



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 51/22

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

2. Dez. 2024

...

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 224 035

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juni 2022 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 033 668 zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 224 035 wird auch in diesem Umfang angeordnet.

Soweit die Widersprüche aus der Marke 305 50 331 und dem Unternehmenskennzeichen „Jungheinrich AG“ zurückgewiesen worden sind, ist die Beschwerde der Widersprechenden derzeit gegenstandslos.

G r ü n d e

I.

Die angegriffene Wortmarke

Jungheinrich

ist am 3. August 2017 angemeldet und am 20. November 2017 unter der Nr. 30 2017 224 035 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 08: Apparate zum Rasieren; Drehereinsätze [Handwerkzeuge]; Elektrische Rasierapparate; Gabeln [Handwerkzeuge]; Gabeln für landwirtschaftliche Zwecke [Handwerkzeuge]; Handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Handbetätigte Schneidwerkzeuge; Handbetätigte Schneidwerkzeuge für Fliesen; Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handwerkzeuge zum Schneiden, Bohren, Schleifen, Schärfen sowie zur Oberflächenbehandlung; Landwirtschaftliche handbetätigte Werkzeuge; Meißel [handbetätigte Werkzeuge]; Meißel [Handwerkzeuge]; Messer; Messer [Handwerkzeuge]; Messerschmiedewaren; Pinzetten; Rasierapparate; Ring-schlüssel; Rollgabelschlüssel [handbetätigte Werkzeuge]; Saitenspanner für Schläger [Handwerkzeuge]; Scheren; Schlagbohrer [handbetätigte Werkzeuge]; Schlägel [Handwerkzeuge]; Schlüssel [Werkzeuge]; Schneideinsätze für Handwerkzeuge; Schneiderscheren; Schneidwerkzeuge [handbetätigte Werkzeuge]; Schneidwerkzeuge; Schraubenschlüssel; Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Schraubenzieher; Schraubenzieher [handbetätigte Werkzeuge]; Schraubenzieher [Handwerkzeuge]; Schraubstöcke; Schraubzwingen; Schraubzwingen [Handwerkzeug]; Steckschlüssel; Steckschlüssel [Handwerkzeuge]; Steckschlüsseleinsätze [Handwerkzeuge]; Steckschlüsselsätze; Steckschlüsselsätze [handbetätigte Werkzeuge]; Sägeblätter; Sägen [Handwerkzeuge]; Verstellbare Schraubenschlüssel; Verstellbare Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den

Garten- und Landschaftsbau; Zangen; Zangen [handbetätigte Werkzeuge]; Zwingen zum Fixieren von Werkstücken;

Klasse 11: Abflussrohre [Sanitärarmaturen]; Anlagen für das Kochen; Anlagen für die Beleuchtung; Anlagen für sanitäre Zwecke; Anlagen zum Befeuchten; Anlagen zum Beheizen von Schwimmbecken; Anlagen zum Gefrieren; Anlagen zum Heizen; Anlagen zum Kochen; Anlagen zum Kühlen; Anlagen zum Verdampfen; Anlagen zur Abwasserbeseitigung; Anlagen zur elektrischen Beleuchtung; Anlagen zur Kühlung der Luft; Apparate für sanitäre Zwecke; Armaturen; Armaturen für sanitäre Zwecke; Armaturen für Sanitärwasserleitungen; Automatische Bewässerungsanlagen; Automatische Sprühanlagen für die Bewässerung; Beleuchtungseinbauten [Lampen]; Beleuchtungskörper [Lampen]; Bewässerungssprühdüsen; Brauseköpfe; Brausenköpfe; Deckenleuchten [Lampen]; Düsen für Badeapparate; Düsen für Heißwasserwannen; Elektrische Beleuchtungsanlagen [Lampen]; Elektrische Lampen; Elektrische Lampen zur Innenraumbeleuchtung; Filter für die Reinigung von Gasen [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen]; Filter für Gase [Haushalts- oder gewerbliche Anlagen]; Filter für gewerbliche Anlagen; Filter für Lampen; Filter für Wasserleitungen; Filter für Wasserreinigungsgeräte; Heizungsapparate und -anlagen; Hähne für Wasserleitungen; Hähne für Wasserleitungsgeräte; Lampen [elektrisch]; Lampen für Beleuchtungszwecke; Lampen für elektrische Anlagen; Sanitär- und Badezimmerinstallationen sowie Sanitärarmaturen; Sanitärablaufarmaturen für Badewannen; Sanitärablaufarmaturen für Bidets; Sanitärablaufarmaturen für Duschen; Sanitärablaufarmaturen für Tropfleitungen; Sanitäranlagen; Sanitäre Apparate und Anlagen; Sanitäre Wasserarmaturen; Sprüharmaturen [Teile von sanitären Anlagen]; Sprüheinheiten als Teile von Wasserversorgungsanlagen; Wasserfilter; Wasserfilteranlagen;

Wasserkocher; Wasserkühlanlagen; Wasserkühler; Wasserkühler und -erhitzer; Wasserkühlgeräte; Wasserleitungsanlagen; Zierbrunnen, Beregnungs- und Bewässerungsanlagen;

Klasse 19: Holz; Holz [Baumaterial]; Tore [nicht aus Metall] für Garagen; Tore, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen, nicht aus Metall; Verglaste Türen, nicht aus Metall; Vinyl-Türen;

Klasse 25: Arbeitsanzüge; Arbeitskleidung; Arbeitslatzhosen; Arbeitsschuhe; Arbeitsstiefel; Bekleidungsstücke; Einteilige Arbeitsanzüge; Kittel zu Arbeitszwecken; Kopfbedeckungen; Latzhosen für die Arbeit; Overalls für die Arbeit; Overalls zu Arbeitszwecken.

Als Anmelderin war im Anmeldeformular die Firma X ... GmbH aufgeführt. Mit Schreiben vom 18. September 2017 hatte der benannte Verfahrensbevollmächtigte mitgeteilt, dass bei der Markenmeldung fälschlicherweise diese Firma genannt worden war. Richtigerweise sei Anmelder aber Herr Y ... ; auf diesen Namen ist die Markeneintragung sodann vorgenommen worden.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 22. Dezember 2017.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 19. Januar 2018 aus drei Kennzeichen Widerspruch erhoben, nämlich:

1. aus ihrer am 10. November 1992 angemeldeten und am 30. März 1993 in das Register eingetragenen Wortmarke 2 033 668

JUNGHEINRICH

Die Marke beansprucht Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 06, 09, 12, 36, 37, 39 (ungruppiert):

Hubwagen mit und ohne Elektroantrieb; Stapelfahrzeuge einschließlich solcher mit Elektro- oder Dieselantrieb, insbesondere Gabelstapler, Schubmaststapler und Hochregalstapler; Kommissionierfahrzeuge mit Elektro- oder Dieselantrieb; fahrerlose Schlepp- und Trägerfahrzeuge sowie Hubwagen, jeweils mit Elektroantrieb; Batterieladegeräte; Metallregale (für gewerbliche Zwecke); Teile sowie Wartung, Reparatur, Vermietung und Leasing aller vorstehenden Waren;

2. aus ihrer am 23. August 2005 angemeldeten und am 23. Februar 2006 in das Register eingetragenen Wortmarke 305 50 331

Jungheinrich

die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Papier oder Karton, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing, Marktforschung, Marktanalyse; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Einzel- und Großhandels-

dienstleistungen, insbesondere Versandhandelsdienstleistungen, in Bezug auf die Bereiche Flurförderfahrzeuge, Regale und Lagereinrichtung, Logistiksysteme (in Form von Software); Kundenbetreuungsdienstleistungen nach dem Verkauf, nämlich Entgegennahme von Beschwerden, Kundenzufriedenheitskontrollen (Meinungsforschung), Vermittlung der Kunden an Fachhändler im Rahmen der Verbraucherberatung; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Meinungsforschung; Werbeforschung; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Werbemittlung; Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Internet-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, nämlich Dienstleistungen einer Werbeagentur, Publicrelations, insbesondere in vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; Veröffentlichung von Werbeprospekten; Werbefilmproduktion; Werbefilmvermietung; Zusammenstellen von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Bestellannahme, Bestellbearbeitung, Bestellabwicklung, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, von Ausstellungen und Messen für gewerbliche Zwecke; Verbraucherberatung; Vermietung von Werbeflächen;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Verpackung von Waren vor dem Versand; Versand von Waren; Zustellung und Auslieferung von Versandhandelsware; Dienstleistungen eines Zustelldienstes, Zustellung von Waren über den Postversand; Abholen, Umschlagen und Zustellen von Waren; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor.

3. aus dem mit Zeitrang zum Jahr 2002 geltend gemachten Unternehmenskennzeichen

Jungheinrich AG

mit dem angegebenen Geschäftsbereich:

Klasse 06: Unedle Metalle und deren Legierungen; Erze; Materialien aus Metall für das Bau- und Konstruktionswesen; transportable Bauten aus Metall; Kabel und Drähte aus unedlen Metallen [nicht für elektrische Zwecke]; Kleineisenwaren; Behälter aus Metall für Lagerung und Transport; Safes;

Klasse 07: Werkzeugmaschinen; kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;

Klasse 08: Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte Handgeräte; Messerschmiedewaren; Essbesteck; Hieb- und Stichwaffen; Rasierer; Rasierapparate; Apparate zum Rasieren; Drehereinsätze [Handwerkzeuge]; elektrische Rasierapparate; Gabeln [Handwerkzeuge]; Gabeln für landwirtschaftliche Zwecke [Handwerkzeuge]; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; handbetätigte Schneidwerkzeuge; handbetätigte Schneidwerkzeuge für Fliesen; handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handwerkzeuge zum Schneiden, Bohren, Schleifen, Schärfen sowie zur Oberflächenbehandlung; landwirtschaftliche handbetätigte Werkzeuge; Meißel [handbetätigte Werkzeuge]; Meißel [Handwerkzeuge]; Messer;

Messer [Handwerkzeuge]; Messerschmiedewaren; Pinzetten; Rasierapparate; Ringschlüssel; Rollgabelschlüssel [handbetätigte Werkzeuge]; Saitenspanner für Schläger [Handwerkzeuge]; Scheren; Schlagbohrer [handbetätigte Werkzeuge]; Schlägel [Handwerkzeuge]; Schlüssel [Werkzeuge]; Schneideinsätze für Handwerkzeuge; Schneiderscheren; Schneidwerkzeuge [handbetätigte Werkzeuge]; Schneidwerkzeuge; Schraubenschlüssel; Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Schraubenzieher; Schraubenzieher [handbetätigte Werkzeuge] Schraubenzieher [Handwerkzeuge]; Schraubstöcke; Schraubzwingen; Schraubzwingen [Handwerkzeug]; Steckschlüssel; Steckschlüssel [Handwerkzeuge]; Steckschlüsseleinsätze [Handwerkzeuge]; Steckschlüsselsätze; Steckschlüsselsätze [handbetätigte Werkzeuge]; Sägeblätter; Sägen [Handwerkzeuge]; verstellbare Schraubenschlüssel; verstellbare Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Zangen; Zangen [handbetätigte Werkzeuge]; Zwingen zum Fixieren von Werkstücken;

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Abflussrohre [Sanitärarmaturen]; Anlagen für das Kochen; Anlagen für

die Beleuchtung; Anlagen für sanitäre Zwecke; Anlagen zum Befeuchten; Anlagen zum Beheizen von Schwimmbecken; Anlagen zum Gefrieren; Anlagen zum Heizen; Anlagen zum Kochen; Anlagen zum Kühlen; Anlagen zum Verdampfen; Anlagen zur Abwasserbeseitigung; Anlagen zur elektrischen Beleuchtung; Anlagen zur Kühlung der Luft; Apparate für sanitäre Zwecke; Armaturen; Armaturen für sanitäre Zwecke; Armaturen für Sanitärwasserleitungen; automatische Bewässerungsanlagen; automatische Sprühanlagen für die Bewässerung; Beleuchtungseinbauten [Lampen]; Beleuchtungskörper [Lampen]; Bewässerungssprühdüsen; Brauseköpfe; Brausenköpfe; Deckenleuchten [Lampen]; Düsen für Badeapparate; Düsen für Heißwasserwannen; elektrische Beleuchtungsanlagen [Lampen]; elektrische Lampen; elektrische Lampen zur Innenraumbeleuchtung; Filter für die Reinigung von Gasen [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen]; Filter für Gase [Haushalts- oder gewerbliche Anlagen]; Filter für gewerbliche Anlagen; Filter für Lampen; Filter für Wasserleitungen; Filter für Wasserreinigungsgeräte; Heizungsapparate und -anlagen; Hähne für Wasserleitungen; Hähne für Wasserleitungsgeräte; Lampen [elektrisch]; Lampen für Beleuchtungszwecke; Lampen für elektrische Anlagen; Sanitär- und Badezimmerinstallationen sowie Sanitärarmaturen; Sanitärablaufarmaturen für Badewannen; Sanitärablaufarmaturen für Bidets; Sanitärablaufarmaturen für Duschen; Sanitärablaufarmaturen für Tropfleitungen; Sanitäranlagen; sanitäre Apparate und Anlagen; sanitäre Wasserarmaturen; Sprüharmaturen [Teile von sanitären Anlagen]; Sprüheinheiten als Teile von Wasserversorgungsanlagen; Wasserfilter; Wasserfilteranlagen; Wasserkocher; Wasserkühlanlagen; Wasserkühler; Wasserkühler und -erhitzer; Wasserkühlgeräte; Wasserleitungsanlagen; Zierbrunnen, Beregnungs- und Bewässerungsanlagen ;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall]; Rohre [nicht aus Metall] für Bauzwecke; Asphalt; Pech; Bitumen; transportable Bauten [nicht aus Metall]; Denkmäler [nicht aus Metall]; Holz; Holz[Baumaterial]; Tore [nicht aus Metall] für Garagen; Tore, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen, nicht aus Metall; verglaste Türen, nicht aus Metall; Vinyl-Türen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Arbeitsanzüge; Arbeitskleidung; Arbeitslatzhosen; Arbeitsschuhe; Arbeitsstiefel; Bekleidungsstücke; einteilige Arbeitsanzüge; Kittel zu Arbeitszwecken; Kopfbedeckungen; Latzhosen für die Arbeit; Overalls für die Arbeit; Overalls zu Arbeitszwecken;

Klasse 37: Reparaturwesen für Maschinen und Fahrzeuge im Logistikbereich;

Klasse 40: Materialbearbeitung.

Die Widersprüche richten sich gegen sämtliche für die angegriffene Marke registrierten Waren und werden jeweils mit Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 13. Juli 2018 die Einrede mangelnder Benutzung der älteren Registermarken erhoben.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der zwei Widerspruchsmarken hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen eingereicht, u. a. drei eidesstattliche Versicherungen.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2022 hat die Markenstelle für Klasse 11 auf den Widerspruch aus der Wortmarke 2 033 668 und dem Unternehmenskennzeichen

„Jungheinrich AG“ die Marke 30 2017 224 035 teilweise gelöscht, und zwar für die Waren der

- Klasse 08: Drehereinsätze [Handwerkzeuge]; Gabeln [Handwerkzeuge]; Gabeln für landwirtschaftliche Zwecke [Handwerkzeuge]; Handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Handbetätigte Schneidwerkzeuge; Handbetätigte Schneidwerkzeuge für Fliesen; Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handwerkzeuge zum Schneiden, Bohren, Schleifen, Schärfen sowie zur Oberflächenbehandlung; Landwirtschaftliche handbetätigte Werkzeuge; Meißel [handbetätigte Werkzeuge]; Meißel [Handwerkzeuge]; Messer; Messer [Handwerkzeuge]; Pinzetten; Ringschlüssel; Rollgabelschlüssel [handbetätigte Werkzeuge]; Saitenspanner für Schläger [Handwerkzeuge]; Scheren; Schlagbohrer [handbetätigte Werkzeuge]; Schlägel [Handwerkzeuge]; Schlüssel [Werkzeuge]; Schneideinsätze für Handwerkzeuge; Schneiderscheren; Schneidwerkzeuge [handbetätigte Werkzeuge]; Schneidwerkzeuge; Schraubenschlüssel; Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Schraubenzieher; Schraubenzieher [handbetätigte Werkzeuge]; Schraubenzieher [Handwerkzeuge]; Schraubstöcke; Schraubzwingen; Schraubzwingen [Handwerkzeug]; Steckschlüssel; Steckschlüssel [Handwerkzeuge]; Steckschlüsseleinsätze [Handwerkzeuge]; Steckschlüsselsätze; Steckschlüsselsätze [handbetätigte Werkzeuge]; Sägeblätter; Sägen [Handwerkzeuge]; Verstellbare Schraubenschlüssel; Verstellbare Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge]; Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Zangen; Zangen [handbetätigte Werkzeuge]; Zwingen zum Fixieren von Werkstücken;
- Klasse 19: Tore [nicht aus Metall] für Garagen; Tore, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen, nicht aus Metall; Verglaste Türen, nicht aus Metall; Vinyl-Türen.

Im Übrigen hat die Markenstelle die vorgenannten Widersprüche zurückgewiesen. Den Widerspruch aus der Wortmarke 305 50 331 hat sie vollumfänglich zurückgewiesen. Ferner hat sie die wechselseitigen Kostenanträge zurückgewiesen und den Gegenstandswert auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Widersprechende auf die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG a. F. zulässigen Nichtbenutzungseinreden des Inhabers der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke 2 033 668 für die Waren „Hubwagen mit und ohne Elektroantrieb; Stapelfahrzeuge einschließlich solcher mit Elektro- oder Dieselantrieb, insbesondere Gabelstapler, Schubmaststapler und Hochregalstapler; Kommissionierfahrzeuge mit Elektro- oder Dieselantrieb; fahrerlose Schlepp- und Trägerfahrzeuge sowie Hubwagen, jeweils mit Elektroantrieb; Batterieladegeräte; Metallregale (für gewerbliche Zwecke)“ glaubhaft gemacht habe, so dass diese Produkte für die Prüfung des Widerspruchs auf Seiten der älteren Marke zu berücksichtigen seien. Die Widerspruchswaren „Metallregale (für gewerbliche Zwecke)“ und die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 19, für die die Löschung angeordnet wurde, seien durchschnittlich ähnlich; zu den übrigen zu berücksichtigenden Widerspruchswaren könne jedoch keine Ähnlichkeit festgestellt werden. Zwischen der angegriffenen Marke und der älteren Marke 2 033 668 bestehe im Umfang der Waren der Klasse 19, für die die Löschung angeordnet wurde, bei durchschnittlicher Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die die Warenähnlichkeit begründenden Widerspruchswaren sowie bei Markenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, im Übrigen liege Warenunähnlichkeit und damit auch keine Verwechslungsgefahr vor. Im Umfang der von der Löschanordnung umfassten Waren der Klasse 8 sei der Widerspruch unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes bekannter Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründet, denn eine Benutzung der jüngeren Marke würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund ausnutzen. Im Hinblick auf die übrigen Waren der angegriffenen Marke seien aber

gedankliche Verknüpfungen nicht zu besorgen, so dass diesbezüglich kein Lösungsgrund eingreife.

Im gleichen Umfang stehe der Widersprechenden aufgrund des mit dem zulässigen Widerspruch geltend gemachten Unternehmenskennzeichens „Jungheinrich AG“, das für den (Teil-)Geschäftsbereich von „gleislosen Flurförderzeugen und/oder integrierten Gesamtanlagen auf dem Gebiet der Automatisierung von Lager- und Transport-Systemen“ anerkannt werden könne, ein Lösungsanspruch gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 12, 15 Abs. 2 bis 4, 5 Abs. 2 MarkenG gegen den Markeninhaber zu.

Schließlich sei der Widerspruch aus der Registermarke 305 50 331 zwar zulässig, aber unbegründet. Denn die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke für keine der hierfür geschützten Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16, 35 und 39 glaubhaft machen können.

Gegen die Teilzurückweisung ihrer Widersprüche richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 23. Juni 2022 insoweit aufzuheben, als die Widersprüche aus den Marken 2 033 668 und 305 50 331 sowie dem Unternehmenskennzeichen „Jungheinrich AG“ zurückgewiesen wurden, und wegen der vorgenannten Widersprüche die angegriffene Marke 30 2017 224 035 vollständig zu löschen.

Sie macht geltend, dass sie eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Leistungen auf dem Gebiet der Intralogistik und Lagertechnik sei, insbesondere beim Verkauf und in der Vermietung von Flurförderzeugen, automatisierten Komponenten und entsprechender Software. Die Beschwerdeführerin biete darüber

hinaus im Rahmen ihres Kundendienstes eine Reihe weiterer Dienstleistungen für ihre Kunden an. Daneben werde seit dem Jahr 2006 mit dem „Jungheinrich PROFISHOP“ ein Online-Shop betrieben, über den Unternehmenskunden eine Vielzahl von Produkten aus dem Bereich der Lagertechnik und der Arbeitsplatzausstattung wie Möbel, elektronische Geräte, Werkzeug und Arbeitsschutzutensilien beziehen könnten. Die auf den Gründernamen zurückgehende Bezeichnung „JUNGHEINRICH“ werde seit der Gründung im Jahr 1953 kontinuierlich zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden verwendet. Im Jahr 2017 sei weltweit einen Umsatz von rund ... Euro erzielt worden, davon ... Euro in Deutschland. Über die Widerspruchsmarken und die damit gekennzeichneten Produkte werde in der Presse regelmäßig berichtet. Darüber hinaus seien die Widersprechende und ihre Produkte vielfach ausgezeichnet worden.

Die Beschwerdeführerin hat weitere Benutzungsunterlagen und Nachweise zur geltend gemachten Bekanntheit ihrer Kennzeichen vorgelegt. Sie ist der Auffassung, dass beide Registermarken für alle darunter geschützten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden seien. Die Waren der angegriffenen Marke lägen alle auch im Ähnlichkeitsbereich zu diesen Widerspruchswaren und –dienstleistungen. Aufgrund der langjährigen und intensiven Benutzung im Hinblick auf alle Waren und Dienstleistungen verfügten die Widerspruchsmarken wie auch das Unternehmenskennzeichen über erhöhte Kennzeichnungskraft.

Zwischen den Vergleichszeichen bestehe aufgrund erhöhter Kennzeichnungskraft, gegebener Zeichenidentität sowie Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte insgesamt Verwechslungsgefahr. Daneben führe die Anmeldung der identischen jüngeren Marke mindestens zu einer unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten und beliebten Widerspruchskennzeichen. Es sei aber auch von der Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Kennzeichen auszugehen, weil diese nicht nur bei den Fachkreisen aus der Intralogistik, sondern

auch bei den allgemeinen Verkehrskreisen bekannt seien. Ferner weist die Beschwerdeführerin auf das Markenmeldeverhalten des Inhabers der angegriffenen Marke hin; dieser habe zeitgleich weitere bekannte Marken für in der Regel ähnliche Waren und Dienstleistungen, aber in anderen Klassen, angemeldet, nämlich „LEGO“, „ASUS“ und „MAKITA“. Es liege ein klarer Fall von sog. „Marken-Grabbing“ vor.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner bestreitet weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken sowie die Bekanntheit der Kennzeichen. Insbesondere stelle sich die Frage, ob die Benutzung in Form der Bezeichnung „Jungheinrich PROFISHOP“ eine rechtserhaltende Benutzung sein könne. Soweit die Beschwerdeführerin zahlreiche Auszeichnungen und Presseartikel aufliste und in ungeordneten Konvoluten beilege, werde dieser Vortrag „als unzulässig verworfen“, da eine solche pauschale Bezugnahme keinen konkreten Vortrag ersetze. Es werde zudem bestritten, dass die Presseartikel und Auszeichnungen in irgendeinem Zusammenhang mit der hier gegenständlichen Marke bzw. ihren Waren und Dienstleistungen stünden. Die Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen seien unpräzise und unsubstantiiert. Ferner ist er der Auffassung, dass nach Abkehr des BGH von seiner bisherigen Rechtsprechung die Widersprechende die volle Beweislast für eine rechtserhaltende Benutzung treffe. Die Vorlage der eidesstattlichen Versicherungen – einem Mittel nur zur Glaubhaftmachung – sei daher nicht ausreichend.

Zwischen den Vergleichsmarken bestehe ohnehin wegen unähnlicher Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr. Auch könne die Beschwerdeführerin keinen Bekanntheitsschutz für sich in Anspruch nehmen. Es sei auch zweifelhaft, ob es sich überhaupt um dieselben Verkehrskreise handle, da Interessenten von Rasierern und vielen Waren der Klasse 11, 19 und 25 Verbraucher seien, wohingegen sich die Beschwerdeführerin ausschließlich an Unternehmen aus der Logistikbranche richte; von einer gedanklichen Verknüpfung könne daher nicht ausgegangen werden. Schließlich seien die Behauptungen der Beschwerdeführerin

falsch, der Beschwerdegegner sei ein „Marken-Grabber“ und es sei sein Geschäftsmodell Marken von bekannten Unternehmen anzumelden. Nach alledem müsse daher die Beschwerde kostenpflichtig zurückgewiesen werden.

Der Senat hat mit Ladung vom 6. November 2024, dem Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners am 14. November 2024 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt, Termin zur mündlichen Verhandlung wegen Sachdienlichkeit auf Mittwoch, 4. Dezember 2024 bestimmt und in einem Ladungszusatz unter anderem darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Auffassung eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke 2 033 668 zu bejahen sein dürfte. Ferner hat der Senat dem Beschwerdegegnervertreter aufgegeben, spätestens in der mündlichen Verhandlung das Original der Inlandsvertretervollmacht vorzulegen.

Mit Schreiben vom 14. November 2024 hat der Beschwerdegegnervertreter wegen einer Terminskollision um Verlegung gebeten. Neuer Termin wurde nach telefonischer Absprache im Einverständnis mit beiden Parteivertretern von Amts wegen bestimmt auf Montag, den 2. Dezember 2024, 13:00 Uhr.

Am 2. Dezember 2024 hat der Beschwerdegegnervertreter mit um 10.38 Uhr elektronisch eingegangenem und von ihm qualifiziert signierten Schriftsatz mitgeteilt, dass er als Einzelanwalt am Wochenende erkrankt und nicht reisefähig sei. Aus diesem Grund hat er um nochmalige Verlegung des Termins gebeten. Bereits um 9.21 Uhr hatte seine Sekretärin der Geschäftsstelle des Senats telefonisch mitgeteilt, dass der Rechtsanwalt erkrankt sei und nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinen werde. Die Geschäftsstellenverwalterin des Senats hatte die Sekretärin darauf hingewiesen, dass noch vor Beginn der mündlichen Verhandlung um 13.00 Uhr dies „schriftlich mit Nachweis“ bei Gericht eingereicht werden müsse, und hat den Inhalt des Gesprächs in einem Telefonvermerk festgehalten. Auch bis 13.05 Uhr konnte der Eingang eines Attests oder sonstigen Nachweises nicht verzeichnet werden; ein solcher wurde auch nicht schriftsätzlich angekündigt.

Trotz entsprechender Anforderung, eine Inlandsvertretervollmacht im Original spätestens in der mündlichen Verhandlung vorzulegen, ist eine Inlandsvertretervollmacht bei Gericht - bis zum Ende der mündlichen Verhandlung - nicht eingegangen. Auch im Hinblick auf die Vollmacht ist in dem Schreiben vom 2. Dezember 2024 keine Erklärung enthalten, dass diese nachgereicht werde.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. In der Sache führt die Beschwerde in Bezug auf den Widerspruch aus der Marke 2 033 668 zum Erfolg. Diesbezüglich ist die angegriffene Marke auch im Umfang der beschwerdegegenständlichen Waren gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG löschungsreif, so dass die Teilzurückweisung dieses Widerspruchs in dem angefochtenen Beschluss der Markenstelle keinen Bestand haben kann.

A. Der Senat kann im vorliegenden Beschwerdeverfahren in der Sache entscheiden. Dem steht nicht entgegen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke, welcher im Inland keinen dem Senat bekannten Wohnsitz hat, trotz entsprechender Aufforderung des Senats keine Vollmacht gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG vorgelegt hat.

Nach § 96 Abs. 1 MarkenG benötigt jeder, der an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht teilnimmt, einen Inlandsvertreter, sofern er im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht, deren Mindestumfang sich aus § 96 Abs. 1 MarkenG ergibt. Die Nichtbestellung

eines – erforderlichen – Inlandsvertreters begründet ein Verfahrenshindernis, so dass die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Verfahrenshandlungen nicht unwirksam sind, sondern mit einem verfahrensrechtlichen Mangel behaftet. Dieser Mangel kann behoben werden (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 96 Rn. 29); die Bestellung kann bis zum Ergehen der Sachentscheidung – hier bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz - nachgeholt werden (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 11 – YOOFOOD/YO; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014, 29 W (pat) 542/12 – Pokerzeit). Im Streitfall ist bis Ende der mündlichen Verhandlung keine Vollmacht – weder im Original noch in Kopie – vorgelegt oder auch nur angekündigt worden.

Da der Mangel des Inlandsvertretererfordernisses auf Seiten des Inhabers der angegriffenen Marke besteht und dieser auch Beschwerdegegner ist, ist in der Sache zu entscheiden (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96 Rn. 34; Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 96 Rn. 19). Angesichts der Tatsache, dass der Mangel nicht behoben worden ist, führt dies im vorliegenden Fall allerdings dazu, dass die Verfahrenserklärungen des Inhabers der angegriffenen Marke nicht wirksam sind, mithin sind insbesondere die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede sowie der Kostenantrag nicht zu berücksichtigen.

B. Nur die Widersprechende hat gegen den Beschluss der Markenstelle Beschwerde eingelegt. Verfahrensgegenständlich sind deshalb allein die Waren der angegriffenen Marke, für die die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen hat, nämlich die Folgenden:

Klasse 08: Apparate zum Rasieren; Elektrische Rasierapparate; Messerschmiedewaren; Rasierapparate;

Klasse 11: Abflussrohre [Sanitärarmaturen]; Anlagen für das Kochen; Anlagen für die Beleuchtung; Anlagen für sanitäre Zwecke; Anlagen zum Befeuchten; Anlagen zum Beheizen von Schwimmbecken; Anlagen

zum Gefrieren; Anlagen zum Heizen; Anlagen zum Kochen; Anlagen zum Kühlen; Anlagen zum Verdampfen; Anlagen zur Abwasserbeseitigung; Anlagen zur elektrischen Beleuchtung; Anlagen zur Kühlung der Luft; Apparate für sanitäre Zwecke; Armaturen; Armaturen für sanitäre Zwecke; Armaturen für Sanitärwasserleitungen; Automatische Bewässerungsanlagen; Automatische Sprühanlagen für die Bewässerung; Beleuchtungseinbauten [Lampen]; Beleuchtungskörper [Lampen]; Bewässerungssprühdüsen; Brauseköpfe; Brausenköpfe; Deckenleuchten [Lampen]; Düsen für Badeapparate; Düsen für Heißwasserwannen; Elektrische Beleuchtungsanlagen [Lampen]; Elektrische Lampen; Elektrische Lampen zur Innenraumbeleuchtung; Filter für die Reinigung von Gasen [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen]; Filter für Gase [Haushalts- oder gewerbliche Anlagen]; Filter für gewerbliche Anlagen; Filter für Lampen; Filter für Wasserleitungen; Filter für Wasserreinigungsgeräte; Heizungsapparate und -anlagen; Hähne für Wasserleitungen; Hähne für Wasserleitungsgeräte; Lampen [elektrisch]; Lampen für Beleuchtungszwecke; Lampen für elektrische Anlagen; Sanitär- und Badezimmerinstallationen sowie Sanitärarmaturen; Sanitärablaufarmaturen für Badewannen; Sanitärablaufarmaturen für Bidets; Sanitärablaufarmaturen für Duschen; Sanitärablaufarmaturen für Tropfleitungen; Sanitäranlagen; Sanitäre Apparate und Anlagen; Sanitäre Wasserarmaturen; Sprüharmaturen [Teile von sanitären Anlagen]; Sprüheinheiten als Teile von Wasserversorgungsanlagen; Wasserfilter; Wasserfilteranlagen; Wasserkocher; Wasserkühlanlagen; Wasserkühler; Wasserkühler und -erhitzer; Wasserkühlgeräte; Wasserleitungsanlagen; Zierbrunnen, Beregnungs- und Bewässerungsanlagen;

Klasse 19: Holz; Holz [Baumaterial];

Klasse 25: Arbeitsanzüge; Arbeitskleidung; Arbeitslatzhosen; Arbeitsschuhe; Arbeitsstiefel; Bekleidungsstücke; Einteilige Arbeitsanzüge; Kittel zu Arbeitszwecken; Kopfbedeckungen; Latzhosen für die Arbeit; Overalls für die Arbeit; Overalls zu Arbeitszwecken.

C. Während des Widerspruchsverfahrens ist das maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung zum 14. Januar 2019 novelliert worden. Da die angegriffene Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet und die Widersprüche vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurden, sind gemäß § 158 Abs. 3 bis 5 Markengesetz (MarkenG) die Vorschriften der §§ 26, 42 Abs. 1 und 2, 43 Abs. 1 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden und finden § 42 Abs. 3 und 4 MarkenG keine Anwendung.

D. Soweit die Beschwerdeführerin mit Blick auf das Anmeldeverhalten des Beschwerdegegners auch eine Bösgläubigkeit geltend macht, ist dieser Einwand im Widerspruchsverfahren unbeachtlich, wenngleich die Anmeldung von vier bekannten bzw. sogar berühmten Marken („JUNGHEINRICH“, „LEGO“, „ASUS“ und „MAKITA“) durch den Beschwerdegegner durchaus Fragen aufwirft. Den hierfür gesetzlich vorgesehenen Weg des Nichtigkeitsverfahrens gemäß §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG durch Antrag beim DPMA hat die Beschwerdeführerin mittlerweile auch beschritten.

E. Widerspruch aus der Marke **2 033 668 JUNGHEINRICH**

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 033 668 dürfte in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke zwar keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG bestehen, da diese den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus den von der Markenstelle zutreffend genannten Gründen unähnlich sind. Dies gilt im Übrigen auch, soweit nunmehr wegen der Nichtberücksichtigung der Nichtbenutzungseinrede auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Registerlage ausgegangen wird.

Die Frage einer Verwechslungsgefahr bedarf aber ohnehin keiner abschließenden Erörterung und Entscheidung.

Denn die angegriffene Marke beeinträchtigt entgegen der Auffassung der Markenstelle in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren jedenfalls die Unterscheidungskraft der äußerst bekannten Widerspruchsmarke in unlauterer Weise und ist daher auch insoweit gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen.

1. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist zeitlich anwendbar, weil die angegriffene Marke am 4. November 2015 und damit nach dem Stichtag 1. Oktober 2009 zur Eintragung angemeldet worden ist (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

2. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Hierbei ist im Widerspruchsverfahren unabhängig von gegebenenfalls bereits bekannten Benutzungshandlungen in Bezug auf die jüngere Marke von einer fiktiven markenmäßigen und rechtserhaltenden Benutzung im registrierten Umfang auszugehen und genügt im Hinblick auf das Vorliegen der Verletzungstatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eine mehr als nur hypothetische Gefahr (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 569 und § 14 m. w. N.).

a. Die Widerspruchsmarke **JUNGHEINRICH** ist, jedenfalls soweit sie Schutz für Waren der Intralogistik, nämlich Flurförderzeuge wie Hub- und Stapelfahrzeuge, beanspruchen kann, ohne Zweifel eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

aa. Eine Marke ist bekannt i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie ein bedeutender Teil des Publikums, das von den für sie registrierten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, kennt (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], BGH GRUR 2020, 401 Rn. 19 – ÖKO-Test I). Es kommt mithin für die Frage der Bekanntheit nicht auf die durch die jüngere Marke angesprochenen Verkehrskreise an, sondern dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden älteren Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen (EuGH a. a. O. Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 49 – Springender Pudel; GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Ferner genügt es, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es muss nicht auch wissen, dass das Zeichen als Marke eingetragen ist (EuGH a. a. O. Rn. 49 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Dabei ist die Frage der Bekanntheit unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falls zu beurteilen. Maßgeblich sind neben einer ggf. nachzuweisenden Bekanntheit im demoskopischen Sinne insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, geografische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 – Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75, 78, Rn. 37 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2015, 1214, 1216, Rn. 20 – Goldbären; BGH a. a. O. Rn. 10 – Springender Pudel).

bb. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung und zum Beleg der hohen Bekanntheit u. a. folgende Unterlagen eingereicht:

- Auszüge aus Internetseiten der Beschwerdeführerin, Anlagenkonvolut **BF1** (Bl. 53/60 d. A.);
- Eidesstattliche Versicherung der Beschwerdeführerin vom 19. Januar 2019, **BF2** (Bl. 61/62 d. A.; im Amtsverfahren W12)
- Eidesstattliche Versicherung von Frau Y ... vom 17. Februar 2023, **BF3** (Bl. 241/242 d. A.);
- verschiedene Presseartikel, Zeitraum 2016-2022, **BF4** (Bl. 64/111 d. A.);
- verschiedene Auszeichnungen aus 2017 bis 2022, **BF5** (Bl. 112/119 d. A.);
- Werbekampagne aus 2022, **BF6** (Bl. 120/121 d. A.);
- Eidesstattliche Versicherung des Leiters Controlling der A ... KG vom 26. August 2019, **BF7** (Bl. 122/128 d. A.; im Amtsverfahren W13)
- Eidesstattliche Versicherung des Leiters Controlling der A ... KG vom 17. Februar 2023, **BF8** (Bl. 243/255 d. A.);
- Auszüge aus der Internetseite der Beschwerdeführerin zu Service-Dienstleistungen, **BF9** (Bl. 136/141 d. A.);
- Auszüge aus der Internetseite der Beschwerdeführerin zu Software, Batterien und Ladetechnik, **BF10** (Bl. 142/145 d. A.);
- Internetauszüge betreffend Online-Shop „Jungheinrich PROFISHOP“, **BF11** (Bl. 146/151 d. A.);
- Impressum des Online-Shops und Handelsregisterauszug der PROFISHOP AG & Co.KG, eine 100% Tochtergesellschaft der BF, **BF12** (Bl. 152/153 d. A.);
- Eidesstattliche Versicherung des Leiters E-Business/Business Development bei PROFISHOP Frank Siebken vom 14. Januar 2019, **BF13** (Bl. 154/156 d. A.; im Amtsverfahren W11)
-

- Eidesstattliche Versicherung des Leiters Z ... vom 16. Februar 2022, **BF14** (Bl. 256/259 d. A.);
- Auszüge aus dem Online-Shop zu dort angebotenen Dienstleistungen, **BF15** (Bl. 163/172 d. A.);
- Handelsregisterauszug der Beschwerdeführerin vom 17. Februar 2023, **BF21** (Bl. 215/225 d. A.);
- Eidesstattliche Versicherung von Frau Y ... vom 27. November 2024, **BF25** (Bl. 390/391 d. A.);
- Internetauszüge mit Berichten über das Geschäftsjahr 2023, **BF26**
- Eidesstattliche Versicherung vom 27. November 2024, **BF27** (Bl. 392/404 d. A.).

cc. Die eingereichten Unterlagen belegen eine äußerst hohe Bekanntheit bei den von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrskreisen. Unter anderem den eidesstattlichen Versicherungen ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2017 (Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke: August 2017) weltweit einen Gesamtumsatz von ca. € erwirtschaftete, davon ca. ... € in Deutschland; hiervon entfielen etwa ... € auf den Verkauf von Flurförderzeugen. Im Jahr 2023 betrug der Gesamtumsatz weltweit etwa ... €, davon rund ... € in Deutschland; hiervon entfielen ca. ... € auf den Verkauf von Flurförderzeugen. Bis September 2024 belief sich der Umsatz in Deutschland auf etwa € ... , wobei ca. ... € wiederum mit dem Verkauf von Flurförderzeugen erzielt wurden. Über das Geschäftsjahr 2023 wird in zwei Internetartikeln berichtet mit den Überschriften: „Jungheinrich – Gabelstaplerhersteller schließt Geschäftsjahr 2023 mit Rekorden bei Umsatz und Ergebnis ab und bleibt auf Expansionskurs“ bzw. „Jungheinrich erzielt im Geschäftsjahr 2023 Rekordwerte“. Aufgrund der Darlegungen und glaubhaft gemachten Angaben der Widersprechenden insbesondere zur Dauer, zur weltweiten Marktpräsenz und zum Umfang der Markenbenutzung in Bezug auf Hub- und Stapelfahrzeuge, des Einsatzes der Marke in Werbekampagnen, der Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen sowie weiterer Unterlagen zum Nachweis der Bekanntheit sowie im Hinblick auf die Verwendung von **JUNGHEINRICH** als

Unternehmensschlagwort seit Jahrzehnten liegt zweifellos Bekanntheit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor.

Näheres über die Beschwerdeführerin ist auch der allgemein zugänglichen Internetfundstelle <https://de.wikipedia.org/wiki/Jungheinrich> zu entnehmen. So ist dort zu lesen: „Die Jungheinrich Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg ist ein börsennotiertes deutsches Unternehmen in der Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. In diesen Segmenten rangiert das Unternehmen weltweit auf Platz drei, in Europa auf dem zweiten Platz.“.

Danach ist davon auszugehen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine jedenfalls für Hub- und Stapelfahrzeuge seit Jahrzehnten umfassend benutzte Marke wie auch Firmenkennzeichnung und daher in Zusammenhang mit diesen das Kerngeschäft der Widersprechenden ausmachenden Produkten um eine Marke handelt, die den für den Sonderschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erforderlichen Bekanntheitsgrad aufweist. Dies gilt zu den hier maßgeblichen Zeitpunkten, nämlich dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke und dem Entscheidungszeitpunkt.

Soweit sich die Widersprechende unter Hinweis auf ihr weiteres Produktportfolio und dazu eingereichten Unterlagen auch auf eine hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke (wie auch der Firmenbezeichnung) für sämtliche von ihr beanspruchten Waren beruft, braucht dem nicht weiter nachgegangen zu werden. Denn auch bei Zugrundelegung einer sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke „nur“ für das Kerngeschäft der Widersprechenden, nämlich Herstellung und Vertrieb von Hub- und Stapelwagen, liegen die Voraussetzungen einer Löschung der angegriffenen Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor.

b. Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt weiter voraus, dass das angegriffene Zeichen - seine Benutzung im geschäftlichen Verkehr unterstellt – in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 58 Rn. 29 – Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 –

adidas/Marca; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-TEST I; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2011, 1043 Rn. 54 – TÜV II). Diese erforderliche gedankliche Verknüpfung zwischen der angegriffenen Marke **Jungheinrich** und der Widerspruchsmarke 2 033 668 **JUNGHEINRICH** liegt vor.

aa. Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM; a. a. O. Rn. 30 – Adidas/Fitnessworld; EuGH a. a. O. Rn. 41 – adidas/Marca; BGH a. a. O. Rn. 28 – ÖKO-TEST I; GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären). Eine gedankliche Verknüpfung ist anzunehmen, wenn die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung ruft (EuGH a. a. O. Rn. 60 – Intel/CPM).

Die maßgeblichen Verkehrskreise, in denen die ältere Marke Bekanntheit erlangt haben muss, werden – wie oben dargelegt – durch das von der älteren Marke angesprochene Publikum gebildet; hier also Fachkreise bzw. spezielle Kundenkreise, nämlich die Abnehmer von Flurförderzeugen. Demgegenüber richten sich die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke neben den Fachkreisen an die Endverbraucher. Eine Überschneidung der Verkehrskreise besteht hier im Bereich der speziellen Kundenkreise, weil diese auch Endverbraucher sind. Welche Verkehrskreise die gedankliche Verknüpfung vornehmen müssen, hängt von der Art der geltend gemachten Beeinträchtigung ab (vgl. Nordemann-Schiffel in Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG, § 14 Rn. 1258). Im Falle der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist

ausschließlich auf die von der älteren Marke angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (Nordemann-Schiffel in Ingerl/Rohnke/Nordemann, a. a. O, § 14 Rn. 1281 m. w. N.).

bb. Die Vergleichsmarken sind identisch. Es ist anerkannt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke in Erinnerung ruft, umso größer ist, je ähnlicher die Marken einander sind. Dies gilt erst recht, wenn die Marken – wie hier – identisch sind (EuGH a. a. O. Rn. 44 – Intel /CPM).

Zudem ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke in ihrem Kernbereich – also bei Abnehmern der Flurförderzeuge im Bereich der Intralogistik – äußerst hoch. Schließlich kommt der Widerspruchsmarke auch eine hohe Unterscheidungskraft zu, weil sie – wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf ihre hierzu eingereichten Belege zu Recht geltend macht – einen einmaligen Charakter aufweist. Der EuGH führt in seiner INTEL-Entscheidung (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 56) aus, dass „die Eignung einer Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, und damit ihre Unterscheidungskraft umso größer ist, wenn diese Marke einmalig ist“; hiervon ist vorliegend auszugehen. Das Zeichen „Jungheinrich“ ist mit Ausnahme der angegriffenen Marke ausschließlich zugunsten der Widersprechenden registriert. Alle Unternehmen, deren Firmennamen den Bestandteil „Jungheinrich“ enthalten, stehen mit der Widersprechenden in Verbindung. Diese Konzentration auf die Unternehmensgruppe der Beschwerdeführerin ist auch darauf zurückzuführen, dass es sich bei „Jungheinrich“ um einen sehr seltenen Nachnamen handelt. Soweit der Beschwerdegegner meint, die Widerspruchsmarke wirke nicht sonderlich originell, weil es klanglich nichts anderes als die Verknüpfung des Wortes „jung“ mit dem sehr gewöhnlichen Vornamen „Heinrich“ sei, verfängt dieser Einwand nicht, sondern geht an der Sache ersichtlich vorbei.

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung wiegen die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke beim hier relevanten Publikum und die Markenidentität so schwer, dass die Unähnlichkeit und der Abstand der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht. Der Verkehr wird daher beim Anblick der jüngeren Marke auch in Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren trotz des Umstands, dass die Widersprechende selbst offenbar in diesem Produktbereich nicht tätig ist (und mit ihrer Widerspruchsmarke auch keinen Schutz dafür beansprucht), an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denken und die angegriffene Marke gedanklich mit diesem verknüpfen.

c. Auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sind erfüllt.

Zwar weist der Beschwerdegegner zutreffend darauf hin, dass die Frage der *Ausnutzung* der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der älteren Marke aus Sicht der von der jüngeren Marke angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen ist, weil nur dort die Ausnutzung Wirkung haben kann (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 14 Rn. 369; Nordemann-Schiffel in Ingerl/Rohnke/Nordemann, a. a. O., § 14 Rn. 1281). Wie oben bereits ausgeführt, ist eine *Beeinträchtigung* der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung aber ausschließlich aus Sicht der Verkehrskreise zu beurteilen, an die sich die bekannte ältere Marke richtet, bei diesen müssen die negativen Folgen auftreten.

Ob eine (unlautere) Ausnutzung der Unterscheidungskraft und auch eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke in Betracht kommt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls würde die Verwendung der angegriffenen Marke die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise beeinträchtigen.

aa. Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des identischen (oder eines ähnlichen) Zeichens zu verstehen. Sie liegt vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn die ältere Marke, „die eine unmittelbare Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag“ (EuGH GRUR-RS 2020, 2683 Rn. 77 – BURLINGTON). Je mehr die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 74 – Intel). Erforderlich ist es aber festzustellen, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens ernsthaft droht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 410; EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 77 – Intel). Ob die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, ist im Hinblick auf alle Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei (auch hier) grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen dem Ausmaß der Bekanntheit des älteren Zeichens und der Ferne oder Nähe der betreffenden Waren/Dienstleistungen besteht. Eine Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft (und Wertschätzung) der Marke ist. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt (BGH GRUR 2020, 401 Nr. 41 – ÖKO-TEST I; GRUR 2021, 482 Nr. 61 – RETROLYMPICS).

Die bekannte Widerspruchsmarke **JUNGHEINRICH** wird aufgrund der langjährigen und intensiven Benutzung, der starken Marktpräsenz und umfangreichen

Werbemaßnahmen durch die Beschwerdeführerin mit deren Waren der Intralogistik verbunden. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass sie – wie alle Inhaber von sehr bekannten und einzigartigen Marken – stets sehr gründlich prüft, ob etwaige neu anzubietende Waren und Dienstleistungen zum Markenkern ihrer bekannten Marke passen oder diesen beeinträchtigen könnten. Dies wäre – worauf sie zu Recht hinweist – gerade nicht mehr sichergestellt, würde dem Beschwerdegegner gestattet werden, die beschwerdegegenständlichen Waren unter der identischen Marke anzubieten. Vielmehr würde die beabsichtigte Benutzung des mit der Widerspruchsmarke identischen und bisher einmaligen Zeichens für andere Waren und Dienstleistungen zwangsläufig zu einer Verwässerung der bekannten Marke **JUNGHEINRICH** führen, weil sie dadurch nicht mehr nur mit Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Intralogistik und der Widersprechenden in Verbindung gebracht würde. Dies gilt umso mehr, als die jüngere Marke für verschiedenste Waren aus unterschiedlichsten Branchen beansprucht ist. Eine solche Verbreiterung würde unweigerlich dazu führen, dass die spezifische und exklusive Zuordnung der bekannten Widerspruchsmarke „JUNGHEINRICH“ zu den von der Widersprechenden angebotenen Waren und Dienstleistungen verlorengehe.

Nach alledem begründet angesichts der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke (sowie des Firmenzeichens) allein die – im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellende – Benutzung eines mit der Widerspruchsmarke identischen Zeichens durch ein anderes Unternehmen vor allem auch mit Blick auf den einmaligen Charakter der Widerspruchsmarke ohne weiteres die Gefahr, dass der Verkehr sich von der bekannten Marke in abnehmendem Maß beeinflussen lässt und die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird.

bb. Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft erfolgt schließlich in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Dass es ihm um die Wahrnehmung

berechtigter eigener Interessen geht, hat der Beschwerdegegner noch nicht einmal behauptet. Ein rechtfertigender Grund ist auch nicht ersichtlich. Das Anmeldeverhalten des Beschwerdegegners legt vielmehr das Gegenteil nahe.

Nach alledem ist die angegriffene Marke auch im beschwerdegegenständlichen Umfang aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 033 668 „JUNGHEINRICH“ unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes einer bekannten Marke nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen.

F. Widersprüche aus der Marke 305 50 331 „Jungheinrich“ und dem Unternehmenskennzeichen „Jungheinrich AG“

Die Beschwerde der Widersprechenden ist diesbezüglich derzeit - und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend – gegenstandslos, weil schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 2 033 668 die Löschung der jüngeren Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren anzuordnen war.

G. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou