“ und „Elektronische Shishas“ kaum unterscheiden und die Begriffe sogar teils synonym verwendet werden, wird der angesprochene Verkehr davon ausgehen, dass es sich bei mit **Shisha Nil** gekennzeichneten E-Zigaretten um elektronische Shishas handelt und die Waren „Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle“ hierfür bestimmt sind.

Der Verkehr beschränkt ferner den Begriff „Tabakpfeifen“ nicht auf klassische Pfeifen, sondern versteht darunter jede Art von Pfeife, die zum Rauchen von Tabak geeignet ist. „Shisha“ weist daher nur beschreibend darauf hin, dass es sich bei den Tabakpfeifen um Wasserpfeifen handelt. Gleiches gilt für „Elektronische Tabakpfeifen“. Hinsichtlich „Geschmacksverbesserer für Tabak; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Tabak zum Selbstdrehen; Tabakpfeifenreiniger; Tabakpfeifenpapier [absorbierend]; Tabakpfeifenkratzer; Tabakfilter; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Tabakdosen; Tabakblätter; Tabakbeutel; Tabakbehälter; Tabak; Streichhölzer; Feuerzeuge für Raucher; Feuersteine; Befeuchter für Tabak; Aschenbecher; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Rauchartikel; Schläuche für Shishas; Shisha-Kohle; Anzünder für Shisha Kohle“ weist „Shisha“ ebenfalls lediglich darauf hin, dass es sich um entsprechende Waren zum Einsatz in Verbindung mit Wasserpfeifen handelt. Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, dass diese Produkte speziell auf Wasserpfeifen zugeschnitten sind bzw. für deren Nutzung angeboten werden.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners sowie der Markenstelle im Erinnerungsverfahren bilden die Bestandteile der angegriffenen Marke hier keinen

Gesamtbegriff, sondern stehen selbständig nebeneinander. Umstände, die – wie z. B. Bindestriche oder ein Genitiv „s“ – eine Verbindung der Begriffe nahelegen würden, sind nicht vorhanden. Auch sieht der Verkehr – anders als im vom Beschwerdegegner zitierten Fall „Augsburger Puppenkiste“ (vgl. BGH GRUR 2009, 772), bei dem beide Bestandteile zumindest kennzeichnungsschwach waren – nicht erst in der Verbindung der beiden Elemente einen Herkunftshinweis. Sofern die Voraussetzungen einer besonderen Zusammengehörigkeit – wie vorliegend – dagegen nicht erfüllt sind, wird in der Regel davon auszugehen sein, dass beschreibende Bestandteile vom Verkehr nicht als den Gesamteindruck mitprägende Elemente aufgefasst werden. Vielmehr wird eine prägende Eigenschaft eher den anderen Zeichenteilen zugemessen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 403 ff., 413), sofern diese - wie hier der Bestandteil NIL - durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind.

Das demnach den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Wort „Nil“ ist klanglich mit der Widerspruchsmarke identisch. Somit ist im Hinblick auf die Waren der Klassen 1 und 34 der erforderliche Abstand nicht gewahrt.

Die angegriffene Marke ist daher im Umfang der Waren der Klassen 1 und 34 zu löschen.

II. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke UM 004 984 027
(Widerspruchsmarke 2)



Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 ist zurückzuweisen. Den Waren der jüngeren Marke können gem. §§ 119, 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke schon keine Waren gegenübergestellt werden. Denn eine rechtserhaltende Benutzung ist für keine der Widerspruchswaren glaubhaft gemacht worden.

1. Die eidesstattlichen Versicherungen nebst ergänzend eingereichten Unterlagen lassen keine unmittelbare Verwendung für „Tabak“ und „Raucherartikel“ erkennen. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden eine Benutzung der der Widerspruchsmarke 2 entsprechenden Wort-/Bildgestaltung für „Zigaretten“ unterstellte, führt dies nicht zu einem anderen Ergebnis. Denn Zigaretten können – wie bereits mehrfach ausgeführt – nicht unter die Oberbegriffe „Tabak“ oder „Raucherartikel“ subsumiert werden (vgl. I. 2. a. aa.).

2. Eine Verwendung des Zeichens für Feuerzeuge (als unter den Oberbegriff „Raucherartikel“ fallende Ware) und Streichhölzer seit den 1960er Jahren, jedenfalls aber von 2011 bis 2023, wird von Herrn X ... zwar eidesstattlich versichert. Jedoch enthalten die eidesstattlichen Versicherungen hierzu weder Absatzzahlen oder Umsätze bzw. Werbeaufwendungen. Beispielsrechnungen für den Verkauf der eben genannten Artikel sind ebenfalls nicht eingereicht worden. Auch wenn man berücksichtigt, dass eine kostenlose Verteilung als Werbemittel zur Absatzmarkterweiterung für die rechtserhaltende Benutzung ausreichen kann, ist davon in diesem Fall angesichts der unspezifischen eidesstattlichen Versicherungen und nur einer einzelnen Einkaufsrechnung – gerade da es sich um eine Unionsmarke handelt, bei der die Benutzung in der EU glaubhaft zu machen ist - nicht auszugehen. Insbesondere wird die eben geschilderte Absatzstrategie lediglich schriftsätzlich behauptet, jedoch nicht durch die eidesstattlichen Versicherungen oder weitere Unterlagen gestützt.

III. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 690 604
(Widerspruchsmarke 3)



Soweit die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 1 und 34 bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Unionswortmarke 009 149 931 NIL zu löschen ist, ist der Widerspruch diesbezüglich derzeit gegenstandslos.

Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die rechtserhaltende Benutzung für „Zigaretten aus reinem Orienttabak“ glaubhaft gemacht wurde, weil sich hieraus ohnehin kein weitergehender Löschungsanspruch hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke ergeben würde. Der Widerspruch ist auch nicht im Hinblick auf die Widerspruchswaren „Zigarettenhülsen sowie Zigarettenpapier“ in weitergehendem Umfang erfolgreich. Denn hierfür wurde die rechtserhaltende Benutzung schon nicht glaubhaft gemacht. Die eidesstattlichen Versicherungen nebst ergänzend eingereichten Unterlagen lassen keine Verwendung für die gerade genannten Waren erkennen; darauf bezogene Umsatz- oder Stückzahlen fehlen. „Zigarettenhülsen sowie Zigarettenpapier“ mögen zwar Ausgangsprodukte bzw. Bestandteile von Zigaretten darstellen, werden aber als eigenständige Artikel angeboten und richten sich ausschließlich an Personen, die gerade keine „gebrauchsfertigen“ Zigaretten kaufen möchten. Diese Widerspruchswaren können gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung daher nicht berücksichtigt werden.

Die Beschwerde war daher teilweise, nämlich im Umfang der Dienstleistungen der angegriffenen Marke, zurückzuweisen.

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

D. Die vom Beschwerdegegner hinsichtlich des Verspätungseinwands angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst.

Die Zulassungsvoraussetzungen gem. § 83 Abs. 2 MarkenG sind diesbezüglich nicht erfüllt. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Der Senat weicht – anders als vom Beschwerdegegner dargestellt – bereits nicht von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Sachen Malteserkreuz III ab, sondern wendet die dort dargestellten Rechtsgrundsätze an.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt