



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 519/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. August 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markeneintragung 30 2010 037 374

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 11. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. Februar 2015 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2010 037 374 (Gosch) auf Grund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 103 894 (GOSH) für die Waren „Mineralwässer“ (Klasse 32) und die Dienstleistung „Ausbildung“ (Klasse 41) angeordnet worden ist.
2. Die weitergehende Beschwerde gegen die Anordnung der Löschung der Eintragung der Marke 30 2010 037 374 (Gosch) auf Grund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 103 894 (GOSH) durch den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. Februar 2015 wird zurückgewiesen.
3. Es wird festgestellt, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. Februar 2015 wirkungslos ist, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2010 037 374 (Gosch) auf Grund der Wi-

dersprüche aus den Unionsmarken 007 026 248 und 008 282 493 angeordnet worden ist.

Gründe

I.

1. Die Wortmarke

Gosch

ist am 22. Juni 2010 angemeldet und am 10. September 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Sie ist nach Teilverzicht des Inhabers der angegriffenen Marke geschützt für nachfolgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 9: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

- Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
- Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckerzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsmittel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
- Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt,

Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämmen und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 22: Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinnstfasern;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup;

Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsge-

räte und Computer, Feuerlöschgeräte, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, Photographien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsmittel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcke, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Bilderahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Käämme und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, Polyesterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen), rohe Gespinnstfasern, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaum-

schmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Gegen diese Eintragung, die am 15. Oktober 2010 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 17. Januar 2011 aus folgenden Marken Widerspruch erhoben:

a) Unionswortmarke 001 103 894 (Widerspruchsmarke 1)

GOSH

eingetragen am 13. April 2000 für nachfolgende Waren:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

b) Unionswort-/Bildmarke 007 026 248 (Widerspruchsmarke 2)



GOSH PROFESSIONAL

eingetragen am 21. Juli 2009 für nachfolgende Waren:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Reinigungs-, Polier- und Scheuermittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

c) Unionswortmarke 008 282 493 (Widerspruchsmarke 3)

GOSH EAU LÁ LÁ

eingetragen am 31. Januar 2010 für nachfolgende Waren:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Reinigungs-, Polier- und Scheuermittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Mit Schreiben vom 9. August 2011 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 1 erhoben und die Wider-

sprechende aufgefordert, „gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nachzuweisen, dass die vorgenannte Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde bzw. wird“. Hierauf hat die Widersprechende zahlreiche Benutzungsunterlagen u. a. in Form von Darstellungen des Internetauftritts, Zeitungs- und Zeitschriftenauszügen, Katalogseiten, Rechnungskopien sowie einer eidesstattlichen Versicherung ihres Marketingmanagers, Herrn S..., vorgelegt, auf die wegen der näheren Einzelheiten verwiesen wird.

2. Mit Beschluss vom 18. Februar 2015 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widersprüchen teilweise stattgegeben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke hinsichtlich der nachfolgenden Waren angeordnet:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 14: Schmuckwaren; Uhren;

Klasse 16: Waren aus Papier; Klebstoffe für Haushaltszwecke;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 21: Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Putzzeug; Stahlwolle;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 32: Mineralwässer;

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 35: Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 41: Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Im Übrigen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Widersprüche zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 9. Juni 2017 ihre beiden Widersprüche aus den Marken UM 007 026 248 (Widerspruchsmarke 2) und UM 008 282 493 (Widerspruchsmarke 3) zurückgenommen.

3. Zum allein beschwerdegegenständlichen Widerspruch aus der Marke UM 001 103 894 (Widerspruchsmarke 1) hat das Deutsche Patent- und Markenamt in dem Beschluss vom 18. Februar 2015 ausgeführt, die Widersprechende habe hinsichtlich der Waren

„Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“

die rechtserhaltende Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht. Zwischen ihnen und den nachfolgenden Waren sowie Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe Identität bzw. Ähnlichkeit:

Klasse 3:

„Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“;

Klasse 16:

„Waren aus Papier, Klebstoffe für Haushaltszwecke“;

Klasse 21:

„Kämme, Schwämme, Bürsten und Pinsel“;

Klasse 32:

„Mineralwässer“;

Klasse 35:

„Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“;

Klasse 41:

„Ausbildung“.

Die Widerspruchsmarke 1 „GOSH“ und das Wort „Gosch“ seien klanglich identisch. Demzufolge sei die Eintragung der jüngeren Marke für die vorgenannten als

identisch bzw. ähnlich erachteten Waren und Dienstleistungen auf Grund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 zu löschen.

4. Gegen die teilweise Anordnung der Löschung der Eintragung seiner Marke hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben.

Er hat im Beschwerdeverfahren ergänzend die Einrede der Nichtbenutzung sämtlicher Widerspruchsmarken für alle Zeiträume gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Er trägt vor, dass die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, welches Zeichen benutzt worden sei. Auch seien die Waren, für welche die Widerspruchsmarke 1 benutzt sein soll, nicht genau benannt worden. Des Weiteren fehlten Angaben zum Umfang der angeblichen Benutzung. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt unzutreffenderweise eine Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ angenommen. In dem angegriffenen Beschluss sei das Amt jedoch von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nur für Waren aus dem Bereich „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ ausgegangen. Ausführungen zu konkreten Waren oder Warengruppen fehlten. Dies gelte insbesondere für die Waren „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer“.

Die Vergleichszeichen seien auch nicht ähnlich. Die deutschsprachigen Verkehrskreise würden die Widerspruchsmarke 1 nicht als ein Wort, sondern vielmehr als Buchstabenfolge „G-O-S-H“ aussprechen. Bereits hierdurch entstehe ein deutlich unterschiedliches Klangbild im Vergleich zur angegriffenen Marke. Auch bestünden keine schriftbildlichen Ähnlichkeiten, da die sich gegenüberstehenden kurzen Zeichen aus abweichenden Buchstabenfolgen bestünden und andere Wortlängen aufwiesen. Schließlich seien die Vergleichszeichen auch nicht begrifflich ähnlich.

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Entscheidung auf die Widerspruchsmarken 2 und 3 gestützt habe, sei sie auf Grund der Rücknahme der beiden Widersprüche aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2015 aufzuheben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2010 037 374 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke UM 001 103 894 vollumfänglich zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt weitere Benutzungsunterlagen vor, auf die wegen der näheren Einzelheiten Bezug genommen wird. Außerdem führt sie aus, die Waren „Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ seien identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke 1 und der angegriffenen Marke enthalten. Im Übrigen seien die beiderseitigen Waren hochgradig ähnlich bis ähnlich. Dies habe seinen Grund darin, dass die Waren demselben Zweck dienen.

Schließlich seien die Vergleichszeichen sowohl schriftbildlich als auch klanglich identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Mit Schriftsatz vom 23. April 2018 hat die Widersprechende ihren Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 zurückgenommen, soweit er sich gegen die Waren der Klasse 16 der jüngeren Marke richtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat im Umfang gemäß Ziffer 1. des Tenors Erfolg. In soweit stehen sich die angegriffene Marke und die vorliegend allein noch verfahrensgegenständliche Widerspruchsmarke 1 nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber. Die weitergehende Beschwerde war demgegenüber zurückzuweisen, da insoweit die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr gegeben sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die uneingeschränkte Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1 gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 15 Abs. 1, 42 Abs. 2 Satz 1 GMV bzw. Art. 18 Abs. 1, 47 Abs. 2 Satz 1 UMV erhoben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 2010 war die am 13. April 2000 registrierte Widerspruchsmarke 1 bereits über fünf Jahre im Register eingetragen. Somit erstreckt sich die erforderliche Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1 auf die beiden Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG. Es handelt sich hierbei gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG um den Zeitraum vom 15. Oktober 2005 bis 14. Oktober 2010 (erster Benutzungszeitraum) sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG um den Zeitraum vom 11. April 2013 bis 10. April 2018 (zweiter Benutzungszeitraum).

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Dabei müssen die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor. Als

Mittel der Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle präsenten Beweismittel, einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außerdem können sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein, insbesondere zur Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 43, Rdnr. 75 f.).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 1 in den maßgeblichen Zeiträumen für „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ in der Europäischen Union hinreichend glaubhaft gemacht.

Für den ersten Benutzungszeitraum ergibt sich dies zunächst aus den vorgelegten Rechnungen gemäß den Anlagenkonvoluten 9 bis 12 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 29. November 2011. Die Rechnungen haben Lieferungen von Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie Haarwässer an Abnehmer in Dänemark, Deutschland, Polen und Großbritannien zum Gegenstand. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Marketingmanagers der Widersprechenden, Herrn S..., vom 4. September 2012 wurden mit vorgenannten Produkten in den Jahren 2008 bis 2011 jährliche Umsätze von mehreren ... bis mehreren ... Euro erzielt. Die konkrete Anbringung der Widerspruchsmarke 1 auf den vorgenannten Waren ergibt sich wiederum aus den Printpublikationen gemäß den Anlagenkonvoluten 13 bis 15 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 29. November 2011 sowie aus den Anlagenkonvoluten 17 bis 22 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. September 2012. Aus ihnen ist ersichtlich, dass sich die Widerspruchsmarke 1 an Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege befindet.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 in vorgenanntem Umfang hat die Widersprechende aber auch für den zweiten Benutzungszeitraum

hinreichend glaubhaft gemacht. Nach der eidesstattlichen Versicherung des CEO der Widersprechenden, Herrn T..., vom 20. März 2018 wurden in den Jahren 2013 bis 2017 mit der Widerspruchsmarke 1 in Verbindung mit den Waren „Lippenstifte, Mascara, verschiedene Puder, Eyeshadow, Nagellacke, Deo-Roller, Deo-Sprays, Augenbrauenstifte, Mascarabürsten, Nagellack und Pinsel, Makeup, Haarpflege“ in der europäischen Union jährliche Umsätze im ...stelligen ... Euro-Bereich erwirtschaftet. Die konkrete rechtserhaltende Art der Anbringung der Widerspruchsmarke 1 ergibt sich aus der Anlage 6 und den dort abgebildeten Produkten sowie aus der Anlage 9 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 13. Februar 2017.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129,

Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/ pure).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ist als durchschnittlich anzusehen. Konkrete Angaben, die für ihre erhöhte Bekanntheit sprechen, liegen nicht vor.

b) Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich um allgemeine Durchschnittsverbraucher, welche die Vergleichszeichen mit normaler Aufmerksamkeit wahrnehmen, da es sich bei den in Rede stehenden Waren um solche des täglichen Gebrauchs handelt.

c) Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen besteht in geringem Umfang als von der Markenstelle angenommen Ähnlichkeit. Bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit ist ausschließlich von den unter Ziffer I., 3., genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke auszugehen, welche die Markenstelle als identisch oder ähnlich zu den Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ der verbliebenen Widerspruchsmarke 1 erachtet hat.

(1) Die „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“, für die die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 glaubhaft gemacht hat, und die Waren „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ in Klasse 3 der angegriffenen Marke sind identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Hieraus folgt im Ergebnis weiter, dass auch hinsichtlich der von der jüngeren Marke in Klasse 35 beanspruchten „Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ eine hochgradige Ähnlichkeit gegeben ist. Es ist unerheblich, dass in den Gründen des angegriffenen Beschlusses auf Seite 33

lediglich von der Ähnlichkeit zu „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“ die Rede ist, da im Tenor die korrekte im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltene Formulierung „Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ verwendet wird.

Eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit ist des Weiteren zu bejahen zwischen „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ in Klasse 21 der angegriffenen Marke und den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der Widerspruchsmarke 1. Die beiderseitigen Produkte unterscheiden sich zwar stofflich voneinander. Während „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ aus festen Materialien bestehen, handelt es sich bei den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der Widerspruchsmarke 1 um chemische Produkte, die regelmäßig flüssig, pulverförmig, pastös oder (wasserlöslich) fest sind. Diese stofflichen Unterschiede werden jedoch durch die funktionelle Zusammengehörigkeit der Vergleichswaren überlagert. So werden „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ ebenfalls zur (mechanischen) Körper- und Schönheitspflege verwendet. Es gibt beispielsweise spezielle Bürsten, mit denen Gesichtereinigungen durchgeführt oder Cremes einmassiert werden. Zudem sind „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ nicht selten Teil des Behältnisses oder Inhalt der Verpackung, in dem sich die chemischen Pflegemittel befinden. So wird zum Beispiel Wimpertusche mit einem abschraubbaren Pinsel oder Duschgel mit einem Schwamm angeboten. Schließlich werden „Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“ auf Grund ihres gemeinsamen Anwendungszwecks regelmäßig zusammen mit (chemischen) Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege angeboten und verkauft (vgl. BPatG 26 W (pat) 71/02 - marie claire).

(2) Demgegenüber sind abweichend von der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts nachfolgende Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke einerseits und die Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ der Widerspruchsmarke 1 andererseits nicht ähnlich:

Bei „Mineralwässer“, für welche die angegriffene Marke in der Klasse 32 Schutz beansprucht, handelt es sich um ein Getränk, das primär zum Durstlöschen eingesetzt wird. Dass mit dem Trinken von Mineralwasser positive gesundheitliche Auswirkungen verbunden sind, rechtfertigt für sich alleine noch nicht die Annahme einer Nähe zu den hier vornehmlich in Betracht kommenden Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der Widerspruchsmarke 1. Die sich gegenüber stehenden Waren weisen im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit als auch ihre Verwendungsweise keinerlei Gemeinsamkeiten auf. Sie werden, was auch dem Verkehr bekannt ist, von verschiedenen Unternehmen hergestellt und vertrieben, so dass sie sich in der Regel auch nicht in den Verkaufsstätten begegnen. „Mineralwässer“ werden in Getränke- bzw. Lebensmittelmärkten, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ dagegen - wie ausgeführt - in Drogerien angeboten. Sollten die in Rede stehenden Waren gleichwohl gemeinsam vertrieben werden, erfolgt normalerweise eine räumliche und gruppenmäßige Trennung der entsprechenden Warenbereiche in einer Form, die für den Verkehr selbst bei Verwendung ähnlicher Marken nicht den Eindruck aufkommen lassen kann, es mit Produkten des gleichen Herstellers zu tun zu haben (vgl. BPatG 26 W (pat) 174/99 - Fa-bergé).

Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts liegt des Weiteren keine Ähnlichkeit zu der Dienstleistung „Ausbildung“ der angegriffenen Marke vor. Die Anbieter von Körperpflegeartikeln führen regelmäßig keine Ausbildungen durch. In dem hier gegenständlichen Bereich kann die Dienstleistung „Ausbildung“ allenfalls dazu dienen, zukünftigen Fachverkäuferinnen bzw. Fachverkäufern für Drogeriewaren umfassende Kenntnisse zu vermitteln. Eine solche Ausbildung wird jedoch im dualen System von der Schule und dem Drogeriebe-

trieb, nicht jedoch von dem Unternehmen, das die dort vertriebenen Produkte herstellt, durchgeführt.

(3) Die in den Gründen des beschwerdegegenständlichen Beschlusses genannten „Zahnputzmittel“ sind im Verzeichnis der angegriffenen Marke, insbesondere in den Klassen 3 und 35, nicht zu finden, Da sie im Tenor des im Übrigen schwer verständlichen Beschlusses vom 18. Februar 2015 nicht enthalten sind und die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für „Zahnputzmittel“ somit nicht angeordnet worden ist, kann dahingestellt bleiben, was die Markenstelle zur Erwähnung dieser lediglich vom Verzeichnis der Widerspruchsmarke 1 umfassten Ware veranlasst hat.

(4) Die im Beschluss vom 18. Februar 2015 angeordnete Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für die Waren der Klasse 16 „Waren aus Papier“ und „Klebstoffe für Haushaltszwecke“ ist gegenstandslos, da sich der verbliebene Widerspruch ausweislich des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 23. April 2018 nicht mehr gegen die Waren der Klasse 16 richtet.

d) Die Vergleichszeichen erweisen sich zumindest in klanglicher Hinsicht als hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke

Gosch

und die Widerspruchsmarke 1

GOSH

gegenüber. Die Vergleichszeichen stimmen in ihrer jeweiligen Aussprache überein, da beide „GOSCH“ ausgesprochen werden. Soweit der Inhaber der angegrif-

fenen Marke ausgeführt hat, die Widerspruchsmarke 1 werde als Buchstabenfolge „G-O-S-H“ ausgesprochen, ist eine solche Annahme fernliegend. Die buchstabenweise Aussprache eines Zeichens stellt einen Sonderfall dar, der allenfalls bei lediglich aus zwei oder drei Buchstaben bestehenden Zeichen ernsthaft in Betracht kommt. Demgegenüber weist die Widerspruchsmarke 1 insgesamt vier Buchstaben auf. Hinzu kommt, dass die Aussprache eines Zeichens als Buchstabenfolge im Regelfall weiter voraussetzt, dass es sich hierbei um ein Akronym handelt, was vorliegend ebenfalls nicht der Fall ist. Im Übrigen ist der Inhaber der angegriffenen Marke auch jeden substantiierten Sachvortrag für die von ihm behauptete abweichende sprachliche Wiedergabe der Widerspruchsmarke 1 schuldig geblieben.

e) Ausgehend von einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und einer teilweise vorhandenen Warenidentität bzw. hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Beschwerde in diesem Umfang zurückzuweisen. Hinsichtlich der darüber hinaus verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistung ist die Beschwerde hingegen begründet, was die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses gemäß Ziffer 1. des vorliegenden Tenors zur Folge hat.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

4. Der Beschluss vom 18. Februar 2015 ist wegen der Rücknahme der Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 2 und 3 teilweise wirkungslos geworden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42, Rdnr. 50). Demzufolge entfaltet die Löschanordnung keine Wirkung mehr, soweit sie Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke umfasst, welche die Markenstelle als identisch oder ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarken 2 und 3 erachtet hat.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Pr