



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 33/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
03.07.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2013 051 038

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. März 2017 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch für die Waren

"CD, DVD und andere digitale Aufzeichnungsgeräte;
Druckerzeugnisse; Fotografien"

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit ist die angegriffene Marke 30 2013 051 038 wegen des Widerspruchs aus der international mit Wirkung für die Europäische Union registrierten Marke 897 928 zu löschen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Dezember 2013 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 6. Februar 2014 unter der Nummer 30 2013 051 038 für die Waren und Dienstleistungen

- „Klasse 09: Schallplatten, CD, DVD und andere digitale Aufzeichnungsgeräte;
- Klasse 16: Papier, Pappwaren, Druckerzeugnisse, Fotografien, Buchbindeartikel;
- Klasse 41: Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 14. März 2014.

Gegen die Eintragung ist am 23. Mai 2014 Widerspruch durch die G... GmbH erhoben worden aus der mit Benennung der Europäischen Union seit dem 16. Mai 2006 unter der Nummer 897 928 international registrierten Marke

VIEW

deren Schutzbewilligung für die Europäische Union am 27. August 2007 veröffentlicht worden ist.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke lautet:

“Klasse 9: Magnetic, optical, magneto-optical and electronic image and sound recording carriers and data memories, in particular CD, CD-ROM, CD-I, DVD, floppy disks, video tapes, records and microfilm, all for on and off-line uses; tape recorders; equipment for receiving, as well as for recording, transmission and reproduction of sound and images; hardware, in particular data processing equipment, computers and computer peripheral devices; software; data processing programs; computer operating programs;

Klasse 16: Printed matter, bookbinding material;

Klasse 35: Advertising;

Klasse 38: Services in the field of telecommunications, sending of information to third parties on the Internet, distribution of information on wireless or cable networks, content provider services, namely making available of platforms or Internet information, transmission of radio and (cable) television programmes;

Klasse 41: Instruction, training, entertainment, radio entertainment and television entertainment; services of publishers (except printing); publication and issue of printed matter in printed and electronic form with editorial content and partly advertising content off and online in the field of publishing, included in this class; sports and cultural activities”.

Die Widerspruchsmarke ist inzwischen auf die – im Register eingetragene – G1... GmbH übertragen worden, welche erklärte, in das Beschwerdeverfahren einzutreten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 21. August 2014 bestritten. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende mit Schriftsätzen vom 14. September 2015 und vom 29. Juni 2016 Unterlagen wie z. B. Kopien von Titelblättern der Zeitschrift „VIEW“, Verkaufszahlen der Jahre 2003 – 2014 (Anlage W 3), Auszüge aus Befragungen (Anlage W 5), Werbeträgeranalysen (Anlage W 23), Umsatzzahlen (Anlage W 4), Internetangebote zu einer App bzw. des E-Papers „VIEWspotlight“, Bildschirmausdrucke zur Internetpräsenz der Zeitschrift „VIEW“, der „VIEW-Fotocommunity“ (Anlagen W 7 und W 11) bzw. deren Facebook-Präsenz (Anlage W 13), Bildschirmausdrucke der Unterseiten der Internetseiten "Spiele" (Anlage W 12), Bildschirmausdrucke von Internetseiten zu "Applikationen" (Anlage W 14) sowie eidesstattliche Versicherungen eingereicht.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. März 2017 den Widerspruch zurückgewiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei von der Widersprechenden nicht glaubhaft gemacht worden. Die Widersprechende habe zwar diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt, insbesondere mit ihrem Schriftsatz vom 14. September 2015. Diese Unterlagen zeigten für die Ware „Zeitschriften“ jedoch nicht die Benutzung der Widerspruchsmarke „VIEW“ als reine Wortmarke, sondern in der nachfolgend wieder-

gegebenen Form "", welche ihrerseits auch als Wortbildmarke geschützt sei. Diese Verwendung der Widerspruchsmarke stelle eine Abweichung dar, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke über die in § 26 Abs. 3 MarkenG gezogene Grenze hinaus verändere. Die Widerspruchsmarke sei in der verwendeten Kennzeichnung nicht mehr als eigenständige Marke erkennbar. Eine eigenständige Marke „VIEW“ werde nach den vorgelegten Unterlagen nicht benutzt. Dies gelte auch unter Berücksichtigung dessen, dass die Widersprechende mehrere sog. line extensions der Zeitschrift „Stern“ anbiete. Doch

auch die anderen Serientitel der Widersprechenden setzten sich nicht durchweg, sondern nur zum Teil aus einem Stammbestandteil und einer weiteren Kennzeichnung zusammen.

Hinsichtlich der Ware „Software“ habe die Widersprechende keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergebe, wie die Widerspruchsmarke auf der Ware oder im Umfeld der Ware verwendet werde. Hinsichtlich der Dienstleistungen, die über das Internet angeboten würden, werde die Widerspruchsmarke ebenso nicht in Alleinstellung benutzt, sondern immer nur in Verbindung mit dem Zeichen „stern“.

Im Übrigen, so die Markenstelle, sei der Widerspruch auch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG zurückzuweisen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als gering einzustufen. Auch eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit liege nicht vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ergänzt mit Schriftsatz vom 25. Juli 2018 ihren Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke unter Beifügung von weiteren Unterlagen (vgl. Anlagen W 26 ff.). Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke für maßgebliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 (*Software; periodische Druckereierzeugnisse; Unterhaltung; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise werbenden Inhalten im Off- und Onlinebetrieb eines Verlagsgeschäfts, soweit in Klasse 41 enthalten; kulturelle Aktivitäten*) rechtserhaltend benutzt sei. Entgegen der Auffassung der Markenstelle scheitere die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht daran, dass diese mitunter in einer Form verwendet werde, die von der eingetragenen Form abweiche. Die Verwendung der Widerspruchsmarke in Form des Wort-/Bildzeichens "" sei unschädlich.

Denn der Verkehr nehme die Kombination aus dem stilisierten Stern-Logo und dem Wortzeichen „VIEW“ nicht als einheitliches Zeichen wahr. Vielmehr erblicke er darin zwei verschiedene Zeichen, nämlich die aus dem stilisierten Stern bestehende, eine Produktfamilie kennzeichnende Dachmarke einerseits und die das konkrete Produkt kennzeichnende Marke „VIEW“ andererseits. Unabhängig davon nehme der Verkehr die in Rede stehende Kombination auch aufgrund der Branchenübung sowie der Bekanntheit des stilisierten Sterns als zwei selbstständige Marken wahr und zwar im Sinne einer Dachmarke. Der Verkehr sei an den Gebrauch von Dachmarken in Kombination mit Zweitmarken für Printerzeugnisse gewöhnt und erblicke in solchen Kombinationen daher in aller Regel – wie auch vorliegend – zwei selbstständige Marken.

Im Übrigen sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht geschwächt. Selbst wenn unterstellt werde, der angesprochene Verkehr kenne die Bedeutung des englischen Begriffs „view“ – wofür die Markenstelle keinen Beleg angeführt habe – sei diese jedenfalls nicht beschreibend. Denn das Wort „view“ sei ein abstrakter Begriff und in keinem Falle mit „Abbildung“, „Fotografie“ oder dergleichen zu übersetzen. Selbst in dem äußerst seltenen Fall, dass die Widerspruchsmarke einmal mit „Bild“ übersetzt werde, sei damit nicht ein Bild im körperlichen Sinne, sondern ein abstraktes, rein gedankliches „Bild“ im Sinne eines Eindrucks gemeint. Tatsächlich sei das Zeichen „VIEW“ in Alleinstellung völlig vage und unscharf; der angesprochene Verkehr könne dem Zeichen nicht ansatzweise einen konkreten, die Produkte oder ihre Merkmale beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen. Auszugehen sei deshalb von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch deren langjährige und intensive Benutzung erheblich gesteigert sei. Diese Steigerung der Kennzeichnungskraft habe die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss ebenfalls nicht berücksichtigt.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die sich gegenüberstehenden Zeichen hochgradig ähnlich. Denn das jüngere Zeichen werde durch den – mit

dem älteren Zeichen klanglich, bildlich und begrifflich identischen – Bestandteil „view“ geprägt. Dies ergebe sich schon daraus, dass sich jener Bestandteil an dem besonders relevanten Zeichenanfang befinde und der Verkehr dem übrigen Bestandteil „one“ einen rein anpreisenden oder beschreibenden Charakter und damit keinerlei Unterscheidungskraft beimesse.

Darüber hinaus handle es sich bei der Widerspruchsmarke – entgegen der Ansicht der Markenstelle – um eine bekannte Marke. Die Benutzung der angegriffenen Marke würde daher die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke unlauter ausnutzen sowie deren Unterscheidungskraft unlauter beeinträchtigen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2017 aufzuheben und die Marke 30 2013 051 038 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht weiterhin die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke geltend. Für die Waren und Dienstleistungsklassen 9, 16, 35, 38 und 41 würden Unterlagen, die eine Benutzung belegen, fehlen. Insbesondere die Ausführungen der Widersprechenden zu Kombinationsmarken würden allesamt andere Kombinationsmarken betreffen. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, da von einer originären Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden zu vergleichenden Zeichen zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist hinsichtlich der im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke begründet, da die Vergleichsmarken insoweit verwechselbar im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind. Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

A. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Auf Seiten der älteren IR-Widerspruchsmarke mit Benennungsgebiet der Europäischen Union sind nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. (vgl. § 158 Abs. 5 MarkenG) nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON).

1. Es wurde Widerspruch aus einer international registrierten Marke erhoben und auf ihren Unionsmarkenanteil gestützt. Nach Art. 203 UMV i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMV (Art. 160 i. V. m. Art. 152 Abs. 2 GMV a. F.) tritt bei der Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union ist, ernsthaft in der Union benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 190 Abs. 2 UMV an die Stelle des Datums der Eintragung (vgl. BPatG, 28 W (pat) 508/17 – Novello/NOVILON; GRUR-RR 2013, 64, 65 – Trigon Detektei/TRIGION). Diese Veröffentlichung erfolgte am 27. August 2007. Die Benutzungsschonfrist endete somit mit Ablauf des 26. August 2012. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit

Schriftsatz vom 21. August 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke deshalb zulässigerweise bestritten.

2. Nach § 125b Nr. 4 MarkenG a. F. sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Artikel 18 der Verordnung über die Unionsmarke tritt. Danach muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 125b Rn. 41 ff.). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).

3. Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG a. F. (März 2009 bis März 2014 und Februar 2014 bis Februar 2019) für die Waren "*Software, nämlich Zeitschriftenanwendungssoftware*" sowie "*periodisches Magazin*" und für die Dienstleistungen "*Dienstleistungen eines Internetanbieters, nämlich Bereitstellen von Plattformen; Dienstleistungen von Ver-*

lagen (ausgenommen Druck); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind" hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Im Übrigen kann von einer rechtserhaltenden Benutzung, insbesondere für die Waren "Software; Druckereierzeugnisse" im Allgemeinen und der Dienstleistungen "Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten" nicht ausgegangen werden.

a) Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware "*periodisches Magazin*" glaubhaft gemacht.

aa) Die Widersprechende nutzt die Widerspruchsmarke für ein monatlich erscheinendes Magazin mit dem Titel "VIEW". Die Widersprechende hat Kopien von Print-Titelbildern aus den Jahren 2008 – 2018 (Anlagen W 2, W 26 – W 27) vorgelegt, auf denen die Widerspruchsmarke enthalten ist. Das Magazin war und ist auf dem Markt in beiden Benutzungszeiträumen präsent. Dies hat die Widersprechende durch Zahlen der Medienanalyse und Verkaufszahlen belegt (Anlagen W 3). Die vorgelegten Zahlen der IVW belegen eine durchschnittliche Auflage von über 100.000 Stück. Die „Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW) ist eine neutrale Einrichtung, die von Medienunternehmen, Werbungtreibenden sowie Werbe- und Media-Agenturen getragen wird (BPatG, 29 W (pat) 63/11) und quartalsweise Durchschnitts- und Heftauflagen veröffentlicht.

bb) Die Form der Benutzung ist glaubhaft gemacht durch die vorgelegten Titelbilder der Ausgaben des Magazins. Es ist davon auszugehen, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat, obwohl die benutzte

Form „“ von der eingetragenen Form abweicht.

(1) Die Hinzufügung von Zusätzen ist zunächst dann unschädlich, wenn diese als markenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutaten zu bewerten sind, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BPatG, 30 W (pat) 518/16 – Wellcotec-Germany/Wellcomet; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 200). Dies ist bei der farblichen Abwandlung der Schrift sowie der Unterlänge beim Buchstaben "V" der Fall.

(2) Dies gilt auch für das grafische Element in Form des roten Rechtecks. Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wortmarke nicht, wenn dadurch der eigenständige Aussagegehalt der Wortmarke nicht beeinträchtigt wird (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. – HONKA). Unter dieser Voraussetzung muss auch eine durch die Kombination von Wort- und Bildelementen entstandene einheitliche Emblemwirkung der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke nicht entgegenstehen (BGH GRUR 2000, 1038, 1040 – Kornkammer). Vorliegend wird durch die Einbettung der Widerspruchsmarke in ein rotes Rechteck der eigenständige kennzeichnende Charakter des Wortes „VIEW“ offensichtlich nicht beeinträchtigt.

(3) Nichts anderes gilt für die Hinzufügung des weiteren Elements "", welches der Widerspruchsmarke vorangestellt wurde. Dieses grafisch und farblich gestaltete Element in Form eines stilisierten Sterns verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchswortmarke nicht. Der Verkehr sieht nämlich in der benutzten Form zwei getrennte Herkunftshinweise.

Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware stellt eine weit verbreitete und wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar (BPatG, 30 W (pat) 1/16 – Elysia AL/Eliza). Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen oder eine größere Produktgruppe hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hin-

weisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen oder dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH GRUR 2007, 592 Rn. 13 ff. – bodo Blue Night). Das ist vorliegend der Fall.

Gerade im Zeitschriftenmarkt ist der Verkehr daran gewöhnt, dass ihm Dach- und Zweitmarken begegnen, wie die Widersprechende zutreffend dargelegt hat. Auch die Widersprechende vertreibt unterschiedliche Zeitschriften (NEON; Crime; Nido), bei denen jeweils der Wortbestandteil mit dem stilisierten Stern als Dachmarke kombiniert ist. Insoweit erkennt der Verkehr in dem stilisierten Stern die Dachmarke und in dem Zeichenbestandteil "VIEW" das Zweitkennzeichen.

Dies auch deshalb, weil es sich bei dem stilisierten Stern um einen sehr bekannten Herkunftshinweis für das Magazin "STERN" handelt, wie die vorgelegten Unterlagen belegen (vgl. Anlage W 5, AWA-Analysen). Trotz der – wie noch auszuführen sein wird – originären Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke für die Ware "*periodisches Magazin*" bzw. für die entsprechenden Verlagsdienstleistungen fasst der angesprochene Verkehr den Wortbestandteil als eigenständigen Herkunftshinweis auf, da er ihm grafisch und farblich gleichberechtigt als Produktkennzeichen nahegebracht wird.

cc) Die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt auch nicht allein als Werktitel, sondern jedenfalls auch als Produktkennzeichen, mithin als Marke. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entnimmt der Verkehr u. a. bei regelmäßig erscheinenden Druckschriften dem Werktitel nicht nur einen Hinweis auf das Werk selbst, sondern – insbesondere im Hinblick auf die wechselnden redaktionellen Inhalte – zugleich einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware (Zeitschrift), in der das Werk verkörpert ist (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 82).

b) Mit der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware "*periodisches Magazin*" einher geht die rechtserhaltende Benutzung für "*Dienstleistungen von Verlagen (ausgenommen Druck); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" als selbstständige Dienstleistungen gegenüber Lesern und/oder Autoren von Beiträgen.

c) Die Widersprechende hat die Widerspruchsmarke auch für die Ware "*Software, nämlich Zeitschriftenanwendersoftware*" rechtserhaltend benutzt.

Nach dem glaubhaft gemachten Vortrag der Widersprechenden wurde und wird die Widerspruchsmarke für die App (Softwareanwendungsprogramm) "VIEW" in den Benutzungszeiträumen verwendet. Sie ermöglicht, dass Benutzer das Magazin "VIEW" auch auf mobilen elektronischen Endgeräten lesen können (vgl. Anlagen W 14, W 16, W 33 – W 35). Die Widerspruchsmarke wird in veränderter Form



("VIEW") jeweils beim Angebot der App, der Beschreibung der App und im Bereich für das Herunterladen verwendet. Diese App wurde auch in den Benutzungszeiträumen in einem relevanten Umfang von Nutzern heruntergeladen, wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung von Frau v. H... vom 20. Juni 2016 ergibt.

d) Im Rahmen der Online-Präsenz wird den Nutzern seit 2005 unter Verwendung der Widerspruchsmarke in der benutzten Form die Möglichkeit eröffnet, Beiträge auf eine Foto- und Kommunikationsplattform einzustellen und Fotos anderer Nutzer zu bewerten (vgl. Bildschirmausdrucke der Anlage W 7). Zudem wird Nutzern die Möglichkeit eröffnet, sich im Rahmen der VIEW Fotocommunity in einem Forum über unterschiedliche Aspekte der Fotografie auszutauschen (vgl. Bildschirmausdrucke der Anlage W 11). Hierin liegt eine rechtserhaltende Benutzung

für die "*Dienstleistungen eines Internetanbieters, nämlich Bereitstellen von Plattformen*" (Klasse 38).

e) Eine darüber hinausgehende rechtserhaltende Benutzung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat die Widersprechende weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht. Dies gilt insbesondere für die Dienstleistungen "*Unterhaltung*" und "*kulturelle Aktivitäten*".

aa) Soweit die Widersprechende in Bezug auf die Dienstleistung "*Unterhaltung*" auf einen Bildschirmausdruck der Internetseite zur „Fotocommunity“ (Anlage W 12) Bezug nimmt, ergibt sich aus dieser lediglich, dass in diesem Bereich eine Unterrubrik "Spiele" existiert. Die einzelnen Spiele werden allerdings anders bezeichnet (z. B. Sudoku oder Knipskiste) und nicht mit Widerspruchsmarke gekennzeichnet.

bb) Auch der Auffassung der Widersprechenden, durch das digitale Angebot für die Fotocommunity bzw. die Präsentation des Magazins auf der Internetplattform "facebook" (vgl. Anlage W 13) werde die Widerspruchsmarke für die Dienstleistung "*kulturelle Aktivitäten*" rechtserhaltend benutzt, kann nicht beigetreten werden. Insoweit wird lediglich eine Plattform bereitgestellt, damit Beiträge im Internet geteilt werden können. Dem angesprochenen Verkehr ist aber bekannt, dass in der Bereitstellung von Kommunikationsmöglichkeiten nicht gleichzeitig eine wirtschaftlich eigenständige Dienstleistung im Sinne einer kulturellen Aktivität des Anbieters liegt.

cc) Für weitere von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlt es bereits an einem hinreichend konkreten Sachvortrag zur Benutzung der Widerspruchsmarke.

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (z. B. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

1. Nach diesen Grundsätzen ist ausgehend von der Benutzungslage eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken für die im Beschlusstenor aufgeführten Waren zu besorgen.

a) Die Widerspruchsmarke verfügt für die Ware "*periodisches Magazin*" und die Dienstleistungen "*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" über eine durch Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft. In Bezug auf die übrige Ware "*Software, nämlich Zeitschriftenanwendungssoftware*" sowie die weiteren "*Dienstleistungen eines Internetanbieters, nämlich Bereitstellen von Plattformen; Dienstleistungen von Verlagen (ausgenommen Druck)*" ist ihre Kennzeichnungskraft jedoch unterdurchschnittlich.

aa) Mit der Markenstelle ist zunächst davon auszugehen, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke „VIEW“ von Haus aus eng zu bemessen ist.

(1) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs- mittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Liegen keine konkreten An- haltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH WRP 2017, 74 Rn. 19 Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegen solche Anhaltspunkte hier vor, die zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führen. Zwar beschreibt die Widerspruchsmarke nicht unmittelbar Merkmale oder Eigenschaften der betreffenden Waren oder Dienstleistungen. Jedoch wird der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarke als Hinweis darauf ansehen, dass die Waren und die Dienstleistungen Fragen und Sichtweisen zum Thema Fotografie zum Inhalt haben.

Das englische Wort „view“ bedeutet „sehen, erblicken, ansehen, besichtigen“ (vgl. etwa Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Neubearbeitung Berlin, München 2001) bzw. „Aussicht, Blick, Ansicht, Bild, Auffassung, Meinung, Standpunkt“ (vgl. leo.dict.org). Soweit die Widersprechende anführt, dass lediglich 56 % der Deut- schen in der Lage seien, eine Konversation auf Englisch zu führen, besagt dies über das Verständnis eines einzelnen englischen Begriffs nichts. Der englische Begriff „view“ gehört vielmehr zum englischen Grundwortschatz. Darüber hinaus ist der Begriff „public viewing“ seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung allgemein bekannt. Genauso verhält es sich, entgegen der Auffassung der Widersprechenden, mit dem Begriff „Google Street View“; dies alleine schon aufgrund der Tatsache, dass der Start des Dienstes in den Jahren 2008 bis 2010 eine gesellschaftliche Kontroverse über das Abfotogra- fieren von Häusern und Personen auslöste, die ein breites Echo in den Medien

find. In diesem Zusammenhang steht auch der englische Begriff „viewer“ im Sinne von „Betrachter, Zuschauer“ (vgl. Der Anglizismen-Index 2017, IFB, Stichwort: viewer). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Wort „view“ entgegen der Auffassung der Widersprechenden in den angesprochenen Verkehrskreisen – zu denen auch die Mitglieder des erkennenden Senats gehören – gemäß den oben genannten Bedeutungen verstanden wird.

Der Begriff „VIEW“ ist nicht auf die Wahrnehmung bewegter Bilder beschränkt, so dass der Begriff auch in Bezug auf Magazine einen beschreibenden Anklang aufweist. Dieser beschreibende Anklang in Bezug auf unbewegte Bilder wird auch im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen deutlich. So wird „VIEW“ auf dem Titelblatt einer Zeitschrift mit dem Untertitel „*Die besten Bilder des Monats*“ verwendet. In der eingereichten Produktpräsentation des Magazins wird ausgeführt, „VIEW“ sei ein visuelles Magazin, das aus der Bildkompetenz des „*STERN*“ entstanden sei. Im Mittelpunkt stünden spektakuläre Bilder.

(2) Eine (zusätzliche) Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen scheidet schon mangels hinreichendem Sachvortrag der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin zur Benutzungslage der Drittzeichen aus. Darüber hinaus enthalten ausweislich der 893 aufgeführten Drittzeichen (vgl. Anlage 3 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 25.01.2016) neben der Widerspruchsmarke selbst lediglich 3 Zeichen den Begriff "VIEW" in Alleinstellung. Schon wegen dieser geringen Anzahl von Drittmarken kann von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insoweit nicht ausgegangen werden (BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

(3) Soweit die Widersprechende in diesem Zusammenhang auf Entscheidungen anderer Institutionen verweist, die von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der der Widerspruchsmarke ausgehen, vermögen diese eine andere Beurteilung nicht zu rechtfertigen. Diese Entscheidungen entfalten keine Bindungswirkung.

bb) Die Widersprechende hat jedoch mit den von ihr eingereichten Unterlagen dargelegt und glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung des Magazins "VIEW" langjährig benutzt hat und es sich auf dem Zeitschriftenmarkt um eine gut etablierte Marke mit beachtlichen Auflagenzahlen handelt. Dem steht nicht entgegen, dass die Benutzung (fast ausschließlich mit Beistellung des „Stern“-Bildzeichens erfolgte. Zwar bereitet die Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft Probleme, wenn eine Marke lediglich in einer Kombination, also als Teil einer anderen Marke benutzt wird (vgl. BGH GRUR 2009, 672, Nr. 29 – OSTSEE-POST). Vorliegend erscheint jedoch das „Stern“-Bildzeichen – wie ausgeführt – als gesonderte Kennzeichnung. Dann aber können die dargelegten Umstände der Benutzung der Widerspruchsmarke unmittelbar zugerechnet werden. Die Widerspruchsmarke hat demnach aufgrund dieser bereits im Rahmen der Frage der Benutzung gewürdigten Umstände bei der Ware "*periodisches Magazin*" an Kennzeichnungskraft gewonnen. Sie weist insoweit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

cc) Soweit die Widersprechende die Auffassung vertritt, durch die dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke sei deren Kennzeichnungskraft nicht nur als durchschnittlich, sondern als überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig zu beurteilen, kann dem nicht gefolgt werden. Die Gesamtschau der zu würdigenden Aspekte einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft lässt einen solchen Schluss nicht zu. Zwar verweist die Widersprechende ergänzend auf die jährlich durchgeführten und veröffentlichten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen (AWA, Anlagen W 5, W 30), aus der sich für das Magazin "VIEW" eine Reichweite pro Ausgabe von 0,91 Millionen Lesern ergebe. Die Analysen sind indes nur unvollständig vorgelegt worden. Aus Ihnen ergibt sich nicht mit hinreichender Eindeutigkeit, dass die Umfrageergebnisse allein auf einer Befragung im Zusammenhang mit der eingetragenen Widerspruchsmarke beruhen. Ferner fehlt es an einem Sachvortrag der Widersprechenden zum Werbeaufwand einschließlich des Investitionsumfangs zur Förderung der Widerspruchsmarke, so

dass Feststellungen zur Marktpositionierung der Widerspruchsmarke im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit der gebotenen Sicherheit nicht möglich sind.

dd) Mit der Erstellung und Herausgabe einer periodisch erscheinenden Zeitschrift erbringt der Verlag bzw. der Herausgeber gleichzeitig auch eine selbstständige Dienstleistung. Die für die Ware "*periodisches Magazin*" durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft umfasst daher auch die damit einhergehende Dienstleistung "*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" (vgl. BPatG, 33 W (pat) 21/10 – Fotoprinz).

ee) In Bezug auf die weiteren nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. zu berücksichtigenden Waren und Dienstleistungen lässt sich hingegen eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht feststellen. Insoweit verbleibt es bei der originär unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

In Bezug auf die "*Dienstleistungen eines Internetanbieters, nämlich Bereitstellen von Plattformen*" reichen die in der eidesstattlichen Versicherung enthaltenen Angaben zu den Besucherzahlen der Internetpräsenz allein ohne weiteren Vortrag zur Bekanntheit des Internetauftritts, z. B. im Verhältnis zu Mitbewerbern, nicht aus. Die Anzahl von Besuchen auf einer Internetseite sagt nichts über die konkrete Anzahl von Personen aus, die die Widerspruchsmarke als Kennzeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung kennen (vgl. BPatG, 26 W (pat) 61/10 – Bunte Zeit/Bunte).

Gleiches gilt in Bezug auf die Ware "*Software, nämlich Zeitschriftenanwendersoftware*". Davon abgesehen geben die von Frau v. H... eidesstattlich versicherten Zahlen (64.000 Downloads der als solcher kostenlosen App und Umsätze von gut ... Euro mit kostenpflichtigen Downloads der Zeitschrift selbst im Zeitraum

1.1.2013 bis 31.5.2016, also in fast dreieinhalb Jahren) keinen Anlass, dem Gedanken einer gesteigerten Kennzeichnungskraft näher zu treten.

b) Ausgehend von den auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG a. F. zu berücksichtigenden Waren und Dienstleistungen können sich die Vergleichszeichen bei unähnlichen, bei identischen, bei überdurchschnittlich ähnlichen und eher entfernt ähnlichen Produkten begegnen.

aa) Zwischen der Ware der angegriffenen Marke "*Schallplatten*" und den maßgeblichen Widerspruchswaren bzw. Widerspruchsdienstleistungen besteht keine Ähnlichkeit. Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen weisen keine Berührungspunkte in Bezug auf ihre Beschaffenheit, ihren Verwendungszweck und ihre Nutzung auf.

Gleiches gilt für die von der angegriffenen Marke umfassten Waren "*Papier, Pappwaren*". Die Ausführungen der Widersprechenden in den Schriftsätzen vom 14.09.2015 und 29.06.2016 verfangen deshalb nicht, weil auf Seiten der Widerspruchsmarke nur von der Widerspruchsware "*periodisches Magazin*" auszugehen ist. Die Widersprechende legt indes ihren Ausführungen die Widerspruchsware "*Druckereierzeugnisse*" zugrunde, welche eine Vielzahl von Waren umfasst, die kein periodisches Magazin darstellen. Soweit es Überschneidungen im Vertriebsweg geben kann – die Vergleichswaren werden z. B. in einem Schreibwarengeschäft vertrieben – kommt dem nur ein geringes Gewicht zu (BGH GRUR 2015, 176 Rn. 27 – ZOOM).

Im Hinblick auf die vorgenannten Waren scheidet eine Verwechslungsgefahr somit von vornherein aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 35 m. w. N.).

bb) In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "*CD, DVD und andere digitale Aufzeichnungsgeräte*" ist im Vergleich zu den Widerspruchswaren wegen des funktionellen Zusammenhangs und Austauschverhältnisses von einer überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen. Magazine werden – wie auch die Widersprechende unbestritten vorgetragen hat – häufig alternativ oder zusätzlich zur Printausgabe auf optischen und audiovisuellen Datenträgern angeboten und vertrieben. Gleiches gilt für die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware "*Fotografien*". Fotografien sind nicht nur Gegenstand vieler Magazine, sondern können den gleichen Verwendungszweck und die gleiche Vertriebsart aufweisen.

cc) Zwischen der von der angegriffenen Marke beanspruchten Ware "*Druckerezeugnisse*" und der Widerspruchsware "*periodisches Magazin*" besteht Warenidentität.

dd) In welchem genauen Ähnlichkeitsverhältnis die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware "*Buchbindeartikel*" und die Dienstleistungen der Klasse 41 stehen, kann offen bleiben. Die Ähnlichkeit ist jedenfalls eher entfernt; insoweit scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf die Widerspruchswaren und -dienstleistungen mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus (s. unten c, dd).

c) Soweit die Widerspruchsmarke für die Ware "*periodisches Magazin*" und die Dienstleistungen "*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" über eine durch Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, weisen die Vergleichszeichen eine die Verwechslungsgefahr begründende mittlere Zeichenähnlichkeit auf. Ansonsten besteht nur eine geringe Zeichenähnlichkeit, die eine Gefahr von Verwechslungen ausschließt.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 – ZIRH/SIR; BGH GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; NJW-RR 2009, 757 Rn. 32 – METROBUS). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (BGH a. a. O. Rn. 18 – AIDA/AIDU; GRUR 2008, 724 Rn. 37 – idw).

aa) In der Gesamtheit besteht zwischen den Vergleichszeichen

 und 

nur eine geringe Ähnlichkeit. Beide Zeichen unterscheiden sich durch den zusätzlichen und grafisch gestalteten Wortbestandteil „“ der jüngeren Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Dieser Bestandteil wird weder überhört noch überlesen.

bb) Das gemeinsame Wortelement "view/VIEW" ist auch nicht geeignet, die angegriffene Marke in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen von Haus aus zu prägen.

Dies würde voraussetzen, dass dieser Bestandteil die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens dominiert, gleichzeitig der andere Bestandteil weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt. Er muss im Gesamteindruck soweit zurücktreten, dass er zu vernachlässigen ist (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 62 – La Espagnola/Carbonell; BGH GRUR 2016, 283 Rn. 14 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

(1) Dem stehen zwar nicht bereits die grafischen Bestandteile der angegriffenen Marke entgegen, da diese in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfache dekorative Elemente zurücktreten. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (EuGH, Beschluss vom 05.02.2015, C-420/14 Rn. 22 – ZIECON/CERCON; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 27 – airdsl).

(2) Die angegriffene Marke wird durch den Zeichenbestandteil " **view** " deshalb nicht von Hause aus geprägt, weil sie – wie die Widerspruchsmarke – beschreibende Anklänge in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen aufweist. Sie können Fragen und Sichtweisen zum Thema Fotografie zum Inhalt haben.

Dies gilt auch für den Fall, dass der weitere Zeichenbestandteil der angegriffenen Marke " **one** " beschreibende Anklänge aufweisen würde. In diesem Fall bliebe es bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 22 – ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

cc) Der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wortbestandteil „ **view** “ der angegriffenen Marke nimmt allerdings für bestimmte Waren eine prägende Stellung ein, soweit die Widerspruchsmarke für "*periodisches Magazin*"

und *"Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind"* über eine durch Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. In diesem Fall kommt zum Tragen, dass bei einer Marke, die durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, die besondere herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen werden kann, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbstständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003, 880 – City Plus). Wenngleich ein solcher Hinweischarakter einem älteren Zeichen in der jüngeren Zeichenkombination umso eher zukommt, je stärker seine Kennzeichnungskraft ist (vgl. BPatG MarkenR 2005, 240 – Public Nation/PUBLIC), kann auch ein von Haus aus in seiner Kennzeichnungskraft eingeschränktes Zeichen in der jüngeren Marke als Hinweis auf den Inhaber des älteren Zeichens hervortreten und selbstständig kollisionsbegründend wirken. Dies ist dann der Fall, wenn es durch Benutzung an Kennzeichnungskraft gegenüber einem entsprechenden, aber nur registrierten, unbenutzten oder erst seit kurzer Zeit benutzten Zeichen gewonnen hat und daher jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und die weiteren Zeichenbestandteile dem Hinweischarakter nicht entgegenwirken (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 404).

Ausgehend davon besteht vorliegend die Gefahr, dass der Verkehr aufgrund der durch langjährige Benutzung gewonnenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Ware *"periodisches Magazin"* und die Dienstleistungen *"Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind"* in dem identischen Wortbestandteil „view“ der angegriffenen Marke in Zusammen-

hang mit identischen oder erheblich ähnlichen Waren einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es insoweit zu Verwechslungen kommt.

Beide Wortbestandteile der angegriffenen Marke verbinden sich ihrem Begriffsinhalt nach auch nicht zu einer der Prägung durch „VIEW“ entgegenwirkenden Gesamtaussage. Die Wortkombination "Aussicht/Bild/Meinung Eins" oder "erste(s) Aussicht/Bild/Meinung" stellen keine sinnvollen oder naheliegenden Begriffsbildungen dar. Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr in dem Bestandteil „**view**“ der angegriffenen Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt.

Insoweit ist von einer mittleren Zeichenähnlichkeit der Vergleichsmarken auszugehen, welche dazu führt, dass in Bezug auf solche Waren, die identisch oder zumindest überdurchschnittlich ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen sind, für die die Widerspruchsmarke eine durch Benutzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt, eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr anzunehmen ist. Dies trifft auf die im Beschlusstenor genannten Waren der angegriffenen Marke zu.

dd) Anders verhält es sich dagegen bei den weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die entweder keine Identität oder überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen bzw. diese nur zu solchen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben ist, für die diese keinen erweiterten Schutzzumfang in Anspruch nehmen kann. Für den Verkehr besteht insoweit kein Anlass, die angegriffene Marke ihrem Gesamteindruck nach als einen Hinweis auf die Widersprechende wahrzunehmen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet deshalb im Rahmen der Gesamtabwägung mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

2. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen scheidet auch eine Gefahr aus, dass die Zeichen unter dem Aspekt des Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG a. F. Die Widersprechende hat zu einer entsprechenden Zeichenserie und deren Benutzung im Inland nichts vorgetragen. Ohne Benutzung einer solchen Markenfamilie ist aber nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr „view“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 33 – Pantohexal). Die erstmalige Verwendung einer einzigen Marke gibt keinen Anlass, darin ein Stammzeichen zu sehen (vgl. BGH GRUR 2013, 840, Nr. 23 – PROTI II).

3. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer selbstständig kennzeichnenden Stellung der übernommenen Widerspruchsmarke „VIEW“ in dem zusammengesetzten jüngeren Zeichen kommt in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht.

Eine solche Fallgestaltung liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen 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 (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 37 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 33 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Zwar wird die ältere Marke "VIEW" in die jüngere Marke übernommen. Es reicht aber nicht aus, dass allein aufgrund der Übernahme eines Zeichenbestandteils die

angegriffene Marke geeignet sein könnte, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria/Villa Culinaria). Solche Umstände lassen sich vorliegend nicht feststellen. So handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil „one“ der angegriffenen Marke weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke, welche dem Verkehr eine selbstständig kennzeichnende Stellung von „VIEW“ nahe legen könnte (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905, Nr. 38 – Pantohexal). Wird der Verkehr in „VIEW“ in Zusammenhang mit den weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke aber keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke erkennen, wird er das angegriffene Wort-/Bildzeichen seiner Gesamtheit nach vor dem Hintergrund, dass beide Begriffe unmittelbar aneinandergereiht sind und zudem noch durch die identische Schriftart verbunden sind, als einheitliches Kennzeichen wahrnehmen.

C. Ein Bekanntheitsschutz scheidet in Bezug auf die weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ebenfalls aus.

1. Fraglich ist bereits, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke im Sinne des §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG handelt. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II).

Nach dem Vortrag der Widersprechenden soll sich die Bekanntheit aus den Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen (AWA) der Jahre 2011 – 2015 ergeben, die einen Bekanntheitsgrad des Magazins "VIEW" bei um die 30 % ausweisen (vgl. Anlage W 5). Aus den nur in Auszügen vorgelegten Analysen ergibt sich aber nicht, wie die Umfrage konkret durchgeführt worden ist und ob sich diese auf die Widerspruchsmarke allein beziehen oder auf ihre benutzte Form. Letztendlich kann die Entscheidung darüber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. bekannte Marke handelt, aber dahinstehen.

2. Denn jedenfalls fehlt es in Bezug auf die weiteren Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 60 – Intel Corporation/CPM United Kingdom; BGH GRUR 2019, 165 Rn. 18 – keine-vorwerk-vertretung).

Die Frage, ob der Verkehr zwei Marken gedanklich verknüpft, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu würdigen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi Kinderjoghurt/Kinder). Zu berücksichtigen ist, dass die Widerspruchsmarke lediglich für "*periodisches Magazin*" und "*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise Werbeinhalte aus dem Bereich Verlagswesen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" über eine durch Benutzung erworbene – allerdings nur – durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Die damit einhergehende gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich auf einen eng begrenzten Waren- und Dienstleistungsbereich, so dass der angesprochene Verkehr die jüngere Marke aufgrund der im Übrigen bestehenden geringen bzw. gänzlich fehlenden

Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht mit der Widerspruchsmarke assoziieren wird.

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

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Fa