



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 510/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Februar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Wortmarke DE 30 2013 019 793

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 28. Februar 2013 angemeldete Wortmarke DE 30 2013 019 793

Billa

ist am 13. Juni 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; che-

mische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler;

Klasse 3:

Wasch-, Reinigungs- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Toilettenwässer, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, auch für Babys und Kleinkinder, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haaren, Haut und Zähnen, Mundspülmittel (für nicht medizinische Zwecke); Bade- und Duschmittel; Deodorants und Antitranspirantien für Menschen und Tiere; Rasierstifte, -cremes, -schäume und -gele; Aftershave-Lotionen und -gele; imprägnierte Tücher für kosmetische Zwecke; Feuchtreinigungstücher für hygienische Zwecke sowie für die Körper- und Schönheitspflege; Watte, Watte pads, Wattestäbchen für kosmetische Zwecke;

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenutzung- und Staubbindemittel; Brennstoffe einschließlich Motorentreibstoffe und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte;

Klasse 5:

Pflaster, Verbandsmaterial; Watte, Watte pads, Wattestäbchen (jeweils für medizinische Zwecke); Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; diäteti-

sche Lebensmittel und Lebensmittelzubereitungen für medizinische Zwecke, pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Vitamine, Mineralstoffe und aufbauende Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Babykost; Damenbinden, Tampons, Slipenlagen und Erwachsenenwindeln, sämtliche vorgenannte Waren auch aus oder unter Verwendung von Zellulose, Vlies- und Flockenstoffen; Präparate für die Gesundheitspflege; Babywindeln;

Klasse 6:

Waren aus unedlen Metallen, nämlich Nägel und Schrauben; Haushaltsfolien aus Aluminium;

Klasse 7:

Elektrowerkzeuge für den Heimwerkerbedarf, insbesondere Bohr-, Schleif-, Fräsmaschinen, Band-, Motor-, Kreissägen; elektrische Küchenmaschinen zum Hacken, Mischen, Pressen, elektrische und elektronische Maschinen und Werkzeugmaschinen, nämlich Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Bügelmaschinen, Kaffeemühlen, Fruchtpressen, Schnitzler, Entsafter, Schneidemaschinen, Staubsauger, Autostaubsauger, Teppichkehrmaschinen, Shamponierer; Bügelautomaten, Spülmaschinen; Waschmaschinen;

Klasse 8:

Handbetätigte Geräte für die Körper- und Schönheitspflege und deren Teile, insbesondere Scheren, Zangen und Feilen; elektrische und nicht elektrische Rasierer, Rasierklingen; Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel; Rasierapparate; elektrische Apparate, nämlich Frisierstäbe;

Klasse 9:

Wissenschaftliche Apparate und Instrumente zur Forschung in Laboratorien, Schifffahrtsapparate und -instrumente, fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente, Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräte; Audiovisionsanlagen, bestehend aus Bildaufzeichnungsgeräten, Bildplattenspielern, Videorekordern, Aufnahmekameras, Monitoren und Bildaufzeichnungsgeräten; Messapparate und -instrumente, elektrische und elektronische Signalapparate und -instrumente, Sprechfunkgeräte, Wechselsprechgeräte und -anlagen, Diktiergeräte, Zeitschaltgeräte; elektrische und elektronische Kontrollapparate und -instrumente, nämlich Schaltuhren; elektrische und elektronische Registrierkassen und Rechenmaschinen, Taschenrechner, Radios in Kombination mit Uhren, Radioverstärker, Tuner, Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fernseh- und/oder Rundfunkuhren, Rundfunkgeräte, Plattenspieler, Tonbandgeräte, Kassettenrecorder, aus vorgenannten Waren hergestellte Musikcenter oder HiFi-Anlagen, Kassettendecks; Tonträger in Form von Schallplatten, Tonbändern, Musikkassetten, Magnetbändern und Magnetdatenträgern; elektrische Batterien, Kabel, Stecker und Verbindungsteile, Antennen; elektrisch beheizbare Bekleidungsstücke;

Klasse 11:

Kühlschränke; Lampen, Leuchten, Haartrockner, Trockenhauben, Wärmflaschen, Fußwärmer, Kaffeemaschinen, Herde, Tauchsieder, Radiatoren, Heizlüfter, Ventilatoren für den Hausgebrauch, elektrisch und elektronisch gesteuerte Lüftungsanlagen; Wassersiedekessel (Heizkessel als Teil von Heizungsanlagen); Haartrockner-Schwebehauben; Dunstabzugshauben; elektrische Teemaschinen, Kochplatten;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Papierprodukte für Haushalts- und Hygienezwecke (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Toilettenpapier, Küchentücher, Taschentücher, Servietten, Kosmetik- und Pflegetücher aus Tissue (Papier), sämtliche vorgenannte Waren auch aus oder unter Verwendung von Zellulose, Papiervlies- und Flockenstoffen (Papier); Beutel zum Frischhalten von Lebensmitteln aus Papier oder Kunststoff; Gefrierbeutel; Müllbeutel, Haushaltsfolien aus Papier oder Kunststoff;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; 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 (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käbme und Schwämme; Putzzeug, Gummihandschuhe (Haushaltshandschuhe), Reinigungstücher aus textilen und nichttextilen Stoffen, Scheuer- und Reinigungs-Pads, Haushaltswaren für die Küche, nämlich Pfannen, Töpfe, Siebe, Auflaufformen, Backformen; Waren aus Glas, Porzellan, Keramik, Steingut oder Kunststoff für Haushalt und Küche, insbesondere Gläser, Tassen, Kannen, Becher, Teller, Platten, Vasen, Schalen, Handfeger, Kehrschaufeln, Besen, Bürsten aller Art (soweit in Klasse 21 enthalten); Schrubber, Schwämme, Putz- und Haushaltstücher, Fensterleder, Staubwedel, Mops, Teppichkehrer, Stahlwolle, Eimer, Haushaltshandschuhe, Topfreiniger; Haar-, Nagel- und Zahnbürsten;

Klasse 23:

Baumwollfäden; Baumwollgarne; Chenille (Garn); elastische Fäden für Textilzwecke; elastische Garne für Textilzwecke; Garne, soweit in Klasse 23 enthalten; Glasfäden (Garne) für Textilzwecke; Gummifäden für Textilzwecke; Hanfgarne; Jutegarne; Kokosgarne; Kunstseidengarne; Kunststoffgarne für Textilzwecke; Leinengarne; Nähgarne; Seide, versponnen; Seidengarne; Stickgarn; Stopfgarn; Wolle, versponnen; Wollgarne;

Klasse 24:

Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bettlaken;

Klasse 25:

Ober- und Unterbekleidungsstücke für Frauen, Männer, Kinder und Säuglinge einschließlich Sportbekleidung, Gürtel, Schals;

Strümpfe, Strumpfwaren; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Handschuhe;

Klasse 26:

Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen;

Klasse 27:

Automatten; Badematten; Bodenbeläge (Oberböden); Bodenbeläge aus Vinyl; Fußbodenbeläge (Oberböden); Fußmatten; Gleit-
schutzteppiche; Gymnastikmatten; Kunstrasen; Linoleum; Wachs-
tuch; Matten, soweit in Klasse 27 enthalten; Papiertapeten; Schilf-
matten; Tapeten, nicht aus textilem Material; Teppiche, Teppich-
brücken; Teppichunterlagen; Turnmatten; Vorleger; Wandbe-
kleidungen, nicht aus textilem Material;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 ent-
halten; Christbaumschmuck;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Weich- und Schalentiere (nicht le-
bend), vorgenannte Waren auch zubereitet; Wurst-, Fleisch-, Ge-
flügel- und Fischwaren, Kaviar, Fleisch-, Fisch-, Geflügel- und
Wildsalate; Leberpasteten, Fleischextrakte; verarbeitetes Obst,
Gemüse und Hülsenfrüchte; Obst- und Gemüsemark; Feinkost-
salate aus Gemüse- oder Blattsalaten; Kartoffelprodukte aller Art,
nämlich Pommes frites, Kroketten, Bratkartoffeln, vorgegarte Kar-
toffeln, Kartoffelpuffer, Kartoffelklöße, Rösti, Reibekuchen, Chips,
Sticks; Halbfertig- und Fertiggerichte, nämlich Suppen (einschließ-
lich Instant-Suppen), Eintopfgerichte, Trocken- und Nass-Fertigge-

richte im Wesentlichen bestehend aus einer oder mehreren der nachfolgenden Waren: Fleisch, Fisch, Gemüse, zubereitetem Obst und/oder Käse unter Zugabe von Teigwaren und Reis; Fleisch-, Obst-, Gemüsegelees, Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte, insbesondere Trinkmilch, Sauermilch, Buttermilch, Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade oder Kakaozusätzen, alkoholfreie Milchmodiggetränke, Kefir, Sahne, Quark, Frucht- und Kräuterquarkspeisen; Dessertspeisen, im Wesentlichen bestehend aus Milch unter Zugabe von Geschmackszusätzen mit Gelatine und/oder Stärke als Bindemittel; Butter, Butterschmalz, Käse, Käsezubereitungen; Götterspeisen; Speiseöle und -fette; gesalzene und ungesalzene Nüsse und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren (soweit möglich) tiefgekühlt bzw. konserviert, sterilisiert oder homogenisiert;

Klasse 30:

Saucen, einschließlich Salatsaucen, Ketchup, Meerrettich (Würzmittel), Kapern; Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Schokoladenwaren, kakaohaltiges Getränkpulver; Marzipan, Nougat, Marzipan- und Nougaterzeugnisse; Brotaufstrich, unter hauptsächlichlicher Verwendung von Zucker, Kakao, Nougat und Zugabe von Milch und/oder Fetten; Pralinen, auch gefüllt; Zucker, Zuckerwaren, Bonbons, insbesondere Karamell-, Pfefferminz-, Frucht-, Gummibonbons, Dauerlutscher, Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Reis, Tapioka, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, geschältes Vollkorn-Getreide, nämlich Reis, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Hirse, Mais und Buchweizen, vorgenannte Waren auch in Form von Mischungen und anderen Zubereitungen, insbesondere Weizenkleie, Weizenkeime, Maismehl, Maisgrieß, Leinsamen, Müsli und Müsliriegeln (in der Hauptsache bestehend aus Getreideflocken, Trockenobst, Nüssen), Cerealien, Popcorn;

Pizzen; Brot, Brötchen, feine Back- und Konditorwaren; Teigwaren und Vollkornteigwaren, insbesondere Nudeln; Speiseeis, Eiskrem; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig; Gewürze, Würzmischungen, Pfefferkörner; Salzgebäck, Getreidechips und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 30 enthalten; Halbfertig- und Fertiggerichte, nämlich Eintopfgerichte, Trocken- und Nass-Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus einer oder mehreren der nachfolgenden Waren: Teigwaren, Reis; Fruchtsaucen; Schokogetränke; Puddinge; sämtliche vorgenannte Waren (soweit möglich) auch tiefgekühlt bzw. konserviert, sterilisiert oder homogenisiert; Fleisch-, Geflügel-, Wild- und Fischpasteten (ausgenommen Leberpasteten);

Klasse 31:

Algarobilla (Tierfutter); Algen für die menschliche oder tierische Ernährung; Austern, lebend; Bäume (Pflanzen); Baumrinde, rohe; Baumstämme; Beeren (Früchte); Blumenzwiebeln; Brennereiabfallprodukte für Tierfutter; Brennesseln; Bruteier; Christbäume; Endiviensalat; Erdnüsse (Früchte); Erdnussmehl für Tiere; Erdnussölkuchen für Tiere; Fische, lebend; Fischeier; Fischköder, lebend; Fischmehl als Tierfutter; frische Bohnen, dicke; frische Erbsen; frische Esskastanien; frische Früchte; frisches Gemüse; Futter für Haustiere; Futterkalk; Futterkörner; Futtermehle; Futtermittel für Tiere; Futterergänzungen, nicht für medizinische Zwecke (Tierfutter); Futterstroh; Geflügel, lebend; Geflügel zur Aufzucht; Geflügelmastfutter; Gerste; Getränke für Haustiere; Getreidekörner; Getreidekörner, nicht verarbeitet; getrocknete Pflanzen für Dekorationszwecke; Grütze für Geflügel; Gurken; Hafer; Haselnüsse; Heu; Holz mit Rinde (nicht entrindetes Holz); Holzspäne zur Herstellung von Holzstoff; Hopfen; Hopfenzapfen; Hummer, lebend; Hundekuchen; Johannisbrot; Kakaobohnen, roh; Kartoff-

feln; Kauknochen für Tiere (essbar); Keime (Pflanzen); Kleie; Kleibrei (Tierfutter); Kokosnüsse; Kokosschalen; Kolanüsse; Kopfsalat; Kopra; Kork, roh; Krafftutter für Tiere; Kränze aus natürlichen Blumen; Krebse, lebend; Krustentiere, lebend; Küchenkräuter, frisch; Kürbisse; Langusten, lebend; Lauch; lebende Tiere; Legemittel für Geflügel; Leinsamenmehl für Futterzwecke; Linsen (Frischgemüse); Mais; Maisölkuchen; Malz für Brauereien und Brennereien; Mandeln (Früchte); Maronen, frisch; Mastfutter für Tiere; Mastschrot für Tiere; Menagerietiere; Mulch (Humusabdeckungen); Muscheln (Schalentiere), lebend; natürliche Blumen; Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für Viehfutter; Nüsse; Obst, frisch; Oliven, frisch; Ölkuchen; Orangen; Palmbblätter; Palmen; Pflanzen (Setzlinge); Pilze (frisch); Pilzmyzelien (Vermehrungsmaterial); Piment (Pflanze); Pollen (Rohstoff); Porree; Tiernahrung auf Proteinbasis; Rapsölkuchen; Rasen (natürlich); Rebstöcke; Reis, unbehandelt; Reismehl (Futtermittel); Rhabarber; Roggen; Roggen; Rohholz; Rosenstöcke; Rüben; Samenkörner; Schalentiere und Weichtiere, lebend; Schlempe (Rückstand bei der Weinbereitung); Schulp für Vögel; Seegurken, lebend; Seidenraupen; Seidenraupeneier; Sepiaschalen für Vögel; Sesam; Setzlinge; Sträucher; Streu für Tiere; Stroh (Getreidehalme); Tannenzapfen; Hefen als Tierfutter; Tierzuchterzeugnisse; Torfstreu für Tiere; Trauben, frisch; Treber (Fruchtrückstände); Trockenblumen für Dekorationszwecke; Trockenpflanzen für Dekorationszwecke; Trüffel, frisch; Viehfutter; Viehsalz; Vogelfutter; Wacholderbeeren; Weihnachtsbäume; Weizen; Wurzeln für Nahrungszwecke; Zichorienwurzeln; Zitronen, Zitrusfrüchte; Zuckerrohr-Bagasse im Rohzustand; Zwiebeln (Frischgemüse);

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Molkegetränke; Instant-Getränke-Pulver;

Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Bier), insbesondere Wein, Schaumwein, Spirituosen, Likör;

Klasse 35:

Zusammenstellung von Waren für Werbezwecke, um Verbrauchern die Ansicht und den Erwerb dieser Waren zu erleichtern, Erteilen von Informationen an Verbraucher und Kunden betreffend die Preise und die Qualität von Waren (Verbraucherberatung), Unternehmensverwaltung, Rundfunkwerbung, Fernsehwerbung, Werbung; Marketing, Merchandising (Verkaufsförderung); Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Babykost, diätische und diätetische Nahrungsmittel, Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Tabak, Tabakwaren, Raucherartikel, Streichhölzer, Gartenartikeln, Baumarktartikeln, Campingartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwaren, Elektroartikeln, Uhren und Schmuckwaren, Telekommunikationsartikeln, insbesondere Mobilfunkartikeln; Vermittlung von Verträgen über Telekommunikationsdienstleistungen aller Art; Erstellen von Abrechnungs-, Zahlungsverfahren für Telefonkarten; Vermittlung von Verträgen für Dritte zur Inanspruchnahme der Aufladungen von Mobiltelefonkarten (prepaid); Beschaffungsdienstleistungen für Dritte, nämlich Erwerb von Telefonieguthaben für sog. Prepaidkarten per Mobiltelefon über Mobilfunknetze für andere Unternehmen bzw. Ver-

mittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Telefonguthaben für sog. Prepaidkarten per Mobiltelefonie über Mobilfunknetze;

Klasse 39:

Auffüllen von Verkaufsständen, Verkaufsregalen, Auslieferung von Paketen, Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Veranstaltung von touristischen Führungen und Besichtigungen sowie Organisation von Ausflügen, Reisebegleitung;

Klasse 41:

Ausbildung und Fortbildung sowie Erziehungsberatung; Unterricht, insbesondere Fernunterricht und Sprachunterricht; Unterhaltung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Videoverleih; Film- und Videovorführungen; Künstlervermittlung; Künstlerdienste (Unterhaltung); Musikdarbietungen; Zirkusdarbietungen; Volksbelustigungen; Theateraufführungen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Eintrittskartenvorverkauf für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Unterhaltungs- und Erziehungsmaßnahmen im Rahmen außerschulischer Kinderbetreuungsdienste; Organisation von Ferienaufenthalten (Unterhaltung); Veranstaltung und Durchführung von Sport- und Sprachunterricht; Betrieb von Gesundheitsclubs (soweit in Klasse 41 enthalten), Trainingsclubs, Fitnessstudios, Golfplätzen, Tennisplätzen, Reitanlagen, Kindergärten (Erziehung, Unterhaltung), Kinos, Diskotheken, Museen (Darbietung, Ausstellungen), Spielhallen, Sportcamps, Sportanlagen und Vergnügungsparks; Vermietung von Sporttaucherausrüstungen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Organisation und Durchführung kultureller und sportlicher Veran-

staltungen; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 41 enthalten) für sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen; Online angebotene Spieldienstleistungen; Vermietung von bespielten Datenträgern (Filme, Musik, Projektionsapparaten und deren Zubehör), soweit in Klasse 41 enthalten; Videofilmproduktion (auch Aufzeichnung auf CD-ROM); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen eines Freizeit- und Vergnügungsparks auf dem Gebiet der Erziehung und Unterhaltung; Dienstleistungen eines Dolmetschers und eines Übersetzers; Photographieren; Rundfunkunterhaltung, Fernsehunterhaltung; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem Gebiet der Erziehung und Unterhaltung; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem Gebiet der Reservierungsdienste für sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen; Auskünfte über Unterhaltung und Unterhaltungsveranstaltungen via Onlinenetzen und Internet;

Klasse 42:

Material-, Qualitäts- und/oder Werkstoffprüfung von Spielzeug, Lebensmitteln, Baumarktartikeln, Drogerieartikeln, Unterhaltungselektroartikeln, Textilien, Reisen und Immobilien; Erstellung von technischen und/oder wissenschaftlichen Gutachten für die Zertifizierung von nachhaltigen, insbesondere umweltschonenden und/oder sozialen Produktionsmethoden/Dienstleistungen für Spielzeug, Lebensmittel, Baummarktartikel, Drogerieartikel, Unterhaltungselektroartikel, Textilien, Reisen und Immobilien; Zertifizierung von nachhaltigen, insbesondere umweltschonenden und/oder sozialen Produktionsmethoden/Dienstleistungen für Spielzeug, Lebensmittel, Baummarktartikel, Drogerieartikel, Unterhaltungselektroartikel, Textilien, Reisen und Immobilien; Zertifizierungen, nämlich Vergabe von Gütesiegeln und/oder Zertifikaten

für geprüfte Produkte/Dienstleistungen und Erzeugnisse; Vermietung von auf Datenträgern gespeicherten Spielen (Software);

Klasse 43:

Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen einer Reiseagentur, nämlich Reservierungen und Buchungen von Unterkünften.

Gegen diese Eintragung, die am 19. Juli 2013 veröffentlicht worden ist, hat die G... LTD, 4220 B..., Q...,

am 21. Oktober 2013 aus den nachfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Wortmarke DE 1 120 416 (Widerspruchsmarke 1)

BILLABONG

angemeldet am 11. Februar 1987 und eingetragen am 7. April 1988 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren der Klassen 9, 24, 25 und 28:

Unfallschutzbekleidung einschließlich -kopfbedeckungen, -fußbekleidung und -schuhwerk, Spezialbekleidung als Lebensrettungsausrüstung, Augenschutzvorrichtungen und Gesichtsschutzmasken für Arbeiter, Atmungsapparate für Taucher, Schwimmgürtel, Schwimmflügel, Brillen, Sonnenbrillen, Naß- und Trockenanzüge zum Tauchen, Schwimmen und für den Wassersport, Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Bett- und Tischdecken, Handtücher, textile und nichttextile Materialien zur Herstellung von Bekleidung einschließlich Sport- und Schutzbekleidung; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Segelbretter und Wellenbretter, Wasser-

skigeräte, Angelgeräte, Schwimfflossen, Turn- und Sportgeräte, Tennisgeräte, Wachse für Segel- und Wellenbretter, Fußschlingen für Segel- und Wellenbretter.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 24, 25, 28 und 35 der angegriffenen Marke.

2. Wortmarke UM 004 474 268 (Widerspruchsmarke 2)

BILLABONG

angemeldet am 7. Juni 2005 und eingetragen am 5. März 2007 in das Unionsmarkenregister für nachfolgende Waren:

Klasse 14:

Juwelierwaren, Modeschmuck; Anhänger; Schmuckgegenstände aus Edelmetall, einschließlich Schmuckanhänger und Schmucknadeln; Manschettenknöpfe; Edelsteine und Halbedelsteine; Armbanduhr und Uhren sowie Teile für die vorstehend genannten Waren; Zubehör für Armband- und Taschenuhren, einschließlich Uhrenarmbänder, Uhrenketten, Uhrenriemen und Uhrenetuis; Schmuckkästchen und Schmuckschatullen aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert; Medaillons und Abzeichen aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert; Schlüsselringe, Schlüsseletuis, Schlüsselanschilder und Schlüsselanhänger, alle aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert;

Klasse 18:

Sämischleder (ausgenommen für Reinigungszwecke), Taschen, einschließlich Strandtaschen, Mehrzwecksporttaschen, fassför-

mige Taschen, Einkaufstaschen, Reisetaschen, Einkaufstaschen aus Leder, textilem Material oder Netz, Ledertaschen zur Verpackung von Waren, Umhängetaschen, Handtaschen, Unterarmtaschen, Hüfttaschen, Rucksäcke, Ranzen, Reiserucksäcke, Schultaschen, Büchertaschen, Schulranzen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Rasiertaschen ohne Inhalt; Handkoffer, Reisekoffer, Gepäckbehältnisse, Bordtaschen, Kleidersäcke für die Reise und andere Reiseartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Koffer, einschließlich Reisekoffer, Koffer für Kurzreisen, Aktentaschen, Dokumentenkoffer, Kreditkartenhüllen, Visitenkartenhüllen, Kosmetikkoffer und Toilettenecessaires ohne Inhalt, Schminkkoffer; Schmucktaschen für die Reise; Beutel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Brieftaschen; Geldbörsen, Schlüsseletuis; Schlüsselketten, Schlüsselanhänger und Schlüsselschilder, alle aus Leder, Tierhäuten und deren Imitationen; Regenschirme;

Klasse 25:

Schürzen [Bekleidung]; Krawattentücher; Babywindeln aus textilem Material/Höschenwindeln aus Stoff; Babywindelhosen (Bekleidungsstücke); Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke]; Bademäntel; Badesandalen; Badeschlappen; Bademützen; Badeanzüge/Schwimmanzüge; Badehosen/Badehosen; Strandanzüge; Strandschuhe; Gürtel [Bekleidung]; Baskenmützen; Lätzchen, nicht aus Papier; Boas [Bekleidung]; Kamisols; Stiefelschäfte; Schuhwaren für Athleten; Stiefel; Büstenhalter; Schlüpfer; Korsett Leibchen; Mützenschirme/Sonnenschilde/Augenschirme [Kopfbedeckungen]; Mützen; Chasubles; Gymnastikbekleidung; Bekleidung aus Lederimitat; Lederbekleidung; Bekleidungsstücke; Mäntel; Hemdkragenschutz; Kragen [Bekleidungsstücke] oder Umschlagtücher; Overalls; Mieder; Korsetts; Manschetten [Bekleidung]; Radfahrerbekleidung; Kragen [lose]; Schweißblätter; Fri-

siermäntel; Ohrenschützer [Bekleidung]; Espadrilles; Fischerwesten [Anglerwesten]; Schuhbeschläge/Eisenbeschläge für Stiefel/Beschläge (Schuh-); Fußballschuhe; Fußsäcke [nicht elektrisch beheizt]; Schuhvorderblätter; Schuhwaren; Kleider; Stolen [Pelzschals]; Pelze [Bekleidung]; Gabardinebekleidung; Galoschen; Strumpfbänder; Handschuhe [Bekleidung]; Gymnastikschuhe; Halbstiefel; Hutunterformen; Hüte; Stirnbänder [Bekleidung]; Kopfbedeckungen; Absatzstoßplatten für Stiefel und Schuhe/Absatzstoßplatten für Stiefel/Absatzplatten für Schuhe; Strumpffersen/Strumpffersen; Absätze [für Schuhe]; Kapuzen; Wirkwaren [Bekleidung]; Einlegesohlen; Jacken; Jerseykleidung; Damenpullover (Chemisett)/Hemdblusen; Trikotkleidung; Schnürstiefel; Babywäsche; Leggings; Livreen; Manipels [Priesterbekleidung]; Mantillen; Faschings-, Karnevalskostüme; Mitren [Bischofmützen]/Mitren [Bischofmützen]; Fausthandschuhe [Bekleidung]; Geldgürtel [Bekleidung]; Bekleidung für Autofahrer; Muffe [Kleidungsstücke]; Krawatten; Gleitschutz für Schuhe/Gleitschutz für Schuhe/Gleitschützer für Schuhe; Oberbekleidungsstücke; Overalls, Schürzen; Überzieher [Bekleidung]; Hosen [Bekleidungsstücke]; Bekleidungsstücke aus Papier; Parkas; Pelerinen; Mäntel [pelzgefüttert]; Petticoats; Einstecktücher; Kleidertaschen [vorgefertigt]; Sweater; Pyjamas; Konfektionskleidung; Kleidereinlagen [konfektioniert]; Sandalen; Saris; Schals, Schärpen; Halstücher; Umhängetücher; Hemdplastrons; Hemdeinsätze; Hemden; Schuhe [Halbschuhe]; Duschhauben; Trikothemden, Sporttrikots; Skischuhe; Röcke; Käppchen [Kopfbedeckungen]; Pantoffeln; Hemd-Höschenkombinationen [Unterbekleidung]; Sockenhalter; Socken; Schuhsohlen; Gamaschen/kurze Gamaschen; Athleticschuhe; Strumpfhalter; Strümpfe; Stollen für Fußballschuhe; Joppen [weite Tuchjacken]; Anzüge; Hosenträger/Strumpfhalter für Bekleidungszwecke; Strümpfe [schweißsaugend]; Unterbeklei-

dungsstücke [schweißaufsaugend]/Unterwäsche [schweißaufsaugend]/Anti-Schweiß-Unterwäsche; Sweater; Bodysuits [Teddies, Bodies]; T-Shirts; Strumpfhosen; Schuhvorderkappen; Togen [Bekleidungsstücke]; Zylinderhüte; Hosenstege/Hosenstege; Hosen; Turbane; Slips; Unterbekleidungsstücke, Unterwäsche; Uniformen; Schleier [Bekleidung]; Westen; Regenanzüge; Rahmen für Schuhe/Schuhrahmen/Schuhrahmen; Wasserskianzüge; Schleier [Kopf-, Brustschleier]; Holzschuhe; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, einschließlich Hemden, T-Shirts, Sporttrikots, Arbeitskittel und Tops [Bekleidungsstücke], Sweater, Jacken, Sweater, Mäntel, Kittel, Röcke, Sarongs, Hosen, Unterhosen, Jeanshosen, Shorts, Boardshorts, Surfbekleidung, Badebekleidung, Bekleidungsstücke für den Sport, Unterwäsche, Schlafgewänder, Gürtel, Schärpen, Halstücher, Handschuhe [Bekleidung], Wirkwaren [Bekleidung], Socken, Schuhe [Halbschuhe], Stiefel, Sandalen, Dias, String-Tangas und Pantoffeln, Hüte, Mützen, Strickmützen, Blendschirme und Kappenschirme; Nassanzüge, Nassanzugwesten, Stiefel, Handschuhe und -Kapuzen, Nassanzugshorts und -tops; Keine der vorstehend genannten Waren einschließlich Hüftgürtel;

Klasse 28:

Sportartikel, Teile, Bestandteile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, einschließlich Surfbretter, Segelbretter, Kiteboards, Bodyboards, Wakeboards, Wasserskier, Sportartikel für sonstige Wassersportarten, Roller (Spielzeug), Skateboards, Rollerblades, Rollerskates, Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, Taschen und Hüllen für Sportartikel, Zugsysteme für Surfbretter, Griffe, Fußleinen und Anbindeleinen für Sportartikel, Wachs für Surfbretter, Skateboards, Skier,

sonstige Sportartikel und dazugehöriges Sportzubehör, soweit es in dieser Klasse enthalten ist.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren der Klassen 14, 18, 25 und 28 der angegriffenen Marke.

3. Wortmarke UM 004 497 202 (Widerspruchsmarke 3)

BILLABONG

angemeldet am 20. Juni 2005 und eingetragen am 9. Februar 2007 in das Unionsmarkenregister für nachfolgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Einzelhandel in Bezug auf optische Apparate und Brillenerzeugnisse, einschließlich Brillen, Sonnenbrillen, Augenschirme, Blendschutzschirme und -gläser, Schutzbrillen, einschließlich Schwimm-Ski- und Snowboardbrillen, Gläser, Brillenetuis, Brillenzubehör, einschließlich Riemchen, Ketten und Kordeln, Schutzbekleidung, einschließlich Tauchanzüge, Speichermedien und Apparate zur Aufzeichnung, Speicherung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Daten, Ton und/oder Bild, einschließlich Magnetaufzeichnungsträger, Bänder, Kassetten und Platten, Tonbänder, aufgezeichnete Filme, einschließlich Videofilme, Telekommunikationsanlagen, -apparate, -instrumente und -geräte, einschließlich Mobiltelefone, Bildtelefone und andere Kommunikationstaschengeräte, Geräte zur Nachrichtenübermittlung, Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, einschließlich Gehäuse für Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren und Modeschmuck, Amulette, Ziergegenstände aus Edelmetallen, einschließlich Schmuckanhänger und Schmuck-

nadeln, Manschettenknöpfe, Edelsteine und Halbedelsteine, Armbanduhr und Uhren sowie Teile für die vorstehend genannten Waren, Uhrenzubehör, einschließlich Uhrenarmbänder, Uhrenketten, Uhrenbänder und Uhrenetuis, Schmuckkästchen und Schmuckschatullen aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert, Schlüsselringe, Schlüsseletuis, Schlüsselschilder und Schlüsselanhänger, alle aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert, Chamoisleder (ausgenommen für Putzwecke), Taschen, einschließlich Strandtaschen, Mehrzwecksporttaschen, Mehrzwecksportreisetaschen, Barreeltaschen, Trageetaschen, Reisetaschen, Einkaufstaschen aus Leder, Textilien oder Geflecht, Ledertaschen zur Verpackung von Handelswaren, Umhängetaschen, Handtaschen, Unterarmtaschen, Hüfttaschen, Rucksäcke, Ranzen, Reiserucksäcke, Schultaschen, Büchertaschen, Schulranzen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Rasiertaschen ohne Inhalt, Handkoffer, Reisekoffer, Gepäckbehältnisse, Bordtaschen, Kleidersäcke für die Reise und andere Reisebedarfsartikel, Koffer und Euis, einschließlich Reisekoffer, Koffer für Kurzreisen, Aktentaschen, Dokumentenkoffer, Kreditkartenhüllen, Visitenkartenboxen, Kosmetiktaschen und Kulturbeutel ohne Inhalt, Kosmetikkoffer, Schmuckbehältnisse für die Reise, Beutel, Brieftaschen, Geldbörsen, Schlüsseletuis, Schlüsselketten, Schlüsselanhänger und Schlüsselschilder, alle aus Leder, Häuten und deren Imitationen, Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, einschließlich Hemden, T-Shirts, Trikots, Blusen und Oberteile, Sweater, Jacken, Pullover, Mäntel, Kleider, Röcke, Sarongs, Hosen, Freizeithosen, Jeans, Shorts, Boardshorts, Surfbekleidung, Badebekleidung, Sportbekleidung, Unterwäsche, Nachtwäsche, Gürtel, Halstücher, Handschuhe, Wirkwaren, Socken, Schuhe, Stiefel, Sandalen, Slipper, Riemchensandalen und Hausschuhe, Hüte, Mützen, Kalotten, Mützenschirme und Augen-

schirme, Nassanzüge, Westen, Stiefel, Handschuhe und Kapuzen für Nassanzüge, Shorts und Oberteile für Nassanzüge, Sportwaren, Teile, Bestandteile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, einschließlich Surfbretter, Segelbretter, Kiteboards, Bodyboards, Wakeboards, Wasserskier, Sportwaren für andere Wassersportarten, Roller (Spielzeug), Skateboards, Rollerblades, Rollschuhe, Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, Taschen und Hüllen für Sportartikel, Zugsysteme für das Surfen, Griffe, Fußleinen und Anbindeleinen für Sportartikel, Wachs für Surfbretter, Skateboards, Skier, sonstige Sportartikel und dazugehöriges Sportzubehör; Kundentreueprogramme; Kundentreuekartenprogramme; Rabattkartenprogramme; Prämiensprogramme, Werbung und Verkaufsförderung, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, nämlich Kundentreueprogramme; Kundentreueprogramme; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch Rabattangebote; Programme mit Rabattangeboten für Hotels, Motels, Herbergen, Ferienwohnungen, Restaurants, Autovermietungen, Reisen, Kreuzfahrten, Flugtickets, Pauschalreisen; Geschäftsführung und Unternehmens- und Büroverwaltung; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Rabattkaufangebote für Käufer, Reisende und Unternehmen; Organisation, Durchführung und Überwachung von Verkaufs- und verkaufsfördernden Prämienprogrammen; Marketing von Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen; Unternehmensdienstleistungen auf Franchise-Basis; Registrierung und Benachrichtigung in Bezug auf Karten zur Verwendung für Finanztransaktionen; Veröffentlichung und Verbreitung von Werbematerial; Informationen in Bezug auf alles vorstehend Genannte.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 11. März 2016 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken undifferenziert bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 29. Juli 2016 verschiedene Benutzungsunterlagen einschließlich einer eidesstattlichen Versicherung ihres I... eingereicht. Darüber hinaus hat sie unter Verweis auf die vorgelegten Unterlagen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken geltend gemacht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat die drei Widersprüche mit Beschluss vom 9. November 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken sowie der Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit könne dahinstehen, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen würden. Es sei lediglich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen, denn es seien keine Feststellungen zu ihrer Marktposition und ihrem Bekanntheitsgrad aufgrund der Umsatz- und Stückzahlen möglich, die sich aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen ergeben würden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen sei zu verneinen, da die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand einhalte. Auch habe der Bestandteil „BILLA“ in den Widerspruchsmarken keine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung. Schriftbildlich werde das Element „BONG“ nicht übersehen. Es begründe zudem einen ausreichenden klanglichen Abstand. Die Verbraucher hätten keine Veranlassung, den Zeichenteil „BONG“ bei der Benennung wegzulassen, da beide Komponenten der Widerspruchsmarken aufeinander bezogen seien und einen Gesamtbegriff bildeten, den der Verbraucher im Allgemeinen als solchen wahrnehmen und nicht in seine Bestandteile zerlegen werde. Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche ferner der Sinngehalt der Wider-

spruchsmarken, welche von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern mit „Wasserloch“ bzw. „Altarm“ übersetzt würden. Dieser Sinngehalt, der in der jüngeren Marke keine Entsprechung finde, erleichtere eine Unterscheidung. Es bestehe des Weiteren nicht die Gefahr, dass die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da die hierfür erforderlichen Voraussetzungen, insbesondere einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, nicht vorlägen.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 13. Dezember 2017. Zur deren Begründung führt sie aus, es sei davon auszugehen, dass auch das Deutsche Patent- und Markenamt eine weitgehende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. -identität zwischen den Vergleichszeichen angenommen habe. Allerdings habe es in seinem angegriffenen Beschluss nicht berücksichtigt, dass der Zeichenbestandteil „BILLA“ jeweils am Anfang der Widerspruchsmarken stehe und damit eine stärkere Wirkung als das nachfolgende Element „BONG“ habe. Aus diesem Grund sei das Deutsche Patent- und Markenamt unzutreffend davon ausgegangen, dass der Bestandteil „BILLA“ keine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung habe und die Vergleichszeichen folglich den erforderlichen Abstand in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht einhielten. Die miteinander zu vergleichenden Marken seien jedoch hinreichend ähnlich. Ebenso könne nicht angenommen werden, dass die Widerspruchsmarken von den angesprochenen Verkehrskreisen mit „Wasserloch“ bzw. „Altarm“ übersetzt würden, da es sich bei „Billabong“ um ein australisches Wort handele. Dem deutschen Verkehr sei dieses völlig unbekannt, zumal es kein geläufiger Begriff der englischen Alltagssprache sei.

Unrichtigerweise habe das Deutsche Patent- und Markenamt auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Widerspruchsmarken verneint. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ließe sich nicht allein aus dem Marktanteil der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ableiten. Sie könne nicht abstrakt definiert oder auf einen Faktor reduziert werden, sondern müsse von Fall zu Fall beurteilt werden, wobei nicht nur der Grad der Kenntnis der Marke, son-

dern auch jede andere für den spezifischen Fall relevante Tatsache zu berücksichtigen sei. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt habe die Widersprechende umfangreich zur Intensität, Dauer und geographischen Ausdehnung der Nutzung der Widerspruchsmarken sowie zum Umfang der diesbezüglichen Investitionen vorgetragen. Die Widersprechende hat in diesem Zusammenhang weitere Unterlagen vorgelegt, die ihrer Auffassung nach die hohe Kennzeichnungskraft des Zeichens „BILLABONG“ belegen. Insoweit wird auf ihren Schriftsatz vom 7. Februar 2018 und die dortigen Anlagen RS 5 bis RS 8 Bezug genommen.

Ergänzend weist die Widersprechende darauf hin, dass das EUIPO dem Widerspruch in einem Parallelverfahren betreffend die korrespondierende Unionsmarkenanmeldung der Inhaberin der angegriffenen Marke fast vollständig stattgegeben habe. Die hiergegen eingelegte Beschwerde habe die 4. Beschwerdeabteilung des EUIPO zwischenzeitlich vollständig zurückgewiesen (vgl. Anlagen RS 3 und RS 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 31. Oktober 2018).

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 2017 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2013 019 793 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 18, 24, 25, 28 und 35 anzuordnen.

Darüber hinaus regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, falls der Senat eine vom EUIPO abweichende Entscheidung treffen sollte. Dadurch solle insbesondere die Frage der Markenähnlichkeit einer abschließenden und einheitlichen Entscheidung zugeführt werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss das Fehlen einer Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vollkommen zutreffend festgestellt. In ihrem jeweiligen Gesamteindruck unterschieden sich die Zeichen „BILLABONG“ und „Billa“ deutlich voneinander. Der weitere Zeichenbestandteil „BONG“ mache fast die Hälfte der Widerspruchsmarken aus und stelle deren zweite Silbe dar. Er bestehe aus 4 von insgesamt 9 Buchstaben, wobei das verdoppelte „LL“ in „BILLA“ letztendlich wie ein Buchstabe ausgesprochen werde. Der Bestandteil „BONG“ finde in der angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung. Die Widersprechende versuche vorliegend Schutz für ein Element ihrer lediglich einteiligen Wortmarke „BILLABONG“ geltend zu machen. Dies widerspreche der ständigen Rechtsprechung in Deutschland, nach der ein allgemeiner Schutz für einen aus einer älteren mehrgliedrigen Marke herausgelösten Bestandteil dem Markenrecht fremd sei. Umso mehr gelte dies für eingliedrige Marken, zu denen die Widerspruchsmarken gehören würden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke erhebt nochmals die beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG a. F.. Sie trägt vor, dass ein großer Teil der von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen den zweiten Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. nicht betreffe und daher unbeachtlich sei. Die verbleibenden Benutzungsunterlagen seien nicht geeignet, eine ersthafte Benutzung der Widerspruchsmarken zu belegen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe darüber hinaus zutreffend festgestellt, dass ausreichende Nachweise für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, geschweige denn Bekanntheit der Widerspruchsmarken fehlen würden. Die von der Widersprechenden ins Feld geführten Entscheidungen des EUIPO seien in der

Sache falsch und von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit einer Klage zum Europäischen Gericht angegriffen worden.

Im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens sind die drei Widerspruchsmarken auf die B..., LLC, H..., K... (V... S... v... A...), übertragen worden, welche in das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren eingetreten ist und diese übernommen hat (vgl. Schriftsatz der (aktuellen) Widersprechenden vom 31. Oktober 2018 und ihre Erklärung in der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2019).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint, da es an der hierfür erforderlichen Markenähnlichkeit fehlt (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 125 b Nr. 1 MarkenG).

1. 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 (vgl. 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 – cocodrillo 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 I Sur-Coosur SA/Koipe Corporación; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen liegen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei allen drei identisch gebildeten Widerspruchsmarken nicht vor.

Zu Gunsten der Widersprechenden kann von einer hochgradigen Ähnlichkeit respektive der Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, einer rechtserhaltenden Benutzung sowie einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise der Durchschnittsverbraucher und Fachleute ausgegangen werden. Die miteinander zu vergleichenden Marken sind jedoch nicht als ähnlich anzusehen.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke

Billa

und die drei Widerspruchsmarken

BILLABONG

gegenüber.

a) Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken ist aufgrund ihres Klangs, ihres (Schrift-) Bilds und ihres Bedeutungsgehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig die Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 – HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa). Abzustellen ist dabei auf den Gesamteindruck der beiden Marken (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 248). Klanglich und schriftbildlich unterscheiden sich die gegenständlichen Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit durch den zweiten Bestandteil „BONG“ der Widerspruchsmarken deutlich, der etwa ihre Hälfte bildet und in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet. Er führt dazu, dass die Widerspruchsmarken aus drei Silben und neun Buchstaben bestehen, während die jüngere Marke lediglich zwei Silben und fünf Buchstaben aufweist. Auch in begrifflicher Hinsicht bestehen keinerlei Ähnlichkeiten der Gesamtzeichen. Bei den Widerspruchsmarken handelt es sich zwar um das englische Wort für „Wasserloch“ bzw. „Altarm“ (vgl. „<https://dict.leo.org>“, Suchbegriff: „billabong“). Allerdings vermittelt die angegriffene Marke keinen im Inland bekannten Begriffsgehalt, sondern wird allenfalls – in geringem Umfang – mit einem in Österreich tätigen Lebensmittelunternehmen in Verbindung gebracht.

b) Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist zwar der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 – Matratzen Concord; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 – Maalox/Melox-GRY). Im Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens können indessen ein oder mehrere Bestandteile eine prägende Stellung einnehmen. Hiervon ist auszugehen, wenn

die anderen Elemente weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, ist eine derartige Fallgestaltung hier allerdings nicht gegeben. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarken wird nicht durch ihre Komponente „BILLA“ geprägt.

(1) Zum einen sind die Widerspruchsmarken mangels Trennung ihrer Bestandteile als Einwortmarken anzusehen. Bei solchen hat der Verkehr nur aufgrund besonderer Umstände Veranlassung, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Dies wird beispielsweise dann angenommen, wenn der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert (vgl. BGH GRUR 2010, 729, 732, Rdnr. 34 – MIXI). Vorliegend sind jedoch keine besonderen Umstände erkennbar, die das Herausgreifen des allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Bestandteils „BILLA“ der Widerspruchsmarken nahelegen. Insbesondere handelt es sich bei ihm nicht um eine im Inland umfassend bekannte Firmenbezeichnung (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907, Rdnr. 26 und 38 – Pantohexal).

(2) Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kommt zum anderen nur dann in Betracht, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Eine Prägung scheidet hingegen regelmäßig aus, wenn eine Marke im Kontext einer Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhält. Dies ist u. a. dann der Fall, wenn letztgenannte als geschlossener Gesamtbegriff erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 426). Um einen solchen handelt es sich bei den Widerspruchsmarken.

Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die älteren Marken „BILLABONG“ als Einheit auffassen und nicht in ihre Bestandteile „BILLA“ sowie „BONG“ aufgliedern werden. Zwar kann dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht darin gefolgt werden, dass der Verkehr die Widerspruchsmarken im Sinne von „Wasserloch“ bzw. „Altarm“ verstehen wird, da es sich bei „billabong“ um einen australischen und nicht um einen gängigen Begriff der englischen Sprache handelt (vgl. „<https://dict.leo.org>“, Suchbegriff: „billabong“). Dies steht jedoch der Annahme eines zusammengehörigen Phantasiebegriffs nicht entgegen, zumal die Widersprechende ihre Marken – ausweislich der von ihr vorgelegten Unterlagen – ausschließlich in der Form „BILLABONG“ verwendet (vgl. hierzu BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14. Januar 2019, § 14, Rdnr. 445). Hinzu kommt, dass die Widersprechende selbst eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marken geltend hat. Verfügt eine Marke jedoch nur als Ganzes über infolge Benutzung gesteigerte Bekanntheit, ist davon auszugehen, dass sich der Verkehr auch beim Zeichenvergleich an dem Gesamtbegriff orientiert (vgl. hierzu BGH GRUR 2009, 722 – Augsburger Puppenkiste), was wiederum der Prägung durch einen Bestandteil – hier „BILLA“ – entgegensteht.

c) Das Zeichenelement „BILLA“ nimmt in den Widerspruchsmarken auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Es ist zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Jedoch nur bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833

– Culinaria/Villa Culinaria). Vorgenannte Grundsätze kommen somit dann zur Anwendung, wenn die angegriffene Marke aus mehreren Bestandteilen besteht. Dies ist vorliegend allerdings nicht der Fall, da es sich ausschließlich bei den älteren Marken um zusammengesetzte Zeichen handelt.

3. Soweit die Widersprechende auf zwei Entscheidungen des EUIPO in einem parallel gelagerten Fall einer korrespondierenden Unionsmarkenanmeldung der hiesigen Inhaberin der angegriffenen Marke Bezug nimmt (EUIPO, Entscheidung vom 21. September 2017, Opposition No B 2 210 329; Entscheidung vom 21. Juni 2018, R 2235/2017-4 (CONS)), ist festzustellen, dass sie keine Bindungswirkung für das vorliegende Widerspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren haben.

4. Die Widersprechende hat des Weiteren angeregt, im Falle einer vom EUIPO abweichenden Entscheidung die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder vorliegendes Verfahren dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, um die Frage der Markenähnlichkeit einer abschließenden und einheitlichen Beurteilung zuzuführen. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde oder für die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof liegen jedoch nicht vor.

a) Gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts bzw. die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Die vorliegende Entscheidung setzt die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Prüfung einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG um. Insofern ist ein Bedürfnis für die Fortbildung des Rechts nicht ersichtlich. Auch erfordert die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung keine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Bei den zwei abweichenden Entscheidungen des EUIPO handelt es sich nicht um

Rechtsprechung im vorgenannten Sinne, sondern vielmehr um den Senat nicht bindende Verwaltungsentscheidungen. Zudem führen die in Rede stehenden Entscheidungen des EUIPO nicht zu einer uneinheitlichen Rechtsprechung innerhalb derselben Rechtsordnung, so dass seitens des Bundesgerichtshofs keine Vereinheitlichung herbeigeführt werden könnte (vgl. hierzu BPatG GRUR 2009, 491 – Vierlinden). Schließlich wirft vorliegender Fall keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, sondern bewegt sich vielmehr im Rahmen der üblichen, nicht das Allgemeininteresse berührenden Problemstellungen.

b) Ebenso kommt eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.

Gemäß Art. 267 AEUV (ex-Art. 234 EGV) entscheidet der Gerichtshof der Europäischen Union im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge sowie über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union. Gegenstand eines Auslegungsersuchens können grundsätzlich sämtliche Rechtssätze des Unionsrechts sein. Dazu zählen zunächst die in Art. 267 AEUV ausdrücklich genannten Verträge, zu denen gemäß Art. 51 EUV (ex-Art. 45 EGV) weiterhin Anhänge und Protokolle gehören. Ebenso sind die Verträge zu deren Änderung oder Ergänzung und die Verträge über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten umfasst (vgl. Calliess/Ruffert/Wegener, 5. Auflage, 2016, AEUV, Art. 267, Rdnr. 9).

Vorliegend stehen keine Rechtssätze im Raum, welche einer Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof bedürften. Darüber hinaus ist das Begehren der Widersprechenden, nämlich eine einheitliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das EUIPO sowie durch den Senat zu erzielen, mit der von ihr beantragten Vorlage nicht zu erreichen. Eine konkrete Vorlagefrage hat sie ebenfalls nicht formuliert.

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