



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 552/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 055 467**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. September 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 301 20 276 auch zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen

„Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Berufsberatung; Coaching; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernunterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Schulung; Training; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]“.

Im vorgenannten Umfang ist die Eintragung der Marke 30 2011 055 467 wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 20 276 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

**e-cademy**

des Beschwerdegegners ist am 8. Oktober 2011 angemeldet und am 13. Dezember 2011 unter der Nummer 30 2011 055 467 als Marke für nachfolgende Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

- Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellen von Statistiken; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Unternehmensberatung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte; Vervielfältigung von Dokumenten; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellung von Daten in Computer-datenbanken;
- Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen;
- Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Berufsberatung; Coaching; Erstellen von Bildreportagen; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernunterricht; Filmproduktion; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Schulung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Training; Unterhaltung; Veranstaltung und Durch-

führung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Videofilmproduktion.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 13. Januar 2012 veröffentlicht wurde, hat die B... GmbH, vertreten durch die Kanzlei B... ..., aus der Wortmarke 301 20 276

### **e-cademy**

per Telefax am 11. April 2012 Widerspruch eingelegt.

Zuvor war die Schutzdauer der Widerspruchsmarke mit Wirkung ab 1. April 2011 bis 31. März 2021 durch Einzahlung der erforderlichen Gebühren durch die Kanzlei B..., die als Vertreter im Register erfasst waren, verlängert worden; ferner war die Marke auf entsprechenden Antrag vom 6. Dezember 2011 von der ursprünglichen Anmelderin und Markeninhaberin, der e...-... GmbH auf die Bildungsverlag E... GmbH wegen Rechtsübergangs umgeschrieben worden. Die Rechteübertragung erfolgte durch Kaufvertrag vom 9. August 2011 für die am 8. Januar 2010 nach § 394 Abs. 1 Satz 2 FamFG im Handelsregister als vermögenslos gelöschte ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke im Wege der Nachtragsverteilung durch den Insolvenzverwalter.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computerprogramme (gespeichert); Computerhardware und deren Teile; Magnet- und optische Datenträger; sonstige optische, akustische sowie elektronische Geräte, insbesondere zur Übertragung, Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, soweit in Klasse 09 enthalten; Teile aller vorgenannten Waren; Software; Datenträger aller Art;

Klasse 36: Vergabe von Stipendien;

Klasse 38: Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage; Betrieb einer Service-Hotline für Computersoft- und Hardware;

Klasse 41: Planung, Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kongressen; berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung, auch in virtuellen Räumen; Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und wissenschaftlichen Abhandlungen jeder Art, auch in elektronischen und anderen Medien; Aus- und Fortbildungsberatung; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Konferenzen, Kongressen, Kolloquien, Symposien und Workshops;

Klasse 42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Erstellen, Weiterentwickeln und Pflegen von Programmen für die Datenverarbeitung; Design, Vermietung und Wartung von Computersoftware; Erstellung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Pflege und Installation von Software; technische Projektplanung und Entwicklung von Computern, Computerhardware und Computernetzwerken; Forschung auf dem Gebiet des Computerwesens und der Kommunikationstechnologie; Lizenzierung von Software.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit am 17. Juli 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen eingereicht, darunter Angebotsunterlagen für ausbildungsbegleitende E-Learning-Lösungen, diesbezügliche E-Mail-Korrespondenz, Kopien einer Bestellung und einer Rechnung, von Refe-

renzanwendern ausgefüllte Feedback-Fragebögen, einen Werbeflyer sowie Screenshots ihrer Website und ihrer E-Learning-Software, die auf einem Software-as-a-Service-Modell basiert.

Im Verlauf des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA erfolgte auf den am 3. Mai 2013 eingegangenen Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs die Umschreibung der Widerspruchsmarke von der Bildungsverlag E... GmbH auf die jetzige Beschwerdeführerin, die mit Schreiben vom 13. Juni 2013 die Übernahme des Widerspruchsverfahrens als Widersprechende erklärt hat.

Bereits im Amtsverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Wirksamkeit sowohl der Verlängerung der Widerspruchsmarke wie auch der Rechteübertragungen in Zweifel gezogen und entsprechende Feststellungsanträge gestellt.

Mit Beschluss vom 10. Oktober 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht, obgleich sie hierzu gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG verpflichtet gewesen sei. Die von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel wiesen entscheidende Mängel auf. In den eingereichten Unterlagen seien sämtliche Preise und Rechnungsbeträge geschwärzt, sodass aus ihnen keine Rückschlüsse auf tatsächlich getätigte Umsätze gezogen werden könnten, weder allgemein noch konkret auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt. Hinzu komme, dass eine eidesstattliche Versicherung fehle, die gerade hinsichtlich des Umfangs und Zeitraums der bestrittenen Markenbenutzung das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel darstelle. Sie hat ferner ausgeführt, dass eine Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung der Widerspruchsmarke im Register durch das DPMA nicht möglich sei, weil kein schwerwiegender Verfahrensmangel ersichtlich und daher der Rückumschreibungsantrag unbegründet sei. Zur Behebung entsprechender Divergenzen komme eine (Rück-)Umschreibungs-

bewilligungsklage vor den Zivilgerichten in Betracht. Schließlich sei die Verlängerung der Schutzdauer der Widerspruchsmarke allein durch die bloße Zahlung der erforderlichen Verlängerungs- und Klassegebühren erfolgt. Einer irgendwie gearteten Willenserklärung bei einer Verlängerung bedürfe es nicht. Die Zahlung könne durch jedermann erfolgen; eine – wie vom Inhaber der angegriffenen Marke angenommene – Verlängerung „von Unberechtigten“ kenne das Markenrecht nicht. Auch der Antrag, die Verlängerung der Widerspruchsmarke für rechtsunwirksam zu erklären, sei daher unbegründet.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Mit am 12. Juni 2014 beim BPatG eingegangenen Schriftsatz hat die Beschwerdeführerin erklärt, sie stütze ihren Widerspruch nur noch auf die folgenden Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke:

Computerprogramme (gespeichert); Software; Datenträger aller Art; Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage; Betrieb einer Service-Hotline für Computersoft- und Hardware; Planung, Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kongressen; berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung, auch in virtuellen Räumen; Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, auch in elektronischen Medien; Aus- und Fortbildungsberatung; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Workshops; Erstellen, Weiterentwickeln und Pflegen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Erstellung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Pflege und Installation von Software; Lizenzierung von Software.

Sie ist der Auffassung, die Beurteilung des DPMA im Hinblick auf den Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarke sei unzutreffend. Die Widerspruchsmarke sei in dem benutzungsrelevanten Zeitraum rechtserheblich benutzt worden. Die damalige Inhaberin der Widerspruchsmarke habe unter der Bezeichnung „e-cademy“ eine interaktive E-Learning-Lösung entwickelt, um innerbetriebliche Ausbildung zu unterstützen und Auszubildende individuell zu fördern. Die Abnehmer der unter der Marke angebotenen Produkte seien Unternehmen, nicht hingegen Endverbraucher. Während der langen und kostenintensiven Entwicklungsphase, in der sich die Kundenakquise auf große ausbildende Industrieunternehmen als Referenzanwender konzentriert habe, seien Ausbildungsleiter und Personalverantwortliche an das Produkt unter der Marke „e-cademy“ herangeführt worden und erhielten bei Interesse einen Testzugang. Die dem DPMA vorgelegten Unterlagen genügten den Anforderungen, die an die Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG gestellt würden. Soweit die Markenstelle beanstandete, dass Preise und Rechnungsbeträge in den vorgelegten Unterlagen geschwärzt worden seien, überspanne dies die erforderlichen Anforderungen an einen Benutzungsnachweis. Aus den eingereichten Unterlagen gehe eindeutig hervor, dass die jeweiligen Produkte bzw. Dienstleistungen kostenpflichtig angeboten, kostenpflichtig bestellt und geliefert oder erbracht worden seien. Die eidesstattliche Versicherung sei kein unabdingbares Glaubhaftmachungsmittel, soweit die notwendigen Angaben – wie im vorliegenden Fall – durch andere präsenzte Beweismittel belegt seien.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, darunter Exemplare der zuvor eingereichten Unterlagen mit erkennbaren Preisen und Rechnungsbeträgen, außerdem ein weiteres Angebot, Schriftverkehr mit einem potentiellen Kunden, in dem die E-Learning-Produkte vorgestellt werden, sowie zwei Verträge mit Kunden über den Einsatz des E-Learning-Systems, eine zugehörige Rechnung und Kopien ihres Internetauftritts. Des Weiteren hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin im Original zwei eidesstattliche Versicherungen ihrer Geschäftsführerin Frau P..., zugleich ehemalige Leiterin des Bereichs E-Business der Bildungs-



verlag E... GmbH, vorgelegt, aus denen sich die Entwicklung des mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Projektes seit November 2010, die erzielten Umsätze im Jahr 2013 und die geplanten Umsätze für das Jahr 2014 ergeben sollen.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die angegriffene Marke sei zu löschen, da wegen ihrer Identität mit der Widerspruchsmarke und aufgrund der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der durch die Vergleichsmarken erfassten Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Daneben sei die Übertragung der Widerspruchsmarke von der ursprünglichen Inhaberin auf die Bildungsverlag E... GmbH als Rechtsvorgängerin der jetzigen Widersprechenden und Beschwerdeführerin wirksam gewesen und die ältere Marke auch rechtswirksam verlängert worden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 10. Oktober 2013 aufzuheben und das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die Eintragung der Marke 30 2011 055 467 vollumfänglich zu löschen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

1. festzustellen, dass die Verlängerung der Widerspruchsmarke unter Vortäuschung einer hierfür notwendigen Befugnis veranlasst worden sei, die Verlängerung rückwirkend unwirksam sei und die Schutzdauer der Widerspruchsmarke somit am 1. April 2011 geendet habe,
2. festzustellen, dass sämtliche Rechtsübergänge der Widerspruchsmarke unwirksam seien und die Widersprechende daher nicht tat-

sächliche Inhaberin der Widerspruchsmarke und somit auch nicht widerspruchsberechtigt sei,

3. festzustellen, dass die Beschwerdefrist von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten worden sei,
4. die Beschwerde zurückzuweisen,
5. der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er vertritt die Auffassung, dass die Beschwerdefrist von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten worden sei, da sie den angefochtenen Beschluss des DPMA am 16. Oktober 2013 erhalten, die Beschwerde aber erst am 18. November 2013 per Fax übermittelt habe. Zudem habe die ursprüngliche Widersprechende die Inhaberschaft an der Widerspruchsmarke nicht rechtmäßig erlangt. Bereits am 7. Oktober 2003 sei über das Vermögen der ursprünglichen Markeninhaberin, der „e... GmbH“, durch Beschluss des A... in P... das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft am 8. Januar 2010 als vermögenslos aus dem Handelsregister gelöscht worden. Eine Liquidationsgesellschaft, deren Existenz im vorliegenden Fall fragwürdig sei, sei nicht berechtigt, eine Markenverlängerung beim DPMA zu beantragen und die dafür erforderlichen Gebühren zu entrichten. Mit der Verlängerung würde außerdem die einer Liquidationsgesellschaft nicht erlaubte Vorbereitung zu werbenden Zwecken verfolgt. Eine Markenverlängerung könne ausschließlich vom rechtmäßigen Markeninhaber durchgeführt werden, der hierzu eine entsprechende Willenserklärung abgeben müsse; dies ergebe sich auch aus dem amtlichen Formular W7412. Des Weiteren könne eine Liquidationsgesellschaft weder Rechte erwerben noch Verbindlichkeiten eingehen und erfülle somit nicht die an einen Markeninhaber gestellten Anforderungen gemäß § 7 MarkenG. Darüber hinaus sei offen, mit welcher Befugnis der Insolvenzverwalter der ursprünglichen Markeninhaberin im August des Jahres 2011 Verträge zur Übertragung der Widerspruchsmarke mit der Bildungsverlag E... GmbH als Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin ge-

geschlossen habe. Zwischen dem Abschluss des Kaufvertrags und dem Eingang des Antrags auf Rechtsübergang beim DPMA lägen fast vier Monate; bis zur Widerlegung durch eine plausible Erklärung sei daher davon auszugehen, dass der Kaufvertrag rückdatiert worden sei.

Der Beschwerdegegner warnt schließlich davor, dem Kaufvertrag über die Widerspruchsmarke stillschweigend irgendeine Bedeutung beizumessen; der Senat dürfe zur Kenntnis nehmen, dass von seiner Seite für ein großzügiges Hinwegsehen über Täuschungen und Trickereien der Widerspruchsführer im Hinblick auf den beanspruchten Zeitrang der Widerspruchsmarke kein Verständnis zu erwarten sei. Seiner Rechtsauffassung nach könne das Ignorieren von Straftaten, welche in einem eindeutigen Kausalzusammenhang zum Widerspruchsverfahren stünden, durchaus zu einer Beteiligung an diesen Taten sowie weiteren Straftaten (Rechtsbeugung) führen. Der Zivilsenat des Bundesgerichtshofs werde jedenfalls nicht die zuständige Adresse für die strafrechtliche Aufarbeitung des Widerspruchsverfahrens sein.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat im tenorierten Umfang Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht insoweit unmittelbare Verwechslungsgefahr, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Umfang der weiteren Dienstleistungen ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen und daher die Beschwerde im Übrigen zurückzuweisen.

A) Die Beschwerde ist zulässig. Der Zulässigkeit steht insbesondere kein Fristversäumnis der Beschwerdeführerin entgegen. Der angegriffene Beschluss der

Markenstelle wurde der Beschwerdeführerin laut Empfangsbekanntnis ihrer anwaltlichen Vertreter am 16. Oktober 2013 zugestellt. Die Berechnung der in § 66 Abs. 2 MarkenG festgelegten einmonatigen Beschwerdefrist richtet sich nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 222 ZPO, §§ 187–189 BGB. Da der 16. November 2013 auf einen Samstag fiel, endete die Beschwerdefrist erst am nächsten Werktag, d. h. am Montag, den 18. November 2013. Die beim DPMA an diesem Tag per Fax eingegangene Beschwerde ist entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners daher fristgerecht eingelegt worden.

Die Beschwerde ist von der Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Widersprechenden eingelegt worden; bereits im Amtsverfahren hatte sie vor Beschlussfassung als im Register eingetragene (neue) Inhaberin der Widerspruchsmarke die Übernahme des Verfahrens nach § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erklärt. Als Beteiligte am Verfahren vor dem DPMA ist sie daher ohne Weiteres gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG beschwerdeberechtigt und verfahrensführungsbefugt.

B) Die Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, weil der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2011 055 467 nach § 42 MarkenG zulässig und im Umfang der im Tenor genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch begründet ist. Sie führt diesbezüglich daher zur teilweisen Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. Der Widerspruch aus der Marke 301 20 276 ist zulässig. Insbesondere fehlte es nicht an der gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG notwendigen Widerspruchsberechtigung der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin und ursprünglichen Widersprechenden, der Bildungsverlag E... GmbH.

Zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs war die Bildungsverlag E... GmbH im Markenregister des DPMA bereits als Inhaberin der Marke 301 20 276 eingetragen. Nach § 28 Abs. 1 MarkenG entfaltet die formelle Legitimation des als Markeninhaber im Register Eingetragenen eine Vermutung für

die materielle Rechtsinhaberschaft; diese Vermutung kann widerlegt werden. Die Vorschrift weist zwar Ähnlichkeit zu der in § 891 BGB geregelten Vermutungswirkung von Eintragungen im Grundbuch auf, unterscheidet sich aber insofern wesentlich hiervon, als dem Markenregister keinerlei positive oder negative Publizität zukommt (Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 28 Rn. 2 und 3). Durchgreifende Zweifel an der Inhaberschaft der Bildungsverlag E... GmbH an der unter der Registernummer 301 20 276 eingetragenen Widerspruchsmarke bestehen aus den nachfolgenden Gründen nicht. Es verbleibt daher bei der Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG, wonach von der Berechtigung des im Register Eingetragenen auszugehen ist.

a) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners blieb die ursprüngliche Markeninhaberin, die „e... GmbH“, auch nach ihrer Auflösung infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 7. Oktober 2003 und nach ihrer Löschung aus dem Handelsregister am 8. Oktober 2010 Inhaberin der Widerspruchsmarke. Die Löschung der als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Markenregister eingetragenen „e...-... GmbH“ aus dem Handelsregister berührte hier nicht ihre Rechtsfähigkeit gemäß § 13 Abs. 1 GmbHG und damit nicht ihre Markenrechtsfähigkeit gemäß § 7 MarkenG. Denn die Löschung einer GmbH im Handelsregister führt nur dann zu ihrer Beendigung mit Verlust der Rechts- und Beteiligungsfähigkeit, wenn sie tatsächlich vermögenslos ist; andernfalls besteht sie als Liquidationsgesellschaft fort (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.11.2006, 30 W (pat) 202/04 - SILIFLOOR; Beschluss vom 17.05.2001, 25 W (pat) 97/01 - DR. JAZZ; vgl. auch BGH, Urteil vom 18. Januar 1994 – XI ZR 95/93, NJW-RR 1994, 542 m. w. N.; Baumbach/Hueck/Haas, GmbHG, 20. Aufl., § 60 Rn. 7, 104; MünchKomm-GmbHG/Berner, § 60 Rn. 38 f.; Beckmann/ Hofmann in Gehrlein/Ekkenga/Simon, GmbHG, vor §§ 60 ff. Rn. 8-10, § 60 Rn. 2 und 34). Im vorliegenden Fall hob die Löschung der „e...-... GmbH“ aus dem Handelsregister ihre Rechtsfähigkeit nicht auf, weil

jedenfalls ihre unter der Registernummer 301 20 276 eingetragene Marke noch einen Vermögenswert darstellte.

b) Vor der Rechteübertragung von der „e... GmbH“ auf die „Bildungsverlag E... GmbH“ ist die Schutzdauer der Widerspruchsmarke durch Zahlung der Verlängerungsgebühr am 30. Mai 2011, der am 20. Juli 2011 die Zahlung der infolge einer Umklassifizierung angefallenen zusätzlichen Klassengebühr folgte, wirksam verlängert worden. Die Verlängerung der Schutzdauer wird gemäß § 47 Abs. 3 MarkenG dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr gezahlt wird, ohne dass es weiterer Erklärungen des Markeninhabers bedarf (vgl. BGH GRUR 1978, 105 - Verlängerungsgebühr); die Schutzrechtsverlängerung ist daher auch nicht von einem Antrag des Inhabers abhängig. Ferner kann dabei die Zahlung nicht nur durch den Markeninhaber, sondern durch jedermann gemäß § 267 BGB erfolgen (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.04.2012, 29 W (pat) 5/09). Im vorliegenden Fall kommt es damit weder darauf an, wer die Zahlung der Verlängerungsgebühr vorgenommen hat, noch darauf, ob dies mit Zustimmung der damaligen Markeninhaberin erfolgte. Der gegenteiligen Auffassung des Beschwerdegegners, der sich hierfür auch auf das amtliche Formular W7412 für die Verlängerung einer Marke stützt, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Nach derzeitiger Rechtslage ist nämlich weder die Stellung eines Antrags noch die Verwendung des vorgenannten Formulars gesetzlich vorgeschrieben; im Gegenteil, dem Wortlaut des § 47 Abs. 3 MarkenG („Die Verlängerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr...gezahlt [wird].“) ist das Erfordernis einer Willenserklärung des Markeninhabers gerade nicht zu entnehmen (vgl. hierzu auch Kirschneck in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 47 Rn. 5).

c) Des Weiteren sind – anders als der Beschwerdegegner meint – keine ausreichenden Anhaltspunkte gegeben, die den Schluss auf eine Unwirksamkeit der Übertragung der Widerspruchsmarke von der „e...-... GmbH“ auf die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin, die Bildungs-

verlag E... GmbH zuließen. Mit Kaufvertrag vom 9. August 2011 und Übertragungsbewilligungserklärung vom selben Tage, die dem DPMA mit dem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs sowie einer - offensichtlich zum Zweck der Umschreibung ausgestellten - Verwalterbescheinigung vom 25. November 2011 vorgelegt wurden, hat der im Insolvenzverfahren über das Vermögen der „e... GmbH“ bestellte Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt B..., die Widerspruchsmarke an die Bildungsverlag E... GmbH veräußert und übertragen. Zuvor, nämlich bereits mit Beschluss vom 8. Juni 2011, hatte das A... in P... hinsichtlich des Verkaufs der bisher unbekanntes Wortmarke der Insolvenzschuldnerin „e... GmbH“ die Nachtragsverteilung gemäß § 203 Abs. 1 Nr. 3 InsO angeordnet (vgl. Bl. 215 d. VA). Die Löschung der Schuldnerin im Handelsregister steht der Anordnung einer Nachtragsverteilung nicht entgegen; wie oben bereits ausgeführt, ist, sofern noch Vermögen vorhanden ist, eine Gesellschaft trotz Löschung nicht beendet und bleibt für eine Nachtragsliquidation parteifähig. Entsprechend kann eine Nachtragsverteilung nach § 203 InsO angeordnet werden (vgl. BGH, Beschluss vom 16.01.2014 – IX ZB 122/12, ZIP 2014, 437). Mit Anordnung der Nachtragsverteilung unterfallen die nachträglich ermittelten Gegenstände – hier die Widerspruchsmarke – ex nunc dem Insolvenzbeschluss. Der bisherige Insolvenzverwalter behält zum Zwecke der Nachtragsverteilung die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis nach § 80 InsO (vgl. Reul in Reul/Heckschen/Wienberg, Insolvenzrecht in der Gestaltungspraxis, 1. Auflage 2012, Rn. 167-F78). Der Insolvenzverwalter konnte daher über das Vermögen der als Liquidationsgesellschaft fortbestehenden „e... GmbH“ verfügen und den Verkauf sowie die Übertragung der Widerspruchsmarke am 9. August 2011 vornehmen.

Auf entsprechenden Antrag vom 6. Dezember 2011 erfolgte die Umschreibung auf die neue Markeninhaberin im Register am 23. Januar 2012. Die Umschreibung hat lediglich verfahrensrechtliche Bedeutung, da sich an die Eintragung

die (widerlegliche) Vermutung der materiellen Rechtsinhaberschaft knüpft. Materiellrechtliche Bedeutung kommt ihr nicht zu, insbesondere ist die Umschreibung im Register keine Voraussetzung eines wirksamen Markenerwerbs (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 27 Rn. 24). Praktisch erfolgt die Umschreibung im Register nach § 27 Abs. 3 MarkenG vielfach sogar erst geraume Zeit nach dem materiellrechtlichen Inhaberwechsel (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 27 Rn. 19); der Umstand, dass zwischen Kaufvertrag und Umschreibungsantrag vier Monate liegen, gibt daher - anders als der Beschwerdegegner meint - keinen Anlass, an der Wirksamkeit der Rechteübertragung zu zweifeln. Soweit zudem der Beschwerdegegner wegen des Datums der Verwalterbescheinigung des A... in P... – nämlich 25. November 2011 - auf eine fehlende Befugnis des Insolvenzverwalters zur Rechteübertragung zum Zeitpunkt des Kaufvertrags am 9. August 2011 schließt, kann dem ebenfalls aus den vorgenannten Gründen nicht gefolgt werden. Der Verweis auf eine Entscheidung des BGH vom 5. Juli 2005 (AZ: BGH VII ZB 16/05) ist insoweit unbehelflich, weil der Sachverhalt nicht vergleichbar ist. Denn dort war nicht die Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters in Frage gestellt worden, sondern streitgegenständlich allein die - vom BGH bejahte - Frage, ob das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht den Antrag des Insolvenzverwalters auf Erteilung der Rechtsnachfolgeklausel auf einem Vollstreckungsbescheid zutreffend zurückgewiesen hat, weil die Urkunden nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form des § 727 ZPO vorgelegt worden waren.

Die ursprüngliche Widersprechende, die Bildungsverlag E... GmbH war zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs am 11. April 2012 Inhaberin der unter der Registernummer 301 20 276 eingetragenen Widerspruchsmarke, bereits als solche im Register erfasst und somit Widerspruchsberechtigte gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG.

Auf den am 3. Mai 2013 eingegangenen Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs erfolgte schließlich die Umschreibung der Widerspruchsmarke auf



die Beschwerdeführerin, die mit Schreiben vom 13. Juni 2013 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG die Übernahme des Widerspruchsverfahrens als Widersprechende erklärt hat. Als Inhaberin der Widerspruchsmarke konnte die Bildungsverlag E... GmbH wirksam über die Widerspruchsmarke gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG verfügen. Sonstige Bedenken gegen die Wirksamkeit dieser (zweiten) Rechteübertragung sind weder geltend gemacht worden noch erkennbar.

Den auf die Unwirksamkeit der Markenverlängerung sowie der Unwirksamkeit der Rechteübertragungen gerichteten Feststellungsanträgen des Beschwerdeggners ist nach alledem nicht zu entsprechen.

2. In der Sache hat der Widerspruch und mithin die Beschwerde der Widersprechenden teilweise Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die Dienstleistungen *„Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Berufsberatung; Coaching; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernunterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Schulung; Training; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]“* Verwechslungsgefahr.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP).

a) Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit am 17. Juli 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz undifferenziert die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Ausgehend von denjenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, auf welche die Beschwerdeführerin nach ihrer am 12. Juni 2014 eingegangenen Erklärung den Widerspruch noch stützt, sind auf Seiten der Widerspruchsmarke daher gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für den Waren- und Dienstleistungsvergleich nur solche zu berücksichtigen, für die eine rechterhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Eine ausreichende Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung für beide Zeiträume ist der Beschwerdeführerin aber nur in Bezug auf die Widerspruchsdienstleistungen *„Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage; berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung, auch in virtuellen Räumen; Vermietung und Wartung von Computersoftware“* gelungen.

aa) Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 13. Januar 2012 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 17. Juli 2012 die Widerspruchsmarke bereits seit mehr als fünf Jahren, nämlich seit dem 11. Februar 2002, im Register eingetragen war, ist sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig; für den Erwerber einer Marke beginnt im Übrigen keine neue Benutzungsschonfrist zu laufen. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang, in den maßgeblichen Benut-

zungszeiträumen Januar 2007 bis Januar 2012 und September 2011 bis September 2016 darzulegen und glaubhaft zu machen.

bb) Die rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert eine Benutzung durch den Markeninhaber oder nach § 26 Abs. 2 MarkenG einen dazu ermächtigten Dritten.

Die ursprüngliche Markeninhaberin hatte ihren Geschäftsbetrieb - wie der Beschwerdegegner unbestritten vorgetragen hat - seit dem Jahr 2004 eingestellt, so dass zwischen dem Jahr 2004 und Anfang August 2011 eine Benutzung von „e-cademy“ als Marke durch die ursprüngliche Markeninhaberin nicht stattgefunden haben dürfte; eine solche ist auch weder geltend noch glaubhaft gemacht worden.

Soweit eine Benutzung der Bezeichnung „e-cademy“ durch die Bildungsverlag E... GMBH schon vor dem Abschluss des Kaufvertrags am 9. August 2011 - also auch schon während der Verhandlungen über den Erwerb der Marke - stattgefunden haben mag, was die darauf bezogenen Unterlagen durchaus nahelegen, so kann dies jedenfalls nicht als (rechtserhaltende) Drittbenutzung der Widerspruchsmarke anerkannt werden. Denn die Beschwerdeführerin und auch ihre Rechtsvorgängerin haben noch nicht einmal vorgetragen, dass diese Benutzung mit Einwilligung der ursprünglichen Markeninhaberin bzw. ihres Insolvenzverwalters erfolgte; zu berücksichtigen ist dabei vor allem, dass eine nachträgliche Genehmigung oder bloße Duldung der Benutzung insoweit nicht ausreicht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O. § 26 Rn. 128). Im vorliegenden Fall können daher nur jene von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen herangezogen werden, die sich auf eine Benutzung nach dem 9. August 2011 als dem Zeitpunkt beziehen, zu dem das Recht an der Widerspruchsmarke auf die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin übergegangen ist.

cc) Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung verschiedene Unterlagen vorgelegt, darunter

Angebote, Bestellungen, Verträge und Rechnungen über den Einsatz des von ihr entwickelten und vertriebenen E-Learning-Systems, aus denen Preise und Rechnungsbeträge erkennbar sind, Schriftverkehr mit einem potentiellen Kunden, in dem die E-Learning-Produkte vorgestellt werden, Kopien ihres Internetauftritts und zwei eidesstattliche Versicherungen ihrer Geschäftsführerin Frau P..., zugleich ehemalige Leiterin des Bereichs E-Business der Bildungsverlag E... GmbH, aus denen sich die Entwicklung des mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Projektes seit November 2010, die erzielten Umsätze im Jahr 2013 und die geplanten Umsätze für das Jahr 2014 ergeben, wobei eine konkrete Aufschlüsselung nach Waren und Dienstleistungen nicht erfolgt.

dd) Drei dieser Unterlagen beziehen sich auf den Zeitraum August 2011 bis Januar 2012, betreffen mithin die letzten fünf Monate des ersten maßgeblichen Benutzungszeitraums, nämlich zwei Angebote vom 29. September 2011 (Anlage 7a) und vom 9. November 2011 (Anlage 13) sowie einen Schriftverkehr mit dem Kunden eines Pilotprojekts aus September 2011 (Anlage 14).

Auch eine erst kurz vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums aufgenommene Benutzung kann rechtserhaltend wirken. Für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 - VOODOO; GRUR 2008, 616 Rn. 23 - AKZENTA; vgl. bereits zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG: BGH GRUR 1985, 926 - topfitz/topfit). Die Benutzungsaufnahme muss nur die Kriterien erfüllen, die an eine ernsthafte Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG zu stellen sind. Dazu kann auch eine - wie im vorliegenden Fall - erst kurz vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums aufgenommene Markenverwendung ausreichen, wenn sie sich als Beginn einer ernsthaften Benutzung darstellt. Ob die Benutzung diese Anforderungen erfüllt, ist unter Einbeziehung des weiteren Verlaufs der Markennutzung zu beurteilen (vgl. BGH a. a. O. - topfitz/topfit).

Das Angebot vom 29. September 2011 ist von der Firma d... GmbH, einer Tochterfirma der damaligen Inhaberin der Widerspruchsmarke, an die Bildungsverlag E... GmbH gerichtet und betrifft den „Zukauf“ einer technischen Basis - das Produkt „Learning Management System und Services“ unter der Kennzeichnung „EnTraS“ - für das in Planung befindliche Projekt eines „e-cademy“- Internetportals. Nach Auffassung des Senats stellt dies eine bloße Vorbereitungshandlung für die Nutzung der Widerspruchsmarke dar.

Das Angebot vom 9. November 2011 der Bildungsverlag E... GmbH an die D... AG dagegen wendet sich an Kunden der Widersprehenden und betrifft ein geschäftliches Angebot zum Lizenzerwerb für die Nutzung einer eLearning Lösung unter der Marke „ecademy“/ „e | cademy“ als „Software as a service“-Geschäftsmodell. Die Widerspruchsmarke wird hier als Kennzeichnung für die Dienstleistungen *„Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage; berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung, auch in virtuellen Räumen; Vermietung und Wartung von Computersoftware; Lizenzierung von Software“* verwendet. Die weiteren Unterlagen, die sich auf den zweiten Benutzungszeitraum beziehen, nämlich die eingereichten Verträge und Rechnungen (Anlagen 10a, 16-18) zeigen, dass die insoweit begonnene Benutzung hierfür auch ernsthaft weitergeführt wurde. Zwar sind in der eidesstattlichen Versicherung der P... vom 23. Juni 2014 (Anlage 19) die den zweiten Benutzungszeitraum genannten Umsatzangaben für das Jahr 2013 und die geplanten Umsätze für das Jahr 2014 nicht nach konkreten Dienstleistungen aufgeschlüsselt; den eingereichten Unterlagen in der Gesamtschau - insbesondere unter Berücksichtigung der Rechnungen - kann aber eine ausreichende Benutzung dem Umfang nach entnommen werden. Von einer von vornherein wirtschaftlich nicht sinnvollen Betätigung (sog. Scheinbenutzung) ist nicht auszugehen.

Die Verwendung der Marke in der Form „e | cademy“ (als Logo gestaltet) bzw. „ecademy“ (im Text), wie sie insbesondere in dem Angebot an die D...

... AG vom 9. November 2011 und in der Vorstellung der E-Learning-Produkte gegenüber der S... GmbH vom 14. September 2011 erfolgte, genügt dabei den Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung, da sie den kennzeichnenden Charakter der - in der Schreibweise „e-cademy“ eingetragenen - Marke gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 nicht verändert. Schutzbegründend ist die konkrete Verkürzung der Aussage im Sinne von „e (elektronische) Akademie“ auf „e-cademy“, also das Weglassen des Anfangsbuchstabens „a“ bei „academy“, wobei trotz des „e“ statt des „a“ eine klangliche Nähe zu „academy/Akademie“ festzustellen ist. Dieses schutzbegründende Element geht durch die Veränderung der Schreibweise bzw. die verwendete Form „e | cademy“ nicht verloren, so dass der kennzeichnende Charakter nicht verändert wird.

Für die vorgenannten Dienstleistungen kann eine rechtserhaltende Benutzung für beide Zeiträume daher noch anerkannt werden.

ee) Ob der Beschwerdeführerin auch eine ausreichende Glaubhaftmachung für die weiteren relevanten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, nämlich „Computerprogramme (gespeichert); Software; Datenträger aller Art; Betrieb einer Service-Hotline für Computersoft- und Hardware; Planung, Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kongressen; Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, auch in elektronischen Medien; Aus- und Fortbildungsberatung; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Workshops; Lizenzierung von Software“ für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gelungen ist, kann dahingestellt bleiben; denn jedenfalls fehlt eine solche ersichtlich für den ersten Benutzungszeitraum.

b) Ausgehend von einer rechtserhaltenden Benutzung für die Widerspruchsdienstleistungen *„Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage; berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung,*

*auch in virtuellen Räumen; Vermietung und Wartung von Computersoftware“* besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. Ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen liegt jedoch außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den vorgenannten Widerspruchsdienstleistungen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH, GRUR 1998, 922 Rdnr. 15 – Canon; BGH, a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO). Zu den Faktoren, die das Verhältnis zwischen Dienstleistungen kennzeichnen, gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heißt der Nutzen für den Empfänger und die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden.

aa) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klasse 38 *„Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet“* sind zu den Widerspruchsdienstleistungen aus dieser Klasse, nämlich *„Bereithalten und Zurverfügungstellung von Daten auf einer Internet-Homepage“* hochgradig ähnlich; ähnlich hierzu sind über den gemeinsamen Oberbegriff der Telekommunikationsdienste ferner auch die angegriffenen Dienstleistungen *„elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen“*.

Ebenso liegt zwischen den Dienstleistungen „*Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Coaching; Berufsberatung; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernunterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Schulung; Training*“ der angegriffenen Marke aus der Klasse 41 und den Dienstleistungen „*berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung, auch in virtuellen Räumen*“ der Widerspruchsmarke Identität bzw. jedenfalls hohe Ähnlichkeit vor; denn teilweise werden diese spezielleren Widerspruchsdienstleistungen von den weiten Oberbegriffen im Verzeichnis der jüngeren Marke umfasst oder es werden diese vielfach jeweils aus einer Hand angeboten.

Im Hinblick auf deren gemeinsame Art und Zweck besteht Ähnlichkeit ebenfalls zwischen den Dienstleistungen „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]*“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „*berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung*“ auf Seiten der Widerspruchsmarke.

bb) Im Übrigen, nämlich im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35 sowie einiger Dienstleistungen aus Klasse 41, liegt jedoch mangels ausreichender Berührungspunkte eine Ähnlichkeit zu den allein berücksichtigungsfähigen Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht vor. Insoweit muss daher dem Widerspruch und mithin der Beschwerde schon deshalb der Erfolg versagt bleiben.

c) Die hier relevanten Vergleichsdienstleistungen richten sich teilweise an den Endverbraucher, teilweise an unternehmerische Fachkreise. Es ist daher von normaler bis etwas erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

d) Die Widerspruchsmarke verfügt allenfalls gerade noch über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Widerspruchsmarke wird - wie oben be-



reits ausgeführt - als Kombination von „e“ als Hinweis auf „elektronisch“ und „cademy“ als unübliche, verkürzte Angabe für den Sachbegriff „academy/Akademie“ verstanden, so dass ein deutlich sprechendes Zeichen im Sinne von „elektronische Akademie/Online-Akademie“ vorliegt. Selbst wenn man aber zugunsten des Inhabers der angegriffenen Marke von einer verminderten Kennzeichnungskraft und damit einem engen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht, liegt im Identitäts- und auch Ähnlichkeitsbereich der Dienstleistungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

e) Denn mit der angegriffenen Marke „e-cademy“ und der Widerspruchsmarke „e-cademy“ stehen sich identische Kennzeichen gegenüber.

Nach alledem besteht im Umfang der im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke zwischen den sich gegenüberstehenden identischen Marken trotz gegebenenfalls verminderter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Im Übrigen, im Bereich der unähnlichen Dienstleistungen, ist die Beschwerde hingegen zurückzuweisen.

C) Für die von Seiten des Inhabers der angegriffenen Marke und Beschwerdegegners beantragte Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende besteht bei dem dargestellten Ergebnis des Verfahrens kein Raum. Es sind keinerlei besondere Umstände erkennbar, die Veranlassung geben würden, von dem in § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, abzuweichen. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners war daher zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

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

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

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu