



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 506/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Mai 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke IR 1 046 870**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Werner als Vorsitzende und die Richter Schwarz und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2019

**beschlossen:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführerin werden die durch den Termin vom 21. Mai 2019 entstandenen außergerichtlichen Kosten der Beschwerdegegnerin auferlegt. Im Übrigen trägt jede der Beteiligten ihre Kosten selbst.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Schutzerstreckung der am 25. September 2008 in der Ukraine basisregistrierten, am 22. April 2010 international und am 9. September 2010 in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt geführten Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 01, 02, 03, 41 und 43 registrierten (schwarz / weiße) Wort- / Bildmarke IR 1 046 870



hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) aus ihrer am 29. Juli 2009 eingetragenen (bis 20. Oktober 2028 verlängerten) Unionswortmarke EM 007 326 846

## KODi

eingetragen neben Waren der Klassen 02 und 16 u. a. auch für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften und Großhandelsverkaufsstellen, nämlich das Zusammenstellen und die Präsentation von Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen ... Reinigungs- und Pflegemittel, ... Drogerie, ... Schönheit und Körperpflege, ...; Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften und Großhandelsverkaufsstellen, nämlich das Zusammenstellen von Waren aus den vorgenannten Bereichen (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Zusammenstellen von Waren aus den vorgenannten Bereichen (ausgenommen deren Transport) mit Hilfe elektronischer Medien für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), hat den Widerspruch mit Beschluss vom 2. Februar 2016 teilweise

zurückgewiesen und im Übrigen der angegriffenen international registrierten Marke IR 1 046 870 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für folgende Waren der Klasse 3 (insgesamt) und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 (teilweise) verweigert:

Klasse 03: Breath freshening sprays; amber (perfume); colorants for toilet purposes; bergamot oil; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; astringents for cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; skin whitening creams; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for eyelashes; false eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; hair colorants; hair lotions; hair waving preparations; make-up; make-up preparations; make-up removing preparations; lipsticks; disinfectant soap; deodorants for personal use; deodorant soap; depilatories; depilatory wax; depilatory preparations; scented water; scented wood; extracts of flowers (perfumes); ethereal essences; essential oils; potassium hypo chloride; jasmine oil; greases for cosmetic purposes; aromatics (essential oils); ionone (perfumery); bases for flower perfumes; essential oils of cedar wood; adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; make-up powder; beauty masks; cosmetic kits; cosmetic creams; cakes of toilet soap; lavender water; lavender oil; incense; hair spray; nail polish; essential oils of citron; polishing lipsticks; polishing wax; medicated soap; lotions for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave lotions; mint for perfumery; mint essence (essential oil); make-up preparations; make-up removing preparations; almond oil; almond soap; almond milk for cosmetic purposes; soap; cakes of toilet soap; soap for foot perspiration; antiperspirant soap; cleansing milk for toilet purposes; musk (per-

fumery); neutralizers for permanent waving; nail polish; nail care preparations; false nails; fumigation preparations (perfumes); eau de Cologne; cosmetic pencils; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; pumice stone; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; sunscreen preparations; sunscreen preparations; potpourris (fragrances); talcum powder, for toilet use; cotton sticks for cosmetic purposes; terpenes (essential oils); rose oil; toilet water; mascara; cosmetic dyes; shampoos; cosmetic preparations for skin care,

Klasse 41: Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training (demonstration),

Klasse 44: Manicuring; beauty salons; hairdressing salons.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sei die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der §§ 119, 124, 114, 43 Abs. 2 S. 2., 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 26, 125 b MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ zu befürchten. Auf das zulässige Bestreiten der Inhaberin der angegriffenen Marke habe die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für den Großteil der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 in dem für § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (§§ 124, 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG, 115 Abs. 2 MarkenG, Art. 15 GMV, Art. 5 PMMA) maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG, Art. 15 GMV, vorliegend von Februar 2011 bis Februar 2016, ausreichend glaubhaft gemacht.

Dass die Widerspruchsmarke in abgewandelter Form auf der Schauseite des Geschäftslokals angebracht worden sei, wie es auf der eingereichten Fotografie zu sehen sei (s. die Fotografie eines Geschäftslokals) und in dieser Form auch auf

Prospekten verwendet werde, sei unschädlich. Bei einer für Einzelhandelsdienstleistungen eingetragenen Marke stelle einerseits nur ein branchenübliches wirtschaftliches Handeln eine rechtserhaltende Benutzung dar, andererseits genüge ein solches Handeln auch für eine Anerkennung als Benutzung. Für „Dienstleistungen eines Einzelhändlers“ seien die für sonstige Dienstleistungen anerkannten Verwendungsformen in Betracht zu ziehen. Angesichts der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen beziehe sich eine Benutzung von Dienstleistungsmarken beispielsweise auf die Anbringung der Marke auf Geschäftsräumen, auf Werbemaßnahmen oder auf einen markenmäßigen Einsatz von Unternehmenskennzeichnungen. Dabei beschränke sich die in der Klasse 35 genannten „Dienstleistungen eines Einzelhändlers“ auf spezifische Tätigkeiten, die von Einzelhändlern in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren fremder Produktion erbracht würden und mit denen er im direkten Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern stehe, nicht jedoch auf Dienstleistungen wie beispielsweise „Reisevermittlung“ oder „Vermittlung von Versicherungsverträgen“. In der eidesstattlichen Versicherung seien als Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistungen, unter den Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zu subsumierenden Waren „Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, After-Shave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöl, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner“ genannt. Sie seien nicht selbst als Waren im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt und auch nicht über die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 als Waren geschützt, ebenso nicht wie deren Vertrieb. Und in den Prospektkopien aus den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 seien auch „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ verschiedener Anbieter genannt, die Gegenstand des Einzelhandels seien, beispielsweise Rasierschaum, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme und Hautcremes. Die Umsätze in 230 Warenhäusern im Bundesgebiet, schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen, in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013, die einen ausreichenden Teil des Benutzungszeitraums abdeckten, für den Einzelhandel mit den oben aufgeführten unter den Oberbegriff

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zu subsumierende preisgünstige Waren des täglichen Bedarfs seien mit jeweils über ... Euro angegeben und für das Jahr 2014 für letztgenannte Waren deutlich über ... EUR.

Nach Form, Zeitraum, Umfang und Ort spreche dies insgesamt gesehen unter Berücksichtigung der erweiterten Minimallösung für eine ernsthafte Benutzung der „Einzelhandelsdienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, nämlich das Zusammenstellen und die Präsentation von Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Mittel zur Schönheit und Körperpflege; Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, nämlich das Zusammenstellen von Waren aus dem Bereich der Mittel zur Schönheit und Körperpflege (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Demgegenüber sei die Benutzung für die Waren der Klassen 2 und 16 ebenso wenig wie die Benutzung weiterer Dienstleistungen der Klasse 35 ausreichend glaubhaft gemacht.

Da bei bestrittener Benutzung der Widerspruchsmarke nur Waren bzw. Dienstleistungen zu berücksichtigen seien, für die die Benutzung glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen sei, seien den genannten, nachweislich benutzten Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke nun die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenüber zu stellen. Bei dem Vergleich von Waren und Dienstleistungen sei eine Ähnlichkeit zumindest für solche Waren und Einzelhandelsdienstleistungen anzunehmen, bei denen die angesprochenen Kreise davon ausgingen, dass diese aus demselben Unternehmen stammten, also die Annahme gleicher oder untereinander verbundener Ursprungsstätten unter Berücksichtigung branchenbedingter Gegebenheiten nahelegten. Ein entsprechendes Verständnis einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Ware habe sich nur in Bezug auf Branchen entwickeln können, in denen Händler üblicherweise auch Waren unter ihrer Handelsmarke anbieten, wie etwa auf dem hier verfahrensgegenständlichen Kosmetiksektor. Die Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen konkret zu Waren der Klasse 3 sei zwar in der Ver-

gangenheit, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweise, unterschiedlich beurteilt worden. Jedoch nehme die Rechtsprechung inzwischen einheitlich an, dass die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke und die diesbezüglich erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen in der Wahrnehmung des angesprochenen Publikums von organisatorisch und wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten und erbracht würden.

Die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der oben genannten Schönheit und Körperpflege der Widerspruchsmarke könnten daher als ähnlich zu den hier beanspruchten Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke angesehen werden. Darüber hinaus seien die Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich der Schönheit und Körperpflege der Widerspruchsmarke allgemein ähnlich zu den für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen der Klasse 44 „Dienstleistungen eines Schönheitssalons, Dienstleistungen eines Friseursalons“ und „Maniküre“, die unter die Dienstleistungen eines Schönheits- / Friseursalons fielen, da in Schönheitssalons und Friseursalons auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und zur Maniküre vertrieben würden. Keine Ähnlichkeit sei dagegen festzustellen bezüglich der verbleibenden Dienstleistung der Klasse 44 „Durchführung von Massagen“, da dort üblicherweise nur Massagen erbracht und keine Massageöle oder andere Mittel zur Körper- und Schönheitspflege angeboten würden. Die angesprochenen Kreise würden daher nicht vermuten, dass die Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich der Schönheit und Körperpflege und die Durchführung von Massagen unter derselben betrieblichen Verantwortung stünden, zumal sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen erheblich nach Art, Zweck und Nutzen unterscheiden. Einzelhändler, auch im Bereich der Schönheit und Körperpflege, könnten auch neben Fachhändlern „Ausbildungen, Workshops und Seminare, Fernkurse sowie Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen“ anbieten. Einzelhändler könnten auch Schönheitswettbewerbe (z. B. zu Unterhaltungszwecken) veranstalten.

Ob mittlere oder nur entfernte Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit vorliege, könne offenbleiben, denn auch soweit die Waren bzw. Dienstleistungen einander nur entfernt ähnlich sein sollten, könne angesichts der hochgradigen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen. Der Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers könne zwar je nach Art der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein. In der Regel werde der durchschnittliche Verbraucher bei günstigen Waren bzw. einfachen Dienstleistungen dem jeweiligen Kennzeichen der Waren bzw. Dienstleistungen weniger Aufmerksamkeit als bei hochwertigen und teuren widmen. Dem Kauf hochwertiger Gegenstände oder der Inanspruchnahme aufwendiger Leistungen gingen zwar meist eingehende Überlegungen und Prüfungen der Marktlage voraus, so dass die Unterschiede der Marken somit eher ins Bewusstsein gelangten. Der Unterschied der beiden hier zu vergleichenden Marken sei allerdings so gering und beschränke sich auf einen beschreibenden Bestandteil, so dass dennoch markenrechtliche Verwechslungsgefahr bezüglich oben genannter Waren bzw. Dienstleistungen zu befürchten sei.

Die angegriffene Marke bestehe aus den untereinander angeordneten Begriffen „kodi“ und „professional“; die Widerspruchsmarke sei das Wort „KODI“. Zwar sei es grundsätzlich nicht zulässig, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen. Dennoch zwingt dieser Ausgangspunkt nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Denn auch ein Markenbestandteil könne eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck präge. Werde der Gesamteindruck der jüngeren Kombinationsmarke nicht durch den Bestandteil geprägt, der mit der älteren Marke übereinstimmt, könne grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr angenommen werden. Eine Prägung des Gesamteindruckes einer Marke durch einen

einzelnen Bestandteil sei dabei nur anzunehmen, wenn die übrigen Bestandteile für die Kreise derart zurückträten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Dabei dürften beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zwar nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, allerdings prägten sie prinzipiell nicht für sich alleine den Gesamteindruck einer Marke. Es sei also grundsätzlich anzunehmen, dass beschreibende Bestandteile vom angesprochenen Publikum nicht als selbständig kennzeichnende und den Gesamteindruck prägende Elemente aufgefasst würden.

Der in der angegriffenen Marke enthaltene Markenbestandteil „professional“ werde in seiner international geläufigen Bedeutung „professionell“ lediglich in beschreibender Bedeutung verstanden, indem er ganz allgemein auf „fachmännisch hergestellte Waren / erbrachte Dienstleistungen“ hinweise. Somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Kreise den Markenbestandteil „professional“ vernachlässigen und die angegriffene Marke verkürzt mit „kodi“ wiedergeben würden. Dem Begriff „kodi“ komme somit hinsichtlich der hier verfahrensgegenständlichen Waren bzw. Dienstleistungen in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, zumal er dem beschreibenden und deutlich kleiner geschriebenen Begriff „professional“ vorangestellt sei. Für die markenrechtliche Beurteilung sei, auch wenn die Marken in visueller Hinsicht unterschiedlich seien, davon auszugehen, dass die oben dargestellte Widerspruchsmarke – unter Zugrundelegung des Grundsatzes, dass eine Wort- / Bildmarke in der Regel mit dem Wortbestandteil benannt werde – in entscheidungserheblichem Umfang als „kodi“ bezeichnet werde. In klanglicher Hinsicht stünden sich also die identisch aussprechbaren Marken „kodi“ und „KODI“ gegenüber. Da bei verkürzter Wiedergabe der angegriffenen Marke mit „kodi“ für die angesprochenen Kreise keine Veranlassung bestehe, die angegriffene Marke in englischer Aussprache wiederzugeben, liege in klanglicher und begrifflicher Hinsicht eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenidentität vor, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Aufgrund der Ähnlichkeit der im Tenor genannten Waren bzw. Dienstleistungen sowie der klanglichen und begrifflichen Identität der Marken sowie unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei dem Widerspruch insoweit teilweise stattzugeben gewesen und der IR-Marke daher der Schutz für die ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen teilweise zu versagen.

Gegen den ihr am 5. Februar 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), vom 2. Februar 2016, wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am Montag, den 7. März 2016 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr erhobenen Beschwerde, soweit der angegriffenen Marke mit dem Beschluss der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Beschwerdegegnerin habe eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend nachgewiesen. Die Umsätze der Beschwerdegegnerin mit den von ihr genannten Kosmetikwaren (Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, After-Shave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöl, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner) sollen zwar in den Jahren 2010 bis 2013 stets mehr als ... Euro betragen haben.

Jedoch gehe weder aus der eingereichten eidesstattlichen Versicherung noch aus den sonstigen eingereichten Unterlagen hervor, wie sich dieser Umsatz auf die genannten Waren im Einzelnen verteile. Dabei sei zudem bereits fraglich, ob tatsächlich alle Begriffe unter den registrierten Oberbegriff „Waren aus dem Bereich Schönheit und Körperpflege“ gefasst werden könnten. Je nach Verteilung des Umsatzes sei weiter fraglich, ob die beschriebenen Benutzungshandlungen überhaupt auf diejenigen Produkte, mit welchen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, zuträfen. Es komme nicht darauf an, dass die Widerspruchsmarke umfangreich für Einzelhandelsdienstleistungen benutzt werde. Es sei darüber hinaus ein Bezug zu den von der Registrierung umfassten Produkten erforderlich.

Insoweit sei die Aussage, die Widerspruchsmarke werde „umfangreich“ in den Warenhäusern der Beschwerdegegnerin verwendet und auch in „regelmäßig“ erscheinenden Prospekten, welche „umfangreich“ verteilt würden, zu vage und genüge nicht. Abgesehen von dem Foto der Schauseite einer Filiale der Widersprechenden und Abbildungen der Marke in vier Prospekten werde keine Beziehung zwischen der Widerspruchsmarke und den Waren, mit welchen ein Umsatz erzielt worden sein soll, dargetan. Den vorgelegten vier Prospekten aus fünf Jahren, welche zum Teil nicht einmal in den hier relevanten Zeitraum fielen, sei nicht zu entnehmen, dass eine oder mehrere der vorgenannten Waren in ausreichendem Maße in den Prospekten beworben würden, um diese Prospekte in die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung für eine Einzelhandelsdienstleistungsmarke einbeziehen zu können. Die Prospekte enthielten lediglich sporadisch Angebote für die fraglichen Waren. Es komme nicht darauf an, in welchem Umfang die besagten Waren vertrieben würden, soweit unklar bleibe, ob und in welcher Weise die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen eines Einzelhändlers in Bezug auf diese Waren benutzt worden sei. Weiter bleibe fraglich, ob gerade mit den in den Prospekten aufgeführten Waren aus den Bereichen Schönheit und Körperpflege ein relevanter Umsatz getätigt worden sei, oder ob sich der angegebene Umsatz von mindestens ... Euro ganz überwiegend auf solche Produkte beziehe, welche nicht oder nur selten in den Prospekten beworben worden seien. Es bleibe also offen, ob die Prospekte überhaupt Auskunft über eine Verbindung zwischen der Widerspruchsmarke und Waren gäben, mit welchen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, und, sofern in den Prospekten einzelne Waren, mit denen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, beworben worden seien, ob diese Waren tatsächlich regelmäßig beworben worden seien. Schließlich sei fraglich, ob eine rechtserhaltende Benutzung einzelner Waren auch als Benutzung des weiten Oberbegriffs „Waren aus dem Bereich Schönheit und Körperpflege“ angesehen werden könne.

Die Beschwerdeführerin ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat dort keinen Antrag gestellt. Schriftsätzlich hat sie – sinngemäß – angekündigt zu beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), vom 2. Februar 2016 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke EM 007 326 846 „KODi“ insgesamt zurückzuweisen, auch soweit der international registrierten Marke IR 1 046 870

**kodi**  
professional

darauf der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise – für sämtliche Waren der Klasse 3 sowie einen Teil der Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 – verweigert worden sei.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und reicht zur weiteren Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ergänzend zu der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Dezember 2014 von Frau K... weitere Unterlagen ein, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 29. April 2019 von Herrn H... Der eidesstattlichen Versicherung von Herrn H... sei detailliert zu entnehmen, wie und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke durch die Widersprechende K1... GmbH in den vergangenen fünf Jahren für Einzelhandelsdienstleistungen auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege in der Bundesrepublik Deutschland benutzt worden sei.

Die Widerspruchsmarke und das Zeichen der angegriffenen Marke seien hochgradig ähnlich. Gleiches gelte für die Ähnlichkeit der unter der Widerspruchsmarke geschützten und benutzten „Einzelhandelsdienstleistungen für Waren der Körper- und Schönheitspflege“ einerseits mit den unter der angegriffenen Marke beanspruchten „Waren der Körper- und Schönheitspflege“ andererseits. Insoweit ent-

spreche es nunmehr ständiger Rechtsprechung, insoweit eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen anzunehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2019, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt in der Sache nicht zum Erfolg (§ 66 MarkenG).

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist für den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden, allerdings § 43 Abs. 3 und 4 MarkenG in der ab 14. Januar 2019 geltenden Fassung nicht (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), auf den Widerspruch aus der Marke EM 007 326 846 „KODi“ der international registrierten Marke IR 1 046 870

**kodi**  
professional

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise – wie oben ausgeführt – für sämtliche Waren der Klasse 3 sowie einen Teil der Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 verweigert. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das angesprochene Publikum hinsichtlich der von der Schutzversagung betroffenen, beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der ange-

griffenen Marke Verwechslungsgefahr (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 151 Abs. 1 und 2 GMV).

**1.**

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht.

**a)**

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinn der § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 – C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; Urteil vom 2. September 2010 – C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon;

BGH, a. a. O., Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU).

Wenn die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten worden ist, sind auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS / ERMES 69).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (s. a. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – C-48/05, GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] – Adam Opel/Autec m. w. N.).

**b)**

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 151 Abs. 1 und 2 GMV.

(1)

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin sind zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 und die Dienstleistungen der Klasse 41 (Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training [demonstration]) und der Klasse 45 (Manicuring; beauty salons; hairdressing salons) hochgradig ähnlich.

(a)

Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich sind, nachdem die Beschwerdegegnerin in zulässiger Weise die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. erhoben und diese auch in der Beschwerde aufrecht erhalten hat, auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche eine Benutzung glaubhaft gemacht oder gerichtsbekannt ist. Für international registrierte Marken gelten nach § 114 MarkenG und Art. 5 PMMA die nationalen Vorschriften des MarkenG entsprechend. Bei Widersprüchen gegen IR-Marken ist nach § 114 Abs. 1 MarkenG zu verfahren, d. h. an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung nach § 41 MarkenG tritt für IR-Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

Die am 29. Juli 2009 eingetragene Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen IR-Marke am 9. September 2010 noch nicht fünf Jahre eingetragen, so dass die Einrede der mangelnden Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. nicht zulässig war. Da sie aber zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen, war die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässigerweise erhoben. Der Beschwerdegegnerin oblag es daher, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

a. F. relevanten Zeitraum, hier also für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, d. h. vom 21. Mai 2014 bis zum 21. Mai 2019 glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.).

(b)

Bereits im Widerspruchsverfahren und auch im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin Unterlagen vorgelegt, nach denen die Marke „KODi“ in dem maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahren in dem Bereich der „Einzelhandelsdienstleistungen für Schönheit und Körperpflege“ verwendet worden ist.

Bei Dienstleistungen scheidet naturgemäß ein Anbringen der Marke aus. Als Benutzungshandlungen im Sinn des § 26 MarkenG sind hier stattdessen indirekte branchenübliche Verwendungsformen zu berücksichtigen (s. a. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 – I ZR 162/04 –, GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; Beschluss vom 29. Juli 2009 – I ZB 83/08 –, GRUR 2010, 270 – ATOZ III). Voraussetzung dabei ist, dass das angesprochene Publikum die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht. Es muss also erkennbar sein, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus diesem stammt. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke genügt grundsätzlich die Anbringung der Marke am Geschäftslokal oder auf Geschäftspapieren und die Verwendung der Marke in Werbemaßnahmen sowie auf Gegenständen, die zur Erbringung der Dienstleistung verwendet werden (s. a. OLG Hamm, Urteil vom 4. August 2015 – 4 U 119/14 –, BeckRS 2015, 16121 Rn. 33 – grillstar; BPatG, Beschluss vom 6. September 2017 – 28 W (pat) 514/17 –, BeckRS 2017, 132751 Rn. 36 f. – Conrad).

Die im Amtsverfahren eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2014 von Frau K..., seit Oktober 2002 Personalchefin der Beschwerdegegnerin, und insbesondere die im Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 29. April 2019 von Herrn H..., Bereichs-

leiter Controlling bei der Beschwerdegegnerin, vom 29. April 2019 (Anlage zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2019, Anlagenmappe) sowie die zur Akte gereichten weiteren Unterlagen (insbesondere Werbungsprospekte der Jahre 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019) belegen entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“. Danach betreibt die Beschwerdegegnerin die größte Haushaltswarenkette in Deutschland mit zwischenzeitlich mehr als 250 Warenhäusern bundesweit. Alle Warenhäuser sind an ihrer Schauseite mit der Marke „KODi“ versehen. In den Warenhäusern bietet die Beschwerdegegnerin neben verschiedensten Haushaltswaren auch weitere Waren an, wobei die Waren jeweils nach Themengruppen zusammengestellt sind. Eine dieser Themengruppen umfasst verschiedenste Produkte aus dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege, insbesondere auch Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, Aftershave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöle, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner.

Dies wird auch durch die eingereichten Werbeprospekte aus den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 bestätigt, in denen in dem maßgeblichen Zeitraum unter Verwendung der Marke „KODi“ zahlreiche Körper- und Schönheitspflegeprodukte, insbesondere „Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Spülung, Shampoo, Aftershave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöle, Körperlotionen, Hautsalbe, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner, und auch Eau de Toilette“ angeboten werden.

Damit ist ausreichend glaubhaft gemacht, dass die Bezeichnung „KODi“ nach Maßgabe der von der Rechtsprechung geforderten Voraussetzungen für die Benutzung einer Dienstleistungsmarke in relevantem Umfang durch die Widersprechende durch das Anbieten der Kosmetik- und Pflegeprodukte in Werbemaßnah-

men und -prospekten sowie durch Anbringung der Marke am Geschäftslokal funktionsgemäß als Marke für Einzelhandelsdienstleistung im Bereich der Körper- und Schönheitspflege benutzt worden ist.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin sind die eingereichten Unterlagen auch in Verbindung mit den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ausreichend, um eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ zu belegen. Denn insoweit kommt es, anders als die Beschwerdeführerin annimmt, nicht darauf an, welchen konkreten Umsatz die Beschwerdegegnerin unter Verwendung ihrer Widerspruchsmarke tätigt, sondern ob die Beschwerdeführerin ihre Umsätze im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ auch durch den insoweit belegten Einsatz der Widerspruchsmarke erzielt.

(c)

Dem Waren- und Dienstleistungsvergleich sind demnach die mit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemachten benutzten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ der Klasse 35 zugrunde zu legen.

Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; grdl. BGH, Beschluss vom

6. November 2013 – I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, Rn. 14 – DESPERADOS / DESPERADO; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 f. – LIBERO; BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 32 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05 –, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; BGH, Beschluss vom 28. September 2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA). Maßgeblich für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit ist in erster Linie die Vorstellung des Publikums über Art und Zweck der Dienstleistung, d. h. den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung (BGH, Urteil vom 21. September 2000 – I ZR 143/98 –, GRUR 2001, 164 Rn. 31 – Wintergarten).

Eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ebenfalls möglich. Auch insoweit gelten dieselben Kriterien, auf die bei der Beurteilung von Waren (und Dienstleistungen) untereinander abgestellt wird (EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97 –, GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12 –, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; Beschluss vom 21. Januar 1999 – I ZB 15/94 –, GRUR 1999, 731 (733) – Canon II). Allerdings ist dem grundlegenden Unterschied zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware Rechnung zu tragen. Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH, Urteil v. 19. April 2012 – I ZR 86/10 –, GRUR 2012, 1145 Rn. 35 – Pelikan). Dienstleistungen sind zwar nicht generell mit den zu ihrer

Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich (BGH, Beschluss vom 20. Januar 2000 – I ZB 32/97 –, GRUR 2000, 883 f. – PAPAGALLO; Beschluss vom 11. Februar 1999 – I ZB 16/97 –, GRUR 1999, 586 f. – White Lion). Jedoch können besondere Umstände die Feststellung einer Ähnlichkeit nahelegen, wenn das angesprochene Publikum auf Grund des Verhältnisses zwischen Waren und Dienstleistungen annimmt, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Dies ist etwa der Fall, wenn große Handelshäuser in diesem Warenaktor häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (so BGH, Urteil v. 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12 –, GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP betreffend Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25; außerdem enge bzw. hochgradige Ähnlichkeit zwischen Waren der Klasse 3 „Duftstoffe, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfüms, Haarpflegepräparate und Mittel zum Färben des Haars“ und Dienstleistungen der Klasse 44 „Dienstleistung eines Friseur- und Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Visagisten“, da die Waren bei diesen Dienstleistungen typischerweise verwendet und im Zusammenhang mit ihnen, teilweise sogar unter derselben Marke, vertrieben werden, vgl. BPatG, Beschluss v. 23. März 2013 – 29 W (pat) 119/11 –, BeckRS 2013, 05581 – VIVA Friseure/VIVA).

Danach sind entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin die unter der Widerspruchsmarke in Klasse 35 erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“, für welche eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, zu den von der angegriffenen Marke beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 41 und 44 (so weit von der Schutzrechtverweigerung betroffen) hochgradig ähnlich. Alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 sind Kosmetikartikel, die unter den Oberbegriff der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ fallen. Der Zweck des Einzelhandels besteht im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte

Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (Thalmaier in: BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 317 m. w. N.).

Hinzu kommt, dass die Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen an denselben Orten erbracht werden, an denen die Waren zum Verkauf angeboten werden. Zwar stimmen Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ und die davon betroffenen Kosmetikwaren ihrer Art, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung nach nicht überein, aber es bestehen enge wirtschaftliche Beziehungen, weil der Einzelhandel allein dem Absatz der Kosmetikwaren dient und der Verbraucher das Einzelhandelsgeschäft zum Zwecke des Erwerbs (auch) dieser Kosmetikwaren aufsucht. Da sich die Einzelhandelsdienstleistungen vorliegend auf Waren beziehen, die mit den Widerspruchswaren identisch sind, ergänzen sich hier Dienstleistungen und Waren und sind damit als hochgradig ähnlich anzusehen.

Auch die von der Verweigerung der Schutzerstreckung betroffenen Dienstleistungen der Klasse 41 „Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training (demonstration)“ und Klasse 44 „Manicuring; beauty salons; hairdressing salons“ der angegriffenen Marke sind hochgradig ähnlich zu den unter der Widerspruchsmarke in Klasse 35 erbrachten „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schönheit und Körperpflege“. Denn im Bereich der Schönheits- und Körperpflege ist es durchaus üblich, dass Fachhändler Ausbildungen, Workshops und Seminare, Fernkurse sowie Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen auch zur Demonstration und Bewerbung ihrer Produkte anbieten. Einzelhändler veranstalten zu diesen Zwecken und zur Unterhaltung durchaus auch Schönheitswettbe-

werbe. In Schönheits- und Friseursalons werden schließlich auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und zur Maniküre vertrieben.

(2)

Bei dem angesprochenen Publikum im „Kosmetikbereich“ und von „Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege“ sowie bei Inanspruchnahme entsprechender Einzelhandelsdienstleistungen handelt es sich um Durchschnittsendverbraucher. Diese sind u. a. durchschnittlich aufmerksam und allgemein interessiert an „Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege“, da es sich hierbei um allgemeine Waren des täglichen Lebens handelt.

(3)

Die Widerspruchswortmarke „KODi“ verfügt für die beanspruchten Dienstleistungen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

(a)

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 – I ZB 2/14 –, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres – ggf. durch Benutzung erlangten – Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft reicht in der Regel eine Unterscheidung zwischen einem sehr hohen (weit überdurchschnittlichen), hohen (über-

durchschnittlichen), normalen (durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Grad aus (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht, dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 – I ZR 17/05 –, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 – Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen, ist originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY jeweils m. w. N.). Ein bereits originär geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, soweit die Widerspruchsmarke einen für das angesprochene Publikum unschwer erkennbaren, die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 – airdsl; Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05 –, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 – Schuhpark; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 55/05 –, GRUR 2008, 909 Rn. 17 – Pantogast). Ohne dementsprechende Anzeichen kann, ausgehend von der Registerlage und damit zunächst vermuteter originärer Kennzeichnungskraft eines Zeichens, allerdings auch durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren haben.

(b)

Nach diesen Grundsätzen verfügt „KODi“ für die beanspruchten Dienstleistungen über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die auch infolge ihrer Benutzung nachträglich nicht gesteigert ist.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „KODI“, für das unmittelbar weder ein Begriffsinhalt noch Sinngehalt erkennbar ist. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, sind weder von der Beschwerdeführerin aufgezeigt worden noch für den Senat erkennbar. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die benutzten Dienstleistungen aufgrund intensiver Benutzung hat die Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht.

(4)

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weist das angegriffene Zeichen im Bereich der hochgradig ähnlichen beanspruchten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 einen zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr auf. Denn bei hochgradig ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könnte Verwechslungsgefahr nur dann verneint werden, wenn die gegenüberstehenden Marken unähnlich oder allenfalls nur sehr entfernt ähnlich wären (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Ein solcher geringer Grad der Zeichenähnlichkeit liegt allerdings nicht vor. Vielmehr besteht zwischen den zu vergleichenden Marken ein deutlich höherer Grad der Zeichenähnlichkeit.

(a)

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Abnehmer, an welchen sich die jeweils beanspruchten Dienstleistungen richten, die Zeichen in der (auch undeutlichen) Erinnerung nicht mehr hinreichend auseinander halten kann. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildli-

cher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, a. a. O., Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 14.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

(b)

Die sich gegenüberstehenden Marken ähneln sich in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bereits so hinreichend, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen, dass dahin stehen kann, ob für die zu vergleichenden Zeichen auch eine begriffliche Ähnlichkeit angenommen werden könnte. Denn die Marken werden in ihrem Wortbestandteil „Kodi“ identisch benannt und gehört, so dass sie in ihrem Gesamteindruck allein schon dadurch derart weit überdurchschnittlich ähnlich sind, dass in Anbetracht der hochgradigen Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie der durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Wortbestandteil „kodi“ tritt in der angegriffenen Marke erkennbar hervor. Der unter diesem Wort angeordnete Begriff „professional“ ist in deutlich kleiner ausgebildeter Schrift gehalten, die etwa nur ein Drittel so groß ist wie das Wort „kodi“. Aufgrund der Gestaltung als Wort- / Bildmarke bleiben die Proportionen in der Darstellung und damit das Größenverhältnis der beiden Wörter stets gleich. Dies führt dazu, dass „kodi“ gegenüber „professional“ visuell deutlich stärker wahrgenommen wird, wobei das Wort „professional“ umso weniger lesbar ist, je kleiner die angegriffene Marke  bildlich wiedergegeben wird. Dieser Eindruck als ausschließlich graphische Unterstreichung der Buchstaben wird durch die gewählte blockartige Schrift zusätzlich unterstützt. Bei flüchtiger Wahrnehmung und je kleiner die Marke  abgebildet ist, z. B. auf Verpackungen oder den Kosmetikartikeln selbst, umso mehr tritt der weitere Wortbestandteil zurück. Die Marke  wird dann nur noch mit dem Wort „kodi“ als der einfachsten Möglichkeit der Benennung gesehen und wiedergegeben.

Aber selbst wenn eine hochgradige Ähnlichkeit im Gesamteindruck verneint würde, liegt eine vorliegend zur Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreichende Zeichenähnlichkeit auch deshalb vor, weil das angesprochene Publikum in „kodi“ ein prägendes Element der angegriffenen Marke erkennen und den weiteren Bestandteil „professional“ vernachlässigen wird.

Selbst wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken deren Gesamteindruck in der registrierten Form, also mit allen ihren Bestandteilen, maßgeblich ist, kann gleichwohl auch dann eine Ähnlichkeit der Marken bestehen, wenn diese nicht in allen ihren Wortbestandteilen übereinstimmen. Dies kann der Fall sein, wenn ein in einer mehrgliedrigen Marke enthaltener Bestandteil den Gesamteindruck dieser Marke prägt, weil er in ihr eine eigenständig kennzeichnende Funktion aufweist,

während die übrigen Markenteile für das angesprochene Publikum in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA / DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I; Beschluss vom 8. Juli 1999 – I ZB 49/96 –, GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH / ELFI RAUCH). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck prägt, ist grundsätzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen.

Das englische Wort „professional“ ist eng mit dem deutschen Ausdruck „professionell“ verwandt und daher aus Sicht des angesprochenen allgemeinen Publikums in seiner Bedeutung „fachmännisch, kompetent, qualifiziert“ und seinem Sinngehalt „von und für Profis, von und für Experten“ ohne weiteres geläufig (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/professional>). Der Ausdruck ist deshalb geeignet, auf eine besondere fachmännische Qualität bzw. Fertigung hinzuweisen, die den Ansprüchen von Experten genügt. Es handelt sich somit bekanntermaßen um eine Werbeanpreisung allgemeiner Art, die das angesprochene Publikum daher in aller Regel übergeht und nicht als Teil einer Marke wahrnimmt.

Vielmehr wird das angesprochene Publikum den weiteren Bestandteil „professional“ wegen seines rein werbeanpreisenden Charakters vernachlässigen und deswegen das Wort „KODi“ in der angegriffenen Marke als die Gesamtmarke allein prägend wahrnehmen.

Infolgedessen stehen sich dann die klanglich identischen Zeichen „kodi“ und „KODi“ gegenüber.

(c)

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen läge auch eine Gefahr der Verwechslung (im weiteren Sinn) vor, weil das angesprochene Publikum, selbst wenn

es die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit wahrnehmen und sie als Gesamtbegriff erkennen und benennen sollte, die gegenüberstehenden Marken unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2 MarkenG) verwechselt wird.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt eine Verwechslungsgefahr auch vor, wenn die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Bei der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens erkennt das angesprochene Publikum zwar die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, ordnet diese aber aufgrund vorhandener Gemeinsamkeiten in der Markenbildung irrtümlich gleichwohl ein- und demselben Unternehmen oder aufgrund besonderer Umstände zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu (vgl. BGH GRUR 2000, 608 f. – ARD-1; Thalmaier in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 14 Rn. 489-491 m. w. N.).

Aufgrund des rein werbeanpreisenden Charakters „fachmännisch, kompetent, qualifiziert“ wird das angesprochene allgemeine Publikum dem Bestandteil „professional“ in der angegriffenen Marke lediglich die Bedeutung „von und für Profis, von und für Experten“ zuordnen und annehmen, dass es sich hierbei um die „kodi“-Produkte für diesen besonderen Personenkreis handelt. Es wird daher in den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten und angebotenen Tätigkeiten lediglich die „professionelle“ Linie, die besonderen für Profis und Experten angebotenen Waren und Dienstleistungen, der ihm bekannten mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte und Tätigkeiten sehen und daher beide Marken, selbst wenn es sie als unterschiedlich wahrnimmt, irrtümlich demselben Unternehmen zuordnen.

**c)**

In der Gesamtschau ist daher im Umfang der festgestellten hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der

Klasse 41 und 44 (soweit beschwerdegegenständlich), der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

**kodi**  
professional

Der angegriffenen Marke **kodi** ist aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke „KODi“ daher für alle in Klasse 3 beanspruchten Kosmetikwaren und die Dienstleistungen der Klasse 41 „Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training (demonstration)“ sowie der Klasse 44 „Manicuring; beauty salons; hairdressing salons“ der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu versagen, so dass die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den die Schutzerstreckung insoweit verweigernden Beschluss zurückzuweisen ist.

## 2.

Zu einer Kostenauflegung hinsichtlich der gesamten Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass (§ 71 Absatz 1 MarkenG). Allerdings war es angemessen, der Beschwerdeführerin die durch den Termin zur mündlichen Verhandlung am 21. Mai 2019 entstandenen außergerichtlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können im Beschwerdeverfahren abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände die Kosten einem Beteiligten (ganz oder teilweise) auferlegt werden. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt der Marke durchzusetzen versucht bzw. ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren

ist (so schon grds. BGH, Beschluss vom 3. März 1972 – I ZB 7/70 –, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Beschluss vom 13. Februar 1996 – X ZB 14/94 –, GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; BeckOK MarkenR / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 71 Rn. 61 m. w. N.). Eine Kostenentscheidung kann daher vor allem dann geboten sein, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch das Verhalten eines Beteiligten veranlasst worden sind, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht im Einklang steht. Ein Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht lässt es als unbillig erscheinen, die anderen Beteiligten die vermeidbar gewesenen Kosten tragen zu lassen (BPatG, Beschluss vom 6. Oktober 2016 – 11 W (pat) 16/10, BeckRS 2016, 19335).

Die Beschwerdeführerin hatte hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt für den Fall, dass sie mit ihrer Beschwerde im Hauptantrag, gerichtet auf Aufhebung des Beschlusses des Amts, soweit die Schutzerstreckung der angegriffenen Marke verweigert worden ist, und Zurückweisung des Widerspruchs insgesamt, nicht (vollumfänglich) erfolgreich sein sollte. Der Senat hatte bereits in einem Zusatz zur Terminsladung vom 28. März 2019 zur mündlichen Verhandlung am 21. Mai 2019 (den Vertretern der Beschwerdeführerin ausweislich des Empfangsbekennnisses Bl. 46 d. GA zugestellt am 4. April 2019) die Beteiligten darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Einschätzung durchaus Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde bestünden, so dass auf Antrag der Beschwerdeführerin und auch wegen Sachdienlichkeit Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt worden sei (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Dem hätte die Beschwerdeführerin bereits entnehmen können, dass ihre Beschwerde jedenfalls nicht (unmittelbar) erfolgversprechend erscheint, nachdem die Gegenseite keine mündliche Verhandlung beantragt hatte. In der Folge hatte die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 3. Mai 2019, den sie von Anwalt zu Anwalt zugestellt hat, weiter zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen und Unterlagen eingereicht. Erst unmittelbar am Verhandlungstag teilten die Vertreter der Beschwerdeführerin, und zwar ausschließlich gegenüber dem Gericht – zunächst

telefonisch gegenüber der Geschäftsstelle und kurze Zeit später per Fax um 11:04 Uhr – mit, dass sie nicht zum Termin um 13 Uhr erscheinen würden. Der Verhandlung sind die in Ukraine wohnende Beschwerdeführerin und ihre Vertreter ohne weitere Angabe von Gründen ferngeblieben, während der Prozessbevollmächtigte der Beschwerdegegnerin ordnungsgemäß erschienen ist.

Allein die Tatsache, dass eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, rechtfertigt es zwar noch nicht, ihr die durch die Durchführung der Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen, da es jedem Verfahrensbeteiligten grundsätzlich freisteht, ob er zu einem anberaumten Verhandlungstermin erscheint. Etwas anderes gilt allerdings in Fällen, in denen ein Beteiligter der nur auf seinen Antrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung ohne weitere Mitteilung fernbleibt. Die prozessuale Sorgfaltspflicht gebietet es jedenfalls in solchen Fällen, das Gericht und den Gegner so rechtzeitig zu informieren, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung noch aufgehoben werden kann. Diese Mitteilung muss so rechtzeitig schriftlich oder fernmündlich vor dem Termin erfolgen, dass die dem Gegner durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten vermieden werden können (s. a. BPatG Beschluss v. 17. Januar 2012 – 27 W (pat) 90/11, BeckRS 2012, 5702 – MONKEE PLATEZ / THE MONKEES m. w. N.; Beschluss v. 22. Mai 2014 – 25 W (pat) 79/12, BeckRS 2014, 13364 – Tebo / Tobi). Das Verschulden ihrer verfahrensbevollmächtigten Vertreter ist dabei der betroffenen Beschwerdeführerin als eigenes zuzurechnen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO).

Nachdem die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin erst am Vormittag des Terminstages mitgeteilt hatten, dass sie zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werden, war es dem Senat nicht mehr möglich, darauf zu reagieren und ggf. nach Absprache den Termin aufzuheben. Da die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin die Gegenseite nicht von ihrem Fernbleiben unterrichtet hatten, erfuhr der aus Ratingen zum Gerichtsort nach München anreisende Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdegegnerin erst im Termin von diesem Umstand. Er hatte daher keine Möglichkeit mehr, hierauf zu reagieren und

ggf. seinerseits von einer Teilnahme an dem Termin Abstand zu nehmen, um hierdurch die Kosten, die der Beschwerdegegnerin mit der Wahrnehmung des Termins, der nicht auf ihre Veranlassung anberaumt worden ist, entstehen werden, zu vermeiden.

Es ist daher angemessen, der Beschwerdeführerin die durch ihr sorgfaltswidriges Verhalten bei der Beschwerdegegnerin infolge der Durchführung des Termins entstandenen Kosten aufzuerlegen.

### **3.**

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Weder war über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Es gab keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat weicht mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate und Gerichte ab.

## **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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Schwarz

Paetzold

Pr/Fa