



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 6/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Januar 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 053 679

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in schwarz-weiß eingetragene Wort-/Bildmarke



ist am 13. September 2010 angemeldet und am 11. November 2010 unter der Nummer 30 2010 053 679 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Eintragung erfolgte für folgende Waren:

Klasse 11: Kochapparate und Kochanlagen, insbesondere Dampfkochapparate und Dampfkochanlagen; elektrische Kochgeräte, insbesondere elektrische Dampfkochgeräte und elektrische Dampfkochtöpfe

Klasse 21: Nicht elektrische Kochgeräte, insbesondere nicht elektrische Dampfkochgeräte und Dampfkochtöpfe.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 17. Dezember 2010.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die damalige Markeninhaberin und Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin, die L... GmbH, Widerspruch erhoben aus zwei Marken, nämlich

1. aus der Wort-/Bildmarke 307 77 548



die am 22. Juni 1998 angemeldet und am 2. Oktober 1998 für die Waren

„Babyflaschen; Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Blutdruckmessgeräte; Massagehandschuhe, Massagehandschuhe aus Rosshaar; Inhalationsapparate; Massagegeräte, Massagegeräte für Schönheitspflege; Schnuller für Säuglinge, Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer, Barbecues, Bräunungsgeräte; Brotröster, Zierbrunnen, Heizdecken (nicht für medizinische Zwecke), Luftherhitzer; elektrische Friteusen, Gesichtsaunas, Grillgeräte (Küchengeräte), Haartrockner, Handtrockner für Waschräume; Heißluftapparate; elektrische Heizgeräte, Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizplatten, Heizradiatoren, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische Kaffeemaschinen, elektrische Kaffeepерkolatoren; Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlschränke; Luftherhitzer, Mikrowellenge-

räte (Kochgeräte), Öfen, elektrische Radiatoren, Rechauds (Stövchen), Röster, Kaffeeröstmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe; Tauchsieder, Tellerwärmer, Toaster; Trinkwasserfilter; elektrische Waffeleisen; Wärmflaschen, Warmhalteplatten; elektrische Wäschetrockner, Wasserenthärtungsapparate und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte“

eingetragen worden ist

und

2. aus der Wort-/Bildmarke 307 77 544



die am 5. Juni 1998 angemeldet und am 30. November 1998 für die Waren der

Klasse 21 :

Bügeleisenuntersetzer, Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Eiskübel, Filter für den Haushalt, Isolierflaschen, Flaschenöffner, nicht elektrische Friteusen, nicht elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte nicht aus Edelmetall, Kaffeekocher, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall, handbetriebene Kaffeemühlen, nicht elektrische Kaffeeparkolatoren, Kochformen (Küchenartikel), nicht elektrische Kochgeräte, Kochgeschirr, Kochgeschirre (Gamellen), Kochkessel, Kochtöpfe, Picknickkoffer (Geschirr), Korkenzieher, kosmeti-

sche Geräte, Kuchenformen, Küchengeräte, nicht aus Edelmetall, Kühltaschen, nicht elektrische Mixgeräte für den Haushalt, Toilettenecessaires, handbetätigte Nudelmaschinen, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter, Grillroste (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Speiseeisgeräte, Teppichkehrer, Teppichklopfer, Toilettenengeräte (Körperpflege), nicht elektrische Waffeleisen, Wäschespinnen, Wäschetrockenständer“

eingetragen worden ist.

Beide Widerspruchsmarken gehen aus Stammeintragungen hervor, deren Inhaber ursprünglich der Beschwerdeführer gewesen ist. Nach mehrfacher Rechtsübertragung, zuletzt auf die L... GmbH, die im Verfahren vor dem DPMA die Widersprüche aus beiden Widerspruchsmarken eingelegt hatte, wurden diese im Oktober 2012 auf die jetzige Beschwerdegegnerin, die C... Ltd., umgeschrieben. Diese ist noch im Laufe des amtlichen Widerspruchsverfahrens als Rechtsnachfolgerin der L... GmbH in das Verfahren eingetreten, nachdem über deren Vermögen zwischenzeitlich die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden war.

Mit (Erst-)Beschluss vom 9. Dezember 2011 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Löschung der verfahrensgegenständlichen jüngeren Marke aufgrund beider Widersprüche angeordnet.

Dagegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt und mit am 20. März 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Im Dezember 2012 hat die Firma A... AG, deren Alleinvorstand der hiesige Beschwerdeführer sowie seine Ehefrau die alleinige Aktionärin ist, gegen die Beschwerdeführerin vor dem Landgericht München I Löschungsklage wegen Verfalls

gemäß §§ 55, 49 MarkenG unter anderem auch in Bezug auf die hier relevanten Widerspruchsmarken erhoben. Das LG München I hat mit Urteil vom 10. Februar 2014 (AZ: ...) die Klage mangels Klagebefugnis im Hinblick auf eine entgegenstehende Nichtangriffsabrede als unzulässig abgewiesen. Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung ist mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil des OLG München vom 6. November 2014 zurückgewiesen worden.

Der Erinnerungsprüfer hat mit Beschluss vom 22. Juni 2015 den Erstbeschluss insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 307 77 544 angeordnet worden war und diesen Widerspruch zurückgewiesen, da die Benutzung insoweit nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die vollständige Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 307 77 548 hat er dagegen bestätigt. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke 307 77 548 wird ausgeführt, die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen belegten die Benutzung für „Babykost-Wärmer, Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Mikrowellengeräte“. Da diese Waren sich alle unter die Oberbegriffe „Kochapparate“ und „elektrische Kochgeräte“ subsumieren ließen, erstreckte sich die Glaubhaftmachung auch auf diese. Zwar sei der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Juni 2010 bis Juni 2015) kritisch, da nur Umsatzzahlen bis 2011 genannt seien. Man müsse aber berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke den Widersprechenden mit einer Löschungsklage überzogen habe, weshalb der Rechtsgedanke des § 26 Abs. 5 MarkenG greife, und die Nichtbenutzung jedenfalls unverschuldet sei. Die veränderte Benutzungsform sei von § 26 Abs. 3 MarkenG gedeckt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich, es stünden sich zum Teil identische, zum Teil (noch) im Ähnlichkeitsbereich liegende Waren gegenüber. Bei dieser Konstellation müsse angesichts der Zeichenidentität von einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Marken ausgegangen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Er trägt vor, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 307 77 548 sei nicht glaubhaft gemacht worden. Es widerspreche der sog. „erweiterten Minimallösung“, die Benutzung der Widerspruchsmarke für einzelne Spezialwaren auf weite Oberbegriffe auszudehnen. Eine rechtserhaltende Benutzung für „Kochapparate“ und „elektrische Kochgeräte“ könne daher nicht angenommen werden. Hinzu komme, dass die Benutzung nicht in der eingetragenen, sondern in einer erheblich abweichenden Form erfolgt sei. Der Verkehr sei an viele unterschiedliche Ausgestaltungen der Marke „Carrera“ gewöhnt und achte daher besonders auf die Unterschiede. Jegliche Änderung in Schriftart und/oder –farbe verändere daher die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Wenn sich die Unterscheidungskraft aus der kennzeichnungskräftigen Verfremdung durch die grafische Ausgestaltung ergebe, dann fehle diese jedenfalls, wenn die Marke ausschließlich als Wortmarke verwendet werde. Ferner seien die vorgelegten Umsätze unzureichend, insbesondere beträfen sie nicht den erforderlichen Zeitraum bis 2015, sondern allenfalls noch das Jahr 2011. Der Rechtsgedanke des § 26 Abs. 5 MarkenG sei nicht anwendbar, da er nur für das Widerspruchsverfahren gelte. Außerdem sei die vor dem Landgericht München erhobene Löschungsklage (Az.: ...) gegen die Widerspruchsmarke, auf die sich der Erinnerungsprüfer zur Begründung der Anwendung des § 26 Abs. 5 MarkenG beziehe, nicht von dem Inhaber der angegriffenen Marke, sondern von der Firma A... AG erhoben worden. Aus den übrigen, angeblich die Jahre 2015 und 2016 betreffenden Unterlagen sei wiederum nicht eindeutig erkennbar, welche Waren sie beträfen bzw. dass die vorgelegten Fotografien tatsächlich von dem Messestand auf der IFA 2015 stammten. Allenfalls könne man eine rechtserhaltende Benutzung für „Wasserkocher, Stabmixer, Standmixer und Toaster“ ableiten. Jedenfalls bestehe aber bei unterstellter Benutzung der vorgenannten Waren keine Warenähnlichkeit zwischen diesen und den Waren „Kochgeräte“, „Kochapparate“ und „elektrische Kochgeräte“ der angegriffenen Marke. Eine Verwechslungsgefahr scheidet daher aus.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 22. Juni 2015 aufzuheben, soweit dem Widerspruch aus der Marke 307 77 548 stattgegeben worden ist.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Bereits im Verfahren vor dem DPMA hat die Beschwerdegegnerin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 17. Oktober 2012, Prospektunterlagen sowie Internetauszüge von Amazon (Anlagen W5 bis W7 zum Schreiben vom 17. Oktober 2012). Diese Unterlagen hat sie im Beschwerdeverfahren um weitere Belege (Presseinformationen, Produktkataloge, Belege über ihre Internetpräsenz, Internetauszüge von Amazon sowie Rechnungen aus 2016) ergänzt.

Sie ist der Auffassung, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke wenigstens für die Waren „Babykost-Wärmer, Babyartikelsets, Babydampf-Vaporisator, Kaffeemaschinen verschiedener Gestalt, Wasserkocher ebenfalls verschiedener Ausgestaltung, Toaster verschiedenen Designs, Grillanzünder, Mikrowellen, Mariniergeräte“ glaubhaft gemacht. Was den Benutzungszeitraum anbelange, so sei die Benutzungspflicht der Widersprechenden nach § 26 Abs. 5 MarkenG analog gehemmt, da der Inhaber der angegriffenen Marke bzw. ein mit ihm verbundenes Unternehmen die Widerspruchsmarke mit einer Löschungsklage angegriffen habe. Eine nur vorübergehende Benutzung innerhalb des relevanten Benutzungszeitraumes spreche nicht gegen eine ernsthafte Benutzung. Nach der Übernahme einer Marke aus einer Insolvenzmasse gingen die Verkaufszahlen und Umsätze im Allgemeinen vorläufig zurück. Im Übrigen seien aufgrund der Insolvenz der vormaligen Inhaberin der Widerspruchsmarke, der L... GmbH, und

eines Umzugs eines Teils der Mitarbeiter Dokumente zum Nachweis einer rechts-erhaltenden Benutzung teilweise abhandengekommen. Was die relevanten Waren anbelangt, trägt die Widersprechende vor, die Benutzung könne auch den Waren-oberbegriffen „Küchengeräte, Kochgeräte“ zugeordnet werden, da diese als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden könnten. Die von der Eintragung abweichende Benutzungsform verändere den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht. Unter diesen Voraussetzungen und bei teils identischen und teils hochgradig ähnlichen Waren liege eine Verwechslungsgefahr auf der Hand.

In einem weiteren Verfahren vor dem Landgericht München I hat ein Dritter, den die Beschwerdegegnerin für einen Strohmann des Beschwerdeführers hält, gegen sie Löschungsklage wegen Verfalls mehrerer Carrera-Marken, u. a. auch in Bezug auf die beschwerdegegenständliche Widerspruchsmarke zu 1) erhoben (Az.: ...). Die Klage wurde - betreffend die beschwerdegegenständliche Marke - mit Urteil vom 18. Januar 2018 insoweit zurückgewiesen, als für die Waren „*Blutdruckmessgeräte; Massagegeräte, Massagegeräte für Schönheitspflege; Schnuller für Säuglinge, Babyflaschenwärmer, Barbecues, Brotröster, elektrische Friteusen, Grillgeräte (Küchengeräte), Heißluftapparate; Heizplatten, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische Kaffeemaschinen, elektrische Kaffeeparkolatoren; Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten und Toaster*“ durch das Landgericht München I eine rechtserhaltende Benutzung angenommen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Nachdem die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA im Erinnerungsbeschluss die Zurückweisung des Widerspruchs aus

der Marke 307 77 **544** bestätigt hat, ist nur noch der Widerspruch aus der Marke 307 77 **548** verfahrensgegenständlich, da die Widersprechende und Erinnerungsgegnerin ihrerseits kein Rechtsmittel eingelegt hat.

1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.
- a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – Bio Gourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Ele-

mente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [Barbara Becker]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

- b) Da der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Dies sind vorliegend „Toaster“ und „Wasserkocher“.

aa) Der Inhaber der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 20. März 2012 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke 307 77 548 bestritten, worin die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu sehen ist (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 17. Dezember 2010 bereits fünf Jahre im Register eingetragen war, sind beide Einreden zulässig.

bb) Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 17. Dezember 2010 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH a. a. O. – idw Informationsdienst Wissenschaft). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art und Umfang, in den Benutzungszeiträumen **Dezember 2005 bis Dezember 2010** sowie **Januar 2013 bis Januar 2018** darzutun und glaubhaft zu machen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin wird der Benutzungszwang nicht durch die gegen die Widerspruchsmarke gerichtete, am 14. Dezember 2012 vor dem Landgericht München erhobene Löschungsklage der A... AG in analoger Anwendung des § 26 Abs. 5 MarkenG gehemmt. § 26 Abs. 5 MarkenG enthält eine Sonderregelung, wonach die Benutzungsschonfrist ausnahmsweise nicht an den Zeitpunkt der Markeneintragung anknüpft, wenn die ältere Marke von dritter Seite mit einem Widerspruch angegriffen wird. Diese Regelung betrifft jedoch nicht den Fall, dass gegen die Widerspruchsmarke Löschungsklage aufgrund eines rangbesseren Rechts erhoben worden ist (vgl. Ströbele in Ströbele/ Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 26 Rn. 299). Soweit dazu eine andere Meinung vertreten wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 26 Rn. 257) betrifft diese wiederum nur den Fall, dass die Ansprüche Dritter bereits vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist geltend gemacht worden sind, was vorliegend nicht geschehen ist (Eintragung der Widerspruchsmarke: 2.10.1998; Löschungsantrag: 11.07.2012). Jedenfalls ist bei einer Löschungsklage wegen Verfalls, d. h. angeblicher Nichtbenutzung einer Marke, kein durchgreifender Grund ersichtlich, warum die Benutzung der Marke unzumutbar sein sollte.

cc) Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI; GRUR 2009, 60

Rn. 37 – LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI).

Ausgehend davon hat die Widersprechende bezogen auf beide relevanten Benutzungszeiträume jedenfalls eine rechtserhaltende Benutzung für die Waren „Wasserkocher“ und „Toaster“ glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung folgende Unterlagen vorgelegt:

- Eidesstattliche Versicherung vom 17. Oktober 2012 des Vertriebsleiters und Prokuristen sowie späteren Mitglieds der vormaligen Inhaberin der Widerspruchsmarken, Herrn R... (Anlage W 5)
- Eidesstattliche Versicherung vom 24. November 2017 des Directors Operation/Prokurist der A... GmbH, Herrn David P... (Anlage W 16)
- Auszüge aus Produktkatalogen, Prospekten, Internetseiten, Presseartikeln (Anlage W 6, Bl. 97/99 d. VA; Anlage W 7, Bl. 101, 104, 105 d. VA; Anlagen Bl. 154 ff.; Anlagenkonvolut B 1 zum Schriftsatz vom 4.12.2017, Bl. 356 d. A.)
- Rechnungen (Anlage B 2 zum Schriftsatz vom 04.12.2017, Bl. 356 d. A.).

Der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Oktober 2012 ist zu entnehmen, dass die Benutzung der älteren Marke mindestens seit Juni 1998 zunächst

als Lizenz-, dann als Eigenmarke durch die L... GmbH erfolgt ist, die ihrerseits im April 2011 als Markeninhaberin eingetragen wurde und die Marke im Oktober 2012 an die jetzige Beschwerdegegnerin übertragen hat. Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 24. November 2017 ergibt sich des Weiteren, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke in den Jahren 2016 und 2017 durch die A... GmbH als Lizenznehmerin der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin erfolgt ist, was nach § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung der Marke durch die Inhaberin selbst gilt.

Die eidesstattliche Versicherung vom 17. Oktober 2012 bezieht sich auf den Zeitraum 2005 bis 2011 (Benutzungszeitraum Dezember 2005 bis Dezember 2010) und nennt, jeweils nach Produktgruppen getrennt, die in Deutschland erzielten Umsätze für die mit der Marke „Carrera“ gekennzeichneten Babykost-Wärmer bzw. Babyartikel-Sets, Kaffeemaschinen, Toaster und Wasserkocher. Die beigelegten Prospektunterlagen und Screenshots von AMAZON betreffen die Jahre 2009 bis 2011 und beziehen sich auf Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschinen. Die eidesstattliche Versicherung vom 24. November 2017 enthält Umsatzzahlen aus den Jahren 2016 und 2017 nur für Wasserkocher, Toaster und Stab- bzw. Standmixer, ergänzt durch Werbeprospekte, Presseartikel, Berichte über Messteilnahmen sowie Rechnungen. Lediglich bezüglich der Waren „Wasserkocher“ und „Toaster“ liegen Umsatzzahlen und Benutzungsbelege vor, die sich auf beide maßgeblichen Benutzungszeiträume erstrecken. Demnach können für die rechtserhaltende Benutzung auch nur diese Waren in Betracht gezogen werden. Danach wurden jährlich zwischen ... € und ... € für Toaster und zwischen ... € und ... € für Wasserkocher umgesetzt.

Für eine ersthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich

(EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO). Auch wenn also in die Jahre 2012 – 2015 keine Umsätze fallen, so erfolgten die Umsätze kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg und gehen deutlich über eine lediglich der rein formalen Aufrechterhaltung der Marke dienende Scheinbenutzung hinaus. Schließlich deutet ein geringerer Benutzungsumfang nicht zwangsläufig auf einen fehlenden Benutzungswillen hin, sondern kann z. B. auch auf einem unzureichenden wirtschaftlichen Erfolg des entsprechenden Produkts beruhen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 104 m. w. N.).

An diesem Ergebnis ändert auch die nicht weiter belegte Aussage des Beschwerdeführers im Termin vom 24. Januar 2018 nichts, mit der er versucht hat, Zweifel an der Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung zu nähren. Er hat – aufgrund Hörensagens ohne seine Behauptung zu belegen – vorgebracht, dass ihn am Morgen der mündlichen Verhandlung der ehemalige Inhaber der Firma L... GmbH, Herr L..., telefonisch kontaktiert und erklärt habe, die eidesstattliche Versicherung vom 17. Oktober 2012 sei falsch. Entgegen den Angaben desjenigen, der die Versicherung abgegeben habe, nämlich des ehemaligen Vertriebsleiters, Prokuristen und späteren Mitglieds der Geschäftsführung, R..., sei die Marke für Kaffeemaschinen und Toaster nie ernsthaft benutzt worden.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wurde die Marke – wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – auch in einer den Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung genügenden Form benutzt. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. GRUR 2013, 725 – Duff Beer; GRUR 2011, 623 Rn. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 2009,

772 Rn. 39 – Augsburgener Puppenkiste). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, GRUR 2014, 662, Rn. 18 – Probiotik, GRUR 2013, 725 Rn. 13 – Duff Beer; GRUR 2011, 623 Rn. 55 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 2010, 729 Rn. 17 – MIXI; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 – Augsburgener Puppenkiste). Wird eine Marke in einer grafisch abweichenden Gestaltung benutzt, ist zu berücksichtigen, dass grafische Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst (vgl. BGH a. a. O., Rn. 18 – Probiotik m. w. N.; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 177, 179).

Die Widerspruchsmarke wird vorliegend jeweils in einer von der Eintragung abweichenden Schriftart benutzt, wie die folgenden Beispiele zeigen:

CARRERA



Anders als bei der registrierten Marke werden Großbuchstaben verwendet und der Anfangsbuchstabe „C“ wird nicht zu einem Unterstrich verlängert. Dies führt jedoch nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke im Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 146 m. w. N.). Für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren ist das Wort „Carrera“ nämlich auch ohne die grafische Gestaltung unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Die Schutzzfähigkeit der Marke wird gerade nicht durch ein besonderes Schriftbild begründet. Nur dann, wenn das Wortzeichen selbst nicht schutzfähig ist, könnte eine abweichende Schreibweise zum Nichtvorliegen der rechtserhaltenden Benutzung führen (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 149). Insofern ist die von dem Beschwerdeführer herangezogene Entscheidung des BPatG (Beschluss vom 10.01.2011 – 27 W (pat) 56/11 – Carrera) für den vorliegenden Fall nicht zielführend. Denn es bleibt unklar, ob der 27. Senat tatsächlich die Schutzzfähigkeit des Wortes „Carrera“ bestätigt oder nicht doch der Grafik eine schutzbegründende Rolle beimisst. Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, denn jedenfalls betrifft diese Entscheidung andere Waren als hier zu beurteilen sind, so dass die Fallkonstellation nicht vergleichbar ist. Es handelt sich daher vorliegend lediglich um eine geringfügig abweichende Form im Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert (vgl. GRUR 2013, 725 – Duff Beer; GRUR 2011, 623 – Rn. 23 Peek & Cloppenburg II; GRUR 2009, 772 Rn. 39 – Augsburger Puppenkiste; BPatG, Beschluss vom 03.09.2014, 29 W (pat) 69/12 – dm-folien). Dass es eine Vielzahl von eingetragenen „Carrera – Marken“, nämlich laut Beschwerdeführer 261 in DPMAregister, in unterschiedlichen grafischen Ausgestaltungen gibt (vgl. Anlage A3 Bl. 362-377 d. VA), führt entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht dazu, dass der angesprochene Verkehr nur auf die grafischen Unterschiede besonders achten würde. Zum einen kommt es auf die konkrete in Rede stehende – schon aufgrund des Wortbestandteils schutzfähige – Marke an, zum anderen steckt gerade wegen der Vielzahl

von Marken in dem gemeinsamen Wort „Carrera“ ein Wiedererkennungswert, der dazu führt, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise vorrangig an dem Wort orientieren und sich die schriftbildlichen Unterschiede nicht ohne weiteres merken werden.

Gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung von „Toastern“ und „Wasserkochern“ spricht auch nicht, dass das LG München I, ... in seiner am 18. Januar 2018 verkündeten Entscheidung, die dortige Beklagte und hiesige Beschwerdegegnerin zur Einwilligung in die Löschung diverser Waren und Dienstleistungen, u. a. auch für die verfahrensgegenständliche Widerspruchsmarke 307 77 548 verurteilt hat. Ausdrücklich nicht umfasst sind nämlich u. a. die Waren „Toaster“, „Kocher“ und „elektrische Kochgeräte“ (vgl. S. 19 des Urteils vom 19. Oktober 2017), so dass die Entscheidung des Landgerichts keinerlei Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren zeitigt und eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des dortigen Verfahrens nicht sachdienlich war.

Daher ist von einer Glaubhaftmachung der Benutzung für die Waren „Toaster“ auszugehen; diese sind auch ausdrücklich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt.

Die weiteren von der Glaubhaftmachung betroffenen „Wasserkocher“ finden sich zwar nicht ausdrücklich im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, können aber jedenfalls unter den Warenbegriff „Kocher“ subsumiert werden. Ob sie darüber hinaus auch von dem weiteren Warenoberbegriff „elektrische Kochgeräte“ umfasst werden, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr auch bei der Annahme der rechtserhaltenden Benutzung lediglich für die konkrete Einzelware „Wasserkocher“ zu bejahen ist.

„Kocher“ sind „transportable Geräte zum Erhitzen und Kochen von Speisen und Getränken“ (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kocher_\(Kochgeraet\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Kocher_(Kochgeraet))) bzw. „einfache, kleine Geräte, auf denen gekocht werden kann“ (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Kocher_Geraet_Kochgeschirr, Stichwort „Kocher“).

Der Wasserkocher ist ein elektrisch betriebenes Küchengerät, mit dem sich Wasser besonders schnell und energiesparend auf 100 Grad Celsius erhitzen lässt (www.duden.de/rechtschreibung/Wasserkocher; <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkocher>; Küchenlexikon, Hans-Werner Mayer, Die Planung Verlagsgesellschaft mbH 2002, S. 190). Wasserkocher werden seit Ende der 1970iger Jahre auch definiert als „elektrische beheizbare Töpfe (mit Handgriff), die eine schnelle Zubereitung kleiner Mengen warmen, heißen oder kochenden Wassers und dessen Warmhaltung ermöglichen“ (vgl. MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON, 9. Auflage 1979, Band 25).

Der „Wasserkocher“ ist – ebenso wie Ware „Kocher“ – in die in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank TMClass in Klasse 11 aufgeführte Warengruppe „Koch-, Erhitzungs-, Kühlungs- und sonstige Behandlungsgeräte und -ausrüstung für Nahrungsmittel und Getränke“ einzugruppieren, da er demselben Zweck, nämlich dem Erhitzen und Kochen von Speisen/Getränken – mithin auch Wasser – dient. Er ist dagegen nicht – wie die einheitliche Klassifikationsdatenbank vermuten lässt – unter die ebenfalls in Klasse 11 eingruppierte Warengruppe „Sanitäre Installationen und Einrichtungen, Wasserversorgungsanlagen“ einzuordnen. In die letztgenannte Warengruppe fallen nämlich nur Wasserkocher im Sinne eines Kochendwassergeräts, d. h. Boiler. Dies zeigt ein Vergleich mit der englischen Übersetzung des Begriffs „Wasserkocher“. Der Boiler = „Water heater“ befindet sich in der Gruppe „Sanitäre Installationen und Einrichtungen, Wasserversorgungsanlagen“, wohingegen das Gerät zum Erhitzen von Wasser als „Water kettle“ bezeichnet wird. „Kettles“, ebenso wie „Teekocher“ und „Gaskocher“ als weitere Kocher, werden jedoch der Untergruppe „Koch-, Erhitzungs-, Kühlungs- und sonstige Behandlungsgeräte und -ausrüstung

für Nahrungsmittel und Getränke“ zugeordnet. Im Übrigen wird der warenmäßige Schutzbereich einer Marke nicht abschließend durch die Klassifikation bestimmt, sondern ist lediglich ein Indiz für die Beurteilung der jeweiligen Ware/Dienstleistung (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 264).

Es kann schließlich dahingestellt bleiben, ob es nach der sog. erweiterten Minimallösung gerechtfertigt ist, aufgrund der erfolgreichen Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für die konkreten Waren „Wasserkocher“ und „Toaster“ den Kreis der zu berücksichtigenden Waren auf „elektrische Kochgeräte“ auszudehnen. Denn angesichts der Identität der sich gegenüber stehenden Zeichen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, besteht eine Verwechslungsgefahr nämlich bereits dann, wenn dem Warenvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke die rechtserhaltend benutzten Waren „Toaster“ und „Wasserkocher“ zugrunde gelegt werden.

- c) Die Waren der angegriffenen Marke liegen allesamt jedenfalls im Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren „Toaster; Wasserkocher“.
- Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016,

157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dagegen nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS).

aa) Ob der Warenbegriff „elektrische Kochgeräte“ auch „Toaster und Wasserkocher“ umfasst, und damit Identität besteht, braucht, wie oben bereits ausgeführt, nicht abschließend entschieden zu werden. Es handelt sich bei Toastern und Wasserkochern jedenfalls um Küchengeräte, die – im Gegensatz zu den mechanischen Küchengeräten – elektrisch betrieben werden und nach betrieblicher Herkunft, Verwendungszweck, und Vertriebsart deutliche Berührungspunkte zu elektrischen Kochgeräten aufweisen. Denn „elektrische Kochgeräte“ kommen ebenso wie „Wasserkocher“ und „Toaster“ bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln zum Kochen, Erwärmen, Braten, Backen, Dünsten, Rösten, Vermischen, Garen etc. in der Küche zum Einsatz. Sie werden, was auch die den Parteien in der mündlichen Verhandlung übergebenen Rechercheunterlagen zeigen, regelmäßig häufig von den gleichen Herstellern (WMF, Rösle, Tefal) angeboten. Typischerweise findet man daher Toaster und Wasserkocher als elektrische Küchengeräte in der Abteilung für Haushaltskleingeräte von entsprechenden Herstellern, Fach- und Elektromärkten, in der auch Alleschneider, Brotbackautomaten, Entsafter, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Sandwich-maker etc. zum Kauf angeboten werden (vgl. Bl. 374-386 d. A.). Es kann daher von einer Ähnlichkeit zwischen „Toastern; Wasserkochern“ und „Kochapparaten und Kochanlagen, insbesondere Dampfkochapparate und Dampfkochanlagen; elektrischen Kochgeräten“ ausgegangen werden. Die

Einlassung des Beschwerdeführers „Toaster“ und „Wasserkocher“ seien keine „Kochgeräte“, da man mit ihnen im eigentlichen Wortsinn nicht kochen könne, kann daher nicht überzeugen.

bb) Zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke in Klasse 11 zu berücksichtigenden Waren „Toaster; Wasserkocher“ und den in Klasse 21 eingetragenen Waren der jüngeren Marke „nicht elektrische Kochgeräte, insbesondere nicht elektrische Dampfkochgeräte und Dampfkochtöpfe“ besteht eine noch entfernte Ähnlichkeit, da unter den Oberbegriff „nicht elektrische Kochgeräte“ insbesondere mechanische Küchengeräte fallen, wie z. B. Küchenwaage, Fleischthermometer, Nudelmaschine, Wasserfilter, Saftpresse etc., die ebenfalls zum Kochen im weiteren Sinne, also zur Zubereitung von Nahrungsmitteln verwendet werden. Ferner werden sowohl elektrische als auch nicht elektrische Kochgeräte häufig wiederum von denselben Herstellern angeboten (vgl. 374/375 d. A.).

- d) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.
- e) Die hier relevanten Vergleichswaren richten sich im Wesentlichen an breite Verkehrskreise, die je nach Preissegment den Waren durchaus mit gewisser Sorgfalt begegnen, so dass von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.
- f) Da die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke klanglich und begrifflich identisch sowie schriftbildlich hochgradig ähnlich sind, kann sowohl im Bereich der durchschnittlichen wie auch der entfernten Warenähnlichkeit bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ausgeschlossen werden.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

2. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr