Deutsches
Patent- und Markenamt

Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren

(Richtlinie Widerspruchsverfahren)

vom 14. Juli 2023

Dienststelle München
Dienststelle Jena
Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin

Anschrift
Zentrale Postanschrift:
80297 München

Telefon
Zentraler Kundenservice:
+49 89 2195-1000

Telefax
Zentrale Telefaxnummer:
+49 89 2195-2221

Zahlungsempfänger: Bundeskasse
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstraße 234, 80807 München

Internet:
https://www.dpma.de

W 7736/7.26

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung **8**

Rechtsgrundlagen **9**

Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens im Überblick **10**

Teil 1: Formelle Prüfung des Widerspruchs und sonstige Verfahrensfragen **11**

I. Formelle Prüfung des Widerspruchs (Zulässigkeit) 11

1. Statthaftigkeit 11
2. Widerspruchsgründe; Zeitrang 11
3. Widerspruchsberechtigung 12
   a) Widersprüche aus Marken und geschäftlichen Bezeichnungen 12
      aa) Allgemeines 12
      bb) Eingetragene Marken 12
      cc) Benutzungsmarken und geschäftliche Bezeichnungen 13
   b) Widersprüche aus geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben 13
4. Widerspruchsfrist 13
5. Widerspruchserklärung, Formerfordernisse und Mindestangaben 14
   a) Form der Widerspruchserhebung und sonstige Formerfordernisse 14
      aa) Schriftliche Erhebung/Telefax, Unterschrift 14
      bb) Elektronische Erhebung mittels DPMAdirektPro 14
      cc) Vertreter, Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigter 14
      dd) Formulare 14
      ee) Abschriften 15
   b) Geltendmachung mehrerer älterer Rechte (Widerspruchskennzeichen) 15
   c) Mindestangaben 15
   d) Beschränkung des Widerspruchs; keine Erweiterung nach Ablauf der Widerspruchsfrist 15
6. Widerspruchsgebühren 16
   a) Gebührenarten und -höhe 16
   b) Fälligkeit und Zahlungsfrist 16
   c) Zahlungswege und Zahlungstag 16
      aa) Zahlungswege 16
      bb) Zahlungstag 17
   d) Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Beträge 17
   e) Rechtsfolgen bei Zahlungsmängeln 17
7. Folge der Unzulässigkeit 17

II. Sonstige Verfahrensfragen 17

1. Verfahrensgrundsätze und anwendbares Verfahrensrecht 17
   a) Dispositionsgrundsatz 18
   b) Amtsermittlungsgrundsatz gilt nur eingeschränkt, teilweise Beibringungsgrundsatz 18
   c) Ergänzende Heranziehung von Vorschriften der ZPO 19
2. Rechtliches Gehör 19
3. Gebot der Unparteilichkeit 19

4. Fristen ... 19
a) Gesetzliche Fristen; Wiedereinsetzung ... 19
b) Vom DPMA gesetzte Fristen; Fristverlängerungen ... 19
c) Beiderseitiger Antrag auf Frist für gütliche Einigung (Cooling off) ... 20
5. Anhörung ... 20
6. Aussetzung und Zurückstellung des Verfahrens ... 20
a) Möglichkeiten der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens ... 20
aa) Aussetzung bei Löschungsanordnung wegen eines anderen Widerspruchs (§ 43 Abs. 3 MarkenG) ... 20
bb) Aussetzung wegen Sachdienlichkeit, insbesondere bei vorgreiflichen Verfahren (§ 32 MarkenV) ... 21
(1) Widersprüche aus Markenanmeldungen oder aus Widerspruchsmarken mit abgelaufener Schutzdauer ... 21
(2) Löschungsverfahren gegen die Widerspruchsmarke ... 21
(3) Löschungsverfahren gegen die angegriffene Marke und Verletzungsverfahren ... 22
(4) Beschwerde-, Rechtsbeschwerde- und Vorabentscheidungsverfahren über maßgebliche allgemeine Rechtsfrage ... 22
b) Entscheidung über die Aussetzung; Zurückstellung ... 22
c) Beendigung der Aussetzung ... 23
7. Vertretung ... 23
a) Allgemeine Regelungen ... 23
b) Vollmacht ... 23
c) Inlandsvertreter ... 24
aa) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters ... 24
bb) Zur Vertretung befugte Personen ... 24
cc) Erklärungen und Verfahren, für die die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich bzw. nicht erforderlich ist ... 24
dd) Bestellung und Vollmacht des Inlandsvertreters ... 24
ee) Beendigung des Mandats des Inlandsvertreters ... 24
ff) Rechtsfolgen des Fehlens eines notwendigen Inlandsvertreters ... 24
d) Mehrere Vertreter, Vertreterwechsel ... 25
8. Zustellung und formlose Übermittlung ... 25
9. Inhaber-/Beteiligtenwechsel ... 26
10. Teilübertragung und Teilung einer am Widerspruchsverfahren beteiligten Marke ... 26
a) Teilübertragung ... 26
b) Teilung ... 26
11. Insolvenz eines Verfahrensbeteiligten ... 27
a) Stellung des Insolvenzverwalters/der Insolvenzverwalterin; Erlöschen von Vollmachten ... 27
b) Unterbrechung und Aufnahme des Widerspruchsverfahrens ... 27

Teil 2: Inhaltliche Prüfung des Widerspruchs ... 29

I. Widersprüche aus eingetragenen Marken ... 29
1. Einrede der Nichtbenutzung ... 29
a) Erhebung der Einrede ... 29
b) Zulässigkeit der Einrede; Benutzungsschonfrist ... 29

aa) Beginn der Benutzungsschonfrist ... 30
(1) Nationale Marken ... 30
(2) Unionsmarken ... 30
(3) IR-Marken mit Benennung Deutschlands ... 30
(4) IR-Marken mit Benennung der EU ... 30
bb) Ende der Benutzungsschonfrist ... 30
cc) Prüfung der Zulässigkeit der Einrede; Behandlung unzulässiger Einreden ... 30
c) Nachweis der Benutzung ... 30
aa) Person des Benutzers ... 31
bb) Art der Benutzung ... 31
cc) Form der Benutzung ... 31
dd) Ort der Benutzung ... 32
ee) Umfang und Dauer der Benutzung; Ernsthaftigkeit ... 32
d) Rechtswirkungen, Subsumtion und Integration ... 32
e) Vor dem 14.01.2019 anhängig gewordene Widerspruchsverfahren ... 33
2. Doppelidentität ... 33
3. Verwechslungsgefahr ... 34
a) Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen ... 34
aa) Identität, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit ... 35
bb) Begriff der Ähnlichkeit und Beurteilungskriterien ... 36
(1) Begriff der Ähnlichkeit ... 36
(2) Die Ähnlichkeitskriterien im Einzelnen ... 36
(3) Unbedeutende Aspekte ... 38
(4) Besonderheiten ... 39
(a) Ähnlichkeit zwischen Waren ... 39
(b) Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen ... 40
(c) Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ... 41
(d) Ähnlichkeit von Waren zu Handelsdienstleistungen sowie zwischen Handelsdienstleistungen ... 42
cc) Ähnlichkeitsgrade ... 43
b) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ... 44
aa) Originäre Kennzeichnungskraft ... 45
bb) Steigerung der Kennzeichnungskraft bei intensiv benutzten Marken ... 46
cc) Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen ... 47
c) Ähnlichkeit der Zeichen ... 47
aa) Identität, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit ... 47
bb) Ähnlichkeitsgrade ... 48
cc) Wahrnehmungskategorien ... 48
dd) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze ... 49
ee) Ähnlichkeit eingliedriger Zeichen ... 50
(1) Ähnlichkeit von Wortzeichen ... 50
(a) Allgemeine Grundsätze für die klangliche und die schriftbildliche Ähnlichkeit von Wortzeichen ... 50
(b) Grundsätze für die klangliche Ähnlichkeit von Wortzeichen ... 51
(c) Grundsätze für die schriftbildliche Ähnlichkeit ... 51

(d) Grundsätze für die begriffliche Ähnlichkeit ... 51
(e) Komplexe Ähnlichkeit (als seltener Ausnahmefall) ... 52
(2) Ähnlichkeit reiner Bildzeichen ... 52
(3) Ähnlichkeit von Wortzeichen und Bild- bzw. dreidimensionalen Zeichen ... 53
(4) Ähnlichkeit sonstiger Markenformen untereinander und mit anderen ... 53
ff) Ähnlichkeit mehrgliedriger Zeichen ... 53
(1) Mehrgliedrigkeit des Zeichens ... 53
(2) Vorherrschende Bedeutung eines Zeichenelements für den Gesamteindruck ... 54
(a) Klassische Prägetheorie ... 54
(aa) Für alle Konstellationen gültige Erfahrungssätze ... 55
(bb) Für spezielle Konstellationen gültige Erfahrungssätze ... 56
(aaa) Unternehmenskennzeichen und Stammbestandteile von Zeichenserien ... 56
(bbb) Personennamen ... 57
(ccc) Wort-/Bildzeichen ... 57
(ddd) (Reine) Bildzeichen ... 58
(eee) Sonstige visuell wahrnehmbare Zeichen ... 58
(b) Erweiterte Prägetheorie ... 58
(c) Element neben dem Stammbestandteil einer Zeichenserie ... 58
(d) Selbständig kennzeichnende Stellung ... 58
gg) Ähnlichkeit von Zeichenelementen eines eingliedrigen Zeichens aufgrund von Abspaltung ... 59
hh) Gedankliche Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG) ... 59
(1) (Mittelbare) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ... 59
(2) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung ... 62
(3) Weitere Konstellationen der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung 63
4. Sonderschutz der bekannten Marke ... 65
a) Bekanntheit als Marke ... 65
b) Zeichenähnlichkeit und gedankliche Verknüpfung ... 65
c) Vorliegen (mindestens) einer Verletzungstatbestandsvariante ... 66
d) Unterlauterkeit und Fehlen eines Rechtfertigungsgrundes ... 67
II. Widersprüche aus notorisch bekannten Marken ... 67
III. Widersprüche gegen Agentenmarken ... 68
IV. Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichen ... 68
1. Allgemeines ... 68
a) Nachweis des Bestehens des Rechts ... 68
b) Bundesweiter (hypothetischer) Unterlassungsanspruch ... 69
2. Widersprüche aus Benutzungsmarken ... 70
3. Widersprüche aus geschäftlichen Bezeichnungen ... 70
a) Unternehmenskennzeichen ... 70
aa) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion ... 70
(1) Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2 MarkenG) ... 71

(a) Branchennähe ... 71
(b) Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens ... 72
(c) Ähnlichkeit der Zeichen ... 72
(2) Bekanntheitsschutz (§ 15 Abs. 3 MarkenG) ... 72
bb) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion ... 72
b) Werktitel ... 72
aa) Gegenstand des Werktitelschutzes ... 73
bb) Entstehen des Werktitelschutzes und Inhaberschaft ... 73
cc) Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz ... 74
V. Widersprüche aus geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben ... 75
Teil 3: Verfahrensablauf, Entscheidungen und Rechtsbehelfe ... 77
I. Zuständigkeiten ... 77
II. Übermittlung von Schriftsätzen; Beschlussreife ... 77
III. Erstbeschluss ... 78
1. Allgemeines ... 78
2. Zuständigkeit für den Erstbeschluss ... 78
3. Entscheidung über Zulässigkeit und Begründetheit ... 78
a) Unzulässige Widersprüche ... 78
aa) Gebührenmangel ... 78
bb) Unzulässigkeit aus anderen Gründen ... 78
b) Zulässige Widersprüche ... 78
4. Kostenentscheidung ... 79
5. Festsetzung des Gegenstandswerts ... 79
6. Rechtsbehelfsbelehrung ... 80
7. Berichtigung von Beschlüssen ... 80
IV. Rechtsbehelfe ... 80
1. Erinnerung ... 80
a) Statthaftigkeit, Frist und Form ... 80
b) Erinnerungsgebühr ... 81
c) Keine Abhilfe möglich ... 81
d) Prüfung der Erinnerung ... 81
e) Erinnerungsbeschluss ... 81
f) Durchgriffsbeschwerde ... 82
2. Beschwerde ... 82
a) Statthaftigkeit, Frist und Form ... 82
b) Beschwerdegebühr ... 82
c) Keine Abhilfe möglich; Vorlage an BPatG ... 82
d) Verfahrenskostenhilfe ... 83
3. Zusammentreffen von Erinnerung und Beschwerde ... 83
V. Bestands-/Rechtskraft ... 83
VI. Sonstige Erledigung ... 83

1. Rücknahme des Widerspruchs; Feststellung der Wirkungslosigkeit nicht bestands-/rechtskräftiger Beschlüsse ... 83
2. Wegfall des Widerspruchskennzeichens ... 84
3. Anderweitige Löschung der angegriffenen Marke ... 84
VII. Verfahrensabschluss und Veröffentlichungen ... 84
VIII. Kostenfestsetzungsverfahren ... 85
Abkürzungsverzeichnis ... 86
Quellenhinweise ... 88

Vorbemerkung

Die vorliegende Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren ersetzt die durch die zwischenzeitliche Rechtsentwicklung weitgehend überholte Richtlinie vom 17. November 1997[1]. Die neue Richtlinie berücksichtigt die seitdem eingetretenen Gesetzesänderungen einschließlich der am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz[2], mit dem die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in nationales Recht umgesetzt wurde, sowie der Änderungen durch das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 10. August 2021[3], die teilweise am 18. August 2021 und im Übrigen am 1. Mai 2022 in Kraft getreten sind.

Die Richtlinie dient dazu, eine einheitliche und zügige Durchführung der Widerspruchsverfahren zu gewährleisten. Die Gleichbehandlung aller am Widerspruchsverfahren Beteiligten stellt ein rechtsstaatliches Gebot dar. Daher sind die Markenstellen gehalten, die Widerspruchsverfahren gemäß der nachstehenden Richtlinie durchzuführen. Gesetzesänderungen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie die Besonderheiten des Einzelfalles sind zu berücksichtigen.

Die Veröffentlichung der Richtlinie dient dazu, die am Widerspruchsverfahren Beteiligten über die Arbeitsweise der Markenstellen in diesem Verfahren zu unterrichten.

München im Juli 2023

---

1 BlPMZ 1998, 1.

2 BGBl. 2018 I S. 2357.

3 BGBl. 2021 I S. 3490.

Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Widerspruchsverfahrens bilden im Wesentlichen

im deutschen Recht:

- das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)
- die Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV)
- die Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV)
- die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung – WahrnV)
- das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostG)
- die Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung – PatKostZV)
- die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung – DPMAVwKostV)
- die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)
- die Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV)
- das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)
- die Zivilprozessordnung (ZPO)

im Recht der EU:

- die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (MarkenRL) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (in Kraft getreten am 12. Januar 2016; einige Artikel gelten seit dem 15. Januar 2019)
- die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke (UMV) vom 14. Juni 2017 (in Kraft getreten am 6. Juli 2017; sie gilt seit dem 1. Oktober 2017)

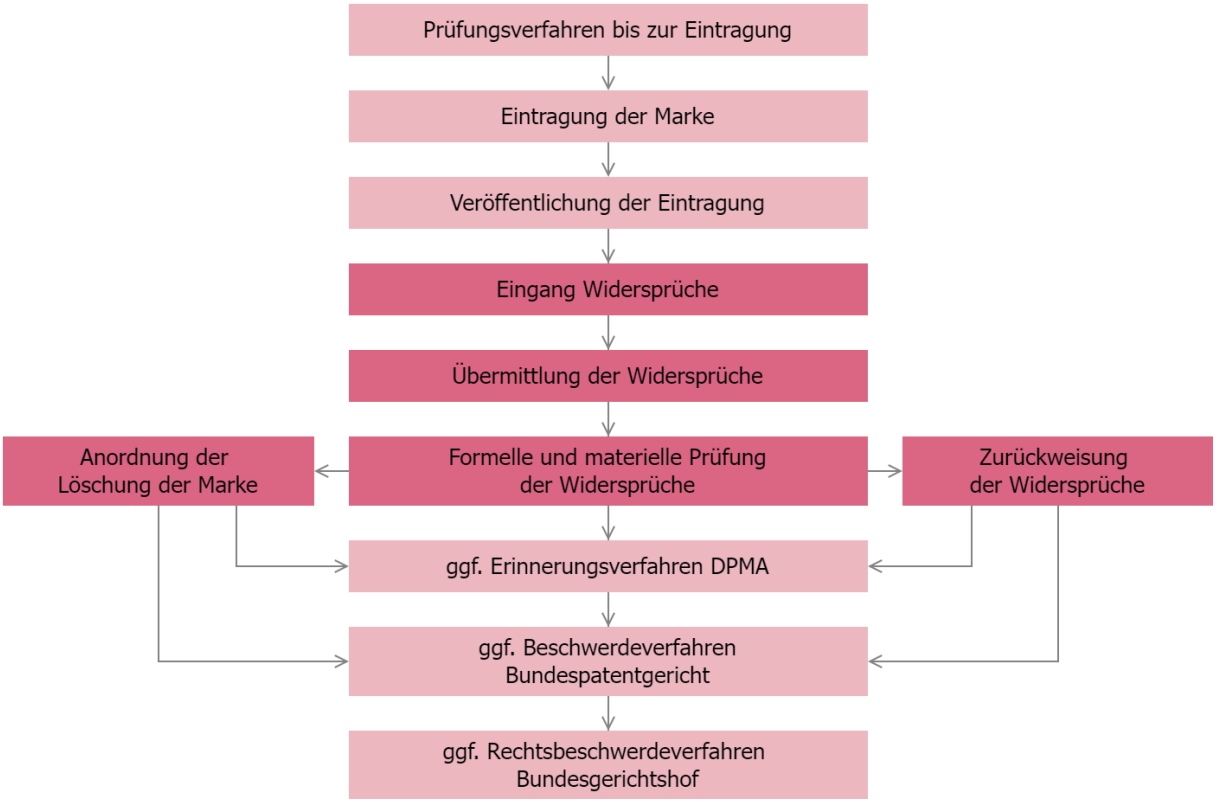
im internationalen Recht:

- das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen – PMMA) vom 27. Juni 1989
- die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ) vom 20. März 1883.

Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils gültigen Fassung im Internet zugänglich unter http://www.gesetze-im-internet.de, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html und http://www.wipo.int/treaties/en.[4]

[4] Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Dritter verwiesen wird, übernimmt das DPMA für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Haftung.

Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens im Überblick



Teil 1: Formelle Prüfung des Widerspruchs und sonstige Verfahrensfragen

I. Formelle Prüfung des Widerspruchs (Zulässigkeit)

1. Statthaftigkeit

Der Widerspruch ist statthaft gegen

- die **Eintragung einer nationalen Marke** in das vom DPMA geführte Register[5] (§§ 42 Abs. 1, 41 Abs. 1 MarkenG) und
- die **Schutzerstreckung einer international registrierten Marke auf Deutschland** (§§ 107 Abs. 1, 114 i. V. m. § 42 Abs. 1 MarkenG).

Als eingetragene nationale Marke gelten auch in nationale Markenanmeldungen umgewandelte Unionsmarkenanmeldungen und international registrierte Marken, deren Schutz noch nicht endgültig auf Deutschland bzw. die EU erstreckt war, nach ihrer Eintragung in das Register des DPMA, da diese nach Eingang des Umwandlungsantrags wie nationale Markenanmeldungen zu behandeln sind (§ 121 Abs. 2 bzw. § 118 Abs. 4 S. 1 MarkenG).

Nicht statthaft ist der Widerspruch gegen die Eintragung nationaler Marken, die aus der Umwandlung einer Unionsmarke, die beim EUIPO bereits eingetragen war, bzw. aus einer international registrierten Marke mit bereits endgültigem Schutz in Deutschland bzw. der EU hervorgegangen sind (§ 121 Abs.3 S.2 bzw. § 118 Abs. 4 S. 3 MarkenG).

2. Widerspruchsgründe; Zeitrang

Der Widerspruch kann nur auf die in § 42 Abs. 2 MarkenG abschließend aufgeführten relativen Schutzhindernisse gestützt werden. Danach kann nur geltend gemacht werden, dass die angegriffene Marke wegen

- einer angemeldeten oder eingetragenen **nationalen Marke** mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG – nationalen Marken gleichgestellt sind **international registrierte Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland** (§§ 107 Abs. 1, 112 MarkenG), **Unionsmarken** (§ 119 Nr. 1 MarkenG) sowie die gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV den Unionsmarken gleichgestellten **international registrierten Marken mit Schutzerstreckung auf die EU** –,
- einer **notorisch bekannten Marke** mit älterem Zeitrang nach § 10 i. V. m. § 9 MarkenG,
- ihrer **Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers** nach § 11 MarkenG,
- einer nicht eingetragenen Marke (sogenannte **Benutzungsmarke**) mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder einer **geschäftlichen Bezeichnung (Unternehmenskennzeichen oder Werktitel)** mit älterem Zeitrang nach § 5 i. V. m. § 12 MarkenG[6] oder
- einer **Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe** mit älterem Zeitrang i. V. m. § 13 MarkenG[7]

zu löschen ist.

Die Bestimmung des Zeitrangs richtet sich bei

- der angegriffenen Marke und nationalen Widerspruchskennzeichen nach §§ 6, 33, 34, 35 und 37 Abs. 2 MarkenG,
- Unionsmarken nach § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 32, 34-38 UMV,
- international registrierten Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland nach §§ 107 Abs. 1, 112 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 MarkenG und
- international registrierten Marken mit Schutzerstreckung auf die EU nach § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV
- geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben nach Art. 14 Abs. 1 Verordnung (EU) 1151/2012 (Eingang des Antrags bei der Kommission).

Danach ist bei registrierten nationalen und Unionsmarken in der Regel der Anmeldetag für deren Zeitrang maßgeblich. Wurde aber wirksam eine frühere (Auslands- oder Ausstellungs-) Priorität in Anspruch genommen, gilt dieses Prioritätsdatum als Zeitrang.[8] Zu beachten ist, dass im Fall von Prioritäten, die sich nur auf einen Teil der Waren/Dienstleistungen beziehen, unterschiedliche Zeiträngе für Teile des Verzeichnisses gelten können. In Ausnahmefällen (insbesondere bei einer Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung) kann der Anmeldetag und damit der Zeitrang einer nationalen

---

5 Das Markenregister wird seit dem 1. August 1999 nur noch elektronisch geführt (§ 24 Abs. 2 MarkenV) und ist zugänglich über https://register.dpma.de/DPMA-register/marke/uebersicht.

6 Nur möglich, wenn die Anmeldung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, ab dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden ist (§ 158 Abs. 2 MarkenG).

7 Nur möglich, wenn die Anmeldung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, ab dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

8 Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 1: VI.7.

Marke gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG auf einen späteren Zeitpunkt verschoben sein.[9]

Bei IR-Marken gilt der Tag der internationalen Registrierung bzw. der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung als Anmeldetag und damit als Zeitrang.

Sofern nach diesen Regelungen das Widerspruchskennzeichen einen jüngeren Zeitrang als die angegriffene Marke hat, ist der Widerspruch bereits mangels Vorliegens eines Rechts mit älterem Zeitrang i. S. v. § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG unzulässig. Dasselbe gilt, wenn der angegriffenen Marke und dem Widerspruchskennzeichen derselbe Tag als Zeitrang zukommt, da dann Gleichrangigkeit gemäß § 6 Abs. 4 MarkenG vorliegt.

Andere ältere Rechte gemäß § 13 MarkenG (z. B. Namensrechte, Urheberrechte, sonstige gewerbliche Schutzrechte) können einer jüngeren Marke im Widerspruchsverfahren nicht entgegengehalten werden. Seit dem 1. Mai 2020 besteht allerdings die Möglichkeit, beim DPMA einen gesonderten Nichtigkeitsantrag wegen älterer Rechte im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG zu stellen (§§ 51, 53 MarkenG). Alternativ steht das Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten zur Verfügung (§§ 51, 55 MarkenG).

3. Widerspruchsberechtigung

a) Widersprüche aus Marken und geschäftlichen Bezeichnungen

aa) Allgemeines

Zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäß § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG der materielle Inhaber des Rechts an der als Widerspruchskennzeichen geltend gemachten Marke oder geschäftlichen Bezeichnung berechtigt.

Ferner ist anerkannt, dass ein Lizenznehmer das Widerspruchsverfahren im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft anstelle des Rechteinhabers in eigenem Namen führen kann.[10]

Steht das Recht an der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung mehreren Personen gemeinschaftlich nach Bruchteilen zu (Anmelder-/Inhabergemeinschaft), ist jeder Mitinhaber widerspruchsberechtigt, ohne dass es hierfür der Zustimmung der anderen Mitinhaber bedarf (§ 744 Abs. 2 BGB).[11]

bb) Eingetragene Marken

Stimmt der aus einer eingetragenen Marke Widersprechende mit dem im Register eingetragenen Inhaber überein, wird die Aktivlegitimation grundsätzlich nicht von Amts wegen geprüft. Denn gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG wird vermutet, dass dem eingetragenen Inhaber das Recht an der Marke materiell zusteht. Diese gesetzliche Vermutung ist allerdings widerlegbar. Wird die Aktivlegitimation des Widersprechenden vom Inhaber der angegriffenen Marke bestritten, muss dem nachgegangen und der Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft berücksichtigt werden, wenn er offensichtlich oder aus sonstigen Gründen eine abschließende und erschöpfende Klärung im Registerverfahren möglich ist.[12]

Im Fall eines Rechtsübergangs kann der Rechtsnachfolger das durch die Eintragung begründete Recht erst ab dem Zeitpunkt geltend machen, in dem er einen entsprechenden Umschreibungsantrag beim DPMA eingereicht hat (§ 28 Abs. 2 MarkenG). Möchte der Rechts-

---

9 Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.8.

10 BPatG, 25 W (pat) 149/96, GRUR 2000, 815, 817 – *turfa*; BPatG, 33 W (pat) 45/11, BeckRS 2013, 14111 – *KNUT – DER EISBÄR/Knud*; jeweils m. w. N.

11 BPatG, 28 W (pat) 505/17, BeckRS 2018, 22311 (Nr. 12) – *Quasarglas/Quasar*; BPatG, 26 W (pat) 37/19, GRUR-RS 2020, 15240 (Nr. 11) – *Brauerei Weller Erlangen/Weller*; jeweils m. w. N.

12 BPatG, 24 W (pat) 150/94, BeckRS 1995, 11920 – *CHARRIER*; BPatG, 24 W (pat) 79/07, BeckRS 2009, 25946 – *THERMARIVM/THERMARIUM*; BPatG, 24 W (pat) 79/07, GRUR-RS 2010, 145032 (Nr. 15) – *Mord im Moulin Rouge/MOULIN ROUGE*; a. A. im Hinblick auf den eingeschränkten Prüfungsumfang: Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 28 sowie BeckOK MarkenR/Draheim, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 42 Rdn. 45-47 mit Verweis auf die im Jahr 2009 eingeführte Möglichkeit, Widersprüche auf nicht registrierte Kennzeichen zu stützen, bei denen die Rechtsinhaberschaft stets darzulegen und ggf. nachzuweisen ist. Für die bisherige und auch hier weiter vertretene Auffassung spricht, dass bei Rechtsübergängen von Registermarken im Umschreibungsverfahren weiterhin keine umfassende Prüfungspflicht besteht (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 27 Rdn. 32). Es erscheint schwer vermittelbar, wenn im Einzelfall bei gleicher Sachlage lediglich wegen unterschiedlicher Prüfungsmaßstäbe im Umschreibungsverfahren die Eintragung eines Rechtsübergangs in das Register abgelehnt wird, dieser aber in Widerspruchsverfahren zu berücksichtigten wäre. Außerdem ist nicht zu verkennen, dass über Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichen ein juristischer Prüfer/eine juristische Prüferin entscheidet, während der Erstbeschluss bei Widersprüchen aus Registermarken grundsätzlich von einem Prüfer/einer Prüferin des gehobenen Dienstes gefasst wird (siehe dazu Teil 3: III.2; vgl. auch Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BT-Drs. 16/11339, S. 28).

nachfolger Widerspruch erheben, muss er daher spätestens zusammen mit dem Widerspruch einen Umschreibungsantrag einreichen.[13]

Im Zeitraum zwischen dem Eingang eines Umschreibungsantrags und der Entscheidung über die Umschreibung sind sowohl der eingetragene Markeninhaber (gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG) als auch der Rechtsnachfolger (gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG) in formeller Hinsicht berechtigt. Da jedoch nur einem von ihnen die für die Widerspruchsberechtigung maßgebliche materielle Inhaberschaft zukommen kann, erfolgt grundsätzlich keine Sachentscheidung über den Widerspruch bis zur Entscheidung über den Umschreibungsantrag.[14]

cc) Benutzungsmarken und geschäftliche Bezeichnungen

Bei Benutzungsmarken und geschäftlichen Bezeichnungen kann nicht auf die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG zurückgegriffen werden. Den aus einem solchen Kennzeichen Widersprechenden trifft deshalb die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ihm das Recht zusteht. Für die Zulässigkeit des Widerspruchs reicht allerdings zunächst die bloße Behauptung (Angabe des Inhabers) aus;[15] ob sie zutrifft, ist eine Frage der Begründetheit.[16]

b) Widersprüche aus geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben

Ein Widerspruch aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe kann von jeder Person erhoben werden, die berechtigt ist, Rechte aus diesem Kennzeichen geltend zu machen (§ 42 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

4. Widerspruchsfrist

Der Widerspruch gegen die Eintragung einer nationalen Marke ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung ihrer Eintragung zu erheben (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Diese Veröffentlichung erfolgt im Teil 1 a) aa) des Markenblatts, das wöchentlich erscheint.[17]

Die Widerspruchsfrist beginnt erneut zu laufen, wenn die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 45 MarkenG wegen erheblicher Mängel der Erstveröffentlichung berichtigt und im Teil 1 a) bb) des Markenblatts erneut veröffentlicht wird.[18]

Ein Widerspruch, der nach der Eintragung der angegriffenen Marke, aber schon vor deren Veröffentlichung erhoben wird, ist zulässig.[19] Ein bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke erhobener Widerspruch ist dagegen unzulässig; er wird auch nicht automatisch im Zeitpunkt der Eintragung zulässig, sondern muss erneut erhoben werden.

Die Fristberechnung erfolgt nach §§ 187 ff. BGB.[20] Der Widerspruch muss spätestens mit Ablauf des letzten Tages der Widerspruchsfrist beim DPMA eingegangen sein. Es handelt sich um eine sogenannte Ereignisfrist; das Ereignis ist die Veröffentlichung im Markenblatt. Die Frist beginnt also am Tag nach der Herausgabe des betreffenden Markenblatts (§ 187 Abs. 1 BGB) und sie endet grundsätzlich nach drei Monaten mit Ablauf des Tages, der durch seine Zahl dem Veröffentlichungstag entspricht (§ 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Fehlt dieser Tag im betreffenden Monat (z. B.: die Veröffentlichung erfolgte am 31. März, ein 31. Juni existiert aber nicht), endet die Frist am letzten Tag des betreffenden Monats (§ 188 Abs. 3 BGB; im Beispiel endet die Frist also am 30. Juni). Fällt der danach ermittelte Tag des Fristendes auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag (§ 193 BGB). Als Feiertage gelten seit dem 01.05.2022 – unabhängig vom Ort der Einreichung des Widerspruchs – alle Tage, bei denen es sich am Ort mindestens einer der Dienststellen des DPMA (München, Jena, Berlin) um einen gesetzlichen Feiertag handelt (§ 18a DPMAV).

Bei einem Widerspruch gegen die Schutzbewilligung einer international registrierten Marke für Deutschland beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist mit dem ersten Tag des auf den Ausgabemonat des Veröffentlichungsblattes der IR-Marken[21] folgenden Monats (§ 114 Abs. 2 MarkenG).

Bei Versäumung der Widerspruchsfrist ist keine Wiedereinsetzung möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

---

13 Zu Rechtsübergängen im bereits laufenden Verfahren siehe Teil 1: II.9.

14 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 28 Rdn. 11.

15 Siehe Teil 1: I.5.c).

16 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: IV.1.a).

17 Das Markenblatt wird seit Juli 2004 nur noch in elektronischer Form im Internet bereitgestellt und ist abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken.

18 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 36.

19 BPatG, 27 W (pat) 561/17, BeckRS 2019, 23035 (Nr. 17) – *Gundermann-Akademie/Gundermannschule*, m. w. N.

20 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 37.

21 WIPO-Gazette, abrufbar unter https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/.

Die Löschung der angegriffenen Marke wegen entgegenstehender älterer Rechte kann dann beim DPMA nur noch durch gesonderte Stellung eines Nichtigkeitsantrags wegen älterer Rechte (§§ 51, 53 MarkenG) oder alternativ durch eine entsprechende Klage vor den ordentlichen Gerichten (§§ 51, 55 MarkenG) geltend gemacht werden.

5. Widerspruchserklärung, Formerfordernisse und Mindestangaben

a) Form der Widerspruchserhebung und sonstige Formerfordernisse

Der Widerspruch kann schriftlich/durch Telefax oder elektronisch über DPMAdirektPro eingereicht werden.

aa) Schriftliche Erhebung/Telefax, Unterschrift

Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist das eigenhändig unterschriebene Original des Widerspruchsschriftsatzes einzureichen (§ 10 Abs. 1 DPMAV).[22] Das Fehlen der ordnungsgemäßen Unterschrift ist ausnahmsweise unschädlich, wenn aus dem Schriftstück und ggf. seinen Anlagen ansonsten in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise ersichtlich ist, von wem die Erklärung herrührt und dass kein bloßer Entwurf vorliegt,[23] d. h. wenn zweifelsfrei feststeht, dass das Schriftstück mit dem Willen des Urhebers/der Urheberin in den Rechtsverkehr gebracht wurde, ohne dass darüber Beweis erhoben muss.[24]

Das unterschriebene Original kann auch durch Telefax übermittelt werden (§ 11 Abs. 1 DPMAV). Eine Nachreichung des Originals ist dann grundsätzlich nicht erforderlich. Bei begründeten Zweifeln an der Vollständigkeit der Übermittlung oder an der Übereinstimmung mit dem Original sowie bei Qualitätsmängeln kann das DPMA das Original allerdings nachfordern (§ 11 Abs. 2 DPMAV).

bb) Elektronische Erhebung mittels DPMAdirektPro

Seit dem 1. April 2019 besteht auch die Möglichkeit, den Widerspruch elektronisch signiert über die vom DPMA zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungssoftware DPMAdirektPro[25] einzureichen (§ 95a Abs. 1, 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1, 2 S. 1 ZPO, § 12 DPMAV, §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 3 Abs. 1, 3 ERVDPMAV).

Die Einreichung des Widerspruchs auf anderem elektronischen Wege, etwa per E-Mail oder über das besondere Behördenpostfach (beBPo) des DPMA, ist nicht möglich.[26]

cc) Vertreter, Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigter

Bei Widerspruchserhebung durch einen Vertreter gelten die allgemeinen Regeln.[27] Widersprechende, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben, können den Widerspruch selbst erheben, benötigen aber anschließend einen Inlandsvertreter, um am Widerspruchsverfahren teilnehmen zu können.[28]

Wird der Widerspruch von mehreren Personen ohne gemeinsamen Vertreter gemeinschaftlich erhoben, müssen diese einen gemeinsamen Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigten bestimmen; anderenfalls gilt die zuerst genannte Person als zustellungs- und empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 1 DPMAV).

dd) Formulare

Für die Erhebung des Widerspruchs sollen die vom DPMA herausgegebenen Formulare W 7202 und W 7202.1 bzw. W7202.2[29] verwendet werden (§ 29 Abs. 2 MarkenV). Ein formloser Widerspruch ist zwar möglich, aber wegen der Gefahr, dass notwendige Angaben unterbleiben, nicht zu empfehlen.[30]

Bei formularmäßiger Widerspruchserhebung sind das Hauptformular W 7202 und mindestens ein Formular W 7202.1 (bei Geltendmachung eines registrierten Widerspruchskennzeichens) bzw. W 7202.2 (bei Geltend-

---

22 Vgl. auch BGH, I ZB 6/88, GRUR 1989, 506, 507 – *Widerspruchsunterzeichnung*.

23 BGH, I ZB 1/03, GRUR 2003, 1068 – *Computerfax*.

24 BPatG, 30 W (pat) 527/20, GRUR-RS 2020, 44191 – *ALMWURZERL*.

25 Informationen zu DPMAdirektPro können unter https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html abgerufen werden.

26 Zur E-Mail: BPatG, 30 W (pat) 4/18, GRUR-RS 2019, 38363 – *Bienensauna*; zum beBPo: BPatG, 29 W (pat) 31/20, GRUR-RS 2020, 37973 – *avirem/AVIRA*; BPatG, 26 W (pat) 55/20, GRUR-RS 2021, 19297 – *NEOVI/Nivea*.

27 Siehe dazu Teil 1: II.7.

28 Siehe dazu Teil 1: II.7.c).

29 Abrufbar unter: https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html.

30 Ein weiterer Gesichtspunkt sind etwaige Verzögerungen bei der elektronischen Datenerfassung, vgl. Mitteilung der Präsidentin Nr. 04/15 vom 22. Dezember 2014, BlPMZ 2015, 2; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/archiv/2015/mdp_04_2015.html.

machung eines nicht registrierten Widerspruchskennzeichens) auszufüllen. Wird ein Widerspruch auf mehrere ältere Kennzeichenrechte desselben Inhabers gestützt[31], soll für jedes Widerspruchskennzeichen eine gesonderte Anlage W 7202.1 bzw. W7202.2 eingereicht werden.

ee) Abschriften

Von dem Widerspruch und allen weiteren Schriftsätzen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren sind Abschriften für den bzw. die anderen Beteiligten einzureichen (§ 17 Abs. 2 S. 1 DPMAV).[32]

b) Geltendmachung mehrerer älterer Rechte (Widerspruchskennzeichen)

Seit dem 14. Januar 2019 kann ein Widerspruch auf mehrere ältere Rechte (Widerspruchskennzeichen) gestützt werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber[33] gehören (§ 42 Abs. 3 MarkenG). Stehen die Rechte unterschiedlichen Personen zu, müssen dementsprechend gesonderte Widersprüche durch die jeweiligen Berechtigten[34] erhoben werden.

c) Mindestangaben

Der Widerspruch muss gemäß § 30 Abs. 1 S. 1 MarkenV mindestens Angaben enthalten, die es erlauben, die Identität der angegriffenen Marke, des Widerspruchskennzeichens sowie des Widersprechenden festzustellen.

Wird ein nicht registriertes Widerspruchskennzeichen geltend gemacht, müssen darüber hinaus zur genauen Identifizierung dieses Widerspruchskennzeichens zwingend

- die Art (Benutzungsmarke, Unternehmenskennzeichen oder Werktitel),
- die Form (z. B. Wortzeichen, Bildzeichen usw.; vgl. auch § 6 MarkenV),
- die Darstellung (z. B. bei Wortzeichen eine Darstellung in üblicher Druckschrift; bei Wort-/Bildzeichen oder reinen Bildzeichen eine grafische Darstellung; vgl. auch §§ 6a ff. MarkenV),
- der Zeitrang (d. h. gemäß § 6 Abs. 3 MarkenG der Zeitpunkt, zu dem das Recht erworben wurde),
- der Gegenstand (bei Benutzungsmarken: die Waren/Dienstleistungen; bei Unternehmenskennzeichen: der Geschäftsbereich; bei Werktiteln: das Werk), für den der Schutz des Widerspruchskennzeichens geltend gemacht wird, und
- der Inhaber des Widerspruchskennzeichens

angegeben werden (§ 30 Abs. 1 S. 2 MarkenV). Diese Angaben müssen vollständig, klar und eindeutig sein, um das Widerspruchskennzeichen zweifelsfrei bestimmen zu können[35] und sie müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen; anderenfalls ist der Widerspruch unzulässig.[36] Die konkrete Mitteilung der einzelnen Identifizierungsmerkmale kann nicht durch bloße Bezugnahme auf beigefügte (umfängliche) Unterlagen ersetzt werden, aus denen das DPMA sich den entscheidungserheblichen Sachverhalt selbst zusammensuchen[37] bzw. eigene Schlussfolgerungen ziehen müsste.[38] Die Darlegung der den mitgeteilten Identifizierungsmerkmalen zu Grunde liegenden tatsächlichen Umstände und ggf. der Nachweis deren Richtigkeit ist auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist im weiteren Verlauf des Widerspruchsverfahrens möglich.[39]

Fehlen notwendige Angaben und ergeben sie sich auch nicht eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang der Widerspruchserklärung oder sind sie ersichtlich falsch oder widersprüchlich, verbietet es die in mehrseitigen Verfahren geltende Neutralitätspflicht des DPMA[40], vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf diese Mängel hinzuweisen und eine Klärung herbeizuführen.

d) Beschränkung des Widerspruchs; keine Erweiterung nach Ablauf der Widerspruchsfrist

Der Widerspruch kann bei Erhebung oder im Laufe des Verfahrens dahingehend beschränkt werden, dass er sich nur (noch) gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für bestimmte Waren/Dienstleistungen richtet und/oder – im Fall einer Registermarke als Widerspruchskennzeichen – nur auf bestimmte eingetragene Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke stützt.

---

31 Siehe dazu Teil 1: I.5.b).

32 Diese Verpflichtung wird künftig voraussichtlich für scanfähige Unterlagen entfallen. Bereits jetzt fordert das DPMA fehlende Abschriften in aller Regel nur bei nicht scanfähigen bzw. sehr umfangreichen Unterlagen nach (§ 17 Abs. 2 S. 2 DPMAV).

33 Im Fall eines noch nicht im Register eingetragenen Rechtsübergangs muss dem DPMA (spätestens) bei Widerspruchserhebung ein entsprechender Umschreibungsantrag vorliegen, siehe Teil 1: I.3.a)bb).

34 Siehe Teil 1: I.3.

35 BPatG, 27 W (pat) 14/13, BeckRS 2014, 15516 – *SOLITUDE REVIVAL*; BPatG, 27 W (pat) 70/13, BeckRS 2014, 15641 – *FFH*; BPatG, 25 W (pat) 36/15, juris (Nr. 17) – *profibu/Profibu*.

36 BPatG, 26 W (pat) 88/13, GRUR-RS 2015, 2948 – *Lehmitz*; BPatG, 27 W (pat) 70/13, BeckRS 2014, 15641 – *FFH*.

37 BPatG, 30 W (pat) 36/19, GRUR-RS 2021, 41697 (Nr. 20) – *RMS ASCONEX/ASCONEX*.

38 BPatG, 27 W (pat) 14/13, BeckRS 2014, 15516 – *SOLITUDE REVIVAL*; BPatG, 25 W (pat) 36/15, juris (Nr. 17) – *profibu/Profibu*.

39 Siehe dazu Teil 2: IV.1.a).

40 Siehe dazu Teil 1: II.3.

Wurde der Widerspruch entsprechend beschränkt, ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist keine Erweiterung mehr möglich.[41] Bei nicht registrierten Widerspruchskennzeichen ist ab diesem Zeitpunkt eine Erweiterung des geltend gemachten Gegenstandes ebenfalls ausgeschlossen.[42]

6. Widerspruchsgebühren

Für den Widerspruch werden gemäß § 64a MarkenG i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG Gebühren erhoben.

Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA ist keine Verfahrenskostenhilfe vorgesehen (anders in einem sich gegebenenfalls anschließenden Beschwerdeverfahren vor dem BPatG, § 81a MarkenG).

a) Gebührenarten und -höhe

Die für jeden Widerspruch zu zahlende Grundgebühr (Gebührennummer 331 600)[43] beträgt derzeit 250 Euro und beinhaltet die Geltendmachung eines Widerspruchskennzeichens.

Wird der Widerspruch auf mehrere Widerspruchskennzeichen desselben Inhabers gestützt, ist für jedes weitere ab dem zweiten Widerspruchskennzeichen eine Zusatzgebühr (Gebührennummer 331 610) von derzeit 50 Euro zu zahlen. Keine Zusatzgebühr fällt an, wenn bezogen auf ein (einziges) älteres Kennzeichenrecht mehrere Löschungsgründe geltend gemacht werden, z. B. sowohl Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)[44], Notorietät (§ 10 MarkenG) oder ein Agentenverhältnis (§ 11 MarkenG)[45].

Mehrere Widerspruchsführer müssen die Grund- und Zusatzgebühren zwar grundsätzlich jeweils gesondert entrichten.[46] Seit dem 18.08.2021 (der Eingang des Widerspruchs ist maßgeblich, § 13 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG) gelten allerdings gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts im Fall der gemeinsamen Widerspruchserhebung gebührenrechtlich als ein Widerspruchsführer.[47]

b) Fälligkeit und Zahlungsfrist

Die Widerspruchsgebühren werden mit der Erhebung des Widerspruchs, d. h. mit dem Eingang des Widerspruchsschriftsatzes beim DPMA fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG).[48]

Die Zahlungsfrist korrespondiert mit der Widerspruchsfrist (§ 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG), d. h. die Widerspruchsgebühren müssen innerhalb der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG[49] gezahlt werden. Die Frist kann nicht verlängert werden und auch eine Wiedereinsetzung ist nicht möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG).[50]

Das DPMA stellt keine Rechnungen aus und übermittelt keine Zahlungsaufforderungen oder -erinnerungen.

c) Zahlungswege und Zahlungstag

aa) Zahlungswege

Die Gebühren können gezahlt werden durch (vgl. § 1 PatKostZV):

- Bareinzahlung bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse (Bundeskasse, IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700);
- Überweisung auf das Konto der Bundeskasse (Bundeskasse, IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700);
- Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck. Hierfür stehen die auf den Internetseiten des DPMA unter https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html abrufbaren Formulare A 9530 und A 9532 sowie Hinweise zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zur Verfügung;[51]

---

41 BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938 – *DRAGON*; BPatG, 30 W (pat) 25/17, BeckRS 2018, 25738 – *DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur/DVAG*.

42 BPatG, 29 W (pat) 13/14, BeckRS 2017, 123214 – *sport11/SPORT1*.

43 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, A.III.3.

44 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 42.

45 BPatG, 33 W (pat) 127/98, BeckRS 2000, 13724 (Nr. 43) – *Kümpers*; BPatG, 33 W (pat) 205/01, BeckRS 2009, 980 – *GALLUP*.

46 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung Abs. 2 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 geltenden Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 – *Mauersteinsatz*; BGH, X ZB 1/17, GRUR 2017, 1286 (Nr. 13) – *Mehrschichtlager*.

47 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung Abs. 2 S. 2.

48 Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf und damit gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatKostG als „sonstige Handlung“ im Sinne des PatKostG zu qualifizieren (vgl. Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes, BT-Drs. 939/05, S. 29).

49 Zur Fristberechnung siehe Teil 1: I.4.

50 Siehe Teil 1: II.4.a).

51 https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9534.pdf und https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/index.html.

- elektronisch übermittelte Zahlung auf das Konto der Bundeskasse, wenn das Zahlungsmittel für die betreffende Verfahrenshandlung auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben ist.[52]

bb) Zahlungstag

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Zahlungstag bei den verschiedenen Zahlungswegen. Bei Bareinzahlungen ist dies der Tag der Einzahlung (des Eingangs) beim DPMA; bei Überweisungen und elektronisch übermittelten Zahlungen der Tag der Gutschrift auf dem Konto der Bundeskasse;[53] bei SEPA-Basis-Lastschriftverfahren der Tag des Eingangs eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck bzw. im Fall künftig fällig werdender Gebühren der Tag der Fälligkeit, sofern die Einziehung erfolgt; bei Kartenzahlverfahren und dem Einsatz elektronischer Zahlungssysteme der Tag der Akzeptanz.

d) Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Beträge

Zahlt der Widersprechende Beträge, ohne dass dafür ein rechtlicher Grund vorliegt, wird bei der Rückzahlung eine Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro einbehalten (§ 6 Abs. 2 DPMAVwKostV).

Zahlungen ohne Rechtsgrund sind insbesondere:

- Widerspruchsgebühren, die verspätet (nach Ablauf der Widerspruchsfrist) oder nicht vollständig eingezahlt werden,
- Gebühren für von vornherein rechtsunwirksame Widersprüche (z. B. bei fehlender Unterschrift),[54]
- irrtümlich zu viel gezahlte Summen (z. B. Zahlung mehrerer Grundgebühren, obwohl nur ein Widerspruch vorliegt, oder Zahlung einer höheren Anzahl von Zusatzgebühren, als zusätzliche Widerspruchskennzeichen geltend gemacht wurden).

Beruht die rechtsgrundlose Zahlung auf einem Fehler, den das DPMA zu verantworten hat, wird die Erstattungsgebühr nicht einbehalten (§ 9 Abs. 1 S. 1 DPMAVwKostV).

e) Rechtsfolgen bei Zahlungsmängeln

Wird die Grundgebühr für den Widerspruch nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht gezahlt, gilt der Widerspruch als nicht erhoben (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Das DPMA teilt dies dem Widersprechenden formlos mit.[55]

Fehlt es im Fall der Geltendmachung mehrerer Widerspruchskennzeichen dagegen nur an der Zahlung der erforderlichen Zusatzgebühr(en), kann der Widersprechende auch nach Ablauf der Widerspruchsund Zahlungsfrist noch klarstellen, für welche(s) der geltend gemachten Widerspruchskennzeichen die Zahlung, soweit sie ausreicht, bestimmt sein soll.[56] Hierzu wird er vom DPMA aufgefordert.

Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühren ist nicht möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

7. Folge der Unzulässigkeit

Ergibt die Prüfung, dass ein Widerspruch, für den zumindest die Grundgebühr rechtzeitig gezahlt wurde,[57] unzulässig (geworden) ist, teilt das DPMA dies dem Widersprechenden mit und gibt ihm Gelegenheit, den Widerspruch innerhalb einer bestimmten Frist zurückzunehmen.[58] Erfolgt keine Rücknahme, wird der Widerspruch durch Beschluss als unzulässig verworfen.[59]

Fehlen bei einem Widerspruch, der auf mehrere Widerspruchskennzeichen gestützt ist, die Zulässigkeitsvoraussetzungen nur hinsichtlich einzelner Widerspruchskennzeichen, ist der Widerspruch insgesamt zulässig. Es ergeht dann in der Regel nur eine Entscheidung über den gesamten Widerspruch, nachdem das Verfahren hinsichtlich aller geltend gemachten Widerspruchskennzeichen beschlussreif geworden ist.[60]

II. Sonstige Verfahrensfragen

1. Verfahrensgrundsätze und anwendbares Verfahrensrecht

Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein echtes Streitverfahren[61] (kontradiktorisches Verfahren) zwischen dem Widersprechenden und dem Inhaber der angegriffenen Marke.

---

52 Die technischen Voraussetzungen hierfür müssen zunächst noch geschaffen werden.

53 Bei Auslandsüberweisungen siehe die Hinweise unter https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/hinweise_auslandsueberweisungen/index.html.

54 BPatG, 25 W (pat) 93/90, BeckRS 1991, 6809 – *Ecotete*.

55 Siehe Teil 3: III.3.a)aa).

56 Vgl. zum Fall der Zahlung nur einer Widerspruchsgebühr bei Erhebung mehrerer Widersprüche nach früherem Recht: BGH, I ZB 14/72, GRUR 1974, 279 – *ERBA*; BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 (Nr. 11 ff.) – *Bio-Gourmet*.

57 Zu den Folgen bei Gebührenmängeln siehe Teil 1: I.6.e).

58 Siehe hierzu im Einzelnen Teil 3: II.

59 Siehe Teil 3: III.3.a)bb).

60 Zur Beschlussreife siehe Teil 3: II.

61 BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – *Sanopharm*.

a) Dispositionsgrundsatz

Im Widerspruchsverfahren gilt der Dispositionsgrundsatz,[62] d. h. Entscheidungen können nur in dem durch die Anträge der Beteiligten vorgegebenen Rahmen getroffen werden. So kann z. B. die angegriffene Marke im Fall einer wirksamen Beschränkung des Widerspruchs nicht in einem darüber hinaus gehenden Umfang gelöscht werden und ist die fehlende Benutzung einer eingetragenen Widerspruchsmarke nur zu berücksichtigen, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung wirksam erhoben und bis zur Entscheidung aufrechterhalten hat.

b) Amtsermittlungsgrundsatz gilt nur eingeschränkt, teilweise Beibringungsgrundsatz

In den Markenverfahren vor dem DPMA gilt gemäß § 59 Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz (Untersuchungsgrundsatz). Danach ermittelt das DPMA den Sachverhalt im Rahmen der gestellten Anträge grundsätzlich von Amts wegen und ist an das tatsächliche und rechtliche Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

Im Widerspruchsverfahren erfährt der Amtsermittlungsgrundsatz allerdings wesentliche Einschränkungen und wird teilweise vom Beibringungsgrundsatz verdrängt. So gilt für den Benutzungsnachweis gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz,[63] d. h. den Widersprechenden trifft die volle Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf alle tatsächlichen Umstände, die für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung maßgeblich sind.[64]

Auch bei Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes bestehen für die Beteiligten Darlegungs- und Mitwirkungspflichten bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere soweit es auf Umstände ankommt, die in der Sphäre des jeweiligen Beteiligten liegen und die der Amtsermittlung regelmäßig nicht oder nur schwer zugänglich sind.[65] Entsprechende Tatsachen sind schlüssig darzulegen und im Bestreitensfall nachzuweisen, sofern sie nicht ausnahmsweise amtsbekannt sind. Dies betrifft vor allem die maßgeblichen tatsächlichen Voraussetzungen

- für eine durch Benutzung eingetretene Steigerung der Kennzeichnungskraft des Widerspruchskennzeichens,[66]
- für die Existenz einer benutzten Zeichenserie mit einem gemeinsamen Stammbestandteil,[67]
- für das Entstehen und ununterbrochene Fortbestehen des Rechts an einem nicht registrierten Widerspruchskennzeichen sowie dessen Zeitrang und Inhaberschaft,[68]
- für die Löschungsgründe des Bekanntheitsschutzes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG,[69]
- für den Schutz einer notorisch bekannten Marke[70] und
- bei einem Widerspruch gegen eine Agentenmarke gemäß § 11 MarkenG,[71]

für welche jeweils den Widersprechenden zugleich auch die Feststellungslast trifft.

Gleiches gilt für den Inhaber der angegriffenen Marke, wenn dieser sich auf eine Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchskennzeichens bzw. eines Zeichenbestandteils aufgrund von Drittzeichen beruft.[72]

---

62 BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – *Sanopharm*.

63 BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 – *DRAGON*; BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 19) – *GALLUP*; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 860 (Nr. 15) – *Malteserkreuz III*.

64 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.1.c).

65 BGH, I ZA 2/08, GRUR 2009, 88, 90 (Nr. 21) – *ATOZ*; BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 952 – *ACELAT/Acesal*.

66 Siehe dazu Teil 2: I.3.b)bb).

67 BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 35) – *Pantogast*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 20) – *Maalox/Melox-GRY*; siehe dazu Teil 2: I.3.c)hh)(1).

68 BPatG, 24 W (pat) 25/14, BeckRS 2014, 23670 – *LumiCell*; BPatG, 26 W (pat) 88/13, BeckRS 2015, 2948 – *Lehmitz*; BPatG, 29 W (pat) 25/13, BeckRS 2016, 7091 – *ned tax;/NeD tax*; BPatG, 27 W (pat) 55/16, BeckRS 2019, 31703 (Nr. 19) – *XFILME*; BPatG, 28 W (pat) 77/19, GRUR-RS 2020, 27886 (Nr. 23) – *Popschlager Aktuell*; sogar für Geltung des Beibringungsgrundsatzes: BPatG, 25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 (Nr. 13) – *Realfundus*; siehe dazu Teil 2: IV.1.a).

69 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 68; siehe dazu Teil 2: I.4.a) (Registermarken) Teil 2: IV.2 (Benutzungsmarken), Teil 2: IV.3.a)aa)(2) (Unternehmenskennzeichen) bzw. Teil 2: IV.3.b)cc) (Werktitel).

70 BPatG, 32 W (pat) 467/99, BeckRS 2009, 17898 – *SALEM*; BPatG, 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 7649 – *medi-LIVE-talk*; BPatG, 26 W (pat) 13/09, BeckRS 2010, 1182 – *med1BOX*; BPatG, 25 W (pat) 563/17, BeckRS 2018, 565 (Nr. 11) – *Öz Gaziantep Dilim Baklavalari*; siehe dazu Teil 2: II.

71 BPatG, 28 W (pat) 154/00, BeckRS 2012, 12583; BPatG, 33 W (pat) 27/01, BeckRS 2009, 16923; siehe dazu Teil 2: III.

72 Siehe dazu Teil 2: I.3.b)cc).

c) Ergänzende Heranziehung von Vorschriften der ZPO

Soweit im MarkenG und den gemäß § 65 MarkenG erlassenen Rechtsverordnungen spezielle Verfahrensregeln fehlen, können im Widerspruchsverfahren Vorschriften der ZPO und allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze zur Lückenfüllung herangezogen werden, soweit deren Anwendung keine Besonderheiten des markenrechtlichen Verfahrens entgegenstehen.[73]

2. Rechtliches Gehör

Eine Entscheidung des DPMA darf nur auf Umstände gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten vorher äußern konnten (§ 59 Abs. 2 MarkenG). Daraus folgt insbesondere, dass den Beteiligten grundsätzlich vor der Beschlussfassung alle Schriftsätze der Gegenseite unter Einräumung einer angemessenen Stellungnahmefrist zu übermitteln sind.[74] Das Fehlen einer ausdrücklichen Fristsetzung ist unschädlich, wenn vor der Entscheidung eine angemessene Äußerungsfrist abgewartet wird.[75]

Nicht erforderlich ist dagegen, dass das DPMA vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist, denn ein Verfahrensbeteiligter muss von sich aus alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte in Betracht ziehen.[76]

Als besondere Form des rechtlichen Gehörs sieht § 60 MarkenG die Möglichkeit einer Anhörung vor.[77]

3. Gebot der Unparteilichkeit

Das DPMA hat das Gebot der Unparteilichkeit zu beachten (Neutralitätspflicht). Dementsprechend finden Hinweise an die Beteiligten ihre Grenzen dort, wo sie die verfahrensrechtliche Position eines Beteiligten stärken und gleichzeitig jene des anderen Beteiligten schwächen würden.[78] Danach verbieten sich z. B. im Fall einer wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede[79] oder bei Geltendmachung nicht registrierter Widerspruchskennzeichen[80] eine amtliche Aufforderung an den Widersprechenden zur Vorlage von Benutzungsnachweisen oder Hinweise zu Mängeln vorgelegter Unterlagen.[81]

4. Fristen

Im Widerspruchsverfahren gibt es einerseits gesetzliche Fristen und andererseits Fristen, die vom DPMA gesetzt werden.

a) Gesetzliche Fristen; Wiedereinsetzung

Gesetzliche Fristen (z. B. die Widerspruchsfrist, die Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr oder die Rechtsbehelfsfrist) können nicht verlängert werden.

Nach § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist auf Antrag derjenige in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschulden verhindert war, dem DPMA oder dem BPatG gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Ausdrücklich ausgeschlossen ist gemäß § 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs[82] und zur Zahlung der Widerspruchsgebühr[83]. Wiedereinsetzungsfähig ist daher im Widerspruchsverfahren nur die Frist zur Einreichung einer Erinnerung[84] oder Beschwerde[85]. Wegen der weiteren Einzelheiten zur Wiedereinsetzung wird auf die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung Bezug genommen.[86]

b) Vom DPMA gesetzte Fristen; Fristverlängerungen

Die vom DPMA gesetzten Fristen betragen bei inländischen Verfahrensbeteiligten in der Regel einen Monat, bei Verfahrensbeteiligten ohne Sitz, Niederlassung oder Wohnsitz im Inland zwei Monate (§ 18 Abs. 1 DPMAV).

Kürzere oder längere Fristen können gewährt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen, z. B. wenn die Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der bestrittenen Benutzung des Widerspruchskennzeichens) erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch nimmt.

Bei Angabe ausreichender Gründe kann die Markenstelle die Frist einmal verlängern (§ 18 Abs. 2 DPMAV). Weitere Fristverlängerungen werden nur gewährt, wenn der Verfahrensbeteiligte ein berechtigtes Interesse an der Fristverlängerung und das Einverständnis

---

73 BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – *Sanopharm*; BGH, I ZB 27/13, GRUR 2014, 1024, 1025 (Nr. 10 f.) – *VIVA FRISEURE/VIVA*, m. w. N.

74 Siehe hierzu und zu bestehenden Ausnahmen im Einzelnen Teil 3: II und zur Fristsetzung Teil 1: II.4.b).

75 BGH, I ZB 8/96, GRUR 1997, 223, 224 – *Ceco*.

76 BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 13) – *GALLUP*; BGH, I ZB 46/06, BeckRS 2007, 12404 (Nr. 9) – *ALLTREK*.

77 Siehe dazu im Einzelnen Teil 1: II.5.

78 BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 953 – *ACELAT/Acesal*; BPatG, 27 W (pat) 28/16, BeckRS 2018, 29940 (Nr. 17) – *LEZZO*.

79 Siehe Teil 2: I.1.b).

80 Siehe Teil 2: IV.1.a).

81 BPatG, 25 W (pat) 8/99, GRUR 2000, 900, 902 – *Neuro-Vibolex*; BPatG, 26 W (pat) 554/17, BeckRS 2018, 37830 (Nr. 26 ff.) – *petso/PETCO*; BPatG, 30 W (pat) 503/18, BeckRS 2019, 6399 (Nr. 20) – *Vita Natura/NATUR VITAL*.

82 Siehe Teil 1: I.4.

83 Siehe Teil 1: I.6.b).

84 Siehe Teil 3: IV.1.a).

85 Siehe Teil 3: IV.2.a).

86 https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 1: VII.4.

des/der anderen Verfahrensbeteiligten glaubhaft macht (§ 18 Abs. 3 DPMAV) bzw. ein gemeinsamer Antrag auf Fristverlängerung[87] gestellt wird.

Eine Mitteilung über die Gewährung einer beantragten Fristverlängerung erfolgt grundsätzlich nur, wenn dies vom Verfahrensbeteiligten gewünscht wird. Üblicherweise wird die Fristverlängerung stillschweigend gewährt.

Dagegen teilt die Markenstelle dem Verfahrensbeteiligten umgehend mit, wenn eine beantragte Fristverlängerung abgelehnt wird. Der Antrag auf Fristverlängerung kann ausnahmsweise zusammen mit der Entscheidung über den Widerspruch bzw. die Erinnerung abgelehnt werden, wenn für den Verfahrensbeteiligten ersichtlich war, dass die Fristverlängerung nicht gewährt werden konnte.

Bei Fristüberschreitungen kann nach Lage der Akten entschieden werden, wenn keine spätere Stellungnahme angekündigt bzw. kein Antrag auf Fristverlängerung gestellt oder angekündigt wurde (§ 19 Abs. 2 S. 1 DPMAV, ggf. entsprechend).

c) Beiderseitiger Antrag auf Frist für gütliche Einigung (Cooling off)

In Verfahren über Widersprüche, die ab dem 14. Januar 2019 eingegangen sind, wird den Verfahrensbeteiligten auf einen gemeinsamen, schriftlichen Antrag (d. h. entweder ein von beiden Beteiligten unterzeichnetes Schreiben oder korrespondierende getrennte Schreiben) eine Frist von mindestens zwei Monaten gewährt, um eine gütliche Einigung zu erreichen (§ 42 Abs. 4 MarkenG). Beantragen die Beteiligten keine konkrete Frist oder eine längere Frist als sechs Monate, gewährt die Markenstelle regelmäßig zunächst eine Frist von sechs Monaten. Auf einen gemeinsamen Antrag kann die Frist verlängert oder zu einem späteren Zeitpunkt erneut beantragt werden.

5. Anhörung

Auf Antrag ist ein Verfahrensbeteiligter mündlich anzuhören, wenn dies sachdienlich ist (§ 60 Abs. 2 MarkenG).

Sachdienlich ist eine Anhörung dann, wenn auf diese Weise eine schnellere Aufklärung als im schriftlichen Verfahren zu erwarten ist. Dies wird meist nur bei komplexen Sachverhalten der Fall sein, in denen tatsächliche Umstände zu klären sind, die von den Beteiligten im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht dargelegt und nachgewiesen werden müssen, etwa bei auf nicht registrierte Kennzeichen gestützten Widersprüchen. Unterschiedliche rechtliche Ansichten, die schon schriftlich dargestellt wurden, sind regelmäßig kein Anlass für eine Anhörung.

Hält der Prüfer/die Prüferin die Anhörung nicht für sachdienlich, weist er/sie den Antrag mit der Sachentscheidung unter Angabe von Gründen zurück. Die Entscheidung über die Zurückweisung eines Antrags auf Anhörung ist selbständig nicht anfechtbar, sondern nur zusammen mit der Sachentscheidung (§ 60 Abs. 2 S. 3 MarkenG).

Das DPMA kann auch von Amts wegen eine Anhörung anberaumen, wenn es dies zur Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Erörterung von Sach- und Rechtsfragen für erforderlich hält (§ 60 Abs. 1 MarkenG).

Über die Anhörung wird eine Niederschrift gefertigt und eine Abschrift von dieser an die Beteiligten übersandt; die Regelungen der §§ 160a, 162 und 163 der ZPO sind anwendbar (§ 60 Abs. 3 MarkenG).

6. Aussetzung und Zurückstellung des Verfahrens

a) Möglichkeiten der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens

In bestimmten Situationen kann es aus verfahrensökonomischen oder anderen sachdienlichen Gründen angezeigt sein, das Verfahren über einen oder mehrere Widersprüche auszusetzen.

Davon zu unterscheiden sind vorübergehende Verfahrensunterbrechungen, die sich durch die Gewährung von Fristverlängerungen für einen Beteiligten,[88] einen gemeinsamen Antrag der Beteiligten auf Einräumung einer Frist für eine gütliche Einigung (Cooling off)[89] oder kraft Gesetzes, z. B. wegen Insolvenz eines Beteiligten,[90] ergeben.

aa) Aussetzung bei Löschungsanordnung wegen eines anderen Widerspruchs (§ 43 Abs. 3 MarkenG)

Gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG kann das DPMA, wenn es die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund eines oder mehrerer Widersprüche angeordnet hat, das Verfahren über weitere Widersprüche[91] bis zur Rechtskraft der Löschungsentscheidung(en) aussetzen. Dies gilt

---

87 Zum Sonderfall „Cooling off“ siehe Teil 1: II.4.c).

88 Siehe Teil 1: II.4.b).

89 Siehe Teil 1: II.4.c).

90 Siehe Teil 1: II.11.

91 Gemeint sind hier nur Widersprüche insgesamt, nicht einzelne Widerspruchskennzeichen. Ist ein auf mehrere Widerspruchskennzeichen gestützter Widerspruch bereits wegen eines Widerspruchskennzeichens begründet, kann im Rahmen der Entscheidung die Prüfung etwaiger weiterer Löschungsgründe aufgrund anderer geltend gemachter Widerspruchskennzeichen dahingestellt bleiben; eine Aussetzung der Entscheidung über ein einzelnes Widerspruchskennzeichen entsprechend § 43 Abs. 3 Marken kommt dagegen nicht in Betracht.

auch im Erinnerungsverfahren, z. B. wenn ein Widersprechender gegen die Zurückweisung seines Widerspruchs Erinnerung und der Inhaber der angegriffenen Marke gegen die Löschungsanordnung aufgrund eines anderen Widerspruchs oder ein anderer Widersprechender gegen die Zurückweisung seines Widerspruchs Beschwerde eingelegt hat.[92]

Eine Aussetzung kommt auch bei Anordnung einer Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund eines Widerspruchs in Betracht, wenn die verbliebenen Widersprüche beschränkt erhoben wurden und sich ausschließlich gegen die Eintragung für Waren/Dienstleistungen richten, die von der angeordneten Teillöschung umfasst sind.

Die Vorschriften, welche die Aussetzung regeln, dienen der Verfahrensökonomie. Andererseits kann gerade die Aussetzung nach § 43 Abs. 3 MarkenG zu erheblichen Verzögerungen des Verfahrens führen. Deshalb soll bei der vollständigen oder teilweisen Löschung wegen eines Widerspruchs möglichst über alle übrigen Widersprüche oder zumindest diejenigen Widersprüche in der Sache mitentschieden werden, bei denen dies ohne größeren zusätzlichen Zeitaufwand – z. B. wegen ergänzender Ermittlungen zur Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen oder zur Benutzungslage – möglich ist.

bb) Aussetzung wegen Sachdienlichkeit, insbesondere bei vorgreiflichen Verfahren (§ 32 MarkenV)

Gemäß § 32 MarkenV (i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG; für das Beschwerdeverfahren vor dem BPatG gilt insoweit § 148 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG) kann das Widerspruchsverfahrens auch bei vorgreiflichen Rechtsverhältnissen oder aus anderen Gründen wegen Sachdienlichkeit ausgesetzt werden. Zu unterscheiden sind dabei insbesondere – aber nicht ausschließlich – die im Folgenden unter (1) bis (4) dargestellten Situationen. Voraussetzung für eine Aussetzung ist dabei stets, dass dem auszusetzenden Widerspruch voraussichtlich zumindest teilweise stattzugeben wäre. Bei ersichtlich aussichtslosen Widersprüchen kommt eine Aussetzung von vornherein nicht in Betracht.

(1) Widersprüche aus Markenanmeldungen oder aus Widerspruchsmarken mit abgelaufener Schutzdauer

Gemäß § 32 Abs. 2 Alt. 1 MarkenV kommt eine Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn der voraussichtlich erfolgreiche Widerspruch auf eine angemeldete, noch nicht eingetragene Marke gestützt ist. Ungeachtet des Wortlauts der Vorschrift („kommt … in Betracht“) muss in diesem Fall sogar eine Aussetzung erfolgen, da gemäß § 9 Abs. 2 MarkenG angemeldete Marken nur dann ein relatives Schutzhindernis darstellen, wenn sie (später) eingetragen werden. Dies gilt auch bei Widersprüchen aus Unionsmarkenanmeldungen (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG) oder IR-Marken, die noch keinen endgültigen Schutz in Deutschland bzw. der EU genießen (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 Abs. 1 Buchst. a PMMA bzw. § 119 Nr. 1 MarkenG, Art. 189 Abs. 1 UMV), z. B. weil sie selbst noch mit Widersprüchen angegriffen sind.[93]

Entsprechend kann eine Aussetzung bei einer Widerspruchsmarke mit abgelaufener Schutzdauer angezeigt sein, solange eine Verlängerung bzw. Erneuerung noch möglich ist (bei nationalen Marken gemäß § 47 Abs. 6 S. 2 MarkenG, bei Unionsmarken gemäß Art. 53 Abs. 3 S. 3 UMV, bei IR-Marken gemäß Art. 7 Abs. 4 PMMA).[94]

(2) Löschungsverfahren gegen die Widerspruchsmarke

Gemäß § 32 Abs. 2 Alt. 2 MarkenV kann das Widerspruchsverfahren insbesondere auch dann ausgesetzt werden, wenn gegen die (einzige bzw. in größtem Umfang) voraussichtlich erfolgreiche Widerspruchsmarke beim DPMA oder entsprechend bei den nachfolgenden Instanzen ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Dem gleichzustellen ist ein gegen die Eintragung der (nationalen[95]) Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren.[96] Ebenso kommt eine Aussetzung in Betracht, wenn ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren bei den Zivilgerichten bzw. – im Fall von widersprechenden Unionsmarken – beim EUIPO[97] oder den nachfolgenden Instanzen[98] anhängig ist.

---

92 BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – *AVENA/ARVENA*; BPatG, 26 W (pat) 505/15, BeckRS 2015, 10469 – *VINHA DO MONTE*; zum Zusammentreffen von Erinnerungen und Beschwerden von Beteiligten unterschiedlicher Widerspruchsverfahren nach einer gemeinsamen Entscheidung über mehrere Widersprüche gemäß § 31 MarkenV siehe Teil 3: IV.3.

93 BPatG, 30 W (pat) 540/20, GRUR-RS 2021, 25660 (Nr. 20) – *RR CLUB E.L.S.A. e.V./Club E.L.S.A*.

94 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 111.

95 Unions- und IR-Marken, die selbst noch mit Widersprüchen angegriffen sind, sind wegen des insoweit „vorgeschalteten“ Widerspruchsverfahrens wie angemeldete nationale Marken zu behandeln, siehe Teil 1: II.6.a)bb)(1).

96 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 113; BPatG, 30 W (pat) 540/20, GRUR-RS 2021, 25660 (Nr. 19 f.) – *RR CLUB E.L.S.A. e.V./Club E.L.S.A*.

97 BPatG, 29 W (pat) 522/20, GRUR 2023, 283, 285 (Nr. 23) – *kk/kk*, m. w. N.

98 BPatG, 29 W (pat) 548/13, BeckRS 2014, 22896 – *Intensia/INTENSA*; BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 – *Erdmann & Rossi*; BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f.; BPatG, 27 W (pat) 98/16, BeckRS 2019, 1331.

Es ist eine Ermessensentscheidung zu treffen, bei der das Interesse des Widersprechenden an einer zeitnahen Entscheidung und das Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke, seine Marke nicht wegen einer löschungsreifen Widerspruchsmarke zu verlieren, gegeneinander abzuwägen sind.[99] In die Abwägung ist einzubeziehen, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Widerspruchsmarke besteht und eine (rechtskräftige) Entscheidung in absehbarer Zeit zu erwarten ist.[100] Bei Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse ist – als ein für die Aussetzung sprechender Umstand – zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke nicht auf die Möglichkeit der Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG verwiesen werden kann.[101] Ist der Nichtigkeitsantrag auf Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützt, kommt als schwerwiegender Umstand hinzu, dass die angegriffene Marke möglicherweise wegen eines in sittenwidriger oder rechtsmissbräuchlicher Weise erlangten Registerrechts gelöscht würde.[102]

Die Aussetzung des Verfahrens über den Widerspruch eines Widersprechenden wegen eines anhängigen Löschungsverfahrens gegen die Widerspruchsmarke eines anderen Widersprechenden kommt allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht und bedarf jedenfalls der Gewährung rechtlichen Gehörs vor der Entscheidung und einer hinreichenden Begründung.[103]

(3) Löschungsverfahren gegen die angegriffene Marke und Verletzungsverfahren

Die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens wegen eines sonstigen auf Löschung der angegriffenen Marke gerichteten Verfahrens kommt in aller Regel nicht in Betracht. Bei Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse besteht keine Vorgreiflichkeit, da andere Löschungsgründe betroffen sind.[104] Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte werden regelmäßig erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingeleitet, so dass nicht mit einer früheren bzw. in absehbarer Zeit ergehenden rechtskräftigen Entscheidung zu rechnen ist. Ein Verfall der angegriffenen Marke wegen Nichtbenutzung kann noch nicht eingetreten sein, da die Benutzungsschonfrist aufgrund des anhängigen Widerspruchsverfahrens noch nicht zu laufen begonnen hat (§ 49 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG).

Anhängige Verletzungsverfahren stellen mangels Vorgreiflichkeit keinen Aussetzungsgrund dar (es besteht keine Bindungswirkung des DPMA z. B. in Bezug auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Verletzungsgericht).[105]

(4) Beschwerde-, Rechtsbeschwerde- und Vorabentscheidungsverfahren über maßgebliche allgemeine Rechtsfrage

Schließlich kann eine Aussetzung gemäß § 32 Abs. 1 MarkenV sachdienlich sein, wenn über eine für die Entscheidung maßgebliche allgemeine Rechtsfrage ein Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren anhängig ist, ohne dass dieses unmittelbar vorgreiflich sein muss. Gleiches gilt für entsprechende Verfahren vor dem EuGH, insbesondere Vorabentscheidungsverfahren.[106]

b) Entscheidung über die Aussetzung; Zurückstellung

Eine Aussetzung gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG erfolgt stets durch Beschluss. In der Regel wird sie (gemäß § 31 MarkenV) in demselben Beschluss angeordnet, in dem auch die (Teil-)Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des oder der anderen Widersprüche angeordnet wird.

Vor der Entscheidung über eine Aussetzung nach § 32 MarkenV ist allen von der Aussetzung betroffenen Verfahrensbeteiligten rechtliches Gehör zu gewähren, da

---

99 Zu § 148 ZPO (i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG): BPatG, 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; BPatG, 27 W (pat) 171/05, GRUR 2007, 596, 597 – *La Martina*; BPatG, 29 W (pat) 548/13, BeckRS 2014, 22896 – *Intensia/INTENSA*; BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 – *Erdmann & Rossi*; BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f.

100 Zu § 148 ZPO (i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG): BPatG, 27 W (pat) 216/73, BPatGE 17, 154, 157; BPatG, 24 W (pat) 107/96, GRUR 1998, 59, 60 – *Coveri*; BPatG, 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f.; BPatG, 27 W (pat) 535/16, BeckRS 2019, 1567 (Nr. 41) – *KölnSKY/Sky*; BPatG, 29 W (pat) 522/20, GRUR 2023, 283, 285 (Nr. 27) – *kk/kk*; BPatG, 25 W (pat) 56/21, GRUR-RS 2022, 34412 (Nr. 15) – *ENGELBRECHT/Engelbrecht*.

101 BPatG, 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 (Nr. 34) – *Erdmann & Rossi*; BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f.

102 BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 (Nr. 33) – *Erdmann & Rossi*; BPatG, 25 W (pat) 56/21, GRUR-RS 2022, 34412 (Nr. 16) – *ENGELBRECHT/Engelbrecht*.

103 BPatG, 27 W (pat) 551/17, BeckRS 2018, 25072 – *herzo/HERNO*.

104 BPatG, 27 W (pat) 123/04, BeckRS 2009, 3500; BPatG, 25 W (pat) 52/21, GRUR-RS 2022, 34907 (Nr. 24) – *Engelbrecht/Stadtbäckerei Engelbrecht GmbH*.

105 BPatG, 30 W (pat) 139/00, BeckRS 2014, 20628 – *Cefa-Wollf/Cefawell*;

106 BGH, I ZR 28/10, BeckRS 2012, 12763; BGH, I ZR 126/11, BeckRS 2013, 13901; BGH, I ZR 76/11, BeckRS 2013, 16584; BPatG, 33 W (pat) 25/01, GRUR 2002, 734 – *grün/grau*.

anderenfalls keine ordnungsgemäße Ermessensausübung vorliegt; dies gilt insbesondere auch in Fällen, in denen das Verfahren über einen Widerspruch (oder eine Erinnerung/Beschwerde) eines Widersprechenden im Hinblick auf ein anderes Verfahren, das ausschließlich das Widerspruchszeichen eines anderen Widersprechenden betrifft, ausgesetzt werden soll.[107]

In den Fällen des § 32 MarkenV schlägt das DPMA den Beteiligten in der Regel zunächst eine formlose Zurückstellung des Verfahrens vor. Ist ein Beteiligter mit der Zurückstellung nicht einverstanden, wird ein Aussetzungsbeschluss gefasst, gegen den nach allgemeinen Regeln Erinnerung bzw. Beschwerde eingelegt werden kann.

Beschlüsse, die eine Aussetzung anordnen oder ablehnen bzw. die Fortsetzung eines ausgesetzten/zurückgestellten Verfahrens verweigern, bedürfen einer Begründung, in welcher die konkreten Umstände des Einzelfalls zumindest kurz in einer nachvollziehbaren Weise abgewogen werden.[108]

c) Beendigung der Aussetzung

Nach dem Wegfall der Gründe für die Aussetzung bzw. Zurückstellung teilt das DPMA den Beteiligten dies mit. Hat sich das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt oder ist der Widerspruch unzulässig geworden, wird wie sonst in diesen Fällen verfahren.[109] Anderenfalls wird das Widerspruchsverfahren fortgesetzt, wobei das DPMA den Beteiligten in aller Regel zunächst eine angemessene Frist für eine (weitere) Stellungnahme einräumt.

7. Vertretung

Im Verfahren vor dem DPMA gibt es keinen generellen Anwaltszwang oder die sonstige Verpflichtung, einen Vertreter zu bestellen. Auswärtige Verfahrensbeteiligte benötigen allerdings einen sogenannten Inlandsvertreter, um am Verfahren teilnehmen zu können.[110]

Davon unabhängig kann sich ein Beteiligter in jeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 15 DPMAV), wobei dann allgemeine Vorschriften zu beachten sind.

a) Allgemeine Regelungen

Als Vertreter können u. a. Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen und Patentanwälte/Patentanwältinnen (§ 3 BRAO, § 3 PAO) bestellt werden. Darüber hinaus können auch andere Personen als Vertreter bestellt werden, soweit ihnen die Erbringung von Rechtsdienstleistungen erlaubt ist (siehe z. B. die Erlaubnistatbestände der §§ 5 ff. RDG).

Wirtschaftsunternehmen (wie z. B. eine GmbH oder eine AG, sofern es sich dabei nicht um eine zugelassene Berufsausübungsgesellschaft gemäß § 59b f. BRAO oder § 52b f. PAO handelt) können grundsätzlich nicht Vertreter sein.

Hat das DPMA dem Vertreter die Nummer einer Allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese angegeben werden (§ 16 DPMAV).

b) Vollmacht

Hat ein Verfahrensbeteiligter einen Vertreter bestellt, so ist grundsätzlich eine vom Verfahrensbeteiligten unterschriebene Vollmachtsurkunde einzureichen (§ 15 Abs. 1 DPMAV). Die Vollmacht kann sich auch auf mehrere Verfahren erstrecken. Die Vollmachtsurkunde muss den Aussteller genau bezeichnen; der Aussteller muss mit der Bezeichnung des Verfahrensbeteiligten übereinstimmen.

Die Markenstelle beanstandet das Fehlen der Vollmacht oder Mängel der Vollmacht jedoch grundsätzlich nicht von Amts wegen, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin, ein Patentanwalt/eine Patentanwältin, ein Erlaubnisscheininhaber/eine Erlaubnisscheininhaberin oder ein Patentassessor/eine Patentassessorin auftritt (§ 15 Abs. 4 DPMAV). Eine Ausnahme gilt, wenn für den Inlandsvertreter eines auswärtigen Verfahrensbeteiligten eine Vollmachtsurkunde eingereicht wird, die hinter dem insoweit vorgeschriebenen Mindestumfang zurückbleibt.[111]

In allen übrigen Fällen der Vertretung sowie in den Fällen, in denen Mängel einer Vollmacht durch andere Beteiligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle eine Vollmachtsurkunde an.

Die Vollmacht kann auch in einer „Allgemeinen Vollmacht“[112] gemäß der Mitteilung Nr. 6/06 des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 30. März 2006 über die Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Angestelltenvollmachten beim Deutschen Patentamt[113] bestehen. Eine solche Allgemeine Vollmacht muss sich auf alle Angelegenheiten erstrecken, die zum Geschäftsbereich des DPMA gehören.

Näheres zu den Anforderungen an die Eintragung einer Allgemeinen Vollmacht für Patentanwälte/Patentanwältinnen enthält die Mitteilung Nr. 5/09 der Präsidentin des DPMA vom 9. September 2009 über die Verlage-

---

107 BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – *AVENA/ARVENA*; BPatG, 27 W (pat) 551/17, BeckRS 2018, 25072 – *herzo/HERNO*.

108 BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – *AVENA/ARVENA*.

109 Siehe dazu Teil 3: VI.2 bzw. 3.

110 Siehe dazu Teil 1: II.7.c).

111 Siehe dazu Teil 1: II.7.c)dd).

112 Siehe https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/1/vm01.pdf.

113 BlPMZ 2006, 165; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2006.pdf.

rung der Zuständigkeiten in berufsrechtlichen Angelegenheiten der Patentanwälte auf die Patentanwaltskammer zum 1. September 2009.[114]

c) Inlandsvertreter

aa) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters

Verfahrensbeteiligte, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben (auswärtige Verfahrensbeteiligte), müssen sich von einem Inlandsvertreter gemäß § 96 MarkenG vertreten lassen.

bb) Zur Vertretung befugte Personen

Als Inlandsvertreter können Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen oder Patentanwälte/Patentanwältinnen aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sowie Patentassessoren/Patentassessorinnen und Erlaubnisscheininhaber/Erlaubnisscheininhaberinnen (§ 96 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 155 Abs. 2, 1 Nr. 2, § 160 PAO) tätig werden, sofern sie zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten, die die angegriffene Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt sind (§ 96 Abs. 1 MarkenG).[115]

cc) Erklärungen und Verfahren, für die die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich bzw. nicht erforderlich ist

Für die bloße Erhebung des Widerspruchs benötigt ein auswärtiger Widersprechender keinen Inlandsvertreter, allerdings für die anschließende Durchführung des Widerspruchsverfahrens.

Das DPMA weist den auswärtigen Verfahrensbeteiligten in diesen Fällen darauf hin, dass ein Inlandsvertreter bestellt werden muss und gewährt ihm hierfür in der Regel eine Frist von zwei Monaten (§ 18 Abs. 1 Alt. 2 DPMAV). Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden.

Für die sonstigen Erklärungen und Verfahrenshandlungen gilt: Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann nicht notwendig, wenn einem Antrag ohne Weiteres, d. h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben werden kann. Demnach ist z. B. für die Rücknahme des Widerspruchs, die Verlängerung, die Stellung eines Antrags auf Umschreibung, Teilung oder Löschung wegen Verzichts sowie für die Einlegung von Erinnerungen oder Beschwerden ein Inlandsvertreter grundsätzlich nicht erforderlich. Für die weitere Durchführung eines sich hieraus ergebenden streitigen Verfahrens muss der auswärtige Beteiligte jedoch einen Inlandsvertreter bestellen.

dd) Bestellung und Vollmacht des Inlandsvertreters

In der Regel wird der Inlandsvertreter durch die Einreichung einer schriftlichen Vollmacht beim DPMA bestellt (§ 15 DPMAV). Diese Vollmacht muss den in § 96 Abs. 1 letzter Hs. MarkenG genannten Mindestumfang aufweisen, nämlich die Befugnis und Bevollmächtigung zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten, die die Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen. Weist die Vollmacht einen geringeren Umfang als den Mindestumfang auf, liegt keine Bestellung eines Inlandsvertreters vor. Das DPMA weist auf den Mangel der Vollmacht hin und gewährt eine Frist zur Einreichung einer den Mindestumfang aufweisenden Vollmacht.

ee) Beendigung des Mandats des Inlandsvertreters

Hat der Beteiligte für ein noch andauerndes Verfahren, für das die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich war, einen Inlandsvertreter bestellt, bleibt dieser solange Vertreter, bis ein neuer Inlandsvertreter bestellt worden ist (§ 96 Abs. 3 MarkenG). Dies gilt auch, wenn dem früheren Inlandsvertreter die Vollmacht entzogen worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt hat. Ist kein Verfahren mehr anhängig, für das ein Inlandsvertreter erforderlich ist, ist die Bestellung eines anderen Inlandsvertreters nicht Voraussetzung für die Mandatsbeendigung.[116] In diesen Fällen endet das Mandat des bisherigen Inlandsvertreters mit dem Vollmachtsentzug oder der Mandatsniederlegung.

ff) Rechtsfolgen des Fehlens eines notwendigen Inlandsvertreters

Bestellt ein Verfahrensbeteiligter trotz entsprechender Aufforderung durch das DPMA keinen Inlandsvertreter, kann er am Widerspruchsverfahren nicht teilnehmen. Je nachdem, um welchen Verfahrensbeteiligten es sich

---

[114] BlPMZ 2009, 361; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.

[115] Vgl. hierzu den Hinweis des DPMA vom 30. Juni 2017 zum Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 12. Mai 2017; abrufbar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/archiv/hinweise2017/hinweis_30062017/index.html.

[116] Vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 4/09 der Präsidentin des DPMA über die geänderte Praxis bei Niederlegung der Inlandsvertretung vom 25. Juni 2009, BlPMZ 2009, 241; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.

handelt und in welchem Stadium das Widerspruchsverfahren sich befindet, besteht ggf. ein Verfahrenshindernis und ergeben sich unterschiedliche Rechtsfolgen:[117]

Verfahren bis zum Erstbeschluss:

- Widersprechender ohne Inlandsvertreter: Der Widerspruch ist unzulässig.
- Inhaber der angegriffenen Marke ohne Inlandsvertreter: Es ergeht eine Sachentscheidung über den Widerspruch.

Erinnerungs-/Beschwerdeverfahren:

- Erinnerungs-/Beschwerdeführer ohne Inlandsvertreter: Die Erinnerung/Beschwerde ist unzulässig.
- Erinnerungs-/Beschwerdegegner ohne Inlandsvertreter ist
  - Inhaber der angegriffenen Marke: Es ergeht eine Sachentscheidung über die Erinnerung/Beschwerde des Widersprechenden.
  - Widersprechender: Die Erinnerung/Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist begründet, da der Widerspruch unzulässig (geworden) ist.

d) Mehrere Vertreter, Vertreterwechsel

Sind für einen Verfahrensbeteiligten bzw. für mehrere gemeinschaftlich am Verfahren Beteiligte mehrere (gemeinsame) Vertreter bestellt, muss einer dieser Vertreter als Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigter bestimmt werden; anderenfalls gilt der zuerst genannte bzw. zeitlich früher bestellte Vertreter als zustellungs- und empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 2 und 3 DPMAV). Zusammenschlüsse von Vertretern gelten nicht als „mehrere Vertreter“ in diesem Sinne (§ 14 Abs. 4 DPMAV).

Bestellt sich im Laufe des Widerspruchsverfahrens ein weiterer/neuer Vertreter und liegt keine Erklärung zur Mandatsniederlegung des bisherigen Vertreters oder zum Vollmachtsentzug vor, wird vom DPMA geklärt, ob es sich um einen zusätzlichen Vertreter handelt – also die Bevollmächtigung des zuerst aufgetretenen Bevollmächtigten neben der zweiten Bevollmächtigung fortbesteht – oder ob ein Vertreterwechsel gewollt ist. Im Zweifel wird der neue Vertreter als weiterer Vertreter behandelt und bleibt der zuerst bestellte Vertreter zustellungs- und empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 2 DPMAV).

Soweit eine Vertretungsübernahme oder -niederlegung für die angegriffene Marke oder eine im Register des DPMA eingetragene Widerspruchsmarke nicht nur das laufende Widerspruchsverfahren betrifft, sondern bei der betreffenden Marke in das Register eingetragen werden soll, wird auf die diesbezüglichen Regelungen der Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung des DPMA[118] Bezug genommen.

8. Zustellung und formlose Übermittlung

Soweit eine förmliche Zustellung nicht vorgeschrieben ist, werden Schreiben des DPMA und die gegnerischen Schriftsätze den Beteiligten grundsätzlich formlos übermittelt (§ 21 Abs. 1 DPMAV). Nutzt der Empfänger die vom DPMA zur Verfügung gestellte Software DPMAdirektPro[119] und hat er einen Zugang für die elektronische Übermittlung eröffnet, kann die Übermittlung auch auf diesem Weg erfolgen (§ 21 Abs. 2 S. 2 DPMAV).

Sollen bzw. müssen Schriftstücke – wie insbesondere Beschlüsse[120] – durch das DPMA förmlich zugestellt werden, gelten gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG die Vorschriften des VwZG mit folgenden Besonderheiten: An auswärtige Empfänger, die trotz wirksamer Aufforderung keinen Inlandsvertreter bestellt haben,[121] und an auswärtige Inlandsvertreter[122] ohne inländischen Zustellungsbevollmächtigten kann mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post zugestellt werden (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 S. 1 und 4 ZPO). Weitere Spezialregelungen betreffen die mögliche Zustellung an Erlaubnisscheininhaber/Erlaubnisscheininhaberinnen gemäß § 177 Patentanwaltsordnung gegen Empfangsbekenntnis (§ 94 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 4 VwZG), die Zustellung durch Niederlegung in ein beim DPMA für den Empfänger eingerichtetes Abholfach (§ 94 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) und die elektronische Zustellung (§ 94 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 5 ERVDPMAV).

Hat der Verfahrensbeteiligte wirksam einen Bevollmächtigten bestellt, ist stets an diesen zuzustellen, auch wenn keine schriftliche Vollmacht vorliegt.[123]

---

117 Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 96 Rdn. 32 ff.

118 https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 4: III.9.

119 Informationen zu DPMAdirektPro können unter https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html abgerufen werden.

120 Siehe Teil 3: III.1 und Teil 3: IV.1.e).

121 Siehe Teil 1: II.7.c).

122 Siehe Teil 1: II.7.c)bb).

123 Das Wahlrecht des § 7 Abs. 1 S. 1 VwZG, an den Vertreter oder den Vertretenen zuzustellen, gilt bei Zustellungen durch das DPMA nicht, da die Hausverfügung Nr. 10 des DPMA, nach der stets an Bevollmächtigte zuzustellen ist, eine Ermessensbindung bewirkte (BGH, I ZB 2/90, GRUR 1991, 814, 815 f. – *Zustellungsadressat*; BPatG, 27 W (pat) 37/06, GRUR 2008, 364, 366 – *COMTECH/comtes*).

9. Inhaber-/Beteiligtenwechsel

Sind die Rechte an der angegriffenen Marke und/oder dem Widerspruchskennzeichen während des laufenden Widerspruchsverfahrens auf eine andere Person übertragen worden oder übergegangen (Rechtsübergänge im Wege der Einzelrechtsnachfolge), hat dies zunächst keine Auswirkungen auf die Beteiligtenstellung des Rechtsvorgängers (§ 265 Abs. 2 S. 1 ZPO analog).[124]

Wird dem DPMA ein solcher Rechtsübergang bekannt (z. B. wegen einer entsprechenden Umschreibung der Marke), wird beim Rechtsnachfolger angefragt, ob er das Widerspruchsverfahren an Stelle des Rechtsvorgängers übernimmt.

Übernimmt der Rechtsnachfolger das Verfahren nicht, wird es mit dem ursprünglichen Beteiligten fortgeführt, der im Wege der gesetzlichen Prozess- bzw. Verfahrensstandschaft weiterhin zur Verfahrensführung befugt ist.[125] Verfügungen und Beschlüsse des DPMA, die der Zustellung an den Inhaber einer eingetragenen Marke bedürfen, sind zusätzlich auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen (§ 28 Abs. 3 MarkenG). Getroffene Entscheidungen wirken für und gegen den Rechtsnachfolger (§ 325 Abs. 1 ZPO analog). Der Rechtsnachfolger kann dem Verfahren auch als nicht streitgenössischer Nebenintervenient beitreten (§ 265 Abs. 2 S. 3 i. V. m. §§ 66 ff. ZPO analog).[126]

Übernimmt der Rechtsnachfolger einer eingetragenen Marke das Verfahren, scheidet der Rechtsvorgänger ohne Weiteres aus dem Verfahren aus, wenn die Umschreibung vollzogen wurde. Die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten ist hierzu nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG steht als lex specialis einer entsprechenden Anwendung von § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO entgegen). Dagegen bedarf im Fall eines nicht registrierten Widerspruchskennzeichens die Übernahme des Verfahrens durch den Rechtsnachfolger der Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke (§ 265 Abs. 2 S. 2 ZPO analog), da die Regelungen des § 28 MarkenG nur für eingetragene Marken gelten.[127]

10. Teilübertragung und Teilung einer am Widerspruchsverfahren beteiligten Marke

a) Teilübertragung

Eine Marke kann auch nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, übertragen werden (§ 27 Abs. 1 und 4 MarkenG). Hierfür ist die Markeneintragung aus verfahrensrechtlichen Gründen zu teilen (§ 46 MarkenG). Übertragung und Übergang der Markenanmeldung finden entsprechend den Regeln für die Übertragung und den Übergang eingetragener Marken statt (§§ 31, 27, 40 MarkenG).

Die abgetrennte Eintragung bzw. Anmeldung besteht für die entsprechenden Waren/Dienstleistungen mit allen Rechten und Pflichten weiter (§ 27 Abs. 4 i. V. m. § 46 Abs. 1 MarkenG). In Bezug auf die ursprüngliche Eintragung bzw. Anmeldung gestellte Anträge – also z. B. auch Widersprüche, die aus der ursprünglichen Eintragung bzw. gegen diese erhoben wurden sowie sonstige Anträge, Erinnerungen oder Beschwerden im Widerspruchsverfahren – gelten daher auch für die abgetrennte Eintragung bzw. Anmeldung fort (§ 33 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 6 MarkenV bzw. § 34 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 35 Abs. 6 MarkenV).[128] Hinsichtlich einer möglichen Beteiligung des Teilrechtsnachfolgers am Widerspruchsverfahren (Übernahme des Verfahrens oder Beitritt als Nebenintervenient) gelten die gleichen Regelungen wie beim vollständigen Rechtsübergang.[129]

Wegen weiterer Einzelheiten zur Teilübertragung wird auf die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung des DPMA[130] Bezug genommen.

b) Teilung

Eine Markenanmeldung oder eine eingetragene Marke kann in zwei oder mehrere Anmeldungen bzw. Eintragungen geteilt werden (§ 46 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 36 MarkenV bzw. § 40 MarkenG i. V. m. § 35 MarkenV).

Die Teilung einer eingetragenen Marke kann erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist erklärt werden (§ 46

---

[124] BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – *Sanopharm*.

[125] BPatG, 27 W (pat) 172/02, BlPMZ 2005, 318 f. – *TAXI MOTO*.

[126] BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – *Sanopharm*.

[127] Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 35.

[128] Zur Weiterführung des Widerspruchsverfahrens (auch) für die abgetrennte Marke: BPatG, 27 W (pat) 73/01, GRUR 2003, 1070, 1071 f. – *KYRA*; BPatG, 29 W (pat) 22/09, BeckRS 2010, 13609.

[129] Siehe Teil 1: II.9; Siehe hierzu auch: BPatG, 27 W (pat) 73/01, GRUR 2003, 1070, 1071 f. – *KYRA*; BPatG, 29 W (pat) 22/09, BeckRS 2010, 13609.

[130] https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 4: III.2.

Abs. 2 S. 1 MarkenG). Ist gegen die Eintragung der Marke ein Widerspruchsverfahren anhängig, ist die Teilungserklärung nur zulässig, wenn sich jeder Widerspruch nach der Teilung nur gegen einen der Teile der ursprünglichen Eintragung richten würde (§ 46 Abs. 2 S. 2 MarkenG). Ist dies nicht der Fall, fordert das DPMA den Widersprechenden zunächst zur Abgabe einer Erklärung auf, gegen welche Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Widerspruch gerichtet ist, sofern der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bereits eine solche Erklärung des Widersprechenden eingereicht hat (§ 36 Abs. 7 S. 1 und 2 MarkenV). Wird eine zur Zulässigkeit der Teilung führende Beschränkung des Widerspruchs nicht erklärt, weist das DPMA den Teilungsantrag zurück (§ 36 Abs. 7 S. 3 MarkenV).

Die auf einen zulässigen Antrag hin abgetrennte Eintragung bzw. Anmeldung besteht für die entsprechenden Waren/Dienstleistungen mit allen Rechten und Pflichten weiter (§ 46 Abs. 1 MarkenG). In Bezug auf die ursprüngliche Eintragung bzw. Anmeldung gestellte Anträge – also z. B. auch Widersprüche, die aus der ursprünglichen Eintragung erhoben wurden sowie sonstige Anträge, Erinnerungen oder Beschwerden im Widerspruchsverfahren – gelten daher auch für die abgetrennte Eintragung bzw. Anmeldung fort (§ 36 Abs. 6 bzw. § 35 Abs. 6 MarkenV). Aufgrund der dargestellten Regelung des § 46 Abs. 2 S. 2 MarkenG kann sich allerdings ein gegen die ursprüngliche Eintragung gerichteter Widerspruch nur noch entweder gegen die ursprüngliche Eintragung oder gegen die abgetrennte Eintragung richten.

Wegen weiterer Einzelheiten zur Teilung wird auf die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung des DPMA[131] Bezug genommen.

11. Insolvenz eines Verfahrensbeteiligten

a) Stellung des Insolvenzverwalters/der Insolvenzverwalterin; Erlöschen von Vollmachten

Die verfahrensgegenständlichen Kennzeichenrechte der Beteiligten gehören zum Vermögen des jeweiligen Inhabers und fallen gemäß § 35 InsO in die Insolvenzmasse. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Beteiligten (§ 27 InsO) geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über dessen Kennzeichenrecht gemäß § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin über. Gleiches gilt schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wenn eine starke vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden ist (§ 22 Abs. 1 InsO). Der Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin tritt in diesen Fällen in die Rechte und Pflichten des Inhabers ein. Im Widerspruchsverfahren ist der Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin Beteiligter/Beteiligte kraft Amtes und grundsätzlich Zustellungsempfänger/Zustellungsempfängerin.

Bei halbstarker und schwacher vorläufiger Insolvenzverwaltung bleibt der Inhaber selbst Beteiligter. Bei der Frage der Zustellung sind ggf. individuelle Regelungen im Gerichtsbeschluss zu beachten. Die jeweilige Art der Insolvenzverwaltung geht aus dem Gerichtsbeschluss zur Verwalterbestellung hervor.[132]

Bei endgültiger Insolvenzverwaltung erlöschen gemäß § 117 InsO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens alle vom Gemeinschuldner erteilten Vollmachten, darunter auch jene von Verfahrensbevollmächtigten. Der Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin kann aber dem bisherigen Vertreter eine neue Vollmacht erteilen oder einen neuen Vertreter bevollmächtigen. In diesem Fall wird an den Vertreter zugestellt.

Bei Nichteröffnung eines beantragten Insolvenzverfahrens (§ 26 InsO) bzw. nach Aufhebung eines eröffneten Insolvenzverfahrens (§ 200 InsO) fällt der (vorläufige oder endgültige) Insolvenzverwalter weg. Der Anmelder wird (wieder) frei verfügungsbefugter Beteiligter und es wird wieder an ihn zugestellt.

Wegen der Einzelheiten zur Registerführung bei Insolvenz des Inhabers einer eingetragenen Marke wird auf die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung Bezug genommen.[133]

b) Unterbrechung und Aufnahme des Widerspruchsverfahrens

Wird über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten das Insolvenzverfahren eröffnet, führt dies gemäß § 240 ZPO (analog) zur Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens.[134] Die Unterbrechung endet, wenn

---

131 https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 4: III.3.

132 § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 1 InsO.

133 https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 1: VII.7 und Teil 4: III.6.

134 BPatG, 28 W (pat) 116/02, BeckRS 2009, 3375 – *Thunderbike/Thunder Bird*; BPatG, 33 W (pat) 507/12, BeckRS 2013, 21429; BPatG, 30 W (pat) 28/15, BeckRS 2018, 21163 (Nr. 11 ff.) – *DNARIS/ILARIS*; die Mitteilung des Präsidenten Nr. 20/08 vom 14. November 2008, BlPMZ 2008, 413 (abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf) gelangt im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht mehr zur Anwendung und wird voraussichtlich demnächst aufgehoben und ggf. ersetzt.

das Verfahren nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen wird, spätestens jedoch mit Beendigung des Insolvenzverfahrens.

Bei Insolvenz des (inländischen) Inhabers der angegriffenen Marke kann das Verfahren sowohl vom Insolvenzverwalter/der Insolvenzverwalterin als auch vom Widersprechenden aufgenommen werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO).

Bei Insolvenz des (inländischen) Widersprechenden kann das Verfahren entweder vom Insolvenzverwalter/der Insolvenzverwalterin (§ 85 Abs. 1 S. 1 InsO) oder – falls dieser/diese die Aufnahme ablehnt – vom insolventen Widersprechenden selbst oder vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgenommen werden (§ 85 Abs. 2 InsO). Verzögert der Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin die Aufnahme des Verfahrens, kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Fortsetzung beantragen (§ 85 Abs. 1 S. 2 InsO i. V. m. § 239 Abs. 2 ZPO analog).

Diese Regelungen gelten auch bei ausländischen Insolvenzverfahren im Geltungsbereich der EUInsVO[135] (Art. 15 EUInsVO). Außerhalb des Anwendungsbereichs der EUInsVO gilt für die Verfahrensaufnahme das Recht des Insolvenzstaats (§§ 352, 343 InsO).

Das DPMA stellt die Erklärung der Aufnahme des Verfahrens dem anderen Beteiligten förmlich zu. Mit dieser Zustellung wird die Aufnahme wirksam (§ 250 ZPO analog) und das Verfahren fortgesetzt.

[135] Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren (EUInsVO).

Teil 2: Inhaltliche Prüfung des Widerspruchs

Der Widerspruch ist begründet, wenn die inhaltliche Prüfung ergibt, dass (mindestens) einer der vom Widersprechenden gemäß § 42 Abs. 2 MarkenG in zulässiger Weise geltend gemachten Löschungsgründe besteht. Das relative Schutzhindernis muss sowohl im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen.[136]

I. Widersprüche aus eingetragenen Marken

1. Einrede der Nichtbenutzung

Im Markenrecht gilt der Benutzungszwang. Der Markeninhaber soll grundsätzlich nur dann Rechte aus seiner Marke geltend machen können, wenn er diese auch tatsächlich ernsthaft benutzt. Im Widerspruchsverfahren kann sich deshalb der Inhaber der angegriffenen Marke gegen einen Widerspruch aus einer eingetragenen Marke ggf. durch Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG verteidigen. Von Amts wegen wird eine etwaige Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die seit dem 14.01.2019 geltende Rechtslage. Für vor diesem Zeitpunkt eingegangene Widersprüche gelten gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Regelungen der §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in der vorherigen Fassung fort, unabhängig vom Zeitpunkt der Erhebung der Einrede.[137]

a) Erhebung der Einrede

Der Wille des Inhabers der angegriffenen Marke, die Nichtbenutzungseinrede zu erheben bzw. – was dem entspricht – die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden; abweichende Formulierungen sind unschädlich, sofern die entsprechende Absicht aus den Umständen hinreichend deutlich hervorgeht.[138] Davon kann allerdings bei bloßen Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in anderem Zusammenhang, z. B. bei der Erörterung der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, regelmäßig nicht ausgegangen werden.[139]

Eine lediglich „hilfsweise“ erhobene Einrede ist unzulässig und entfaltet keine Rechtswirkung.[140] Dagegen ist im „vorsorglichen“ Bestreiten der Benutzung eine wirksame, unbedingte Einrede zu sehen.[141]

Die Einrede kann jederzeit gänzlich fallengelassen oder auf bestimmte Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beschränkt werden. Ein Wiederaufgreifen bzw. eine Ausdehnung im weiteren Verlauf des Verfahrens ist möglich, es sei denn es wurde auf die Einrede ganz oder in Bezug auf bestimmte Waren/Dienstleistungen verzichtet.[142] An die Erklärung eines solchen (Teil-)Verzichts sind wegen dessen weitreichender Bedeutung strenge Anforderungen zu stellen; die Erklärung, die Einrede werde nicht aufrechterhalten bzw. die Benutzung werde zugestanden/anerkannt, genügt hierfür regelmäßig nicht.[143]

b) Zulässigkeit der Einrede; Benutzungsschonfrist

Die Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG zulässig, wenn die sogenannte Benutzungsschonfrist der eingetragenen Widerspruchsmarke am Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke bereits abgelaufen war.

Bei der Benutzungsschonfrist handelt es sich nicht um eine echte Frist, sondern um einen Zeitraum, in welchem die Nichtbenutzungseinrede noch nicht geltend gemacht werden kann.[144] Der Markeninhaber ist hierdurch allerdings nicht von der möglichst frühzeitigen Aufnahme der Benutzung entbunden. Denn im Fall einer kurz nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobenen Nichtbenutzungseinrede hat er die Benutzung sofort für den maßgeblichen Benutzungszeitraum nachzuweisen, der sich mit der Benutzungsschonfrist weitgehend überschneiden kann.[145]

---

136 BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 (Nr. 14) – *KNEIPP*.

137 Zu den wesentlichen Unterschieden siehe Teil 2: I.1.e).

138 BPatG, 25 W (pat) 242/89, BPatGE 32, 98, 100; BPatG, 26 W (pat) 567/18, GRUR-RS 2021, 21611 (Nr. 14 f.) – *CRYSTAL Smoke/CRISTAL*, m. w. N.

139 BPatG, 29 W (pat) 502/19, GRUR-RS 2020, 36001 (Nr. 16) – *Mona Bella COMFORT/Mona*; BPatG, 26 W (pat) 567/18, GRUR-RS 2021, 21611 (Nr. 14) – *CRYSTAL Smoke/CRISTAL*, m. w. N.

140 BPatG, 25 W (pat) 69/99, GRUR 2000, 1052, 1054 – *Rhoda-Hexan/Sota-Hexal*.

141 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 37.

142 BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 861 (Nr. 20 f.) – *Malteserkreuz III*.

143 BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 – *Bayer/BeiChem*; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 861 (Nr. 20) – *Malteserkreuz III*.

144 BPatG, 25 W (pat) 130/97, GRUR 1999, 1002, 1004 – *SAPEN*.

145 Kliems, MarkenR 2001, 185, 186.

aa) Beginn der Benutzungsschonfrist

(1) Nationale Marken

Bei deutschen Registermarken beginnt die Benutzungsschonfrist grundsätzlich am ersten Tag, ab dem gegen die Marke kein Widerspruch mehr möglich ist (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG), also am Tag nach dem Tag des Ablaufs der Widerspruchsfrist.[146] Wurde die Marke mit Widerspruch angegriffen, verschiebt sich der Beginn der Benutzungsschonfrist auf den Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat bzw., falls der (letzte anhängige) Widerspruch zurückgenommen wurde, auf den Tag nach dem Eingangstag der Rücknahmeerklärung (§ 26 Abs. 5 MarkenG).

Bei nationalen Marken, die aus der Umwandlung einer beim EUIPO bereits eingetragenen Marke hervorgegangen sind (§ 121 MarkenG i. V. m. Art. 139 UMV), entspricht die Benutzungsschonfrist jener der ursprünglichen Unionsmarke. Gleiches gilt für in nationale Marken umgewandelte IR-Marken, die bereits endgültigen Schutz in Deutschland oder der EU hatten (§ 108 MarkenG i. V. m. Art. 9^{quinquies} PMMA bzw. § 121 MarkenG i. V. m. Art. 202 Abs. 1 Buchst. a UMV).

(2) Unionsmarken

Bei Unionsmarken beginnt die Benutzungsschonfrist mit dem Tag der Eintragung der Unionsmarke in das Markenregister des EUIPO (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 119 Nr. 4 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV).

(3) IR-Marken mit Benennung Deutschlands

Bei IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland beginnt die Benutzungsschonfrist entweder am Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde oder am Tag, an dem die Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 Buchst. a PMMA abgelaufen ist, falls das DPMA der WIPO innerhalb dieser Frist keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung oder die endgültige Schutzbewilligung übermittelt hat (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 MarkenG).

(4) IR-Marken mit Benennung der EU

Bei IR-Marken mit Schutzerstreckung auf die EU beginnt die Benutzungsschonfrist am Tag der zweiten Nachveröffentlichung im Teil M.3.1 des Blatts für Unionsmarken[147] (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 119 Nr. 4 MarkenG, Art. 18 Abs. 1, 203, 190 Abs. 2 UMV).

bb) Ende der Benutzungsschonfrist

Die Benutzungsschonfrist endet nach fünf Jahren mit Ablauf des Tages, welcher dem Tage vorhergeht, der dem Beginn der Benutzungsschonfrist entspricht (z. B.: Beginn 15.06.2015; Ende 14.06.2020). Ab dem darauf folgenden Tag muss der Markeninhaber damit rechnen, in etwaigen Kollisions- oder Verfallsverfahren die Benutzung seiner Marke nachweisen zu müssen – unter Umständen also schon sofort für einen weitgehend vor dem Ablauf der Benutzungsschonfrist liegenden Zeitraum.[148]

cc) Prüfung der Zulässigkeit der Einrede; Behandlung unzulässiger Einreden

Das DPMA prüft erhobene Nichtbenutzungseinreden unmittelbar nach deren Eingang und vor der Übermittlung an den Widersprechenden auf ihre Zulässigkeit. Ergibt die Prüfung, dass die Einrede unzulässig ist, teilt das DPMA dies beiden Beteiligten unter Angabe der Gründe mit.

c) Nachweis der Benutzung

Auf eine zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede hin hat der Widersprechende unaufgefordert nachzuweisen, dass die Widerspruchsmarke im Zeitraum von fünf Jahren vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke gemäß § 26 MarkenG[149] rechtserhaltend benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Insoweit gilt der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz.[150] Der Nachweis muss sich auf alle maßgeblichen Aspekte der Benutzung beziehen. Dies sind Art, Form, Zeitraum, Ort und Umfang der Benutzung sowie die Person des Benutzers. D. h. es muss dargelegt und nachgewiesen werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren/Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und welche Umsätze dabei erzielt worden sind.[151]

---

146 Zur Berechnung der Widerspruchsfrist siehe Teil 1: I.4.

147 Das Datum kann auch unter https://euipo.europa.eu/eSearch/ ermittelt werden (in der Detailansicht der betreffenden Marke im Abschnitt „Veröffentlichungen“ bzw. „Publications“).

148 Kliems, MarkenR 2001, 185, 186.

149 Bei Unionsmarken ist gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG statt § 26 MarkenG die (weitestgehend entsprechende) Vorschrift des Art. 18 UMV anzuwenden. Gleiches gilt für IR-Marken mit Schutzerstreckung auf die EU, die gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV Unionsmarken gleichgestellt sind.

150 BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 – *DRAGON*; BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 19) – *GALLUP*; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 860 (Nr. 15) – *Malteserkreuz III*; siehe auch Teil 1: II.1.b).

151 BPatG, 30 W (pat) 4/17, BeckRS 2018, 19837 (Nr. 21) – *IhrArzt24*; BPatG, 26 W pat) 66/16, BeckRS 2018, 22137 (Nr. 19) – *Cuvée Prestige Salmon/PRESTIGE*; BPatG, 29 W (pat) 41/17, GRUR

Beweismaß ist der Vollbeweis, d. h. die entscheidungserheblichen Tatsachen zur Benutzung müssen zur vollen Überzeugung nachgewiesen werden. Der Widersprechende kann sich hierzu allerdings auch der eidesstattlichen Versicherung bedienen (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG), die in der Praxis im Hinblick auf Ort, Zeitraum und Umfang der Benutzung das wichtigste Beweismittel darstellt.[152] Eidesstattliche Versicherungen müssen im Hinblick auf die ansonsten regelmäßig fehlende Strafbewehrung grundsätzlich im Original vorgelegt werden.[153] Daneben bedarf es zur Beurteilung der Art und der Form der Benutzung in aller Regel weiterer Unterlagen,[154] aus denen ersichtlich ist, wie die Marke konkret auf bzw. im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren/Dienstleistungen verwendet worden ist (bei Waren z. B. Muster oder Fotos von Originalwaren bzw. deren Verpackungen, Kataloge u. ä.;[155] bei Dienstleistungen z. B. Kopien bzw. Fotos von Werbemaßnahmen, Geschäftspapieren, -gebäuden oder -fahrzeugen, Berufskleidung und sonstigen bei der Erbringung der Dienstleistung verwendeten Gegenständen[156]).

Aufgrund des in Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatzes und der Neutralitätspflicht[157] fordert das DPMA den Widersprechenden weder auf, Benutzungsunterlagen einzureichen, noch weist es ihn auf etwaige Mängel eingereichter Unterlagen hin.

aa) Person des Benutzers

Die Marke muss grundsätzlich vom Markeninhaber selbst benutzt worden sein (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Die Benutzung durch einen Dritten mit vorheriger Zustimmung des Markeninhabers, z. B. aufgrund eines rechtswirksamen Lizenzvertrages, gilt als Benutzung durch den Inhaber (§ 26 Abs. 2 MarkenG). Vom Vorliegen einer solchen Zustimmung ist regelmäßig auch bei einer Benutzung durch ein mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbundenes Unternehmen (z. B. Mutter-/Tochtergesellschaften im Konzernverbund) auszugehen.[158]

bb) Art der Benutzung

Das Widerspruchszeichen muss funktionsgerecht als Marke benutzt worden sein, d. h. als Mittel zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft der Waren/Dienstleistungen des Benutzers von solchen anderer Unternehmen.[159] Dies ist z. B. dann nicht der Fall, wenn das Zeichen ausschließlich firmenmäßig – also bloß als Hinweis auf das Unternehmen als solches – verwendet wurde.[160] Mitunter gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch aber ineinander über, insbesondere bei Dienstleistungsmarken. In diesen Fällen ist von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen, wenn der Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Verwendung zumindest auch als betriebliches Unterscheidungszeichen für konkrete Waren/Dienstleistungen auffasst.[161]

Grundsätzlich nicht ausreichend ist eine lediglich unternehmens- bzw. konzerninterne Verwendung.[162]

cc) Form der Benutzung

Die Marke muss grundsätzlich in ihrer eingetragenen Form benutzt worden sein. Abweichungen sind nur dann unschädlich, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.[163] Wertvolle Hinweise hierzu finden sich in einer gemeinsamen Mitteilung der europäischen Markenämter.[164]

2020, 530, 534 (Nr. 67) – Carrera; BPatG, 28 W (pat) 537/21, GRUR-RS 2022, 16968 (Nr. 18) – *Chemiepokal/CHEMIEPOKAL*.

152 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 82.

153 BPatG, 24 W (pat) 40/01, BeckRS 2009, 14855 – *SINTEC/Sim Tec*; BPatG, 30 W (pat) 562/13, BeckRS 2016, 1754 (Nr. 22) – *GRiPiN/Doregrippin*; BPatG, 26 W (pat) 64/14, BeckRS 2018, 34712 (Nr. 25) – *MovieStar/MOVISTAR*; BPatG, 28 W (pat) 13/16, GRUR-RS 2020, 21059 (Nr. 32) – *JOPP-Group/JOOP*.

154 Idealerweise sollte die eidesstattliche Versicherung auf diese Unterlagen ausdrücklich Bezug nehmen.

155 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 92.

156 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rdn. 58 f.

157 Siehe dazu Teil 1: II.2.

158 BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 23) – *GALLUP*.

159 EuGH, C-40/01, GRUR 2003, 425, 427 (Nr. 36) – *Ansul/Ajax*; BGH, I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 – *OTTO*.

160 BGH, I ZB 39/05, GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 25) – *idw Informationsdienst Wissenschaft*, m. w. N.

161 BGH, I ZR 162/04, GRUR 2008, 616, 617 (Nr. 11) – *AKZENTA*, m. w. N.; BGH, I ZR 200/06, GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 53) – *Augsburger Puppenkiste*.

162 BPatG, 26 W (pat) 13/15, GRUR-RR 2019, 218, 220 (Nr. 25) – *ETAX/ETAX*, m. w. N.

163 BGH, I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043, 1045 (Nr. 23) – *Dorzo*, m. w. N.

164 „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zur Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht“ vom Oktober 2020, abrufbar unter: https://tmdn.org/#/practices/1819724.

dd) Ort der Benutzung

Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG müssen nationale Marken sowie IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland (i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 116 Abs. 1 MarkenG) im Inland benutzt worden sein.[165]

Für reine „Exportmarken", d. h. wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind, gilt als Benutzung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland (§ 26 Abs. 4 MarkenG).

Unionsmarken und die ihnen gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV gleichgestellten IR-Marken mit Benennung der EU müssen in der Union benutzt worden sein (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. 119 Nr. 4 MarkenG, Art. 18 UMV). Dies erfordert aber nicht zwingend eine Benutzung im Gebiet aller oder mehrerer Mitgliedsstaaten, da die Gebietsgröße nur einen für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung relevanten Aspekt darstellt.[166] Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass eine auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedsstaates begrenzte Benutzung der Unionsmarke ausreichend sein kann.[167] Davon ist z. B. regelmäßig bei einer intensiven und umfangreichen Benutzung in Deutschland auszugehen, da es sich bei der Bundesrepublik Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in Europa handelt.[168]

ee) Umfang und Dauer der Benutzung; Ernsthaftigkeit

Die Benutzung muss innerhalb des maßgeblichen Zeitraums von fünf Jahren vor dem Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke ernsthaft erfolgt sein (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung sind alle Tatsachen und Umstände des Einzelfalls heranzuziehen, die eine wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes für die Waren/Dienstleistungen belegen; dazu zählen insbesondere (aber nicht ausschließlich) der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung.[169] Eine durchgängige Benutzung während des gesamten Fünfjahreszeitraums ist nicht erforderlich.[170]

Es bedarf daher regelmäßig primär des Nachweises von Umsätzen (Geldbeträge oder Stück- bzw. Auftragszahlen). Diese müssen konkret auf den rechtserheblichen Fünfjahreszeitraum bezogen und auf die jeweiligen Waren/Dienstleistungen und einzelne Jahre aufgeschlüsselt sein (d. h. keine Gesamtumsätze für verschiedene Waren/Dienstleistungen und/oder größere Zeiträume von mehreren Jahren, insbesondere wenn diese teils außerhalb des relevanten Fünfjahreszeitraums liegen).[171]

Für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit können auch weitere Faktoren von Bedeutung sein, z. B. die Art und die konkreten Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen sowie die Größe des betreffenden Marktes bzw. der Abnehmerkreise.

Außerhalb des Fünfjahreszeitraums liegende Benutzungshandlungen können zwar für sich genommen nicht rechtserhaltend sein, sie können aber ggf. ergänzend für die Ernsthaftigkeit von Handlungen innerhalb des maßgeblichen Zeitraums sprechen.[172]

Entscheidend für die Feststellung der Ernsthaftigkeit der Benutzung ist letztlich, dass in der Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls nicht lediglich von einer Scheinbenutzung auszugehen ist, die lediglich der formalen Aufrechterhaltung des Markenschutzes dient.

d) Rechtswirkungen, Subsumtion und Integration

Bei der Entscheidung über den Widerspruch werden nur diejenigen eingetragenen Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt, für die deren ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

---

165 Sonderfall Schweiz: Nach Art. 5 des „Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz" vom 13.04.1892 konnten Benutzungshandlungen in der Schweiz auch in Deutschland berücksichtigt werden (und umgekehrt). Dieses Übereinkommen stand im Widerspruch zu Art. 16 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (EuGH, C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301, 1305 (Nr. 67 ff.) – *Ferrari/DU [testarossa]*) und wurde durch die Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung zum 31.05.2022 gekündigt (BGBl. 2022 II, S. 127).

166 EuGH, C-149/11, GRUR 2013, 182, 185 (Nr. 54 f.) – *Leno Merken [ONEL/OMEL]*.

167 BGH, I ZR 106/11, GRUR 2013, 925, 928 (Nr. 38) – *VOODOO*.

168 BPatG, 30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 (Nr. 81) – *PremiumSky/SKY*, m. w. N.

169 EuGH, C-234/06 P, GRUR 2008, 343, 346 (Nr. 72 f.) – *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]*; BGH, I ZR 135/11, GRUR 2013, 725, 728 (Nr. 38) – *Duff Beer*; jeweils m. w. N.

170 BGH, I ZR 106/11, GRUR 2013, 925, 928 (Nr. 40) – *VOODOO*, m. w. N.

171 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 96; BPatG, 29 W (pat) 510/20, GRUR-RS 2021, 18189 (Nr. 31) – *BOBO HOUSE by Eloise Lapidus/D. J. BOBO*.

172 BPatG, 27 W (pat) 124/92, GRUR 1996, 356, 359 – *JOHN LORD/JOHN LOBB*; BPatG, 33 W (pat) 205/01, GRUR 2009, 64, 67 – *GALLUP II*, m. w. N.

Fällt eine benutzte Ware/Dienstleistung unter einen (breiteren) Oberbegriff des Verzeichnisses der Widerspruchsmarke, beschränkt sich der Schutz allerdings nicht nur auf die benutzte Ware/Dienstleistung, sondern erstreckt sich auch auf gleichartige Waren/Dienstleistungen, die ebenfalls unter den Oberbegriff fallen; ob Waren/Dienstleistungen in diesem Sinne gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen.[173]

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn die Einrede in Bezug auf bestimmte Waren/Dienstleistungen, die unter einen eingetragenen Oberbegriff fallen, von vornherein nicht erhoben wurde oder im Verlauf des Verfahrens nicht mehr aufrechterhalten wird.[174]

Hat der Widersprechende die Benutzung für keine eingetragene Ware/Dienstleistung nachgewiesen, ist der Widerspruch bereits deshalb unbegründet. Die Prüfung der weiteren Voraussetzungen des oder der in Betracht kommenden Löschungstatbestände ist dann entbehrlich. Umgekehrt kann das DPMA aber im Einzelfall die Prüfung der Nichtbenutzungseinrede bzw. der Benutzungsnachweise aus verfahrensökonomischen Gründen dahinstehen lassen, wenn es den Widerspruch auch bei unterstellter Benutzung für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mangels Vorliegens eines Löschungsgrundes für unbegründet hält.

e) Vor dem 14.01.2019 anhängig gewordene Widerspruchsverfahren

Wird im Verfahren betreffend einen vor dem 14.01.2019 eingegangenen Widerspruch die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Die wesentlichen Unterschiede sind Folgende:

Für den Beginn der Benutzungsschonfrist der älteren (nationalen) Marke ist auf den Tag ihrer Eintragung bzw. – falls sie selbst mit Widerspruch angegriffen war – auf den Tag des bestands-/rechtskräftigen Abschlusses des Widerspruchsverfahrens abzustellen (§§ 43 Abs. 1 S. 1, 26 Abs. 5 MarkenG a. F.).

Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, wenn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits abgelaufen war. Die Benutzung ist dann für den Zeitraum von fünf Jahren vor dieser Veröffentlichung glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG a. F.). Im Gegensatz zum Vollbeweis muss die Glaubhaftmachung nicht zur vollen Überzeugung führen, sondern es genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss.[175]

Darüber hinaus kann die Benutzung nach altem Recht auch für den (wandernden[176]) Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch bestritten werden, sofern die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F.).

Bezieht sich die Erklärung nicht ausdrücklich auf einen der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG a. F., ist von der Erhebung beider Einreden auszugehen, sofern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen.[177]

2. Doppelidentität

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG kann die Eintragung der angegriffenen Marke gelöscht werden, wenn sie mit der eingetragenen Widerspruchsmarke identisch ist und die jeweiligen Waren/Dienstleistungen ebenfalls identisch sind. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es dann nicht an.[178]

Von Zeichenidentität ist auch dann noch auszugehen, wenn die angegriffene Marke als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede zur Widerspruchsmarke aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.[179] Beschränken sich z. B. bei Wortzeichen die Unterschiede lediglich auf Groß- und Kleinschreibung, führt dies regelmäßig nicht aus dem Identitätsbereich heraus.[180]

---

173 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 873 (Nr. 36-38) – *INJEKT/INJEX* (Hier fielen die tatsächlich benutzten Waren „zweiteilige Einmalspritzen“ unter den eingetragenen sehr breiten Oberbegriff „Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte“; als gleichartig angesehen und der weiteren Entscheidung zu Grunde gelegt wurde der Warenbegriff „medizinische Spritzen“).

174 BPatG, 25 W (pat) 208/98, BeckRS 1999, 157777 – *TAXANIL/Taxilan*; BPatG, 25 W (pat) 89/96, GRUR 2001, 513 [515] – *CEFABRAUSE/CEFASEL*; BPatG, 27 W (pat) 43/17, BeckRS 2019, 12478 (Nr. 27 f.) – *10 Freunde/11 FREUNDE*.

175 BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 20) – *GALLUP*.

176 Zur sich daraus ggf. ergebenden Notwendigkeit, die Darlegungen zur Benutzung fortlaufend zu aktualisieren, vgl. BPatG, 28 W (pat) 29/16, GRUR-RS 2021, 52293 (Nr. 45) – *INJEKT/INJEX II*, m. w. N.

177 BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 f. – *DRAGON*; BGH, I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 (Nr. 20) – *idw Informationsdienst Wissenschaft*, m. w. N.

178 EuGH, C-291/00, GRUR 2003, 422, 425 (Nr. 49) – *Arthur/Arthur et Félicie*.

179 EuGH, C-291/00, GRUR 2003, 422, 425 (Nr. 54) – *Arthur/Arthur et Félicie*.

180 BGH, I ZR 195/17, GRUR 2019, 522, 524 (Nr. 20) – *SAM*, m. w. N.

3. Verwechslungsgefahr

Den in der Praxis mit Abstand am häufigsten zu prüfenden Widerspruchsgrund stellt die markenrechtliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dar.

Was unter Verwechslungsgefahr genau zu verstehen ist, wird gesetzlich nicht abschließend definiert.[181] Ihre Beurteilung wird in tatsächlicher Hinsicht durch verschiedene, teils gegenläufige Erfahrungssätze bestimmt,[182] welche ihrerseits durch rechtliche Erwägungen überlagert werden können.[183] In methodischer Annäherung kann man die Verwechslungsgefahr als „bewegliches System komparativer Sätze beschreiben, dessen graduell-variable Komponenten im Einzelfall durch ein topisch-diskursives Problemerörterungs- und Abwägungsverfahren zum Ausgleich zu bringen sind."[184] Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht es dabei inhaltlich um die Frage, ob die angegriffene Marke mit ihren eingetragenen Waren/Dienstleistungen den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke und deren Produkten unter Beachtung des konkret zustehenden Schutzumfangs der Widerspruchsmarke hinreichend einhält. Soweit dies nicht der Fall ist, besteht Grund zur Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise Verwechslungen unterliegen können.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Faktoren der Identität oder Ähnlichkeit der Marken (Zeichen)[185], der Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen[186] sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke[187], die in einem Wechselwirkungsverhältnis stehen, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann.[188] Darüber hinaus können weitere Faktoren von Bedeutung sein, wie etwa die Art der Waren/Dienstleistungen, die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.[189]

Aus den beiden Halbsätzen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wird deutlich, dass es verschiedene Arten der Verwechslungsgefahr gibt, was sich praktisch auf die Prüfung des Wechselwirkungsfaktors der Zeichenähnlichkeit auswirkt. Bei der „unmittelbaren Verwechslungsgefahr" nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 1 MarkenG beruht die Verwechslung darauf, dass der Verkehr die eine Marke irrtümlich für die andere hält.[190] Werden die Vergleichszeichen hingegen als voneinander verschieden erkannt, können sich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG rechtserhebliche Verwechslungen daraus ergeben, dass sie der Verkehr dennoch „gedanklich miteinander in Verbindung" bringt.[191] So kann er entweder die jüngere Marke als Serienmarke des Inhabers der älteren Marke begreifen („mittelbare Verwechslungsgefahr" bzw. „Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unter dem Aspekt des Serienzeichens") oder aufgrund sonstiger Umstände der Fehlvorstellung unterliegen, es bestünden besondere wirtschaftliche bzw. organisatorische Beziehungen zwischen den Markeninhabern (insbesondere „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung").

a) Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der von zwei Marken beanspruchten Waren/Dienstleistungen[192] geht es darum, ihre „Branchennähe" unter besonderer Berücksichtigung der markenmäßigen Herkunftsfunktion zu bestimmen. Die zentrale Frage dabei ist, ob und inwieweit es für die beteiligten Verkehrskreise naheliegt,

---

181 Mit der Identität/Ähnlichkeit einerseits der Marken und andererseits der Waren/Dienstleistungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (§ 51 Abs. 4 MarkenG) sind jedoch zumindest die Hauptfaktoren der Verwechslungsgefahr gesetzlich benannt.

182 Weiterführend Hacker, GRUR 2004, 537, 544 ff.; zu bei der Prüfung allein der Zeichenähnlichkeit geltenden Erfahrungssätzen: Boddien in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rdn. 857 ff.

183 Etwa durch den zentralen Rechtsgrundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit grundsätzlich nicht aus der Übereinstimmung zweier Marken in beschreibenden oder sonst schutzunfähigen Bestandteilen begründet werden kann, selbst wenn nach der Lebenserfahrung tatsächliche Verwechslungen kaum auszuschließen sind; vgl. z. B. BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 386 (Nr. 37) – *BioGourmet*.

184 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 45.

185 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c).

186 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.a).

187 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.b).

188 EuGH, C-16/06 P, GRUR-RR 2009, 356, 358 (Nr. 45 f.) – *Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]*; EuGH, C-705/17, GRUR 2020, 52, 55 (Nr. 41 ff.) – *PRV/Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]*; BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 485 (Nr. 24) – *RETROLYMPICS*; jeweils m. w. N.

189 Siehe dazu Teil 2: I.3.a)bb)(1) und Teil 2: I.3.c)dd).

190 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)ee)-gg).

191 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)hh).

192 Im Folgenden wird teilweise auch der Begriff „Produkte" (bzw. „Produkt-", „produkt-") verwendet, mit dem – je nach Kontext – Waren und/oder Dienstleistungen gemeint sein können.

dass die jeweils zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen bzw. deren Kontrolle unterliegen können.

Bevor die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit geprüft werden kann, muss festgestellt werden, welche Waren/Dienstleistungen hierfür zu berücksichtigen sind. Dazu ist grundsätzlich auf die im Register ausgewiesenen Verzeichnisse der eingetragenen Waren/Dienstleistungen beider Marken abzustellen. Bei einem „gezielten" Widerspruch nur gegen bestimmte Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind auf deren Seite nur diese zu berücksichtigen; entsprechendes gilt für die Widerspruchsmarke, wenn der Widersprechende den Widerspruch nur auf einen Teil der für seine Marke eingetragenen Waren/Dienstleistungen gestützt hat.[193] In Fällen, in denen der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig bestritten hat, werden auf deren Seite nur (eingetragene) Waren/Dienstleistungen berücksichtigt, für welche die Benutzung nachgewiesen worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).[194]

aa) Identität, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit

Die Waren/Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken können (ganz oder teilweise) **unähnlich** sein, nämlich dann, wenn keinerlei sachlichen Berührungspunkte erkennbar sind (z. B. „Dienstleistungen eines Detektivs" zu „Raupenketten für Traktoren"). In diesem Fall kann zwischen den Marken, selbst wenn sie im Zeichen identisch sind,[195] keine Verwechslungsgefahr bestehen,[196] weil eine völlige Unähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen selbst bei höchster Ausprägung der weiteren Wechselwirkungsfaktoren (Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit) nicht ausgeglichen werden kann.[197] Vielmehr wird der jeweils angesprochene Verkehr allein wegen der Unterschiede der Waren/Dienstleistungen ausschließen, dass diese aus denselben bzw. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Den Gegenpol zur Unähnlichkeit bildet die **Identität** von Waren/Dienstleistungen. Waren/Dienstleistungen sind identisch, wenn sie sich wortwörtlich (z. B. „Fernsehgeräte" und „Fernsehgeräte") oder inhaltlich (z. B. „Fernsehgeräte" und „TV-Geräte") entsprechen oder wenn im Verzeichnis der einen Marke ein Einzelbegriff (z. B. „italienische Weine") und im Verzeichnis der anderen Marke ein diesen Einzelbegriff umfassender Oberbegriff[198] (z. B. „alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") enthalten ist. Letzteres gilt auch dann, wenn sich der engere Begriff im Verzeichnis der Widerspruchsmarke und der weitere im Verzeichnis der angegriffenen Marke findet.[199] Nicht identisch sind verschiedene Waren/Dienstleistungen, die demselben Oberbegriff unterfallen (z. B. die Einzelwaren „Jacken" und „Hosen" des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke"). Identität der Waren/Dienstleistungen begründet für sich noch keine Verwechslungsgefahr, aber die höchst denkbare Ausprägung des produktbezogenen Wechselwirkungsfaktors.

Zwischen dem Bereich der Unähnlichkeit auf der einen Seite und der Identität auf der anderen Seite öffnet sich das weite Feld der **Ähnlichkeit** von Waren/Dienstleistungen. Hier kommt es regelmäßig entscheidend auf die Feststellung des jeweils bestehenden Ähnlichkeitsgrades an. Denn oft wird im selben Kollisionsverhältnis die je nach Ware/Dienstleistung höhere oder niedrigere Ähnlichkeit in Wechselwirkung mit der gleichfalls produktabhängigen Kennzeichnungskraft und der Zeichenähnlichkeit zur Bejahung der Verwechslungsgefahr für einige Waren/Dienstleistungen ausreichen, für andere hingegen nicht.

---

193 Zu diesen Beschränkungen des Widerspruchs siehe Teil 1: I.5.d).

194 Siehe dazu Teil 2: I.1.d).

195 Siehe dazu Teil 2: I.3.c)aa).

196 BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 (Nr. 10) – *ZOOM/ZOOM*, m. w. N.

197 Betreffend unähnliche Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke kann der Widerspruch unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes bekannter Marken Erfolge haben (siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.4, insbesondere Teil 2: I.4.b).

198 Ein „Oberbegriff" ist ein weit gefasster Begriff in Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen, der mehrere Einzelwaren bzw. -dienstleistungen beinhaltet. Dabei kann es sich z. B. um die in der „Klasseneinteilung" der Nizza-Klassifikation (abrufbar unter: https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html) genannten Begriffe handeln.

199 BGH, I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 – *il Padrone/Il Portone*; Grund dafür ist, dass eine mögliche Löschung der angegriffenen Marke für den identischen Teil (hier „italienische Weine") eine Umformulierung des im Verzeichnis enthaltenen weiteren Begriffs (hier „alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") erfordern würde, wozu die Entscheidungsinstanzen im Widerspruchsverfahren nicht berechtigt sind.

bb) Begriff der Ähnlichkeit und Beurteilungskriterien

(1) Begriff der Ähnlichkeit

Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit ist nach gängiger Definition[200] gegeben, wenn die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer üblichen Vertriebs- bzw. Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe –, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen ist nach diesen Kriterien absolut[201], also losgelöst von den Wechselwirkungsfaktoren der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Zeichenähnlichkeit zu prüfen, weshalb für diese jeweils größtmögliche Ausprägung unterstellt wird.[202] Diese Annahme führt zur weitest denkbaren Breite des Produktähnlichkeitsbereichs, denn Ähnlichkeit ist nur dann nicht gegeben, wenn trotz identischer Zeichen und höchster Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungen allein wegen des großen Abstands der Waren/Dienstleistungen nicht zu besorgen sind.[203]

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kommt es nach der genannten Definition auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, also der Abnehmer der Waren/Dienstleistungen beider Marken an. Werden von einem Produkt ausschließlich Fachleute angesprochen, vom anderen Produkt neben diesen auch Endverbraucher, ist die Ähnlichkeit deshalb aus Sicht der Fachleute zu bestimmen, da nur diese beiden Marken begegnen werden; nur bei ihnen kann es also zu Verwechslungen kommen.[204] Richten sich die gegenüberstehenden Marken mit jeweils speziellen Waren/Dienstleistungen an divergierende Fachkreise, ist die Gefahr von Verwechslungen bereits mangels Verkehrskreisüberschneidung ausgeschlossen. Sowohl bei Endverbrauchern wie bei Fachkreisen kommt es auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsteilnehmer des jeweiligen Verkehrskreises an.[205]

(2) Die Ähnlichkeitskriterien im Einzelnen

Die in der genannten Definition enthaltenen Einzelkriterien haben je nachdem, ob eine Ähnlichkeit von Waren mit Waren, von Dienstleistungen mit Dienstleistungen oder von Waren mit Dienstleistungen zu prüfen ist, unterschiedliche Bedeutung und unterschiedliches Gewicht. Sie sind regelmäßig zusammen zu betrachten, wobei die Annahme von Ähnlichkeit keineswegs voraussetzt, dass alle oder auch nur die meisten Kriterien gegeben sind.

Mit Blick auf die im Rahmen der Verwechslungsgefahr maßgebliche Herkunftsfunktion von Marken kommt dem Kriterium der **regelmäßigen betrieblichen Herkunft** besonderes Gewicht zu. Denn wenn sich die Feststellung von Produktähnlichkeit maßgeblich an der Frage orientiert, ob die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein werden, dass die gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen entstammen, sind Entsprechungen in Herstellungsstätten und Produktionsprozessen kaum widerlegbare Indizien für eine Ähnlichkeit und deshalb regelmäßig bereits für sich genommen zu ihrer Begründung[206] ausreichend.[207] Für die Einschätzung, ob Waren/Dienstleistungen aus Sicht des Verkehrs regelmäßig eine gemeinsame betriebliche Herkunft haben, kommt es allerdings weniger auf konkrete Fabriken, Fertigungs- bzw. Verrichtungsstellen oder gar geografische Aspekte an als vielmehr auf die Vorstellung einer gemeinsamen unternehmerischen Kontrolle und Qualitätsverantwortung.[208]

---

200 Zurückgehend auf EuGH, C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 (Nr. 22 ff.) – *Canon*; vgl. auch: EuGH, C-673/15 P, GRUR 2017, 1257, 1259 (Nr. 48) – *The Tea Bord/EUIPO [Darjeeling]*; BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 14) – *DESPERADOS/DESPERADO*; BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 (Nr. 36) – *PEARL/PURE PEARL*.

201 Weiterführend: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 57, 59 m. w. N.

202 BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 486 (Nr. 25) – *Metrobus*.

203 Vgl. BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 (Nr. 36) – *PEARL/PURE PEARL*.

204 BGH, Ib ZB 2/62, GRUR 1963, 534, 526 – *Digesta*.

205 BGH, I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 – *Drei Streifen-Kennzeichnung*.

206 Anderes mag denkbar sein, wenn in einem Betrieb eines Unternehmens neben eigenen Produkten dieses Unternehmens auch Produkte für andere Unternehmen z. B. im Rahmen von Lohnproduktion hergestellt werden, soweit die anderen Unternehmen die Qualitätsstandards bestimmen und die Produkte dann im eigenen Namen vermarkten. Allerdings wird in solchen Fällen in der Regel eine Ähnlichkeit in Bezug auf die Kriterien der Art und Beschaffenheit, des Verwendungszwecks bzw. Nutzens und der Vertriebswege naheliegen.

207 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 83; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 315.

208 BGH, I ZB, 22/95, GRUR 1999, 158, 160 – *GARIBALDI*.

Mit den Kriterien der **Art** der gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen sowie der **Beschaffenheit** bei Waren sind objektive, materielle Eigenschaften angesprochen, in denen die Vergleichswaren/-dienstleistungen mehr oder weniger übereinstimmen können. So gleichen sich z. B. „Schrauben aus Metall“ und „Muttern“ der Art nach darin, Kleineisenwaren zu sein, und zudem in ihrer stofflichen Beschaffenheit aus Stahl bzw. Metall. Die Dienstleistungen „Vermittlung von Krediten“ und „Vermittlung von Investmentfonds“ sind beide auf Finanzen bezogene Vermittlungsleistungen und gleichen sich deshalb in ihrer Art. „Benzin“ und „Heizöl“ sind der Art nach Brennstoffe und entsprechen sich in ihrer Beschaffenheit als petrochemische Flüssigkeiten. Der Umstand, dass sich Waren/Dienstleistungen in ihrer Art bzw. Beschaffenheit gleichen, spricht aus Sicht des Verkehrs dafür, dass sie regelmäßig einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung haben können.[209]

Auch der Aspekt, dass Waren oder Dienstleistungen **auf gleichen Wegen vertrieben bzw. erbracht werden**, kann für ihre Ähnlichkeit sprechen. Allerdings ist eine Übereinstimmung allein in den Vertriebs- und Erbringungswegen hierfür nicht ausreichend.[210] Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, in Kaufhäusern, Super-/Baumärkten oder Onlineshops ein sehr breites Warensortiment vorzufinden. Deshalb muss bei solchen Angebotsstätten weitergehend differenziert und neben den Branchengepflogenheiten z. B. auch auf die Zugehörigkeit der Waren zur selben Fach- bzw. Spezialabteilung oder auf ihre „Regalnähe“ abgestellt werden.[211] Mit Blick (auch) auf ihren gemeinsamen Vertrieb wurde z. B. die Ähnlichkeit von „Kontaktlinsenpflegemittel“ und „pharmazeutischen Erzeugnisse“ bejaht, da sie gemeinsam in Apotheken angeboten werden.[212] Entsprechendes gilt für „Etuis für Mobiltelefone“ und „Flachglas für tragbare elektronische Geräte“, die sich regelmäßig im Elektronikfachhandel begegnen.[213] Auch Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf unterschiedliche Produkte beziehen, können (auch) mit Blick auf ihre Entsprechungen im Vertrieb ähnlich sein.[214]

In Bezug auf den **Verwendungszweck** von Waren bzw. den **Nutzen** von Dienstleistungen haben die angesprochenen Verkehrskreise häufig recht eindeutige Vorstellungen und Erwartungshaltungen, weshalb Übereinstimmungen darin die Annahme einer gemeinsamen Ursprungs- und Produktverantwortung befördern können. Für den Verkehr liegt es nämlich nahe, dass sich Hersteller bzw. Erbringer bestimmter Waren/Dienstleistungen auch mit in Zweck bzw. Nutzen nahestehenden Waren/Dienstleistungen befassen, um Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können.[215] Mit Rücksicht darauf wurde Ähnlichkeit beispielsweise bejaht zwischen „Brillen“ und „Vergrößerungsgläsern“[216] oder zwischen „Kraftfahrzeugen“ und „Fahrrädern“[217], verneint hingegen etwa zwischen „Papier für Kopierzwecke“ und „Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien“[218].

Inhaltlich benachbart ist die ähnlichkeitsbegründende **Eigenart, miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen zu sein**. Miteinander konkurrieren bzw. in einem Austauschverhältnis stehen Alternativprodukte, von denen das eine oder andere zur Erreichung desselben Zwecks bzw. Nutzens verwendet oder in Anspruch genommen werden kann (z. B. „Zucker“ und „diätetische Süßungsmittel“[219]). Einander ergänzen können sich komplementäre Waren, die typischerweise nur zusammen verwendet werden bzw. vervollständigend aufeinander bezogen sind (z. B. „Filterkaffee“ und „Kaffeefilter aus Papier“[220]). Im Hinblick auf Waren/Dienstleistungen mit solchermaßen engen funktionellen Zusammenhängen kann für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Verantwortung auch dann naheliegen, wenn sie – wie in solchen Fällen

---

209 Vgl. z. B. BPatG, 25 W (pat) 42/18; GRUR 2022, 717 ff. (insb. Nr. 27) – *Teana/TEAVANA*.

210 BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16) – *DESPERADOS/DESPERADO*: Eine Berücksichtigung der Verhältnisse beim Warenvertrieb, denen häufig nur ein geringes Gewicht zukomme, dürfe nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen; vgl. ferner: BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176, 178 (Nr. 27) – *ZOOM/ZOOM*.

211 Vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 86.

212 BPatG, 30 W (pat) 67/06, BeckRS 2007, 11832 – *FOCUsept/FOCUS*.

213 BPatG, 25 W (pat) 535/19, GRUR-RS 2021, 1311 (Nr. 19) – *GORILLA/BlackGorilla*.

214 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 27) – *BioGourmet*: Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen für *Drogerieartikel* und Einzelhandelsdienstleistungen für *Lebensmittel*; siehe hierzu auch Teil 1: I.1.a)aa)(1)(a).

215 BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 15) – *DESPERADOS/DESPERADO*.

216 BGH, I ZR 51/00, GRUR 2002, 1079, 1082 – *TIFFANY II*.

217 BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 (Nr. 39) – *PEARL/PURE PEARL*.

218 BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176, 177 (Nr. 21) – *ZOOM/ZOOM*: (bedruckte) Druckschriften und Druckereierzeugnisse werden nicht zum Kopieren verwendet (und auch nicht aus Kopierpapier hergestellt).

219 Ferner z. B. „Leasing von Kraftfahrzeugen“ und „Gewährung von Krediten für Kraftfahrzeuge“; „Tee“ (als Fruchttee mit der Geschmacksrichtung Glühwein) und „Glühwein“ (BPatG, 25 W (pat) 151/02, BeckRS 2009, 15822 – *Wintertraum/WINTERTRAUM*).

220 Oder auch: „Zigaretten“ und „Feuerzeuge“; „Putztücher“ und „Putzmittel“ (BPatG, 26 W (pat) 7/08, BeckRS 2009, 24949 – *PUTZMEISTER/Putzmeister*).

häufig – nicht an gleichen Fabrikations- bzw. Erbringungsorten hergestellt bzw. erbracht werden. Denn Anbieter werden ihre spezifische Expertise und Marktstellung oftmals dazu nutzen, ihr Portfolio nicht nur auf im Verwendungszweck vergleichbare, sondern auch auf funktionell verwandte Waren/Dienstleistungen zu erstrecken. Eine Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Waren wurde daher z. B. bejaht zwischen „Babywindeln“ und „Mitteln zur Körperpflege von Kleinkindern“[221], „Sprachlernsoftware“ und „zweisprachigen Wörterbüchern“[222], „Wein“ und „Mineralwasser“[223] sowie „Tabakerzeugnissen“ und „Raucherartikeln“[224]. Allerdings ist bei der Begründung von Produktähnlichkeit aufgrund funktioneller Ergänzung besondere Vorsicht vor ihrer zu ausufernden Bejahung geboten. Mögen z. B. „Krankentransportdienste“ auch üblicherweise mit „Kraftfahrzeugen“ durchgeführt werden, für deren Verwendung stets auch „Reifen“ erforderlich sind, so würde es gleichwohl zu weit führen, deshalb von einer Ähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen auszugehen. Deswegen hat der BGH hervorgehoben, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können.[225] Zudem bedarf es eines engen Zusammenhangs dergestalt, dass ein Produkt für die Verwendung bzw. Inanspruchnahme des anderen Produkts unentbehrlich oder jedenfalls so wichtig ist, dass hierdurch aus Sicht des Verkehrs die **Annahme einer gemeinsamen unternehmerischen Produktverantwortung** naheliegend erscheint.[226] Mangels Vorliegens dieser Voraussetzungen wurde Ähnlichkeit z. B. verneint zwischen „Wein“ und „Weingläsern“[227], „Bier“ und „Snackprodukten auf der Basis von Nüssen; Reiscrackern; Popcorn“[228], „Kosmetika; Körperpflegemitteln; Parfümerien“ und „Bekleidungsstücken“[229] sowie „Möbeln; Einrichtungsgegenständen“ und „Rundtischen für Mikroskope“[230].

Daneben können die (besondere) **wirtschaftliche Bedeutung** von Waren/Dienstleistungen sowie **sonstige Aspekte** des Einzelfalls für die Beurteilung der Produktähnlichkeit von Relevanz sein. So kann ein außergewöhnlich hoher Wert von Waren, etwa als solcher registrierter „Brillengestelle aus Edelmetall und mit Edelsteinen besetzt“, dazu führen, dass ihnen über ihren jeweiligen Primärzweck hinaus eine imageträchtige „Schmuckwirkung“ beizumessen ist; auch hieraus soll sich – allerdings wohl regelmäßig in der Gesamtschau mit den vorgenannten Kriterien – Produktähnlichkeit ergeben können, hier etwa zu „Schmuckwaren“.[231] Maßgeblich sind, wie aus der eingangs genannten Definition folgt, die Umstände des Einzelfalls, einschließlich der Gegebenheiten im einschlägigen Waren-/Dienstleistungsbereich.

(3) Unbedeutende Aspekte

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen rechtlich ohne Bedeutung ist ihre Zugehörigkeit zur selben oder zu verschiedenen **Klassen der Nizza-Klassifikation**. Zwar werden für die Klasseneinteilung teils ähnliche Gesichtspunkte berücksichtigt wie bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr (z. B. Zweck oder Material). Allerdings sind bei der Klasseneinteilung zusätzliche Kriterien insbesondere der Klassifikationssystematik von Bedeutung.[232] Deshalb bestimmen §§ 9 Abs. 3, 14 Abs. 2 S. 2 MarkenG ausdrücklich, dass die Klassen(nicht)zugehörigkeit kein relevantes Beurteilungskriterium darstellt.

---

221 BPatG, 30 W (pat) 550/18, GRUR-RS 2020, 30608 (Nr. 138) – *Damia/Mamia*.

222 BGH, I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101, 1104 (Nr. 40) – *Gelbe Wörterbücher*.

223 BGH, I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 – *REVIAN/EVIAN* (im Ergebnis allerdings zweifelhaft).

224 BGH, I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 498 – *TIFFANY*.

225 BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16) – *DESPERADOS/DESPERADO*.

226 BGH, a. a. O. – *DESPERADOS/DESPERADO*; EuG, T-150/04, GRUR Int. 2007, 1023, 1025 (Nr. 36 f.) – *TOSCA BLU*; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 89 m. w. N.

227 EuGH, C-398/07 P, GRUR Int. 2009, 911, 914 (Nr. 45) – *WATERFORD STELLENBOSCH*.

228 BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16 f.) – *DESPERADOS/DESPERADO*.

229 BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-RS 2022, 8492 (Nr. 26 ff.) – *Coachella/COACHELLA*: Ein bloß „ästhetisches Ergänzungsverhältnis“ genüge nicht, zumal das Angebot von Kosmetika unter dem Zeichen von Bekleidungsherstellern auf das Premiumsegment beschränkt und zudem nur einseitig sei, da jedenfalls Kosmetikhersteller üblicherweise keine Bekleidung anböten.

230 BPatG, 25 W (pat) 66/17, GRUR-RS 2020, 29498 (Nr. 23) – *ZEISING GERMANY/ZEISS*.

231 BGH, I ZR 51/00, GRUR 2002, 1079, 1081 – *TIFFANI II*.

232 Z. B. die Regel: „Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind, werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betreffenden Waren eingeordnet.“ (Nizza-Klassifikation – 12. Ausgabe, Version 2023 - Anleitung für Benutzer, Allgemeine Anmerkungen, Klassentitel, Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen, S. 3, abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-klasseneinteilung.pdf).

Weiterhin kann bei der Beurteilung der Ähnlichkeit nicht berücksichtigt werden, ob untereinander unähnliche Vergleichsprodukte jeweils zu demselben **Drittprodukt** ähnlich sind.[233]

Ohne Bedeutung ist ferner, wie die Verfahrensbeteiligten ihre Marken im Hinblick auf ihre registermäßig beanspruchten Waren/Dienstleistungen **tatsächlich am Markt benutzen**. Deswegen kann der in der Praxis häufige Einwand, die Marken würden sich im Wirtschaftsleben gar nicht begegnen, weil sie in unterschiedlichen Markt- oder Preissegmenten der beanspruchten Waren/Dienstleistungen verwendet würden,[234] auch dann nicht verfangen, wenn die konkrete Gestaltung der Zeichen solche Umstände nahelegt, z. B. durch auf das Luxussegment hinweisende Wortbestandteile des Zeichens. Anderes kann nur gelten, wenn sich dergleichen ausnahmsweise aus der Formulierung der Waren-/Dienstleistungsbegriffe im Register ergibt.[235]

Nicht ähnlichkeitsbegründend berücksichtigt werden können ferner **bloße Assoziationen**, die mit bestimmten Waren/Dienstleistungen verbunden sind[236] oder der Umstand, dass es sich jeweils um Designergegenstände handelt.[237] Auch dass sich Waren bzw. Dienstleistungen im Zusammenhang mit besonderen **Marketingstrategien**, einschließlich branchenübergreifenden **Merchandisings** oder **Sponsorings**, begegnen können, begründet für sich noch keine Ähnlichkeit:[238] Dass etwa bedruckte „Tassen" als Werbegeschenke im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von „Bankdienstleistungen" verteilt werden, stiftet zwischen diesen Waren/Dienstleistungen ebenso wenig Ähnlichkeit wie die Tatsache, dass Modeanbieter ihre Marken häufig für Parfümerieprodukte lizenzieren, zwischen „Bekleidungsstücken" und „Parfüms"[239]. Auch aus der Übung, dass Warenhersteller die Durchführung bestimmter Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen finanziell fördern, kann regelmäßig keine Ähnlichkeit zwischen der Ware und der Veranstaltungsdienstleistung abgeleitet werden.[240]

(4) Besonderheiten

(a) Ähnlichkeit zwischen Waren

Ist die Ähnlichkeit von Waren untereinander zu prüfen, lassen sich die genannten Ähnlichkeitskriterien gut anwenden, weil sie ursprünglich für Waren geschaffen wurden. Es ist jedoch auf bestimmte Beziehungen zu achten, die zwischen Waren typischerweise bestehen und eine Ähnlichkeit ggf. mindern oder ausschließen können.

So sind **Sachgesamtheiten**, also aus vielen Einzelkomponenten bestehende Waren, regelmäßig nicht ähnlich zu den in ihnen verbauten Einzelkomponenten.[241] Grund hierfür ist, dass sich die Einzelteile häufig speziell an die Hersteller der jeweiligen Sachgesamtheiten richten, nicht aber an deren (End-) Abnehmer und sich damit regelmäßig im betrieblichen Ursprung und in den Vertriebswegen unterscheiden. Zudem können die Einzelteile einen deutlich spezifischeren Verwendungszweck haben als die Sachgesamtheit. Warenähnlichkeit kann aber bestehen, wenn die Einzelteile bestimmend für Wesen bzw. Wert der Sachgesamtheit sind oder als eigenständige Waren des Herstellers der Sachgesamtheit und nicht nur als Ersatzteile wahrgenommen werden.[242]

Auch zwischen **Waren unterschiedlicher Fertigungsstufen**, also Fertigprodukten und ihren Rohstoffen oder Halbfabrikaten und Endprodukten, besteht in der Regel keine Ähnlichkeit.[243] Zwar können Erzeugnisse, die in einer solchen Beziehung zueinanderstehen, in gewisser Weise funktionell zusammenhängen. Nichtsdestoweniger wird die Anwendung der Ähnlichkeitskriterien häufig ergeben, dass sie in verschiedenen Betrieben hergestellt und auf unterschiedlichen Wegen an divergierende Abnehmer vertrieben werden, sich regelmäßig im Verwendungszweck und häufig auch in Art und Beschaffenheit unterscheiden. Warenähnlichkeit kann aber (ausnahmsweise) dann gegeben sein, wenn das Fabrikat der höheren Fertigungsebene ohne erheblichen Aufwand und wesentliche Implikationen zu gewinnen ist, wenn das Halbfabrikat von den Herstellern des Fertigprodukts üblicherweise mit produziert wird oder

---

233 Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rdn. 757.

234 BGH, I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 – *JOHN LOBB*.

235 Entsprechende warenbegriffliche Klarstellungen müssen ihrerseits dem Bestimmtheitsgebot (§ 20 MarkenV) genügen, was beim Begriff „Luxusschuhe" wohl nicht der Fall wäre, beim Begriff „handgefertigte Damenschuhe, mit Echtgoldschnallen besetzt" hingegen schon.

236 Beide Produkte stehen für Eleganz, Luxus, Nachhaltigkeit, Sportlichkeit etc.

237 BPatG, 26 W (pat) 18/14, BeckRS 2015, 19486 – *Cada Design/CADA*.

238 Hierzu: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 99 ff.; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 320; jeweils m. w. N.

239 BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR 2022, 1829, 1831 (Nr. 28-30) – *Coachella/COACHELLA*.

240 Z. B. BPatG, 29 W (pat) 73/12, BeckRS 2014, 17978 – *ENERGIE erleben und verstehen/ENERGIE*.

241 Exemplarisch: BPatG, 29 W (pat) 188/90, GRUR 1994, 377, 378 – *LITRONIC/HYDRONIK*: Keine Ähnlichkeit zwischen „Baggern, Planierraupen" und „Bremskraftverstärkern".

242 BGH, I ZR 38/56, GRUR 1958, 339 – *Technika* (Leitsatz 1).

243 BGH, I ZR 167/01, GRUR 1993, 912, 913 – *BINA*; BPatG, 30 W (pat) 15/14, BeckRS 2016, 4618 – *ECO-FILL/COFILL*.

wenn bereits das Vorprodukt Wesen und Wert des Endprodukts verkörpert bzw. maßgeblich bestimmt und unter der gleichen, „begleitenden“ Marke denselben Abnehmern entgegentritt.[244]

Entsprechendes gilt für das Verhältnis zwischen **Hauptware** und bloßem **Zubehör**, so dass allein die Zubehöreigenschaft keine Warenähnlichkeit begründet.[245] Wird das „Zubehör“ aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise aber nicht (nur) als solches, sondern als wirtschaftlich selbständige Ware angesehen, kann eine Ähnlichkeit insbesondere unter dem Gesichtspunkt einander ergänzender Waren naheliegen.[246]

In aller Regel unähnlich sind auch **Hilfswaren**, wie insbesondere Verpackungen oder Werbemittel, und die mit ihnen verpackten bzw. beworbenen **Hauptwaren**.[247]

Einander ähnlich sind **Ersatzwaren**, weil sie nach den allgemeinen Kriterien als miteinander konkurrierende Waren anzusehen sind und als solche einen identischen Verwendungszweck haben.[248]

(b) Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen

Die genannten Ähnlichkeitskriterien eignen sich im Grundsatz auch für die Prüfung der Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen.[249] Es sind aber wegen der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen einige Anpassungen geboten, und es gibt gewisse Unterschiede in der Wertigkeit der Kriterien. So liegt auf der Hand, dass der Aspekt der Beschaffenheit bei Dienstleistungen keine Rolle spielt. Auch werden sich bei ihnen die Orte und die Art ihrer Erbringung oft gleichen, zumal sich die Büros z. B. von Werbeagenturen kaum von denen der Versicherungsvermittlungen oder Steuerberatungen unterscheiden dürften und zu vielen Dienstleistungen persönliche, telefonische oder virtuelle Beratungsgespräche gehören. Deshalb wird insoweit bestehenden Gemeinsamkeiten regelmäßig geringeres Gewicht beizumessen sein als beim Ähnlichkeitsvergleich zwischen Waren. Dafür rücken bei Dienstleistungen mögliche Entsprechungen in Bezug auf ihre **Art** und ihren **Zweck** bzw. **Nutzen** stärker in den Fokus.[250] Für ihre Ähnlichkeit kommt es daher darauf an, ob und inwieweit die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung der Auffassung sein werden, dass die beiderseitigen Dienstleistungen üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden.[251]

Danach wurde Ähnlichkeit z. B. bejaht zwischen „Beratung in Bezug auf Datenübertragung“ und „Beratung auf dem Gebiet der EDV“[252], „Finanzwesen“ und „Versicherungs-; Immobilienwesen“[253], „Ausbildung“ und „Veröffentlichung von Büchern“[254], „Verpflegung“ und „Beherbergung“ von Gästen[255].

---

244 BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 – *Bayer/BeiChem*: „Gummiersatzstoffe“ ähnlich mit „Schläuchen aus Kunststoff und Gummi"; BPatG, 25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 22) – *Sritx/STRIX*: „sicherheitsrelevante“ elektrische Bauteile als Komponenten ähnlich mit Waren der Klasse 7 und 11 (in dieser Pauschalität allerdings fraglich).

245 BGH, I ZR 15/75, GRUR 1976, 698, 699 – *MAHAG*; BPatG, 26 W (pat) 68/04, BeckRS 2007, 11436 – *GEKO/gecko*.

246 In diesem Sinne wohl auch BPatG, 29 W (pat) 41/17, GRUR 2020, 530, 532 f. (Nr. 41) – *Carrera/Carrera*: mittlere Ähnlichkeit zwischen „Bügelbretter; Überzüge für Bügelbretter“ und „Bügeleisen“.

247 BPatG, 24 W (pat) 513/13, BeckRS 2016, 4348 – *ALBÉA/BALEA*: „Verpackungsbehälter mit Spenderfunktion“ als Hilfswaren unähnlich mit „Seifen“, Hautpflegeprodukte“.

248 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 106; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 321.

249 BGH, I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 – *BANK 24*.

250 BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 80 (Nr. 11) – *OXFORD/Oxford Club*.

251 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 384 (Nr. 21) – *BioGourmet*.

252 BPatG, 30 W (pat) 16/18, GRUR-RS 2020, 10451 (Nr. 20 f.) – *DATEV/Natev*: hochgradige Ähnlichkeit; demgegenüber Ähnlichkeit verneint zwischen Dienstleistungen betreffend (analoge) Funkkommunikation gegenüber EDV-Dienstleistungen, obwohl letztere bei ersteren eine Rolle spielen können (a. a. O., Nr. 31).

253 BPatG, 33 W (pat) 56/03, BeckRS 2009, 2302 – *EMF EuropMed Finanzberatung GmbH/EMF*: jeweils hochgradige Ähnlichkeit.

254 BPatG, 27 W (pat) 561/17, BeckRS 2019, 23035 (Nr. 23) – *Gundermann-Akademie/Gundermannschule*: durchschnittlich ähnlich, da Ausbildungseinrichtungen oftmals eigene Zeitschriften oder Bücher publizieren.

255 BPatG, 24 W (pat) 152/05, BeckRS 2008, 10081 (Nr. 18) – *Hotel Zeppelin/Zeppelin*: hochgradige Ähnlichkeit.

Verneint wurde Ähnlichkeit z. B. zwischen „Finanzwesen“ und „Büroarbeiten“[256], „Bauleitung“ und „Immobilienwesen“[257], „Werbung“ und „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“[258].

(c) Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Auch der Vergleich zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits richtet sich nach den aufgezeigten Ähnlichkeitskriterien.[259] Diese sind allerdings in einer Weise anzuwenden, die den zwischen körperlichen Waren und unkörperlichen Dienstleistungen natürlicherweise bestehenden Unterschieden sachlich Rechnung trägt, wobei an die Begründung von Ähnlichkeit „keine unüberwindbar hohen Anforderungen“[260] gestellt werden dürfen. Es kommt darauf an, ob und inwieweit die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände den Eindruck gewinnen können, dass die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen der Kontrolle und Verantwortung derselben oder wirtschaftlich verbundener Unternehmen unterliegen, weil sich entweder die Dienstleister wirtschaftlich selbständig mit Herstellung und Vertrieb der Waren beschäftigen oder die Warenhersteller zugleich auch die Dienstleistungen wirtschaftlich selbständig anbieten.[261]

Um Ähnlichkeit bejahen zu können, muss es sich bei den Waren und Dienstleistungen grundsätzlich um solche handeln, die bei generalisierender wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch losgelöst voneinander vom jeweils anderen Anbieter selbständig angeboten werden können. Keine Ähnlichkeit besteht, wenn Waren und Dienstleistungen bloß miteinander in Berührung kommen, ohne dass der Verkehr davon ausgeht, sie würden von denselben Unternehmen nebeneinander hergestellt bzw. erbracht. Daher sind Dienstleistungen in der Regel weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Nebenprodukten und Hilfsmitteln noch mit den durch sie hervorgebrachten Waren ähnlich (und umgekehrt).[262] Waren, die bloße Nebenprodukte von Dienstleistungen sind, können diesen allerdings ausnahmsweise dann doch ähnlich sein, wenn sie gar nicht allgemein am Markt angeboten, sondern typischerweise ausschließlich bei der jeweiligen Dienstleistungserbringung angewendet werden.[263]

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wurde Ähnlichkeit z. B. bejaht zwischen „Lehrmitteln“ und „Musikunterricht“[264], „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ und „(alkoholischen und nichtalkoholischen) Getränken“[265], „Dienstleistungen eines Verlages“ und „Druckereierzeugnissen“[266] sowie „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Schönheitspflege für Menschen“[267].

Verneint wurde eine Ähnlichkeit zwischen „Zigarren“ und „Verpflegung“[268], zwischen „Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes“ und „Datenverarbeitungsgeräten und Computern“[269] sowie „Werbung“ und den beworbenen Waren wie z. B. „Parfümerie“ oder „Bekleidungsstücken“[270].

---

256 BPatG, 33 W (pat) 56/03, BeckRS 2009, 2302 – *EMF EuropMed Finanzberatung GmbH/EMF*: Die zur Erbringung von Finanzdienstleistungen erforderlichen internen Büroarbeiten, werden von Finanzdienstleistern nicht für Dritte erbracht.

257 BPatG, 25 W (pat) 590/17, GRUR-RS 2020, 26159 (Nr. 23) – *Your Next Office/Next*: große Unterschiede in der Art der Leistungen, einschließlich der zu ihrer Erbringung erforderlichen Qualifikationen.

258 BPatG, 26 W (pat) 4/17, BeckRS 2017, 112833 (Nr. 26) – *Domnic.de/DomiNIC*: große Unterschiede in Art und Nutzen; dass einige Werbeagenturen auch Workshops und Seminare anböten, reiche für eine Ähnlichkeit nicht aus, da es sich dabei um untergeordnete Nebenleistungen handle und auch kein funktionelles Ergänzungsverhältnis bestehe, da die Leistungen füreinander nicht unentbehrlich oder notwendig seien.

259 BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 37-40) – *OTTO CAP*.

260 BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – *Pelikan*.

261 BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – *Pelikan*; BGH, I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 – *Canon II*; BGH, I ZB 11/87, GRUR, 1989, 347, 348 – *MICROTONIC*.

262 BGH, I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 – *Canon II*.

263 BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – *Pelikan*, m. w. N.

264 BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – *Pelikan*.

265 BPatG, 25 W (pat) 519/20, GRUR-RS 2020, 19239 (Nr. 15) – *A'livella/LIVELL*: durchschnittlich ähnlich.

266 BPatG, 27 W (pat) 51/09, BeckRS 2009, 7955 – *Eden Club/Eden*: durchschnittliche Ähnlichkeit.

267 BPatG, 25 W (pat) 50/12, GRUR 2014, 998, 999 – *Engel Apotheke Seeheim/ENGEL APOTHEKE*.

268 BGH, I ZB 100/05, GRUR 2007, 321, 322 (Nr. 22 f.) – *COHIBA*.

269 BPatG, 25 W (pat) 71/01, BeckRS 2003, 7254 – *iti/T*.

270 BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-RS 2022, 8492 (Nr. 33) – *Coachella/COACHELLA*; BPatG, 29 W (pat) 553/10, BeckRS 2011, 17942 – *Angel-J Collection/ANGEL*.

(d) Ähnlichkeit von Waren zu Handelsdienstleistungen sowie zwischen Handelsdienstleistungen

Zunächst stellt sich in der Praxis häufig die Frage nach der Ähnlichkeit von Waren und (Groß-, Einzel-, Versand- bzw. Online-)[271] Handelsdienstleistungen. Da Handelsdienstleistungen für ihre hinreichende Bestimmtheit und Eintragbarkeit erkennen lassen müssen, auf welche Waren/Dienstleistungen sie sich beziehen,[272] ist die Frage ihrer Ähnlichkeit mit den gehandelten Waren/Dienstleistungen nahegelegt.

Eine Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den gehandelten Waren/Dienstleistungen wird zunehmend bejaht. Dies ist gerade unter dem Gesichtspunkt des funktionellen Ergänzungsverhältnisses folgerichtig, wobei es hierfür – wie bereits ausgeführt – eines so engen Zusammenhangs bedarf, dass aus Sicht des Verkehrs unter Berücksichtigung der Branchengepflogenheiten die Annahme einer gemeinsamen Produktverantwortung naheliegt. Dies hat der BGH für die Bekleidungsbranche festgestellt, „weil große Handelshäuser in diesem Warensektor häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten".[273] Entsprechendes soll für Spielwaren[274], Sportartikel[275], Möbel/Einrichtungsgegenstände[276], Automobile[277] bzw. Pharmazieprodukte[278] und jeweils darauf bezogene Einzelhandelsdienstleistungen gelten; ebenso, wenn auch mit geringerem Ähnlichkeitsgrad, für Online-Handelsdienstleistungen in den Bereichen elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege und elektrische Küchengeräte und entsprechenden Waren.[279] Die Bejahung von Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den von ihnen betroffenen Waren/Dienstleistungen und deren graduelle Ausprägung sollte unter Einbeziehung konkreter Feststellungen zu den jeweiligen Branchenverhältnissen begründet werden. Sie ist keinesfalls immer und bisweilen nur in einem (ggf. zu) geringen Grade gegeben.[280]

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen betreffend unterschiedliche Waren/Dienstleistungen kann mit Blick auf Entsprechungen in ihrer Art sowie im Vertriebsort bzw. den Erbringungswegen gleichfalls Ähnlichkeit bestehen.[281] Dass der Verkehr von einer gemeinsamen Verantwortung für Handelsdienstleistungen betreffend verschiedene Waren/Dienstleistungen ausgeht, setzt aber voraus, dass die Vertriebswege der Waren/Dienstleistungen, auf denen sich die auf sie bezogenen Handelsdienstleistungen in der Regel nur begegnen können, gewisse Übereinstimmungen aufweisen.[282]

---

271 Groß- und Einzelhandelsdienstleitungen sind wegen ihrer engen Artverwandtschaft regelmäßig nach entsprechenden Maßstäben zu beurteilen, zumal „eine Trennung zwischen Groß- und Einzelhandels in zunehmenden Maße aufgegeben wird": BPatG, 30 W (pat) 42/14, BeckRS 2017, 114574 (Nr. 27) – *VIVADIA/VIVANDA*. Zum Verhältnis von Online- zu Einzel-/Versandhandelsdienstleistungen: BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 539 (Nr. 36) – *Carrera/Carrera*.

272 EuGH, C-418/02, GRUR 2005, 764, 747 (Nr. 50) – *Praktiker*; zur Folge der bei nicht eindeutigem Bezug zu verneinenden Produktähnlichkeit: BPatG, 29 W (pat) 26/15, BeckRS 2019, 24319 (Nr. 17) – *limango/MANGO*.

273 BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 39) – *OTTO CAP*.

274 BPatG, 29 W (pat) 536/15, BeckRS 2017, 137879 (Nr. 19) – *Petit Filou/P'TIT FILOU*: mittlere Ähnlichkeit.

275 BPatG, 29 W (pat) 47/16, BeckRS 2019, 11533 (Nr. 16) – *sportnord/NordSport.*

276 BPatG, 26 W (pat) 571/20, GRUR-RS 2022, 21957 (Nr. 28) – *KONFOR/KOINOR*.

277 BPatG, 28 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2019, 40518 (Nr. 37) – *Die PS-Profis/PS- PROFIS.*

278 BPatG, 29 W (pat) 567/19, GRUR-RS 2022, 14696 (Nr. 50) – *T&D/TAD*.

279 BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 529 (Nr. 38 ff.) – *Carrera/Carrera*: „jedenfalls unterdurchschnittliche" Ähnlichkeit.

280 Zurückhaltend auch BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 530 (Nr. 39) – *Carrera/Carrera*: „Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auszugehen ist. Vielmehr wird sich ein Verkehrsverständnis von einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Waren nur in Bezug auf solche Branchen entwickeln, in denen entweder die Händler in größerem Umfang gerade unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke oder einer ersichtlich hiervon abgeleiteten Marke auch Waren anbieten oder umgekehrt die Warenhersteller in größerem, dh die Verkehrsauffassung prägendem Umfang auch den Einzelhandel speziell mit Waren dieser Marken betreiben (zB über Outlets) oder mindestens organisieren".

281 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 27) – *BioGourmet*: durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen für Drogerieartikel und Einzelhandelsdienstleistungen für Lebensmittel; BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 530 (Nr. 35) – *Carrera/Carrera*: „jedenfalls unterdurchschnittliche" Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen für elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Küchengeräte einerseits und Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren (…) andererseits.

282 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 22 und 27) – *BioGourmet*.

Die Beurteilung der Ähnlichkeit von Handelsdienstleistungen im Verhältnis zu anderen Dienstleistungen richtet sich nach den allgemeinen Kriterien für die Ähnlichkeit von Dienstleistungen. Hierbei werden die Besonderheiten in Art und Nutzen von Handelsdienstleistungen eine Ähnlichkeit sehr oft ausschließen.[283] Werden die Dienstleistungen aus Sicht des Verkehrs dagegen typischerweise von gleichen Anbietern und unabhängig voneinander erbracht, kann Ähnlichkeit gegeben sein.[284]

cc) Ähnlichkeitsgrade

Soweit zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen eine Ähnlichkeit festgestellt wird, ist zumindest regelmäßig auch deren Grad und damit die Stärke des Wechselwirkungsfaktors der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu bestimmen.[285] Hierfür hatte sich in der Praxis zunächst eine Abstufung in die drei Grade „unterdurchschnittliche“ (bzw. „geringe“), „durchschnittliche“ (bzw. „mittlere“ oder „normale“) und „überdurchschnittliche“ (bzw. „hohe“ oder „hochgradige“) Ähnlichkeit etabliert. Um jedoch allen Fällen Rechnung tragen zu können, ist nach der Rechtsprechung des BGH[286] fünfstufig zu differenzieren zwischen

- sehr hoher bzw. weit überdurchschnittlicher,
- hoher bzw. überdurchschnittlicher,
- normaler bzw. durchschnittlicher,
- geringer bzw. unterdurchschnittlicher,
- sehr geringer bzw. weit unterdurchschnittlicher

Ähnlichkeit.

Für die Feststellung des konkreten Ähnlichkeitsgrades sind gemäß der Ähnlichkeitsdefinition „alle erheblichen Faktoren“ zu berücksichtigen. Hierbei kommt es weniger darauf an, ob die aufgezeigten Ähnlichkeitskriterien einschlägig sind, sondern darauf, für welche (der ja ggf. unterschiedlich zu gewichtenden) und wie viele dieser Kriterien dies in welchem Umfang der Fall ist. So werden z. B. im Warenvergleich zwischen „Schrauben aus Metall“ auf der einen und „Muttern“ bzw. „Inbusschlüsseln“ auf der anderen Seite sämtliche Ähnlichkeitskriterien eine gewisse Rolle spielen. Da jedoch „Schrauben“ ihrer Art und ihrem Zweck nach „Muttern“ näher sind (beide im verhältnismäßig engeren Sinne „Befestigungsmaterial“) als „Inbusschlüsseln“ und auch mit Blick auf die Vertriebswege mehr Übereinstimmungen aufweisen dürften (größere Regalnähe sowohl im Fachwie im allgemeinen Heimwerkerhandel), sind „Schrauben“ den „Muttern“ ähnlicher als den „Inbusschlüsseln“ („weit überdurchschnittliche“ versus „überdurchschnittliche“ Ähnlichkeit).

---

283 Regelmäßig keine Ähnlichkeit im Verhältnis zu Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Versicherungs-/Finanzwesen und Verpflegungsdienstleistungen (vgl. z. B. BPatG, 29 W (pat) 54/13, BeckRS 2014, 11785 – *GOURMET BIO/BioGourmet*; BPatG, 26 W (pat) 530/13, BeckRS 2014, 22802; BPatG, 33 W (pat) 70/11, BeckRS 2013, 11980 – *I M METRO/METRO*).

284 So z. B. zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit technischen Ölen und Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (BPatG, 28 W (pat) 514/17, BeckRS 2017, 132751 (Nr. 40 f.) – *KONRAD/Conrad*) oder zwischen Schönheitspflege bzw. Dienstleistungen eines Frisörs und Einzelhandelsdienstleistungen mit Schönheits- bzw. Haarpflegemitteln (BPatG, 27 W (pat) 506/17, BeckRS 2019, 27977 (Nr. 46) – *kodi professional/KODi*).

285 BGH, I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 – *IMS*.

286 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) – *Culinaria/Villa Culinaria*.

Um einen anschaulichen Eindruck von verschiedenen Ähnlichkeitsgraden zu vermitteln, zeigt die nachfolgende Tabelle am Beispiel der Ware „T-Shirts“ die graduelle Bestimmung des Wechselwirkungsfaktors der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf mögliche Vergleichsprodukte:[287]

	identisch	*weit überdurchschnittlich ähnlich*	*überdurchschnittlich ähnlich*	*durchschnittlich ähnlich*	*unterdurchschnittlich ähnlich*	*weit unterdurchschnittlich ähnlich*	*unähnlich*
„T- Shirts“	**„kurzärmelige T- Shirts“**	**„Oberhemden“**	**„Hosen“**	**„Schuhe“**	**„Sonnenbrillen“**[288]	**„Riemen für Mobiltelefone“ (Handyketten)**	**„Physiotherapiedienste“**
	„Kurzärmelige T-Shirts“ sind im weiteren Begriff „T-Shirts“ enthalten.	Engste Entsprechungen in Art (Oberbekleidung) und Beschaffenheit (aus denselben textilen Stoffen), identischer Verwendungszweck, gleiche Vertriebswege, gleiche betriebliche Herkunft.	Entsprechungen Art (Bekleidung) und Beschaffenheit, identischer Verwendungszweck, gleiche Vertriebswege (wenn auch andere Abteilung im Bekleidungshandel), gleiche betriebliche Herkunft.	Deutlichere Unterschiede in der Art (Bekleidungs- vs. Schuhwaren) und i.d.R. auch in der Beschaffenheit; aufgrund der Gepflogenheiten in der Bekleidungs- und Schuhbranche aber zunehmende, inzwischen sogar häufige Überschneidungen der Vertriebswege; gemeinsame betriebliche Herkunft jedenfalls unter dem Aspekt wirtschaftlich verbundener Unternehmen.	Keine Entsprechungen in Art und Beschaffenheit sowie abweichender (Primär-) Zweck (den Körper bekleiden vs. die Augen vor Sonne schützen); Parallelen im (Sekundär-) Zweck, für eine modische Erscheinung zu sorgen; gewisse Berührungspunkte beim Vertrieb, da Bekleidungsläden beide Waren anbieten; unter der betrieblichen Kontrolle von Bekleidungsherstellern können aus Verkehrssicht auch Accessoires angeboten werden, darunter insbesondere Sonnenbrillen; „ästhetisches Ergänzungsverhältnis“[289].	Keine Entsprechungen in Art, allenfalls geringe in der Beschaffenheit (falls aus Textilien); abweichender (Primär-) Zweck (den Körper bekleiden vs. ein Gerät am Körper tragen können); Parallelen im (Sekundär-) Zweck, für eine modische Erscheinung zu sorgen; gewisse Berührungspunkte beim Vertrieb, da Bekleidungsläden beide Waren anbieten; unter der betrieblichen Kontrolle von Bekleidungsherstellern können aus Verkehrssicht auch Accessoires angeboten werden, darunter ggf. auch Handyketten; „ästhetisches Ergänzungsverhältnis“.	Keinerlei Entsprechungen in Art, Zweck, Nutzen, Vertrieb bzw. Erbringung oder regelmäßiger betrieblicher Herkunft; allein, dass Physiotherapeuten bzw. Physiotherapeutinnen und Patienten bzw. Patientinnen bei den Behandlungen oftmals T-Shirts tragen, reicht nicht, um etwa unter dem Gesichtspunkt des Ergänzungsverhältnisses Ähnlichkeit zu begründen (keine Unentbehrlichkeit des einen für das andere).

b) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestimmt den Schutzumfang, den sie – oftmals in Abhängigkeit von den im Einzelnen registrierten Waren/Dienstleistungen – im Kollisionsfall beanspruchen kann. Der konkrete Grad ihrer Ausprägung ist daher jeweils festzustellen, es sei denn, es kommt darauf ausnahmsweise nicht an, weil z. B. die Waren/Dienstleistungen und/oder die Zeichen nicht ähnlich i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, die eingetragenen Waren/Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[290] Maßgeblich ist zunächst die Kennzeichnungskraft, die der Widerspruchsmarke – unabhängig von einer etwaigen Benutzung – von Hause aus zukommt (originäre Kennzeichnungskraft).[291] Durch intensive Benutzung der Marke kann eine Steigerung der Kennzeichnungskraft eingetreten sein.[292] Ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen können identische oder ähnliche Zeichen Dritter die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen.[293]

Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft kann nur berücksichtigt werden, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt[294] der angegriffenen Marke als auch bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch festgestellt werden kann.[295] Eine nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft ist zu berücksichtigen.[296]

Die Kennzeichnungskraft ist für jede relevante Ware/Dienstleistung der Widerspruchsmarke zu ermitteln und kann für verschiedene Waren/Dienstleistungen variieren.[297] Auch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren-/Dienstleistungssektor sind zu berücksichtigen.[298]

---

287 Die Übersicht gibt die Auffassung der Verfasser wieder und dient primär Veranschaulichungszwecken.

288 BPatG, 28 W (pat) 572/12, BeckRS 2014, 20866 – *THE GREAT CHINA WALL/THE GREAT CHINA WALL*.

289 Zu dessen Grenzen: BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-RS 2022, 8492 (Nr. 27-31) – *Coachella/COACHELLA*.

290 EuGH, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 22) – *Lloyd*, m. w. N.

291 Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)aa).

292 Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)bb).

293 Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)cc).

294 Siehe hierzu Teil 1: I.2.

295 BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1059 f. (Nr. 14) – *KNEIPP*.

296 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 872 (Nr. 22) – *INJEKT/INJEX*.

297 BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1061 (Nr. 25) – *KNEIPP,* m. w. N.

298 BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 (Nr. 27) – *Bogner B/Barbie B*, m. w. N.

Bei der Feststellung des Grades der Kennzeichnungskraft ist abzustufen zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft.[299]

Eine höhere Kennzeichnungskraft kann die Verwechslungsgefahr befördern, da Marken mit gesteigerter Kennzeichnungskraft einen größeren Schutzumfang in Anspruch nehmen können.[300] Umgekehrt haben Marken mit geringerer Kennzeichnungskraft einen eingeschränkten Schutzumfang, so dass unter Umständen schon geringfügige Unterschiede der Zeichen und/oder ein gewisser Abstand der Waren/Dienstleistungen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Fehlen hinreichende Anhaltspunkte für eine Verminderung oder Steigerung in den maßgeblichen Zeitpunkten, ist von normaler (durchschnittlicher) Kennzeichnungskraft auszugehen.[301]

Hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall aufgrund der Feststellungen zu den anderen Faktoren (Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und der Zeichen) nicht von der Feststellung des genauen Grades der Kennzeichnungskraft ab, kann die Markenstelle Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung dahinstehen lassen bzw. zu Gunsten des unterliegenden Widersprechenden eine höhere bzw. zu Gunsten des unterliegenden Inhabers der angegriffenen Marke eine geringere Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellen.

Die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke spielt auf dieser Prüfungsebene keine Rolle, kann allerdings im Rahmen der Prüfung der Zeichenähnlichkeit[302] von Bedeutung sein.

aa) Originäre Kennzeichnungskraft

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage (also von Hause aus) als Unterscheidungsmittel für die Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren/ Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden; dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.[303]

Die bloße Tatsache, dass die Marke eingetragen wurde, spricht für sich genommen noch nicht für eine normale Kennzeichnungskraft, da für die Eintragung bereits ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft genügt.[304] Darüber hinaus ist denkbar, dass sich die Verkehrsauffassung im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der Widerspruchsmarke – der für die Prüfung des absoluten Eintragungshindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft maßgeblich war[305] – und den Zeitpunkten der Anmeldung bzw. Priorität der angegriffenen Marke sowie der Entscheidung über den Widerspruch – auf die es im Kollisionsfall für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ankommt[306] – geändert hat.

Bei der Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen; dies schließt es bei mehrgliedrigen bzw. Kombinationszeichen jedoch nicht aus, die einzelnen (Gestaltungs-)Elemente nacheinander zu prüfen, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen.[307] Grundsätzlich bestimmt das kennzeichnungsstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens.[308]

Zeichen mit einem die Waren/Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen regelmäßig nur über eine geringe originäre Kennzeichnungskraft.[309] Bedarf es aber einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus.[310]

Ist der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke nicht unterscheidungskräftig, so kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft – und damit im Widerspruchsverfahren zumindest geringe Kennzeichnungskraft – zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis

---

299 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) – *Culinaria/Villa Culinaria*.

300 EuGH, C-39/97, GRUR 922, 923 (Nr. 18) – *Canon*; BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – *Springende Raubkatze*; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1243 (Nr. 47) – *VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion*.

301 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 874 (Nr. 40) – *INJEKT/INJEX*.

302 Siehe Teil 2: I.3.c).

303 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 872 (Nr. 41) – *INJEKT/INJEX,* m. w. N.

304 BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 910 (Nr. 21) – *Pantogast,* m. w. N.

305 BGH, I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143, 1144 (Nr. 15) – *Aus Akten werden Fakten*.

306 Siehe Teil 2: I.3.b).

307 BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1300, 1305 (Nr. 50) – *Kinderstube*, m. w. N.

308 BGH, I ZR 18/05, GRUR 2008, 505, 507 (Nr. 23) – *TUC-Salzcracker*; BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 (Nr. 32) – *Stofffähnchen*.

309 BGH, I ZR 71/12, GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 18) – *REAL-Chips*, m. w. N.

310 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 76 (Nr. 22) – *Wunderbaum II*, m. w. N.

sieht.[311] Einen solchen Herkunftshinweis entnimmt der Verkehr allerdings einfachen, werbeüblichen grafischen Gestaltungen nicht.[312]

Die schwächste Kennzeichnungskraft kommt Marken zu, bei denen es sich in den beiden maßgeblichen Zeitpunkten um produktbeschreibende oder sonst schutzunfähige Angaben handelt.[313] Allerdings kann einer solchen Marke im Widerspruchsverfahren nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig;[314] dies ist nur in einem Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 50, 53 MarkenG möglich.

Marken, die trotz bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen wurden,[315] haben üblicherweise durchschnittliche Kennzeichnungskraft.[316] Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen.[317]

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausnahmsweise auch durch ältere Drittzeichen geschwächt sein.[318]

Die Annahme einer bereits von Hause aus gesteigerten Kennzeichnungskraft kommt nicht in Betracht. Sie ist insbesondere auch nicht im Fall einer besonderen Eigenart und Einprägsamkeit der Widerspruchsmarke gerechtfertigt.[319]

bb) Steigerung der Kennzeichnungskraft bei intensiv benutzten Marken

Die originäre Kennzeichnungskraft kann aufgrund einer durch intensive Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit gesteigert worden sein. So kann z. B. eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf eine hohe oder – bei entsprechend großer Bekanntheit – sogar sehr hohe Kennzeichnungskraft anwachsen oder eine originär bestehende Kennzeichnungsschwäche überwunden werden.

Bei der Beurteilung, ob eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu den beiden hierfür maßgeblichen Zeitpunkten[320] vorliegt, sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren/Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (demoskopische Bekanntheit).[321] Hierbei existieren allerdings keine generellen und abstrakten Vorgaben, etwa in Bezug auf bestimmte Prozentsätze der Bekanntheit.[322]

Hinweise auf die Bekanntheit einer Marke können insbesondere Angaben zu Werbeaufwendungen[323] sowie demoskopischen Befragungen[324] zu entnehmen sein. Dagegen sind Umsatzzahlen allein grundsätzlich wenig aussagekräftig, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt sein können.[325] Zudem müssen Umsatzzahlen in Bezug zu den Gesamtumsätzen des inländischen Marktes für die betroffenen Waren/Dienstleistungen gesetzt werden.[326] Dabei darf nicht auf eng beschränkte Teilsegmente oder bestimmte Vertriebswege oder -methoden abgestellt werden.[327] Auf eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit kann auch nicht allein aufgrund von Testberichten oder sonstiger Berichterstattung über die Marke geschlossen werden.[328] Gleiches gilt für Marken-

---

311 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 f. (Nr. 31 ff.) – *BioGourmet*, m. w. N.

312 BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 31) – *BioGourmet*, m. w. N.

313 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 206.

314 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 874 (Nr. 49) – *INJEKT/INJEX*, m. w. N.

315 Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.

316 BGH, I ZR 23/14, GRUR 2016, 197, 199 (Nr. 29) – *Bounty*, m. w. N.

317 BGH, I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 – *Kinder I*.

318 BGH, GRUR 1967, 246, 247 f. – *Vitapur*; siehe hierzu im Einzelnen Teil 2: I.3.b)cc).

319 BPatG, 29 W (pat) 13/10, BeckRS 2010, 13608 – *MÖBEL MIX/MÖBELIX*; BPatG, 33 W (pat) 57/10, BeckRS 2011, 14344 – *SCHWEFAL/SCHWEDOKAL*, m. w. N.; BPatG, 25 W (pat) 627/17, BeckRS 2018, 11215 (Nr. 12) – *FICKEIS/FICKEN*, m. w. N.

320 Siehe hierzu Teil 2: I.3.b).

321 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 77 (Nr. 29) – *Wunderbaum II*, m. w. N.

322 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 77 (Nr. 29) – *Wunderbaum II*, m. w. N.

323 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 836 (Nr. 41) – *Culinaria/Villa Culinaria*.

324 BGH, I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103, 1105 (Nr. 33) – *Pralinenform II*.

325 BPatG, 25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 24) – *Sritx/STRIX*, m. w. N.

326 BGH, I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 713 – *Goldbarren*.

327 BGH, I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 713 – *Goldbarren*; BPatG, 25 W (pat) 4/18, GRUR-RS 2020, 8696 (Nr. 28) – *Dallmayer Capsa/Melitta Capz*.

328 BGH, I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040, 1043 (Nr. 32 f.) – *pjur/pure*; BPatG, 29 W (pat) 559/18, GRUR-RS 2021, 22006 (Nr. 27) – *BURGERMEISTER*.

rankings, wenn deren tatsächliche Grundlagen nicht offengelegt werden.[329] Ungeeignet zum Beleg der Bekanntheit sind ferner erzielte Treffer bei Internet-Recherchen mittels Suchmaschinen.[330]

Maßgebliches Gebiet für die Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit ist im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA – auch bei Widersprüchen aus Unionsmarken/IR-Marken mit Benennung der EU – ausschließlich das Inland.[331]

Die tatsächlichen Umstände, aus denen auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann, sind – sofern sie nicht im Einzelfall ausnahmsweise amtsbekannt sind – nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz vom Widersprechenden darzulegen und durch präsente, glaubhafte Mittel zu belegen.[332] Hinsichtlich des hierzu erforderlichen Sachvortrags gelten daher grundsätzlich die gleichen Maßstäbe wie bei der rechtserhaltenden Benutzung.[333]

Eine für bestimmte Waren/Dienstleistungen vorliegende gesteigerte Kennzeichnungskraft kann – in eng begrenztem Umfang – auf andere entscheidungserhebliche Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausstrahlen.[334] Die vom Grad der Steigerung der Kennzeichnungskraft abhängige Ausstrahlungswirkung erstreckt sich allerdings nicht auf den gesamten Bereich ähnlicher Waren/Dienstleistungen und kann erst recht unähnliche Waren/Dienstleistungen nicht erfassen.[335]

cc) Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke und/oder im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch aufgrund von Drittzeichen kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Dabei können nur Drittzeichen berücksichtigt werden, die im Ähnlichkeitsbereich sowohl der Widerspruchsmarke als auch der angegriffenen Marke liegen und der Widerspruchsmarke näher kommen als die angegriffene Marke.[336] Voraussetzung ist weiter, dass im Vorfeld der genannten Zeitpunkte eine beträchtliche Anzahl von einschlägigen Drittzeichen im gleichen oder in eng benachbarten Waren-/Dienstleistungsbereichen tatsächlich benutzt worden ist, da nur hierdurch die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz dieser Zeichen hervorgerufen werden kann.[337] Ist die Benutzung dieser Drittzeichen nicht liquide (d. h. vom Inhaber der angegriffenen Marke hinreichend dargelegt und im Bestreitensfalle durch präsente Beweismittel belegt oder ausnahmsweise amtsbekannt), kann der Registerstand allein lediglich dann für einen Originalitätsmangel und damit für eine Kennzeichnungsschwäche sprechen, wenn eine Vielzahl von Drittzeichen für identische oder sehr ähnliche Waren/Dienstleistungen eingetragen ist, die der Widerspruchsmarke besonders nahekommen.[338]

Eine Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit Drittzeichen, die sich lediglich auf einen Zeichenbestandteil beschränkt, rechtfertigt für sich genommen nicht die Annahme einer geschwächten Kennzeichnungskraft.[339] Dieser Gesichtspunkt kann aber bei Beurteilung der Zeichenähnlichkeit Bedeutung erlangen.[340]

c) Ähnlichkeit der Zeichen

Die Zeichenähnlichkeit als dritter Faktor der Verwechslungsgefahr betrifft die Frage, wie nahe sich die zu vergleichenden Zeichen kommen. Eine solche Nähe kommt grundsätzlich in drei möglichen Wahrnehmungskategorien in Betracht, nämlich in klanglicher (akustischer/phonetischer), in (schrift-)bildlicher (visueller) und ggf. in begrifflicher (semantischer) Hinsicht.

aa) Identität, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit

Die Zeichen sind unähnlich, wenn der angesprochene Verkehr in keiner der Wahrnehmungskategorien Gemeinsamkeiten erkennt. In diesem Fall kann zwischen den Marken, selbst wenn Identität der Waren/Dienstleistungen vorliegt, keine Verwechslungsgefahr bestehen,[341] weil eine völlige Unähnlichkeit der Zeichen

---

329 BPatG, 24 W (pat) 540/12, GRUR-RR 2015, 468, 470 – *Senkrechte Balken*; BPatG, BPatG, 30 W (pat) 7/15, GRUR 2018, 529, 531 (Nr. 30) – *KNEIPP*; jeweils m. w. N.

330 BPatG, 24 W pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 443 – *p^n printnet/PRINECT*; BPatG, 26 W (pat) 95/12, BeckRS 2014, 2926 – *X's/XS ƎXES*; jeweils m. w. N.

331 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 79 (Nr. 42) – *Wunderbaum II*.

332 BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 f. (Nr. 33) – *Malteserkreuz I*, m. w. N.

333 BPatG, 24 W (pat) 540/12, GRUR-RR 2015, 468, 469 – *Senkrechte Balken*; zur rechtserhaltenden Benutzung siehe Teil 2: I.1.c).

334 BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 936 (Nr. 71) – *Bogner B/Barbie B*, m. w. N.

335 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 180.

336 BGH, I ZB 3/70, GRUR 1971, 577, 578 – *Raupentin*, m. w. N.

337 BGH, Ib ZB 6/65, GRUR 1967, 246, 248 – *Vitapur*; BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 933 f. (Nr. 40) – *Bogner B/Barbie B*, m. w. N.; BPatG, 30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 (Nr. 54) – *Sky/PremiumSky*.

338 BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 82 (Nr. 30) – *OXFORD/Oxford Club*, m. w. N.; BPatG, 30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 (Nr. 54) – *Sky/PremiumSky*.

339 BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 (Nr. 32) – *Stofffähnchen*; BGH, I ZR 15/14, GRUR 2016, 83, 87 (Nr. 54) – *Amplidect/ampliteq*.

340 Siehe dazu Teil 2: I.3.c).

341 EuGH, C-328/18 P, GRUR 2020, 640, 643 (Nr. 60) – *BLACK LABEL BY EQUIVALENZA*; EuGH, C-509/13 P,

selbst bei höchster Ausprägung der anderen beiden Wechselwirkungsfaktoren (Kennzeichnungskraft und Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit) nicht ausgeglichen werden kann. Vielmehr wird der jeweils angesprochene Verkehr allein wegen der Unähnlichkeit der Zeichen ausschließen, dass die hiermit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen aus demselben bzw. wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Den Gegenpol zur Unähnlichkeit bildet die Identität der Zeichen. Zeichenidentität liegt bei vollständiger Übereinstimmung der Zeichen vor. Unter Umständen kann auch bei geringfügigen Abweichungen noch von Zeichenidentität ausgegangen werden.[342]

Zwischen dem Bereich der Unähnlichkeit einerseits und der Identität andererseits öffnet sich das weite Feld der Zeichenähnlichkeit. Hier kommt es regelmäßig entscheidend auf die Feststellung des jeweils bestehenden Ähnlichkeitsgrades an.[343] Denn oft wird im selben Kollisionsfall die höhere oder niedrigere Zeichenähnlichkeit in Wechselwirkung mit der – von der gekennzeichneten Ware/Dienstleistung abhängigen – Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zur Bejahung der Verwechslungsgefahr für einige Waren/Dienstleistungen ausreichen, für andere hingegen nicht.

bb) Ähnlichkeitsgrade

Soweit zwischen den Zeichen eine Ähnlichkeit besteht, ist zumindest regelmäßig auch deren Grad –und damit die Stärke des Wechselwirkungsfaktors Zeichenähnlichkeit – zu bestimmen. Das DPMA unterscheidet dabei – entsprechend der Rechtsprechung des BGH[344] – zwischen fünf Stufen der Zeichenähnlichkeit, nämlich zwischen

- sehr hoher bzw. weit überdurchschnittlicher,
- hoher bzw. überdurchschnittlicher,
- normaler bzw. durchschnittlicher,
- geringer bzw. unterdurchschnittlicher,
- sehr geringer bzw. weit unterdurchschnittlicher

Zeichenähnlichkeit.

Dabei kann sich der Ähnlichkeitsgrad in den jeweiligen Wahrnehmungskategorien erheblich unterscheiden und beispielsweise die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen sehr hoch, die visuelle Ähnlichkeit jedoch sehr gering sein.

cc) Wahrnehmungskategorien

Zeichen können grundsätzlich klanglich, visuell und begrifflich ähnlich sein. Diese drei möglichen Wahrnehmungskategorien werden grundsätzlich isoliert untersucht und begründen regelmäßig jeweils unterschiedliche Grade der Zeichenähnlichkeit. Für die Bejahung der Verwechslungsgefahr genügt nach deutscher Rechtsprechung ein hinreichender Ähnlichkeitsgrad in einer Wahrnehmungskategorie.[345] Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein für Verwechslungsgefahr eigentlich hinreichender Ähnlichkeitsgrad in klanglicher oder visueller Hinsicht durch einen eindeutigen und sofort erfassbaren Sinngehalt eines Zeichens bzw. durch einen eindeutigen und sofort erfassbaren Unterschied im jeweiligen Sinngehalt der zu vergleichenden Zeichen reduziert wird, ggf. mit der Folge, dass die Zeichenähnlichkeit insgesamt nicht mehr verwechslungsrelevant ist.[346] Besteht in keiner Wahrnehmungskategorie ein hinreichender Ähnlichkeitsgrad, kann ganz ausnahmsweise die Summe der Zeichenähnlichkeiten zu einer sogenannten komplexen Zeichenähnlichkeit führen.[347]

MarkenR 2014, 432, 435 (Nr. 42) – *METRO*; BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1219 (Nr. 45) – *Goldbären*.

342 Siehe dazu Teil 2: I.2.

343 BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 637 (Nr. 33) – *METRO/ROLLER's Metro*; BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1008 (Nr. 49) – *IPS/ISP*.

344 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) – *Culinaria/Villa Culinaria*; BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1008 (Nr. 49) – *IPS/ISP*.

345 BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 876 (Nr. 58) – *INJEKT/INJEX*.

346 BGH, I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 – *MIDAS/medAS*; BGH, I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 – *Kleiner Feigling*; BGH, I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 – *d-c-fix/CD-FIX*; BGH, I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 – *il Padrone/Il Portone;* BGH, I ZR 102/07, GRUR 2010, 235, 236 (Nr. 19) – *AIDA/AIDU*; BPatG, 26 W (pat) 324/03, BeckRS 2009, 26203 – *WELT/WEST*.

347 BPatG, 29 W (pat) 59/13, GRUR-RS 2016, 9903 (Nr. 31 ff.) – *Örtliches/DasÖrtliche*; BPatG, 25 W (pat) 610/17, BeckRS 2019, 14251 (Nr. 19) – *Hibiskiss/Hibis Kuss*. Demgegenüber ist es nach europäischer Rechtsprechung auch möglich, dass trotz hinreichender Ähnlichkeit der Zeichen in einer Wahrnehmungskategorie keine Verwechslungsgefahr vorliegt, da der hinreichende Ähnlichkeitsgrad in einer Wahrnehmungskategorie durch einen zu geringen Ähnlichkeitsgrad in einer anderen Wahrnehmungskategorie gleichsam neutralisiert wird (vgl. EuGH, C-206/04 P, GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35 f.) – *ZIRH/SIR*; EuGH, C-361/04 P, GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) – *PICASSO*; EuGH, C-234/06 P, GRUR 2008, 343, 344 (Nr. 32, 34) – *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM)*. Dies wird in der nationalen Rechtsprechung weitestgehend abgelehnt (vgl. BGH, I ZR 31/09, GRUR 2011, 824, 825 (Nr. 31-33) – *Kappa*).

dd) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze

Zwar definieren weder die MarkenRL noch das MarkenG den Begriff der Zeichenähnlichkeit. In der Rechtspraxis haben sich jedoch im Laufe der Zeit Grundsätze und Maßstäbe zu ihrer Bestimmung herausgebildet. Im Folgenden werden zuerst die für alle Markenformen gültigen Grundsätze und Maßstäbe, danach die speziellen Grundsätze für einzelne Markenformen und schließlich Sonderfälle dargestellt.

Registerzeichen[348] sind grundsätzlich so miteinander zu vergleichen, wie sie im Register dargestellt sind.[349] Wie sie tatsächlich benutzt werden, ist hingegen bedeutungslos.

Bei farbig eingetragenen Zeichen beschränkt sich der Schutzgegenstand dementsprechend auf die im Register dargestellte Farbgestaltung, bei schwarz/weiß eingetragenen Zeichen tendenziell – anders als früher[350] – auf die konkrete Gestaltung in schwarz/weiß.[351] Bei reinen Wortzeichen sind die im Register bzw. im Markenblatt veröffentlichten Darstellungen in den dort verwendeten Schriftarten lediglich beispielhaft, so dass der Schutzgegenstand auch andere verkehrsübliche Darstellungsformen umfasst. Daher sind beim Vergleich von Wortzeichen auch andere gebräuchliche Schriftarten[352] sowie abweichende Groß-/Kleinschreibung zu berücksichtigen[353], letztere jedoch nur dann, wenn diese nicht sinnverändernd ist. Nicht zu berücksichtigen sind hingegen handschriftliche Darstellungen[354], außergewöhnliche Schriftarten und eine sinnverändernde Groß-/Kleinschreibung.

Beim Vergleich der Zeichen ist ihr jeweiliger Gesamteindruck maßgeblich.[355] Dabei nimmt der angesprochene Verkehr ein Zeichen regelmäßig in seiner Gesamtheit wahr, ohne es einer analysierenden oder zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen.[356] Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens eine besonders starke Wirkung beim Verkehr entfaltet. Dann kommt diesem Bestandteil eine besonders große Bedeutung für den Gesamteindruck des Zeichens zu, sei es dass der Bestandteil das Gesamtzeichen prägt,[357] oder dass er innerhalb des Gesamtzeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt .[358]

Zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr die Zeichen in aller Regel nicht direkt miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund einer oft undeutlichen Erinnerung an eines der Zeichen gewinnt. Dabei bemerkt der Verkehr Zeichenübereinstimmungen eher als Zeichenunterschiede,[359] so dass erstere für die Bestimmung des Grades der Zeichenähnlichkeit besonders zu berücksichtigen sind.

Maßgeblich ist der Eindruck bei einem erheblichen Teil des von den konkreten Waren/Dienstleistungen angesprochenen Verkehrs. Abzustellen ist dabei auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen.[360] Richten sich die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen an verschiedene Verkehrskreise, ist deren Schnittmenge maßgeblich.[361] Weil der Verkehr seine Aufmerksamkeit gegenüber Zeichen der Art und Bedeutung der Waren/Dienstleistun-

---

348 Bei Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichen ist das Widerspruchszeichen maßgeblich, wie es geltend gemacht und nachweislich verwendet wurde.

349 BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) – *SIERRA ANTIGUO*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 65 (Nr. 15) – *Maalox/Melox-GRY*; jeweils m. w. N.

350 Z. B. BGH, GRUR 1964, 71, 75 – *Personifizierte Kaffeekanne*, m. w. N.

351 BGH, I ZR 153/14, GRUR 2015, 1009, 1010 (Nr. 15) – *BMW-Emblem*.

352 BPatG, 26 W (pat) 266/03, GRUR 2008, 74, 77 – *Focus Home Collection/FOCUS*.

353 BPatG, 27 W (pat) 48/18, BeckRS 2019, 27720 (Nr. 43) – *Gtarcade/GTA*; BPatG, 25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 27) – *Sritx/STRIX*; BPatG, 28 W (pat) 528/21, GRUR-RS 2021, 36993 (Nr. 26) – *Datalis/datalegis*; BPatG, 29 W (pat) 517/19, GRUR-RS 2021, 43920 (Nr. 51) – *HotSpot/HOTSPUR*; wohl a. A. BPatG, 26 W (pat) 524/17, GRUR-RS 2021, 11641 (Nr. 36) – *aurea/AURUM* (Hier wurde bei der widersprechenden Wortmarke „AURUM“ lediglich die eingetragene Schreibweise in Versalien zu Grunde gelegt).

354 Selbst die bisherige Ausnahme für verschreibungspflichtige Arzneimittel wird angesichts ausgedruckter Rezepte und dem E-Rezept zweifelhaft (so bereits BPatG, 25 W (pat) 149/99, BeckRS 2009, 15817 – *Ostex/Ostac*).

355 EuGH, C-252/12, GRUR 2013, 922, 924 (Nr. 35) – *Specsavers Gruppe/Asda*; EuGH, C-20/14, GRUR 2016, 80, 82 (Nr. 35) – *BGW/Scholz*; BGH, I ZR 71/12, GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 14) – *REAL Chips*; BGH, I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202, 1203 (Nr. 19 und 23) – *YOOFOOD/YO*.

356 EuGH, C-334/05, GRUR 2007, 700, 701 (Nr. 35) – *HABM/Shaker [Limoncello]*; BGH, I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 – *Zwilling/Zweibrüder*; BGH, I ZR 30/16, GRUR 2017, 914, 915 f. (Nr. 19, 21 und 32) – *Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke*; jeweils m. w. N.

357 Siehe hierzu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)ff)(2).

358 Siehe hierzu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)hh)(2).

359 BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1006 (Nr. 23) – *IPS/ISP*; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 (Nr. 20) – *Springender Pudel*; jeweils m. w. N.

360 EuGH, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 26) – *Lloyd*; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 (Nr. 20) – *Springender Pudel*.

361 BPatG, 33 W (pat) 135/06, BeckRS 2007, 19373 (Nr. 10) – *ReNo-Office/RENO*.

gen sowie der Häufigkeit ihrer Inanspruchnahme angepasst,[362] wird auch der aufmerksame Endverbraucher bei Waren/Dienstleistungen des täglichen Bedarfs flüchtiger[363] und bei kostspieligeren Waren/Dienstleistungen, deren Erwerb intensive Informationen und ggf. Markenvergleiche vorangehen,[364] oder bei wichtigen Waren/Dienstleistungen (z. B. im Gesundheitsbereich[365]) besonders aufmerksam sein. Sind aufgrund der beanspruchten Waren/Dienstleistungen nur Fachkreise mit dem Zeichen konfrontiert, die auch die Marken ihrer Branche besser kennen, ist in der Regel von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass auch Fachleute nicht gegen Fehlwahrnehmungen gefeit sind und auch unqualifizierte Hilfspersonen mit den Marken konfrontiert sein können.[366] Die Verkehrsauffassung betreffend das Zeichen kann grundsätzlich nur einheitlich festgestellt werden.[367] Ausnahmsweise ist eine gespaltene Verkehrsauffassung bei von den Waren/Dienstleistungen angesprochenen verschiedenen, objektiv abgrenzbaren Verkehrskreisen möglich und kann die Ähnlichkeit für nur einen dieser Verkehrskreise genügen, wenn er relativ zum angesprochenen Verkehr erheblich ist.[368]

ee) Ähnlichkeit eingliedriger Zeichen

Erörtert wird im Folgenden die Ähnlichkeit verschiedener Markenformen in der Gesamtheit ihrer Elemente, also als Ganzes, sowie allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit.

(1) Ähnlichkeit von Wortzeichen

Wortzeichen sind Zeichen, die als solche – in den beim DPMA üblichen Schriftzeichen (vgl. § 7 MarkenV[369]) – im Register eingetragen sind.

(a) Allgemeine Grundsätze für die klangliche und die schriftbildliche Ähnlichkeit von Wortzeichen

Bei Wortzeichen wird der Zeichenanfang regelmäßig stärker beachtet als das Zeichenende,[370] insbesondere dann, wenn das Zeichenende unauffällig ist.[371] Das Zeichenende wiederum wird in der Regel stärker beachtet als die Zeichenmitte,[372] insbesondere dann, wenn die Zeichenmitte unauffällig ist. Von diesen Grundsätzen kann jedoch im konkreten Einzelfall abzuweichen sein (beispielsweise bei einer Kennzeichnungsschwäche des Zeichenanfangs[373] oder – in klanglicher Hinsicht – wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt[374]).

Je kürzer ein Wortzeichen ist, desto besser und gleichmäßiger bleibt es in Erinnerung und desto mehr wird es regelmäßig durch kleinere Abweichungen beeinflusst. Je länger bzw. unübersichtlicher ein Wortzeichen ist, desto weniger wird es regelmäßig durch kleinere Abweichungen beeinflusst. Dementsprechend kann beim Vergleich mit einem Kurzwort-Zeichen – ein solches liegt jedenfalls bei einem zweisilbigen Wort mit fünf oder mehr Buchstaben nicht mehr vor[375] – unter Umständen bereits die Abweichung in einem einzigen Laut

---

362 BGH, I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*, m. w. N.

363 BPatG, 26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 (Nr. 19) – *POWER HORSE/SILVER HORSE*, m. w. N.

364 Z. B. BPatG, 29 W (pat) 32/14, BeckRS 2016, 10738 – *Pepee/TEE PEE* (im Bekleidungsbereich teilweise preislich gehobene Produkte und Markenbewusstsein, andererseits aber häufig auch niedrigpreisigere Waren; daher im Ergebnis allenfalls leicht erhöhte Aufmerksamkeit); BPatG, 26 W (pat) 511/17, BeckRS 2019, 20901 (Nr. 16) – *sense group/SENSEA*, m. w. N. (bei Möbeln: Langlebigkeit und Höherwertigkeit, Beachtung von Baumaßen, geschmacklich-ästhetische Abstimmung im Wohnbereich, Maßanfertigungen).

365 BGH, I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 – *Indorektal/Indohexal*.

366 BGH, I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 – *BBC/DDC*; BGH, I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 817 – *Nitrangin*.

367 BGH, I ZR 100/11, GRUR 2013, 631, 637 (Nr. 64) – *AMARULA/Marulablu*.

368 BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 f. (Nr. 9) – *Maalox/Melox-GRY*; m. w. N.

369 Die aktuelle Gesamtliste dieser Zeichen ist abrufbar unter https://www.dpma.de/docs/marken/schriftzeichen_unicode.pdf.

370 In Bezug auf die klangliche Zeichenähnlichkeit BGH, I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 – *Indorektal/Indohexal*; BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1007 (Nr. 36) – *IPS/ISP*; jeweils m. w. N.; in Bezug auf die schriftbildliche Ähnlichkeit BPatG, 30 W (pat) 542/20, GRUR-RS 2021, 42089 (Nr. 28) – *Kubernauts/KUBERNETES*.

371 Wie z. B. typische Endungen von Arzneimittelbezeichnungen wie -ol oder -san (BGH, I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 – *salvent/Salventerol*).

372 In Bezug auf die klangliche Zeichenähnlichkeit BPatG, 33 W (pat) 554/10, BeckRS 2013, 666 – *Kreditinform/Creditreform*; in Bezug auf die schriftbildliche Ähnlichkeit siehe Teil 2: I.3.c)ee)(1)(c).

373 Exemplarisch: BPatG, 25 W (pat) 70/00, BeckRS 2009, 15419 – *corotrat/Korodin*.

374 BGH, I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 – *Sana/Schosana*.

375 BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1008 (Nr. 45) – *IPS/ISP*.

eine verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit verhindern.[376] Von diesen Grundsätzen kann jedoch im konkreten Einzelfall abzuweichen sein.

(b) Grundsätze für die klangliche Ähnlichkeit von Wortzeichen

Maßgeblich für die Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit von Wortzeichen ist deren Aussprache und Betonung, insbesondere deren Silbenzahl und -gliederung sowie Vokalfolge.[377] Im konkreten Einzelfall sind aber auch Umstände (z. B. abweichende Verbindungskonsonanten und unterschiedliche Betonung) denkbar, die eine Zeichenähnlichkeit trotz identischer Vokalfolge mindern.[378]

Für die klangliche Ähnlichkeit ist maßgeblich, wie der Durchschnittsabnehmer der beanspruchten Waren/Dienstleistungen (also der angesprochene Verkehr) das Wortzeichen in seiner registrierten Form ausspricht. Zu berücksichtigen sind alle wahrscheinlichen und sprachgefühlkonformen Möglichkeiten[379] unter realitätsnahen, aber nicht unüblich erschwerten Übermittlungsbedingungen. Die allgemeinen Aussprachregeln sind zu beachten (z. B. die Aussprache des Buchstabens „C“ je nach darauffolgendem Buchstaben). Auch ein erkennbarer Sinngehalt des Wortzeichens kann die Aussprache mitbestimmen. Bei erkennbar deutschen Wörtern ist grundsätzlich die hochdeutsche Aussprache maßgeblich. Mundartliche oder fehlerhafte Aussprachevarianten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn besondere Umstände dies nahelegen.[380] Bei fremdsprachigen Wörtern, jedenfalls bei solchen aus dem geläufigen Grundwortschatz einer gängigen Fremdsprache, ist die korrekte (z. B. englische oder französische) Aussprache maßgeblich.[381] Die (fehlerhafte) Aussprache nach deutschen Sprachregeln ist hingegen dann zu berücksichtigen, wenn sie beim Durchschnittsabnehmer der konkreten Produkte nahe liegt.[382] Auch bei Kunstwörtern sind alle wahrscheinlichen Aussprachevarianten zu berücksichtigen. Wirkt das Wortzeichen fremdsprachlich, so ist dementsprechend (auch) die fremdsprachliche Aussprache zu berücksichtigen. Ist der angesprochene Verkehr englisch orientiert (z. B. Fachkreise im IT-Bereich), kann es Tendenzen zur Berücksichtigung einer englischen Aussprache geben. Auch in Bezug auf die Betonung der Wortzeichen sind alle wahrscheinlichen und sprachgefühlkonformen Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Die Umstellung von Markenteilen hindert große Ähnlichkeit – vor allem bei anagrammatischer Klangrotation[383] – nicht, da dies im undeutlichen Erinnerungsbild des angesprochenen Verkehrs verschwimmt und er meint, die zuvor wahrgenommene Marke wiederzuerkennen.[384]

(c) Grundsätze für die schriftbildliche Ähnlichkeit

Für die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ist maßgeblich, wie der Verkehr das Wortzeichen in visueller Hinsicht wahrnimmt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein Wortzeichen visuell genauer und in der Regel sogar wiederholt wahrnehmen kann als dies beim schnell verklingenden, gesprochenen Wort der Fall ist.[385]

Für die Feststellung der schriftbildlichen Ähnlichkeit von Wortzeichen sind insbesondere die Länge des Wortzeichens,[386] dessen Anfang und Ende,[387] die Anzahl und Stellung identischer Buchstaben und die Ober- und Unterlängen von Buchstaben zu berücksichtigen.

(d) Grundsätze für die begriffliche Ähnlichkeit

Eine verwechslungsrelevante begriffliche Ähnlichkeit von Wortzeichen liegt nur äußerst selten vor und erfordert regelmäßig, dass der Begriffsgehalt beider Zeichen für den Verkehr verständlich ist, dieser verständliche Begriffsgehalt keine schutzunfähige Angabe darstellt[388]

---

376 BPatG, 25 W (pat) 104/12, BeckRS 2013, 16094 – *Talo/tilo*; BPatG, 29 W (pat) 587/17, BeckRS 2018, 18891 – *NEO/NAO*.

377 BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1007 (Nr. 43) – *IPS/ISP*.

378 BPatG, 27 W (pat) 527/12, GRUR-RR 2013, 291, 292 – *RACE/RABE*.

379 BPatG, 29 W (pat) 517/15, BeckRS 2017, 130051 (Nr. 29) – *elAMARA/Esmara*, m. w. N.

380 Vgl. zu insbesondere weit von der Hochsprache abweichenden Artikulationen BPatG, 27 W (pat) 25/07, BeckRS 2007, 11642 – *LAURA/Lora*.

381 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 295.

382 BPatG, 30 W (pat) 23/95, GRUR 1997, 652, 653 – *IMMUNINE*; BPatG, 27 W (pat) 175/94, GRUR 1996, 879, 880 – *PATRIC LION/LIONS*.

383 Eine solche liegt dann vor, wenn die zu vergleichenden Zeichen identische Silben in umgekehrter Reihenfolge enthalten.

384 BPatG, 29 W (pat) 47/16, BeckRS 2019, 11533 – *sportnord/NordSport*, m. w. N.; ebenso EuG, T-484/08, BeckRS 2009, 71391 (Nr. 33) – *KidsVits/VITS 4KIDS*.

385 BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 954 – *ACELAT/Acesal*.

386 BPatG, 27 W (pat) 43/17, BeckRS 2019, 12478 (Nr. 47) – *10 Freunde/11 Freunde*.

387 BPatG, 25 W (pat) 85/99, BeckRS 2009, 15031 – *LEMOCAIN/LEMOCIN*; BPatG, 25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 26) – *Sritx/STRIX*; BPatG, 30 W (pat) 502/20, GRUR-RS 2021, 19957 (Nr. 24) – *OSIRIS/OSATIS*.

388 Da eine solche schon aus Rechtsgründen keine verwechslungsrelevante Ähnlichkeit begründen kann

und der Begriffsgehalt beider Zeichen (nahezu) übereinstimmt[389], was insbesondere bei Synonymen der Fall ist. Geringere begriffliche Ähnlichkeiten und Anklänge reichen hingegen nicht aus,[390] ebenso wenig wie durch einen gegensätzlichen Begriffsgehalt hervorgerufene Assoziationen.[391] Stehen sich keine deutschen Wörter, sondern ein deutsches und ein fremdsprachiges Wort, zwei fremdsprachige Wörter derselben Sprache oder zwei fremdsprachige Wörter unterschiedlicher Sprachen gegenüber, so ist danach zu differenzieren, ob der angesprochene – nicht nur der sprachlich gebildete – Verkehr den jeweiligen Sinngehalt des fremdsprachigen Wortes ohne Weiteres erfasst.[392] Dies ist nur dann der Fall, wenn es sich bei dem fremdsprachigen Begriff jeweils um einen geläufigen Ausdruck einer gängigen Fremdsprache handelt.[393]

(e) Komplexe Ähnlichkeit (als seltener Ausnahmefall)

Auch wenn die zu vergleichenden Zeichen in Klang, Schriftbild oder Sinn jeweils nicht verwechslungsrelevant ähnlich sind, soll unter bestimmten Umständen die Summe der Gemeinsamkeiten auf diesen drei Ebenen zu einer sogenannten komplexen Zeichenähnlichkeit führen können.[394] Um der naheliegenden Gefahr vorzubeugen, die jeweiligen Voraussetzungen für klangliche, schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit zu umgehen, ist im Umgang mit komplexer Ähnlichkeit jedoch generell Zurückhaltung geboten[395], zumal es noch keine höchstrichterliche Bestätigung für diese Rechtsfigur gibt.[396] Im Falle ihrer Bejahung sollte aus methodischen Gründen ausgeführt werden, dass die Vergleichszeichen Gemeinsamkeiten in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht haben und diese jeweils nicht zu einer Ähnlichkeit führen. Weiterhin sollte nachvollziehbar aufgezeigt werden, aufgrund welcher besonderen Umstände davon ausgegangen wird, dass das Zusammenwirken dieser Gemeinsamkeiten (ausnahmsweise) ähnlichkeitsbegründend wirkt.

(2) Ähnlichkeit reiner Bildzeichen

Beim Vergleich reiner Bildzeichen kommen naturgemäß primär die visuelle und die begriffliche Zeichenähnlichkeit in Betracht. Neben den allgemeinen Grundsätzen zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gilt Folgendes:

In Bezug auf die visuelle Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass dem Verkehr – bei Bildzeichen noch mehr als bei Wortzeichen – nicht jedes einzelne Detail, sondern nur das ungefähre Bild im Gedächtnis bleibt.[397] Im Übrigen kommt es für die bildliche Zeichenähnlichkeit im Rechtssinne auf die Kennzeichnungskraft des älteren Bildmotivs an: Je kennzeichnungsschwächer das Bildmotiv ist,[398] desto eher führen auch schon geringere Abweichungen der bildlichen Darstellung zur Verneinung einer verwechslungsrelevanten Ähnlichkeit. Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft des Bildmotivs bleiben Verzierungen, Umrandungen, Ornamente sowie sonstiges nicht außergewöhnliches Beiwerk regelmäßig außer Betracht,[399] jedenfalls wenn diese keine Ablenkung vom Hauptmotiv darstellen bzw. die Aufmerksamkeit ggf. sogar hin zum Hauptmotiv lenken.

In Bezug auf die begriffliche Ähnlichkeit reiner Bildzeichen ist zu berücksichtigen, dass Bildmotive meist un-

---

(vgl. BPatG, 26 W (pat) 50/10, BeckRS 2012, 13570 – *FRUTAQUELL/FRUCHTQUELL*).

389 BGH, I ZR 176/89, GRUR 1991, 760, 761 – *Jenny/Jennifer*; OLG Düsseldorf, 20 U 220/81, GRUR 1983, 772, 773 – *Lange Kerls*; BPatG, 26 W (pat) 4/96, GRUR 1998, 1025, 1026 – *Rebenfreund*.

390 BGH, I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 – *Zwilling/Zweibrüder*; BPatG, 26 W (pat) 88/07, BeckRS 2008, 21568 – *Dornröschen/Schneewittchen*; BPatG, 25 W (pat) 28/09, BeckRS 2010, 3389 – *Cream-motion/Cremozione*; BPatG, 26 W (pat) 553/10, BeckRS 2011, 29117 – *Märchenwein/ROTKÄPPCHEN*.

391 OLG Köln, 6 U 214/06, GRUR-RR 2007, 388, 389 – *Ohne Dich ist alles doof* (nicht verwechselbar mit „Mit Dir ist alles toll“).

392 Die Zeichenähnlichkeit aus diesem Grunde verneinend: BPatG, 28 W (pat) 34/96, BeckRS 1996, 12434, – *Fleur d'or/Goldblume*; BPatG, 27 W (pat) 547/11, BeckRS 2012, 17836 – *KALIMERA/Guten Morgen*.

393 Zeichenähnlichkeit bejahend etwa: BPatG, 28 W (pat) 109/97, BeckRS 1998, 12405 – *Slimquick/SLIM-FAST*; BPatG, 26 W (pat) 509/20, GRUR-RS 2020, 21728 (Nr. 31 ff.) – *Freet!/frei*.

394 Dies wurde bejaht von BPatG, 29 W (pat) 28/19, GRUR-RS 2022, 21540 – *FC ERZGEBIRGE AUE/AUE*; BPatG, 26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 – *POWER HORSE/SILVER HORSE*; BPatG, 29 W (pat) 59/13, BeckRS 2016, 304 – *Örtliches/DasÖrtliche*; BPatGE 34, 76 – *Calimbo/Calypso* und vereint von BPatG, 25 W (pat) 68/11, BeckRS 2012, 24779 – *OCUPLAST/OCCLU*.

395 So auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 317.

396 Vgl. auch Albrecht, GRUR-Prax 2022, 512 (zu BPatG, 26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 – *POWER HORSE/SILVER HORSE*).

397 BPatG, 30 W (pat) 105/09, BeckRS 2011, 13363.

398 Geringe Kennzeichnungskraft ist beispielsweise anzunehmen bei gleichsam verbrauchten Motiven wie Sternen, Herzen, Engeln oder Dreiecken sowie bei Bildzeichen, die einen beschreibendem Anklang zur beanspruchten Ware/Dienstleistung aufweisen.

399 exemplarisch: BPatG, 25 W (pat) 57/19, GRUR-RS 2021, 5376 (Nr. 24).

terschiedlich verinnerlicht bzw. benannt werden können und dies der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs selten gerecht wird. Da es für eine verwechslungsrelevante begriffliche Zeichenähnlichkeit nicht ausreicht, dass zwei Bildzeichen nur möglicherweise vom Verkehr gleich verinnerlicht bzw. benannt werden,[400] sind diese strengen Anforderungen nur sehr selten erfüllt.[401] Dabei gilt: Je allgemeiner ein gemeinsamer Sinngehalt für eine begriffliche Übereinstimmung gefasst werden müsste, desto weniger kann eine begriffliche Ähnlichkeit angenommen werden.[402] Auch bei der begrifflichen Ähnlichkeit reiner Bildzeichen ist die Kennzeichnungskraft des älteren Bildmotivs maßgeblich, so dass Übereinstimmungen in einem produktbeschreibenden[403] oder in einem gleichsam verbrauchten[404] Motiv keine hinreichende Zeichenähnlichkeit begründen können.

(3) Ähnlichkeit von Wortzeichen und Bild- bzw. dreidimensionalen Zeichen

Da Wort und Bild bzw. Form sich ausschließlich in begrifflicher Hinsicht begegnen können, ist beim Vergleich entsprechender Zeichen allenfalls begriffliche Ähnlichkeit möglich.[405] Diese setzt voraus, dass der Verkehr das Bild- bzw. Formzeichen mit dem gegenüberstehenden Wortzeichen benennen wird. Dies erfordert wiederum, dass das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des Bildes bzw. der Form ist, indem sich die Benennung der Gestaltung mit dem Wort aufdrängt, und zwar ohne, dass dies mehrere gedankliche Zwischenschritte erfordert und andere, gleich naheliegende Bezeichnungen existieren.[406] Dies wird regelmäßig nur bei deutschen Wörtern und allenfalls noch bei geläufigen Wörtern einer gängigen Fremdsprache der Fall sein.[407]

(4) Ähnlichkeit sonstiger Markenformen untereinander und mit anderen

Da aufgrund des offenen Markenbegriffs des § 3 Abs. 1 MarkenG auch unkonventionelle Markenformen in das Markenregister (vgl. §§ 12, 12a MarkenV) eingetragen werden können, ergibt sich eine Vielzahl möglicher Ähnlichkeitskonstellationen. Grundsätzlich sind hier die allgemeinen Grundsätze anzuwenden. Eine gefestigte Praxis und Rechtsprechung hat sich jedoch noch nicht herausgebildet, [408] es kommt vielmehr auf den konkreten Einzelfall an.

ff) Ähnlichkeit mehrgliedriger Zeichen

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen kann nicht nur die hinreichende Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen in ihrer Gesamtheit, sondern auch die Ähnlichkeit der Zeichen nur in einzelnen Elementen, wenn diese vorherrschende Bedeutung für den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens haben.[409]

(1) Mehrgliedrigkeit des Zeichens

Grundvoraussetzung für eine solche Ähnlichkeit aufgrund einzelner Zeichenelemente ist, dass der angesprochene Verkehr das jeweilige Zeichen als aus mehreren Elementen bestehend, also als mehrgliedrig erkennt. Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen aus Sicht des Verkehrs mehrere getrennte Elemente (beispielsweise mehrere Wörter, mehrere als getrennt wahrgenommene Bilder, Wort und Bild, Wort und Form, Bild und Form, Wort und Farbe etc.) aufweist oder es aus sonstigen Gründen mehrgliedrig wirkt, beispielsweise weil die Wörter durch geänderte Schriftgestaltung[410] oder durch Bindestrich voneinander abgesetzt sind. Dabei ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine formal einteilige Wortmarke ganz ausnahmsweise als mehrgliedrig zu bewerten ist, wenn sie für den Verkehr erkennbar aus mehreren Elementen zusammengesetzt ist und er aufgrund besonderer Umstände veranlasst ist, sie nicht

---

400 BPatG, 30 W (pat) 77/09, BeckRS 2010, 3238 – *Chinese/Mädchen*.

401 BPatG, 25 W (pat) 62/14, BeckRS 2016, 14486 – *SANAMANDER/Salamander*.

402 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 – *Springende Raubkatze*; BPatG, 30 W (pat) 77/09, BeckRS 2010, 3238 – *Chinese/Mädchen*; BPatG, 27 W (pat) 67/16, BeckRS 2016, 133945 (Nr. 29) – *Schwarzer Vogel*; vgl. auch BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1218 (Nr. 35) – *Goldbären*.

403 BPatG, 26 W (pat) 28/12, BeckRS 2012, 21148 – *Destillationsapparat*.

404 BPatG, 25 W (pat) 39/10, BeckRS 2011, 18618 – *Löwenbild/LÖWEN KAFFEE*.

405 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 323; BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1218 (Nr. 34) – *Goldbären*.

406 BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1218 (Nr. 35 und Leitsatz 3) – *Goldbären*, m. w. N.

407 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 326.

408 Siehe hierzu aber bereits die „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zu den neue Markenformen: Prüfung auf formale Anforderungen und Schutzhindernisse“, abrufbar unter https://www.tmdn.org/#/practices/1819734.

409 Vgl. hierzu auch mit zahlreichen Beispielen die „Gemeinsame Mitteilung der Markenämter der Europäischen Union zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr“, abrufbar unter https://www.tmdn.org/#/practices/1819715.

410 BPatG, 24 W (pat) 165/93, GRUR 1996, 126, 127 – *Berger/BERGERLAHR*.

einheitlich, sondern zergliedernd aufzufassen.[411] Wörter mit Binnengroßschreibung werden insoweit uneinheitlich beurteilt.[412]

(2) Vorherrschende Bedeutung eines Zeichenelements für den Gesamteindruck

Die zu vergleichenden Zeichen müssen in mindestens einem Element identisch oder hinreichend ähnlich sein und dieses Element muss vorherrschende Bedeutung für den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens haben. Ob der Gesamteindruck eines Zeichens von der Zeichengesamtheit abweicht, ist anhand einer relativen Wertung der Elemente innerhalb des Zeichens festzustellen. Dabei werden einzelne seiner Elemente als klanglich oder visuell vorherrschender als andere bewertet und dann die vorherrschenden Elemente auf ihre Ähnlichkeit zum anderen Zeichen (bzw. zu dessen ebenso ermittelten vorherrschenden Elementen) geprüft.

Eine solche vorherrschende Bedeutung einzelner Elemente für den Gesamteindruck eines Zeichens kommt unter drei Aspekten in Betracht:

Eine verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit kann sich daraus ergeben, dass ein Element des mehrgliedrigen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, sei es ohne Berücksichtigung des gegenüberstehenden Zeichens (sogenannte klassische Prägetheorie[413]), sei es unter Berücksichtigung des gegenüberstehenden Zeichens (sogenannte erweiterte Prägetheorie[414]).

Liegen die Voraussetzungen der Prägung nicht vor, kann sich eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr (als Fall der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG) aus dem Umstand ergeben, dass der Verkehr in den gegenüberstehenden Zeichen Übereinstimmungen erkennt, die das jüngere Zeichen als Teil einer Zeichenserie des Inhabers der älteren Marke erscheinen lassen.[415]

Ist auch dies nicht der Fall, ist weiterhin zu prüfen, ob der übereinstimmende Zeichenbestandteil im jüngeren Zeichen über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt. Dies kann sowohl ein Fall der unmittelbaren Verwechslungsgefahr als auch der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG darstellen und wird im Rahmen der letzteren näher erläutert.[416]

(a) Klassische Prägetheorie

Bei der Prüfung der (klassischen) Prägetheorie stellt das DPMA unter Berücksichtigung aller Einzelfallumstände konkret fest, ob bzw. welche Elemente eines mehrgliedrigen Zeichens so weitgehend in den Hintergrund treten, dass sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen und daher für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.[417] Die Zeichenelemente, bei denen dies nicht festgestellt werden kann, die also nicht vernachlässigt werden können, sind im Umkehrschluss als für den Gesamteindruck prägend zu erachten. Der Gesamteindruck aufgrund Prägung kann in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht verschieden sein.

---

411 So für den Fall, dass der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses mit einem älteren Zeichen zu einem neuen Zeichen kombiniert, vgl. z. B. BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 908 (Nr. 38) – *Pantohexal* (für das bekannte oder zumindest erkennbare Unternehmenskennzeichen „Hexal“); verneint aber von BGH, I ZR 142/07, GRUR 2010, 729, 732 (Nr. 34 f.) – *MIXI* (für „KOHLERMIXI mangels Bekanntheit von „KOHLER“ als Unternehmensbezeichnung). Die Rechtsprechung des BPatG ist uneinheitlich und teils weiter der (überzeugenden) Ansicht, dass zusammengeschriebene Wörter kaum mehrgliedrig sein können, weil sonst über die Anwendung der Prägetheorie die strengeren Voraussetzungen der Abspaltung von Elementen aus einheitlichen Markenzeichen bzw. der mittelbaren Verwechslungsgefahr umgangen werden, so etwa BPatG, 24 W (pat) 238/99, GRUR 2002, 438, 440 – *WISCHMAX/Max*; grundsätzlich dafür, aber im konkreten Fall ablehnend BPatG, 25 W (pat) 528/13, BeckRS 2015, 14898 (Nr. 19) – *HERBALADE/HERBA* und bejahend BPatG, 26 W (pat) 552/17, GRUR-RS 2020, 19686 (Nr. 27 ff.) – *Dekratex/DEKRA* (aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Endung „tex“ im relevanten Stoff- und Bekleidungsbereich und Bekanntheit von „Dekra“ als Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden).

412 Bewertung als mehrgliedrig z. B. BPatG, 25 W (pat) 17/06, BeckRS 2008, 16103 – *SmileCompany/SMILE* und BPatG, 25 W (pat) 517/18, GRUR-RS 2020, 7385 (Nr. 36) – *HydraProg/Hydra*, dagegen als nicht mehrgliedrig z. B. BPatG, 30 W (pat) 37/07, BeckRS 2009, 6067 – *TestoVital/FESTO*.

413 Siehe Teil 2: I.3.c)ff)(2)(a).

414 Siehe Teil 2: I.3.c)ff)(2)(b).

415 Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(1).

416 Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(2).

417 BGH, I ZR 206/07, GRUR 2010, 828, 832 (Nr. 45) – *DiSC*; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1062 (Nr. 38) – *KNEIPP*; jeweils m. w. N.

Ausgangspunkt ist auch für die Prüfung der Prägung das Zeichen in seiner registrierten Form und die dadurch vermittelte Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs.[418] Zwar ist dem Markenrecht ein Elementschutz grundsätzlich fremd,[419] weil der Verkehr ein Zeichen regelmäßig so wahrnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne auf dessen einzelne Elemente zu achten.[420] Dies bedingt jedoch nicht stets nur einen Vergleich der Zeichen in ihrer Gesamtheit, sondern es kann auch ein Element (oder mehrere Elemente) eines mehrgliedrigen Zeichens den von ihm im Gedächtnis des Verkehrs hervorgerufenen Gesamteindruck prägen[421] und aufgrund dessen eine Ähnlichkeit begründen. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit ist dann aber zu beachten, dass der Eindruck einer Prägung einen bewussten oder unbewussten Denkvorgang voraussetzt, der dem Verkehr Zeichenunterschiede bewusster machen und daher ähnlichkeitsmindernd wirken kann.[422]

(aa) Für alle Konstellationen gültige Erfahrungssätze

Für die Frage, ob Zeichenelemente den Gesamteindruck eines Zeichens prägen, wurden vom BGH auf der Basis allgemeiner Lebenserfahrung Erfahrungssätze entwickelt.[423] Diese Erfahrungssätze sind nebeneinander anwendbar und können für unterschiedliche Ergebnisse sprechen.[424] Daher sind sie zu einem wertenden Ausgleich zu bringen, der je nach Branche unterschiedlich ausfallen kann.

Es kommt auf die objektivierte Wahrnehmung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmers der konkreten Waren/Dienstleistungen an. Dessen Aufmerksamkeitsgrad kann unterschiedlich hoch sein, wobei branchenübliche Besonderheiten Berücksichtigung finden können.[425]

Der Verkehr neigt dazu, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.[426] Dieser Erfahrungssatz beschränkt sich eher auf mündliche Artikulation,[427] also auf den Bereich der klanglichen Ähnlichkeit. Er ist besonders relevant bei längeren Mehrwortzeichen, die aus Gründen der Bequemlichkeit oder der bewussten Vereinfachung verkürzt werden. Dieser Erfahrungssatz gilt umso weniger, je kürzer und prägnanter eine Wortverbindung ohnehin schon ist.[428]

Wenn ein Element mit anderen Elementen zu einem einheitlichen und eigenständigen, ohne Weiteres verständlichen (aber dennoch mehrgliedrigen) Gesamtbegriff verschmolzen ist, kann es das Zeichen nicht alleine prägen. Denn der Verkehr ist bei einer solchen – auch mit kennzeichnungsschwachen Elementen möglichen – Verschmelzung kaum veranlasst, ein Element aus dem Gesamtbegriff gleichsam herauszulösen. Bei mehreren Wörtern ist eine Verschmelzung etwa durch die Genitivform eines Wortes[429], durch verbindende Bindestriche[430], durch besondere grafische Gestaltung oder durch räumliche Anordnung[431] möglich. Demgegenüber kann eine starke räumliche Abgesetztheit eine Verschmelzung von Wörtern verhindern.[432] Wörter verschmelzen auch dann nicht zu einem Gesamtbegriff, wenn dieser ein reiner Fantasiebegriff oder ein Begriff

---

418 BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 65 (Nr. 15) – *Maalox/Melox-GRY*, m. w. N.

419 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – *Springende Raubkatze*, m. w. N.; BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 34) – *SIERRA ANTIGUO*.

420 BGH, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 – *ATTACHE TISSERLAND/TISSERAND*; EuGH, C-251/95, GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23) – *Sabel/Puma*.

421 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) – *THOMSON LIFE*; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 22) – *METRO/ROLLER's Metro*; BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 486 (Nr. 31) – *RETR-OLYMPICS*; jeweils m. w. N.

422 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 404.

423 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 371 ff.

424 Wie z. B. die, dass einerseits von der registrierten Form der Marken auszugehen ist (vgl. etwa BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) – SIERRA ANTIGUO) und andererseits der Verkehr bei längeren Bezeichnungen zu Verkürzungen neigt (vgl. etwa BGH, I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 – *OKV/DKV*).

425 Siehe dazu ausführlich Teil 2: I.3.c)dd) (am Ende).

426 BGH, I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 – *Caren Pfleger*; BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 f. (Nr. 27) – *Euro Telekom;* jeweils m. w. N.

427 BGH, I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 – *OKV/DKV*.

428 BGH, I ZR 60/93, GRUR 1995, 507, 508 – *City Hotel*.

429 BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 24-26) – *METRO/ROLLER's Metro*; BPatG, 30 W (pat) 75/07, BeckRS 2009, 7648 – *Laura's Girls/LAURA*.

430 BGH, I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 – *ASTRA/ESTRA-PUREN*; BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 1059 (Nr. 66) – *airdsl*; BPatG, 29 W (pat) 220/00, GRUR 2003, 70, 73 – *T-INNOVA/Innova*.

431 BGH, I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 885 f. – *PAPPA-GALLO* (zweizeilig angeordnete Wortbestandteile „PAPPA" und „GALLO" sind grafisch ineinander verwoben); BPatG, 30 W (pat) 56/09; BeckRS 2010, 13611 – *pur natur!/PUR-R* (verbindende Wirkung eines Bildbestandteils auf die Wortbestandteile „pur" und „natur"); BPatG, 24 W (pat) 29/13, BeckRS 2014, 19357 – *FOXy.HUNTER/FOX* (Verbindung der Wortbestandteile des Zeichens „FOXy.HUNTER" (u. a.) durch die konkrete grafische Gestaltung).

432 BGH, I ZR 168/98, GRUR 2002, 172, 175 – *Malboro-Dach*, m. w. N.

ist, der keinen oder einen nur nach näherer Überlegung feststellbaren Gesamt-Sinngehalt aufweist.[433]

Tendenziell kann ein Element ein Zeichen je eher und stärker prägen, desto kennzeichnungskräftiger es ist.[434] Für die Bewertung der Kennzeichnungskraft eines Elementes gelten tendenziell dieselben Grundsätze wie für die Bewertung der Kennzeichnungskraft des Zeichens als Ganzes. Maßgeblich ist aber nicht nur die Kennzeichnungskraft des einzelnen Elements in Alleinstellung, sondern auch der Grad seiner Kennzeichnungskraft im Verhältnis zu den übrigen Zeichenelementen. So kann etwa ein (sehr) kennzeichnungskräftiges Element wegen seiner – relativ zu den anderen Elementen – sehr geringen Größe oder einer die Lesbarkeit erschwerenden Anordnung im Zeichen nicht prägend wirken,[435] während hingegen ein durchschnittlich kennzeichnungskräftiges Element wegen seiner herausgehobenen Stellung im Zeichen prägend wirken kann.[436] Schon aus Rechtsgründen nicht prägend wirken kann hingegen jedenfalls ein für sich gesehen schutzunfähiges Element,[437] und zwar auch dann nicht, wenn es innerhalb des Zeichens eine besonders herausgehobene Stellung aufweist.[438] Dass ein kennzeichnungsschwaches Element den Gesamteindruck des Zeichens nicht alleine prägt, schließt jedoch nicht aus, dass seine Verbindung mit anderen Elementen, insbesondere bei begrifflicher Verschmelzung, prägend wirkt.[439]

(bb) Für spezielle Konstellationen gültige Erfahrungssätze

(aaa) Unternehmenskennzeichen und Stammbestandteile von Zeichenserien

Die Wirkung eines Unternehmenskennzeichens innerhalb eines mehrgliedrigen Zeichens ist von diversen Aspekten und den Branchengegebenheiten abhängig. Relevant wird die Frage dann, wenn zwei Zeichen in einem Element (weitgehend) übereinstimmen und mindestens eines der Zeichen zusätzlich ein abweichendes Unternehmenskennzeichen enthält. Der Verkehr wird die Zeichen nur dann als hinreichend ähnlich bewerten, wenn er das Unternehmenskennzeichen (jeweils) als zu vernachlässigend und das andere Element als prägend erachtet. Dies kann dann der Fall sein, wenn das/die Unternehmenskennzeichen als solches/solche bekannt/erkennbar ist/sind[440] und der Verkehr nicht diese(s), sondern das/die andere(n) – nicht schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen (beschreibenden oder verbrauchten) – Zeichenelement(e) als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Die Erkennung bzw. Erkennbarkeit wird bei reinem Fachverkehr regelmäßig bejaht,[441] ferner wenn die Art der Zeichenbildung dies nahelegt.[442] Unternehmenskennzeichen treten aber keinesfalls immer hinter anderen (insbesondere kennzeichnungsschwachen[443]) Elementen des Zeichens zurück. Maßgeblich sind auch hier die Umstände des Einzelfalls,[444] in die auch besondere Branchenverhältnisse einzubeziehen sind.[445]

---

433 BPatG, 29 W (pat) 520/16, BeckRS 2018, 6037 (Nr. 40) – *Denk Getränk/Denk*; BPatG, 30 W (pat) 58/11, BeckRS 2013, 9908 – *D-Link-soft/D-Link*; BPatG, 25 W (pat) 78/09, BeckRS 2010, 28260 – *SunSpice/Sun*.

434 BGH, I ZR 57/08, GRUR 2011, 148, 150 (Nr. 22) – *Goldhase II*.

435 BPatG, 24 W (pat) 144/95, GRUR 1997, 647, 648 – *BARBEIDOS/VTA MED badedas*; vgl. auch BGH, I ZB 6/96, GRUR 1999, 52, 53 – *EKKO BLEIFREI*.

436 BPatG, 26 W (pat) 70/94, GRUR 1996, 284, 286 – *Fläminger/Fälinger* (insoweit bestätigt durch BGH, I ZB 33/95, GRUR 1998, 930, 931 f. – *Fläminger*); BGH, I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 992 – *Schlüssel*; BPatG, 29 W (pat) 73/12, BeckRS 2014, 17978 – *ENERGIE erleben und verstehen/ENERGIE*.

437 BGH, I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 – *URLAUB DIREKT*; BGH, I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066, 1069 (Nr. 41) – *Kinderzeit*; BGH, I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1073 (Nr. 36) – *Kinder II*; BGH, I ZR 112/10, GRUR 2013, 68, 71 (Nr. 43) – *Castell/VIN CASTEL*; BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1300, 1306 (Nr. 59) – *Kinderstube*; jeweils m. w. N.

438 BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) – *ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO*.

439 BGH, I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 – *NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX*; BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 1057 (Nr. 30) – *airdsl*; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 35) – *VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion*; BPatG, 30 W (pat) 70/08, BeckRS 2009, 7647 – *geravital/GERATHERM*.

440 BGH, I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 – *Blendax Pep*; BGH, I ZB 10/01, GRUR 2003, 880, 882 – *City Plus*; jeweils m. w. N.

441 BGH, I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 899 – *IONFIL*; BGH, I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 – *Bisotherm-Stein*.

442 Etwa bei Kombination mit „von" oder „by" gefolgt vom Herstellernamen.

443 BGH, I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 – *COMPOSANA*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 22) – *Maalox/Melox-GRY*.

444 BGH, I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 – *Blendax Pep*; BGH, I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 – *IONFIL*; BGH, I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 25) – *METRO/ROLLER's Metro*.

445 So soll z. B. in der Mode- (BGH, I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*; BGH, I ZR 41/08, GRUR 2011, 623, 625 (Nr. 24) – *Peek & Cloppenburg I*), der Brauerei- (BGH, I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 179 – Bit/Bud), der Spielwaren- (BPatG,

Diese Grundsätze für Unternehmenskennzeichen gelten auch für bekannte/erkennbare Stammbestandteile von Zeichenserien[446] und vergleichbare auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisende Zeichen.[447]

(bbb) Personennamen

Bei Zeichen aus erkennbaren Vor- und Nachnamen orientiert sich der Verkehr regelmäßig an dem gesamten Namen.[448] Der Nachname soll ausnahmsweise unter besonderen Umständen, wie entsprechenden branchenspezifischen Bezeichnungsgewohnheiten, erhöhter Kennzeichnungskraft oder Einprägsamkeit prägen können.[449] Ein (als solcher erkennbarer) Vorname prägt den Gesamteindruck eines Zeichens nur dann, wenn er isoliert zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet und nur so verstanden wird.[450]

(ccc) Wort-/Bildzeichen

Bei Wort-/Bildzeichen stellt sich regelmäßig die Frage, ob sie nur vom Wortelement geprägt werden oder ob das Bildelement mitprägt. Grundsätzlich gelten hier die Erfahrungssätze für mehrgliedrige Wortzeichen.

Im Übrigen ist folgendes zu beachten: Bei Zeichen aus (kennzeichnungskräftigen) Wörtern, die farbig ausgestaltet, in besonderer Schrifttype geschrieben oder mit einfachsten grafischen Elementen (wie z. B. Rahmen) versehen sind, ist – faktisch zwingend – allein der Wortbestandteil maßgeblich, weil solche Wort-/Bildzeichen nur durch die Wortelemente artikulierbar sind. Auch jenseits solch faktisch zwingender Fälle kommt dem Wortelement in klanglicher Hinsicht regelmäßig prägende Bedeutung zu, so dass demgegenüber auch kennzeichnungsstärkere grafische Elemente zurücktreten. Denn der Verkehr benennt ein Wort-/Bildzeichen regelmäßig[451] mit dessen Wortelement, wenn dieses kennzeichnungskräftig ist, da dies die einfachste und kürzeste Benennungsmöglichkeit eines Wort-/Bildzeichens darstellt.[452] Daher können Zeichen mit identischen bzw. (verwechslungsrelevant) ähnlichen Wortelementen auch bei unähnlichen grafischen Elementen in klanglicher Hinsicht identisch bzw. ähnlich sein.[453]

Zeichen aus Wörtern und eigens benennbarem Bild artikuliert der Verkehr je nach den Umständen des Einzelfalls entweder mit dem Wortelement oder (äußerst selten) mit Wort- und Bildbestandteil. Nur wenn der Bildbestandteil durch seinen (Größen-)Anteil und/oder durch seine kennzeichnende Wirkung das Wort-/Bildzeichen so stark beherrscht, dass der Verkehr den Wortbestandteil kaum noch beachtet, benennt er das Zeichen möglicherweise allein mit dem Bildbestandteil.[454]

Hingegen wird der visuelle Gesamteindruck eines Wort-/Bildzeichens regelmäßig gleichermaßen von den Wort- und Grafikbestandteilen geprägt, da der Verkehr in seine Erinnerung neben dem Wortbestandteil auch den

---

29 W (pat) 192/04, BeckRS 2008, 14080 – Bobo by Rolf Kern/Bonbo) und der Telekommunikationsbranche (BPatG, 29 W (pat) 220/00, GRUR 2003, 70, 73 f.– *T-INNOVA/INNOVA*) die Herstellerbezeichnung eher nicht zurücktreten, weil der Verkehr dort darauf besonders achte. Auch im Arzneimittelbereich wird – anders als früher – eine Vernachlässigung von Herstellerangaben aus Sicherheitsgründen eher abgelehnt, insbesondere wenn der weitere Bestandteil an beschreibende Angaben angelehnt ist (BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 28) – *Pantohexal*).

446 Siehe dazu Teil 2: I.3.c)hh)(1).

447 BGH, I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 978 – *DRANO/P3-drano*; GRUR, I ZR 122/00, 2003, 880, 882 – *City Plus*; Soweit in derartigen Fällen von einer Vernachlässigung des Stammbestandteils ausgegangen wird, steht dies allerdings in einem gewissen Wertungswiderspruch zur Rechtsprechung zur (mittelbaren) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens, bei der gerade die Hinweisfunktion des Stammbestandteils Grundlage für die Feststellung von Verwechslungsgefahr ist (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 438).

448 BGH, I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 f. – *RAUSCH/ELFI RAUCH*.

449 BGH, I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 – *MEY/Ella May*.

450 Dies wird allenfalls bei relativ seltenen Vornamen von bekannten Künstlern/Künstlerinnen, Sportlern/Sportlerinnen und anderen Personen der scheinvertrauten Glamourwelt, soweit diese in der Berichterstattung oft nur durch ihren Vornamen benannt werden, der Fall sein, vgl. BPatG, 24 W (pat) 243/95, GRUR 1998, 1027 f. – *Boris/BORIS BECKER*.

451 Ausnahmen von diesem Grundsatz sind möglich, z. B. wenn das Wortelement schlecht lesbar ist (vgl. BPatG, 24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 444 – *p^n printnet/PRINECT*) oder sehr viele Wörter umfasst (vgl. OLG Köln, 6 U 214/06, GRUR-RR 2007, 388, 389 – *Ohne Dich ist alles doof*).

452 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 – *Springende Raubkatze*; BGH, I ZR 206/07, GRUR 2010, 828, 832 (Nr. 46) – *DiSC*; BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 380 (Nr. 30) – *OTTO CAP*; jeweils m. w. N.

453 Dies gilt jedoch – aus Rechtsgründen – nicht, wenn das Wortelement schutzunfähig ist, siehe dazu Teil 2: I.3.c)ff)(2)(a)(aa) (am Ende).

454 BGH, I ZR 189/57, GRUR 1959, 599, 601 f. – *Teekanne*; BPatG, 27 W (pat) 325/91, GRUR 1994, 124, 125 – *Billy the Kid*; BPatG, 30 W (pat) 77/09, BeckRS 2010, 3238 – *Chinese/Mädchen*. Verkörpern Wort- und Bildelement den gleichen Begriffsgehalt, wie z. B. „FunnyBear“ und ein lachender Bär, kommt eine Prägung durch beide verschmolzene Elemente in Betracht (vgl. BGH, I ZR 163/95, GRUR 1998, 934, 936 – *Wunderbaum*).

Bildbestandteil aufnimmt.[455] Ausnahmsweise kann allein der Wortbestandteil oder allein der Bildbestandteil prägen, [456] ersterer etwa bei bedeutungslosen, geläufigen, „verzierungshaften“ oder sonst kennzeichnungsschwachen Bildelementen,[457] letzterer etwa bei gesteigerter Kennzeichnungskraft des Bildelements.[458]

(ddd) (Reine) Bildzeichen

Ob der Gesamteindruck eines (reinen) Bildzeichens durch einzelne Bildelemente geprägt wird, wird durch eine gewichtende Bewertung ermittelt. Liegt eine Prägung durch ein Bildelement vor, stellt sich die Frage der klanglichen/begrifflichen[459] Ähnlichkeit aufgrund seiner Benennung/Verinnerlichung und die Frage der visuellen Ähnlichkeit aufgrund hinreichender Gemeinsamkeiten in der Bildgestaltung.

(eee) Sonstige visuell wahrnehmbare Zeichen

In Bezug auf alle sonstigen visuell wahrnehmbaren Zeichen kommt es nach allgemeinen Grundsätzen darauf an, ob ein und ggf. welches Element den Gesamteindruck des Zeichens prägt.[460]

(b) Erweiterte Prägetheorie

Während die Frage nach der Prägung des Gesamteindrucks eines Zeichens durch einzelne Elemente nach klassischer Prägetheorie grundsätzlich für jedes Zeichen isoliert, also unabhängig vom gegenüberstehenden Zeichen geprüft wird,[461] kann sich nach der sogenannten erweiterten Prägetheorie das gegenüberstehende Zeichen abhängig von den Umständen des Einzelfalles doch auch auf das Ergebnis der Prägeprüfung auswirken.[462] Dies gilt insbesondere dann, wenn das (auf seine Prägung hin zu untersuchende) Element des angegriffenen Zeichens identisch oder sehr ähnlich aus dem Widerspruchszeichen übernommen wurde und im angegriffenen Kombinationszeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Denn dann schlägt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf das entsprechende Element im jüngeren Zeichen durch.[463] Dies soll nicht nur dann gelten, wenn das übernommene Widerspruchszeichen von Hause aus durchschnittliche und infolge Benutzung überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, sondern auch möglich sein, wenn das Widerspruchszeichen originär schutzunfähig oder kennzeichnungsschwach, aber durch Benutzung durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.[464]

(c) Element neben dem Stammbestandteil einer Zeichenserie

Da der Verkehr bei der sogenannten mittelbaren Verwechslungsgefahr in der Regel die Zeichenunterschiede erkennt, wird diese im Rahmen der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG erörtert.[465]

(d) Selbständig kennzeichnende Stellung

Auch die Verwechslungsgefahr aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung wird im Rahmen der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG erörtert.[466]

---

455 BGH, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 – *ATTACHE TISSERLAND/TISSERAND*; BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 (Nr. 30) – *Malteserkreuz*; BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 24) – *ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO*.

456 Auch hier darf trotz faktischer Ähnlichkeit aus Rechtsgründen aber nicht aufgrund eines Elementes mit fehlender oder schwacher Kennzeichnungskraft verwechselt werden.

457 BGH, I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 – *URLAUB DIREKT*; BGH, I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 423 – *Räucherkate*; BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 (Nr. 30) – *Malteserkreuz*; BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 24) – *ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO*; BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 1056 (Nr. 27) – *airdsl*.

458 BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 (Nr. 30 f.) – *Malteserkreuz*.

459 BGH, I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 992 – *Schlüssel*.

460 Die Prägung eines Kombinationszeichens aus (dreidimensionalem) Waren- oder Verpackungsformelement und Wort- und/oder Bildelement durch das dreidimensionale Element ist nur unter besonderen Umständen, wie z. B. dessen gesteigerter Verkehrsbekanntheit, denkbar; denn nur unter solchen besonderen Umständen erkennt der Verkehr die Waren- bzw. Verpackungsform überhaupt als Herkunftshinweis (vgl. BGH, I ZR 57/08, GRUR 2011, 148, 151 (Nr. 33) – *Goldhase II*).

461 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – *Springende Raubkatze*; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1062 (Nr. 38) – *KNEIPP*.

462 BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – *City Plus*; BPatG, 33 W (pat) 74/03, GRUR 2006, 338, 341 – *DAX-Trail/DAX*.

463 BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – *City Plus*; BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 (Nr. 24) – *Euro Telekom*, m. w. N.; BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 486 (Nr. 31) – *RETROLYMPICS*, m. w. N.

464 BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – *City Plus*; BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 (Nr. 24) – *Euro Telekom*; BGH, I ZB 34/17, BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 836 f. (Nr. 36-41, 48) – *Culinaria/Villa Culinaria*; GRUR 2019, 1058, 1062 f. (Nr. 38, 42) – *KNEIPP.*

465 Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(1).

466 Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(2).

gg) Ähnlichkeit von Zeichenelementen eines eingliedrigen Zeichens aufgrund von Abspaltung

Der Verkehr vergleicht einzelne Elemente eines eingliedrig wahrgenommenen Zeichens[467] nur unter besonderen Umständen ausnahmsweise mit dem gegenüberstehenden Zeichen.[468] Dies setzt voraus, dass das nicht in die Ähnlichkeitsprüfung aufgenommene Element abgespalten wird. Abgespalten werden kann allenfalls ein glatt produktbeschreibendes Element, das im einteiligen Markenzeichen überhaupt nicht herkunftshinweisend wirkt und deshalb eine Ähnlichkeit mit sonst identischen oder ähnlichen Zeichen nicht verhindert. Typisches Beispiel ist im Arzneimittelsektor der Hinweis auf eine besondere Abgabe- bzw. Darreichungsform oder Wirkungsweise (wie z. B. „extra", „forte", „retard", „aktiv", „plus").[469]

hh) Gedankliche Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG)

In seinem zweiten Halbsatz regelt § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, dass die Gefahr von Verwechslungen auch dadurch begründet werden kann, dass die zu vergleichenden Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Ein Anlass für eine Erörterung solcher Erscheinungsformen der Verwechslungsgefahr besteht erst dann, wenn die Vergleichszeichen nicht bereits nach den vorstehenden Ausführungen im Sinne unmittelbarer Verwechslungsgefahr ähnlich bzw. identisch sind.[470]

Gemeinsam ist allen Fallgruppen der gedanklichen Verbindung, dass der angesprochene Verkehr – anders als bei unmittelbarer Verwechslungsgefahr – bestehende Zeichenunterschiede klar erkennt. Er wird deshalb zwar die eine Marke nicht für die andere halten, aber aufgrund gewisser Übereinstimmungen der Zeichen dennoch der Fehlvorstellung unterliegen, dass ihre Inhaber identisch bzw. wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbunden sind.[471]

Für die Annahme von Verwechslungsgefahr ist es (auch) in den Fällen gedanklicher Verbindung nicht ausreichend, dass ein jüngeres Zeichen lediglich geeignet ist, vage Assoziationen mit einem älteren Zeichen hervorzurufen,[472] etwa weil es ihm im Motiv oder in der Art und Weise der Zeichenbildung nahe kommt.[473]

(1) (Mittelbare) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens

Die häufig als „mittelbare Verwechslungsgefahr" bezeichnete Fallgruppe der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG betrifft die sogenannten Serienzeichen. Sie beruht auf dem Umstand, dass sich Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Produktlinien (verkehrsbekannt) nicht selten einer ganzen Reihe von Zeichen bedienen, die in ihrem Kernelement, nämlich dem schon für sich herkunftshinweisend verstandenen Stamm (bzw. Stammelement), übereinstimmen. Aufgrund der Abweichungen im Übrigen werden die einzelnen zur Serie gehörenden Zeichen zwar vom Verkehr als voneinander verschieden erkannt, gleichwohl aber demselben Inhaber zugeordnet. Reiht sich nun die Marke eines anderen in eine solche Zeichenserie ein, kann dies unter bestimmten Voraussetzungen die Gefahr von Verwechslungen begründen.

Die Annahme einer solchen Verwechslungsgefahr berührt den Grundsatz der Verneinung eines allgemeinen „Elementschutzes"[474] für aus älteren Zeichen herausgelöste Einzelbestandteile. Auch setzt die Zuordnung eines Zeichens zu einer Markenserie gewisse Überlegungen und oft auch Branchenkenntnisse beim Verkehr vo-

---

467 Vor allem zusammengeschriebene, nicht ausnahmsweise als mehrgliedrig wahrgenommene Wortkombinationen; siehe zur Abgrenzung Teil 2: I.3.c)ff)(1).

468 Zu diesem Fall unmittelbarer Verwechslungsgefahr: BPatGE 10, 93, 95 f. – *EXTRAVERAL/Verla*; BPatG, 25 W (pat) 298/90, GRUR 1993, 829 f. – *Innovaaktiv/Eunova*; BPatG, GRUR 1994, 122, 123 f. – *BIONAPLUS/Bicona*; im konkreten Fall ablehnend: BPatG, 28 W (pat) 8/10, BeckRS 201, 17522 – *ALLFAcolor/ALPHA*. Der BGH äußerte sich nicht eindeutig, tendiert aber wohl gegen Abspaltung, BGH, I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 – *MONOFLAM/POLYFLAM*.

469 BPatGE 10, 93, 95 f. – *EXTRAVERAL/Verla*; BPatG, 25 W (pat) 298/90, GRUR 1993, 829 f. – *Innovaaktiv/Eunova*; BPatG, GRUR 1994, 122, 123 f. – *BIONAPLUS/Bicona*.

470 BGH, I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202, 1205 (Nr. 34) – *YOOFOOD/YO;* BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) – *VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion*; BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 68) – *Culinaria/Villa Culinaria*; BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 487 f. (Nr. 38) – *Metrobus*.

471 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 839 f. (Nr. 69) – *Culinaria/Villa Culinaria*; BGH, I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202, 1205 (Nr. 39) – *YOOFOOD/YO*.

472 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 839 f. (Nr. 69) – *Culinaria/Villa Culinaria*. Trotz deshalb fehlender Zeichenähnlichkeit im Sinne markenrechtlicher Verwechslungsgefahr kann der Widerspruch in solchen Fällen unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes bekannter Marken Erfolg haben; mehr hierzu unter Teil 2: I.4; exemplarisch: BGH, I ZR 59/13, GRUR 2014, 1114, 1117 (Nr. 32 ff.) – *Springender Pudel*.

473 BPatG, 30 W (pat) 503/20, GRUR-RS 2021, 37402 – *dental.h/DENTAL X*.

474 z. B. BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 34) – *SIERRA ANTIGUO*.

raus, was Verwechslungen zugleich auch entgegenwirken wirken kann.[475] Deshalb müssen besondere und restriktiv[476] auszulegende Voraussetzungen vorliegen, die es gleichwohl rechtfertigen, etwaigen Fehlzuordnungen mit der Löschung der jüngeren Marke begegnen zu können.

So erfordert die Annahme von Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, dass

- das jüngere Zeichen ein mit dem älteren Zeichen übereinstimmendes oder wesensgleich übernommenes Element enthält, welches vom Verkehr als kennzeichnungskräftiger Stamm einer Markenserie verstanden werden kann,
- von einer tatsächlichen Benutzung (und nicht nur dem registermäßigen Bestand) zu einer Zeichenserie gehörender älterer Marken auszugehen ist (was vom Widersprechenden schlüssig darzulegen und ggf. nachzuweisen ist[477]),
- sich die jüngere Marke vom Aufbau her in diese Zeichenserie einfügt,
- zwischen den gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen zumindest ein gewisser Grad an Ähnlichkeit besteht.

Wegen des Grundsatzes, dass Übereinstimmungen in kennzeichnungsschwachen Elementen keine Verwechslungsgefahr begründen können, darf das als vermeintlicher Serienstamm zu erkennende Element zunächst nicht kennzeichnungsschwach sein, insbesondere die betroffenen Waren/Dienstleistungen nicht bloß beschreiben.[478] Etwas anderes kann gelten, soweit dieses Element nach § 8 Abs. 3 MarkenG verkehrsdurchgesetzt ist.[479] Weiter muss das Stammelement identisch oder wesensgleich in die jüngere Marke übernommen worden sein, denn bereits geringfügige und ggf. nur die schriftbildliche Ausgestaltung betreffende[480] Abweichungen können der Vorstellung des Verkehrs entgegenwirken, dass die jüngere Marke einer Zeichenserie desselben Inhabers angehört.[481] In jedem Fall muss das vermeintliche Stammelement als solches erkennbar bleiben und darf mit den jeweils abweichenden Elementen grundsätzlich nicht zu Gesamtbegriffen verschmelzen.[482]

Die angesprochenen Verkehrskreise können eine Marke nur dann fälschlicherweise mit der Markenserie eines anderen in Verbindung bringen, wenn sie einer solche Serie bereits gewahr sind, also entsprechenden Serienzeichen schon vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am Markt begegnen konnten. Deshalb kann sich der Widersprechende grundsätzlich nur insoweit mit Erfolg auf ältere Serienzeichen berufen, als er zu deren konkreter Benutzung vorträgt.[483] Regelmäßig nicht ausreichend ist es, wenn (wie in der Praxis häufig) nur auf das Register verwiesen bzw. Registerauszüge vorlegt werden;[484] wenn allerdings die Benutzung der betreffenden Serienzeichen ausnahmsweise offenkundig oder amtsbekannt ist, sind weitere Darlegungen dazu entbehrlich. Um insoweit überhaupt von einer benutzten Serie sprechen zu können, müssen mehrere, also mindestens zwei marktpräsente ältere Zeichen geltend gemacht werden.[485] Unter diesen muss sich nicht unbedingt auch das (bzw. eines der) Widerspruchskennzeichen befinden.[486]

Sofern die Benutzung möglicher Serienzeichen am Markt dargelegt ist und das übereinstimmende Zeichenelement vom Verkehr als kennzeichnungskräftiger und herkunftshinweisender Serienstamm wahrgenommen wird, erfordert die Annahme von Verwechslungsgefahr mit Blick auf die abweichenden Zeichenelemente und den durch die Vergleichszeichen vermittelten Gesamteindruck weiter, dass sich das angegriffene Zeichen vom Aufbau her in die Serie einfügt, diese also

---

475 Weiterführend: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 518, m. w. N.

476 BeckOK MarkenR/Onken, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 508.

477 BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 35) – *Pantogast*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 20) – *Maalox/Melox-GRY*; siehe dazu auch Teil 1: II.1.b).

478 BGH, I ZR 44/07, GRUR 2010, 646, 648 (Nr. 17) – *OFFROAD*; BPatG, 30 W (pat) 520/19, GRUR-RS 2021, 17504 (Nr. 68) – *MetroIntegrator/METRO*.

479 BGH, I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 – *Kinder*.

480 BGH, I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1074 (Nr. 41) – *Kinder II*.

481 BPatG, 25 W (pat) 68/11, BeckRS 2012, 24779 – *OCUPLAST/OCCLU*: „Insoweit reichen bereits geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen."

482 BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 676 f. (Nr. 40) – *OSTSEE-POST*; BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 488 (Nr. 40) – *Metrobus*.

483 EuGH, C-234/06, GRUR 2008, 343, 346 (Nr. 64) – *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM*; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) – *Volkswagen/Volks.Inspektion*; BGH, I ZR 84/09, GRUR 2013, 840, 842 (Nr. 23) – *PROTI II*.

484 Z. B. BPatG, 28 W (pat) 61/13, juris (Nr. 90) – *Ampelmännchen/Ampelmännchen*.

485 BGH, I ZR 84/09, GRUR 2013, 840, 842 (Nr. 23) – *PROTI II*.

486 So ist es möglich, den Widerspruch (nur) auf ein den Serienstamm verkörperndes Zeichen zu stützen und sich in Bezug auf eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens auf (andere) Marken mit diesem Stamm zu berufen, vgl. BPatG, 25 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 10305 – *Vitalitasia/Vita*.

gleichsam fortsetzt.[487] Nur dann werden die angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung zu dieser Zeichenserie herstellen. Steht hingegen beispielsweise die Wortmarke „POLLO REAL“ den Wort-/Bildmarken

gegenüber, wird sich erstere nicht in eine Serie letzterer einfügen, weil bei ihr Bildelemente gänzlich fehlen und bei den Serienzeichen der Stamm „real“ voran- und nicht nachgestellt ist.[488] Entsprechendes gilt für die Wort-/Bildmarke

im Verhältnis zu den Wortmarken „MONTES FOLLY“, „MONTES ALPHA“.[489]

Auch wird der Verkehr die Marke „BOSSIMA“ gedanklich nicht mit einer Wortmarkenserie „BOSS WOMAN“, „BOSS Black“, „BOSS (…)“ in Verbindung bringen, weil bei letzterer das Stammelement „BOSS“ stets als abgetrennter, auf den Familiennamen eines bekannten Designers hinweisender Begriff wahrgenommen wird, während er im angegriffenen Zeichen nur einen unselbständigen Wortteil darstellt, was durch die Silbentrennungsregeln (BOS-SI-MA) noch verstärkt wird.[490]

Weil es sich bei der gedanklichen Verbindung von Zeichen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens um eine spezielle Erscheinungsform der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr handelt, setzt ihre Feststellung schließlich voraus, dass zwischen den gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen zumindest ein gewisser Grad an Ähnlichkeit besteht.[491] Allerdings sind (gerade im Vergleich zur Verwechslungsgefahr aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung[492]) an den erforderlichen Produktabstand verhältnismäßig geringe Anforderungen zu stellen, weil Serienzeichen typischerweise zur Kennzeichnung verschiedener Waren/Dienstleistungen bzw. Produktlinien derselben Unternehmen dienen.

In Anwendung dieser Beurteilungsgrundsätze wurde Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens beispielsweise bejaht zwischen der Wortmarke „Vitalitasia“ für zahnmedizinische Waren der Klasse 05 und einer für entsprechende Waren beanspruchten Serie u. a. der Wortmarken: „VITACOLL“, „VITAPAN“, „VITA PHYSIODENS“, „VITAFOL“;[493] desgleichen zwischen der u. a. für Waren der Klasse 29 eingetragenen Wort-/Bildmarke „McSeafood“ und einer für entsprechende Waren beanspruchten Wortmarkenserie „McRIB“, „McCHICKEN“, „McPIZZA“, „McCafé“.[494]

---

487 BPatG, 30 W (pat) 507/17, GRUR-RS 2020, 22307 (Nr. 58) – *HUGOMOFELL/HUGO*; BPatG, 26 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 14544 (Nr. 102) – *e-miglia/1000 MIGLIA*.

488 BPatG, 26 W (pat) 37/13, BeckRS 2016, 5060 – *POLLO REAL/real*.

489 BPatG, 26 W (pat) 28/17, GRUR-RS, 2022, 12977 (Nr. 69) – *Vino Monte/MONTES*.

490 BPatG, 26 W (pat) 515/17, GRUR-RS 2020, 15254 (Nr. 56) – *BOSSIMA/BOSS* (zutreffend jedenfalls im Wirkbereich [nur] durchschnittlicher Kennzeichnungskraft).

491 BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 888 – *Bayer/BeiChem*.

492 Siehe dazu Teil 2: I.3.c)hh)(2).

493 BPatG, 25 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 10305 – *Vitalitasia/Vita*, zu dem sich hier stellenden Problem der gesamtbegrifflichen Einbindung des Stammelements „Vita“ in der angegriffenen Marke siehe Nr. 24.

494 BPatG, 28 W (pat) 25/10, BeckRS 2012, 602 – *McSeafood/Mc DONALDS*. Unter Berücksichtigung der nachweislich gesteigerten Kennzeichnungskraft auch des Stammelements „Mc“ in Alleinstellung, weshalb trotz der grafischen Gestaltung der jüngeren Marke gedankliche Verbindungen hervorgerufen werden könnten.

(2) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung

Eine Verwechslungsgefahr[495] kann ausnahmsweise[496] auch dann vorliegen, wenn das Widerspruchszeichen (oder ein das Widerspruchszeichen prägendes Element[497]) in das angegriffene (mehrgliedrige) Zeichen übernommen wurde und dieses Zeichenelement in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat, ohne dessen Gesamteindruck zu prägen.[498]

Um überhaupt zu der Frage zu gelangen, ob ein Element im angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, müssen zuvor folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Widerspruchszeichen oder ein dieses prägendes Element[499] muss identisch[500] oder in zumindest nicht nur durchschnittlich ähnlicher Form[501] (zu bejahen z. B. bei unterschiedlicher Farbgestaltung[502]) in das angegriffene mehrgliedrige Zeichen übernommen worden sein.
- Dem übernommenen Zeichen(element) darf es für sich zum Kollisionszeitpunkt nicht an jeglicher Unterscheidungskraft fehlen,[503] es muss also zumindest geringe Kennzeichnungskraft aufweisen.[504] Bei lediglich geringer Kennzeichnungskraft kann eine selbständig kennzeichnende Stellung aber nur unter besonders strengen Voraussetzungen bejaht werden.[505]
- Die gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen müssen identisch[506], zumindest aber hochgradig ähnlich[507] sein.

Wann bei Vorliegen dieser Voraussetzungen das übernommene Element tatsächlich eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens einnimmt, ist nicht einheitlich definiert. Eine selbständig kennzeichnende Stellung ist dann anzunehmen, wenn das übernommene Element dem angesprochenen Verkehr „wie eine Marke in der Marke“[508] erscheint. Dies bedarf besonderer Annhaltspunkte und Feststellungen.[509] Im Laufe der Zeit haben sich in der Rechtsprechung Kriterien herausgebildet, die für bzw. gegen das Vorliegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung sprechen.

---

495 Welche Art der Verwechslungsgefahr – unmittelbare Verwechslungsgefahr oder Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne als Unterfall der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung – im Fall der Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung vorliegt, ist eine Frage des konkreten Einzelfalles und nicht einheitlich zu beurteilen. Wenn das dem übernommenen Element hinzugefügte Element im angegriffenen Zeichen ein bekanntes oder zumindest erkennbares Unternehmenskennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke ist oder zumindest in deutlich erkennbarer Weise daran angelehnt ist, ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen (vgl. BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 32 ff.) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 908 (Nr. 36 ff.) – *Pantohexal*; jeweils m. w. N.). In anderen Fällen kommt ggf. auch unmittelbare Verwechslungsgefahr in Betracht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 505, m. w. N.).

496 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30) – *THOMSON LIFE*; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 45) – *Volkswagen/Volks.Inspektion*, m. w. N.

497 BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 20 und 34) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*.

498 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – *THOMSON LIFE*; vgl. BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 487 (Nr. 32) – *Metrobus*; BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 676 (Nr. 33) – *OSTSEE-POST*; BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 (Nr. 34) – *Stofffähnchen*.

499 BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 20 und 34) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*.

500 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30 ff.) – *THOMSON LIFE*; BPatG, 27 W (pat) 70/05, GRUR 2007, 153, 154 – *Drillisch ALPHATEL/ALCATEL*.

501 BPatG, 25 W (pat) 54/08, BeckRS 2009, 18232 – *Melox-GRY/Maalox*, bestätigt durch BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 29) – *Maalox/Melox-GRY*.

502 BGH, I ZB 19/08, GRUR 2010, 833, 835 (Nr. 24) – *Malteserkreuz II*.

503 BPatG, 27 W (pat) 65/13, BeckRS 2014, 14043 – *Antenne Bayern Weihnachtstrucker/Weihnachtstrucker*.

504 BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 35) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 83 (Nr. 37) – *OXFORD/Oxford Club*; wohl nun auch EuGH, C-20/14, GRUR 2016, 80, 82 (Nr. 40) –*BGW/Scholz*.

505 BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 84 (Nr. 43) – *OXFORD/Oxford Club*.

506 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – *THOMSON LIFE*.

507 So wohl auch BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 909 (Nr. 40) – *Pantohexal*; BPatG, 25 W (pat) 52/09, BeckRS 2010 12027 – *Nimm 2 Fruchtpops/fruitpop*.

508 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 491, mit Verweis auf EUIPO, R2354/2018–4 (Nr. 17) – *Hero Baby yogufruta/Yofrutta*.

509 BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 837 (Nr. 50) – *Culinaria/Villa Culinaria*; BPatG, 32 W (pat) 18/06, GRUR-RR 2009, 96, 99 – *FlowParty/flow*.

Für das Vorliegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung spricht es, wenn

- das dem übernommenen Element hinzugefügte Element im angegriffenen Zeichen ein bekanntes oder zumindest erkennbares Unternehmenskennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke ist[510] oder zumindest in deutlich erkennbarer Weise daran angelehnt ist[511],
- das dem übernommenen Element hinzugefügte Element im angegriffenen Zeichen eine bekannte Marke[512] bzw. ein bekannter Stammbestandteil einer Zeichenserie[513] des Inhabers der angegriffenen Marke ist,
- das in das angegriffene Zeichen übernommene Element das bekannte Firmenschlagwort des Inhabers der Widerspruchsmarke darstellt,[514]
- branchenspezifische Kennzeichnungsgewohnheiten dies nahelegen[515] oder
- die äußere Gestaltung des angegriffenen Zeichens, insbesondere eine deutlich abgesetzte Darstellung des betreffenden Elements, dies nahelegt.[516]

Gegen das Vorliegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung spricht es hingegen, wenn

- der Verkehr das übernommene Element im angegriffene Zeichen zweifelsfrei nur als waren-/dienstleistungsbeschreibend versteht,[517]
- das übernommene Element in das angegriffene Zeichen unter Verschmelzen zu einer gesamtbegrifflichen Einheit[518] oder sonstigem inhaltlichem Bezug zueinander[519] vollständig integriert wird,
- das übernommene Element für sich betrachtet kennzeichnungsschwach ist und es sich mit einem weiteren Element zu einem eingliedrigen Zeichen zusammenfügt[520] oder
- das übernommene Element wegen starken beschreibenden Anklangs kennzeichnungsschwach ist und es mit einem normal kennzeichnungskräftigen Familiennamen verbunden ist.[521]

(3) Weitere Konstellationen der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung

Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung bilden den Hauptanwendungsbereich der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG. Jedoch werden darunter noch weitere (und seltene) Konstellationen gefasst, in denen eine gedankliche Verbindung als an sich unterschiedlich erkannter Marken in Betracht kommt bzw. kommen soll.

---

510 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30, 34) – *THOMSON LIFE*; BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 861 (Nr. 21) – *Malteserkreuz*; BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 33) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 908 (Nr. 38) – *Pantohexal*; BGH, I ZB 19/08, GRUR 2010, 833, 835 (Nr. 20) – *Malteserkreuz II*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 26) – *Maalox/Melox-GRY*; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 29) – *METRO/ROLLER's Metro*; BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 837 (Nr. 51) – *Culinaria/Villa Culinaria*.

511 BGH, I ZR 92/10, BeckRS 2011, 29054 (Nr. 7) – *LIFETEC/bitolon livetex extra*.

512 EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 34) – *THOMSON LIFE*.

513 BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 33) – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 26) – *Maalox/Melox-GRY*.

514 BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 491 (Nr. 80) – *Metrobus*; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 637 (Nr. 37) – *METRO/ROLLER's Metro*; BPatG, 29 W (pat) 539/15, BeckRS 2017, 129140 – *AudiTax/Audi*.

515 BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 861 – *Malteserkreuz*.

516 BGH, I ZB 28/04 GRUR 2006, 859, 861 (Nr. 22) – *Malteserkreuz*; BPatG, 29 W (pat) 244/03, BeckRS 2012, 13193 – *FOCUS MONEY/FOCUS*; BPatG, 33 W (pat) 104/06, BeckRS 2008, 17751 – *electronica INNOVA/electronica*; BPatG, 29 W (pat) 28/08, BeckRS 2008, 24366 – *COUPON FÜR SIE/FÜR SIE*.

517 BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 676 (Nr. 36) – *OSTSEE-POST*; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 30) – *METRO/ROLLER's Metro*; BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 84 (Nr. 45) – *OXFORD/Oxford Club*; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1063 (Nr. 44) – *KNEIPP*.

518 EuGH, C-20/14, GRUR 2016, 80, 82 (Nr. 39) – *BGW/Scholz*; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1062 (Nr. 38) – *KNEIPP*; BPatG, 28 W (pat) 591/17, GRUR 2020, 194, 197 (Nr. 44) – *YO/YOOFOOD*.

519 BGH, I ZR 44/07, GRUR 2010, 646, 648 (Nr. 18) – *OFFROAD*; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 26) – *Maalox/Melox-GRY*; BPatG, 30 W (pat) 561/13, BeckRS 2016, 11520 – *PRAXIS vital/VITAL*.

520 BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 39) – *Pantogast*; BGH, I ZR 142/07, GRUR 2010, 729, 732 (Nr. 44) – *MIXI*.

521 BGH, I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205, 208 (Nr. 47) – *Haus & Grund IV*.

So kann sich aus der **Bekanntheit** einer rangälteren Marke auch **als Unternehmenskennzeichen** eine besondere Form der **Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne** ergeben. Bei dieser ursprünglich aus dem Firmenrecht herrührenden Rechtsfigur schließt der Verkehr bei als unterschiedlich erkannten Zeichen aufgrund besonderer Umstände darauf, dass zwischen den Unternehmen, aus denen die betroffenen Produkte stammen, geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtungen bestehen.[522] Weil aber einerseits das Vorliegen dieser besonderen Umstände, insbesondere der Branchenüblichkeit solcher Verflechtungen, im Registerverfahren nur bedingt feststellbar ist[523] und andererseits der Bekanntheitsschutz sowohl für Marken als auch für Unternehmenskennzeichen schon geraume Zeit einen selbständigen Widerspruchgrund darstellt[524], sind diese Fallgestaltungen im Widerspruchsverfahren jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr und außerhalb der Fallgruppe der selbständig kennzeichnenden Stellung nur höchst selten relevant.

Weiterhin kann eine **mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr** anzunehmen sein, wenn der Verkehr zwar begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt (und deshalb unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ausscheidet), sie wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts oder Entsprechungen in der Markenbildung gleichwohl gedanklich miteinander verbindet.[525] Dies wurde auch für Fallgestaltungen bejaht, in denen solchermaßen „ähnliche“ Zeichen als branchenüblicher Hinweis auf eine Produktserie für unterschiedliche Zielgruppen verstanden[526] oder das eine Zeichen als Verkleinerungsform des anderen aufgefasst[527] werden. Auch diesem Weg der Begründung von Verwechslungsgefahr ist mit Zurückhaltung zu begegnen,[528] da sonst die Gefahr besteht, mit Prinzipien des Markenrechts zu konfligieren[529] und die Voraussetzungen der etablierten Formen der Verwechslungsgefahr zu umgehen.[530] Daher sollte in diesen Fällen eher die Annahme unmittelbarer begrifflicher Verwechslungsgefahr erwogen und die Zeichenunterschiede bei deren gradueller Bemessung berücksichtigt werden.[531]

Scheidet unmittelbare Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht aus, sollte es im Zweifel damit sein Bewenden haben.

Auch in **darüberhinausgehenden Fallgestaltungen** wurde Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung vereinzelt bejaht. So wurde beispielsweise (nachdem alle anderen Erscheinungsformen der Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wurden) eine „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aus anderen besonderen Umständen“ festgestellt zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke

und der Widerspruchmarke „VOLKSWAGEN“.[532]

Hierbei wurde maßgeblich darauf abgestellt, dass die Widerspruchsmarke im Bereich von Landfahrzeugen „überragend bekannt“ sei und erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft habe. Zugleich seien die Zeichen gleich aufgebaut und davon auszugehen, dass viele Kraftfahrzeughersteller unter ihrer Marke auch Fahrräder produzierten und anböten. Aufgrund dieser Gesichtspunkte könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zwischen den beiden Markeninhabern vermute und damit eine markenrechtlich relevante herkunftsmäßige Fehlzuordnung vornehme. Insgesamt handelt es sich bei solchen Fallgestaltungen um eher unspezifische, kaum positiv abgrenzbare Sonderkonstellationen. Eine Bejahung von Verwechslungsgefahr setzt hierbei stets voraus, dass die Voraussetzungen der etablierten Fallgruppen nicht umgangen werden und sich die Gemeinsamkeit der Zeichen nicht in vagen Assoziationen erschöpft.

---

522 BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 45) – *Volkswagen/Volks.Inspektion*; BGH, I ZR 200/06, GRUR 2009, 772, 777 (Nr. 69) – *Augsburger Puppenkiste*.

523 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 546.

524 Siehe dazu Teil 2: I.4 (Marken) bzw. Teil 2: IV.3.a)aa)(2) (Unternehmenskennzeichen).

525 BPatG, 33 W (pat) 155/05, BeckRS 2007, 16691 – *Giro Zero/Giro uno*.

526 BPatG, 27 W (pat) 243/04, GRUR 2008, 350 – *MEN/MISS*.

527 BPatG, 32 W (pat) 119/06, BeckRS 2008, 18274 – *Garciella/Grazia*.

528 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 540.

529 Namentlich: kein bloßer Elementschutz, keine Monopolisierung von Markenbildungsprinzipien, keine Verwechslungsgefahr aufgrund Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen.

530 Besonders veranschaulicht dies die Begründung zu BPatG, 33 W (pat) 155/05, BeckRS 2007, 16691 – *Giro Zero/Giro uno*, wo zunächst mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint und sodann „auf eine Zusammengehörigkeit [der Vergleichszeichen] im Sinn von Serienmarken“ geschlossen wird.

531 In diesem Sinne auch BGH, I ZR 176/89, GRUR 1991, 760, 761 – *Jenny/Jennifer*.

532 BPatG, 29 W (pat) 73/10, GRUR-RS 2016, 16390 – *Volks.Fahrrad/VOLKSWAGEN*.

4. Sonderschutz der bekannten Marke

Neben der Doppelidentität und der Verwechslungsgefahr kommt als weiterer Widerspruchsgrund der Sonderschutz der bekannten Marke[533] gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht.

Der Normzweck des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG besteht darin, einem als Marke eingetragenen Zeichen, das aufgrund seiner Bekanntheit am Markt einen von den geschützten Waren/Dienstleistungen unabhängigen wirtschaftlich verwertbaren Besitzstand darstellt, einen erweiterten Schutzumfang (nicht nur, aber) auch[534] für Waren/Dienstleistungen zuzugestehen, für die mangels Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Der Sonderschutz der bekannten Marke kommt unter den im Folgenden dargestellten Voraussetzungen, die in beiden maßgeblichen Zeitpunkten[535] vorliegen müssen, zur Anwendung.

a) Bekanntheit als Marke

Bekanntheit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG liegt vor, wenn ein bedeutender Teil des inländischen[536] Verkehrs, der von den durch die Marke beanspruchten Waren/Dienstleistungen betroffen ist[537], das Zeichen als Marke[538] kennt.[539] Das Vorliegen eines „bedeutenden Teils" des Verkehrs in diesem Sinne ist nicht allein nach festen Prozentsätzen zu beurteilen,[540] sondern es sind vielmehr alle relevanten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, zu denen neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne[541] auch der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (im Sinne der Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die der Widersprechende zu ihrer Förderung getätigt hat, zählen.[542]

Bei Unionsmarken und den ihnen gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV gleichgestellten IR-Marken mit Schutzerstreckung auf die EU muss die Bekanntheit in der EU vorliegen (§ 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV). Dies erfordert keine Bekanntheit im gesamten Gebiet der EU, sondern es genügt Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, bei dem es sich beispielsweise um das Gebiet eines Mitgliedsstaats handeln kann.[543] Darüber hinaus setzt die Geltendmachung von Bekanntheitsschutz im (nationalen) Widerspruchsverfahren aber auch noch voraus, dass Bekanntheit bei einem wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der Verkehrskreise in Deutschland vorliegt.[544]

Die für die Feststellung der Bekanntheit maßgeblichen Tatsachen sind vom Widersprechenden schlüssig darzulegen und im Bestreitensfalle nachzuweisen, sofern sie nicht amtsbekannt bzw. offenkundig (i. S. v. § 291 ZPO)[545] sind.[546]

b) Zeichenähnlichkeit und gedankliche Verknüpfung

Die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bekanntheitsschutzes der Widerspruchsmarke setzt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal weiter voraus, dass die jüngere Marke – ihre markenmäßige Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen unterstellt – in rechtlich relevanter Weise mit der bekannten älteren Marke gedanklich verknüpft wird.[547] Ob dies der

---

533 Abzugrenzen ist die Markenbekanntheit von der Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG (siehe dazu Teil 2: IV.2), der notorischen Bekanntheit im Sinne des § 4 Nr. 3 MarkenG (siehe dazu Teil 2: II) und der Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG (siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII).

534 BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 408 (Nr. 33) – *ÖKO-TEST II*.

535 Siehe Teil 2.

536 Dabei erfordert die Bekanntheit der Marke im Inland nicht notwendigerweise ihre Benutzung im Inland, vgl. BGH, I ZR 148/04, GRUR 2008, 160, 162 f. (Nr. 25) – *CORDARONE*.

537 BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 408 (Nr. 36) – *ÖKO-TEST II*, m. w. N.

538 BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1216 (Nr. 20) – *Goldbären*, m. w. N.

539 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 (Nr. 37) – *Wunderbaum II*, m. w. N.

540 BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 (Nr. 37) – *Wunderbaum II*; BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 408 (Nr. 36) – *ÖKO-TEST II*; jeweils m. w. N.

541 Dabei ist von einer reziproken Proportionalität von Verkehrskreisgröße und Prozentsatz der Bekanntheit auszugehen, d. h. je kleiner der beteiligte Verkehrskreis ist, desto größer muss der Prozentsatz derer sein, die das Zeichen als Marke kennen.

542 BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1216 (Nr. 20) – *Goldbären*; BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 (Nr. 37) – *Wunderbaum II*; jeweils m. w. N.

543 EuGH, C-301/07, GRUR 2009, 1158, 1159 (Nr. 29 f.) – *PAGO/Tirolmilch*; EuGH, C-690/17, GRUR 2019, 621, 625 (Nr. 50) – *ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]*.

544 EuGH, C-125/14, GRUR 2015, 1002, 1004 (Nr. 29 f.) – *Iron & Smith/Unilever*.

545 Z. B. weil die Marke während eines längeren Zeitraums umfangreich auf dem Markt präsent ist und jedermann gegenübertritt (BGH, I ZR 59/13, GRUR 2014, 1114, 1115 (Nr. 10) – *Springender Pudel*, m. w. N.).

546 Siehe dazu auch Teil 1: II.1.b).

547 BPatG, 30 W (pat) 33/19, GRUR-RS 2021, 16740 (Nr. 34) – *DeGoBasf/BASF*; BGH, I ZR 173/16, GRUR 2020, 401, 403 (Nr. 28) – *ÖKO-TEST I*; jeweils m. w. N.

Fall ist, ist anhand aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.[548] Hierfür maßgebliche Umstände sind insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, ihr Bekanntheitsgrad, die Art der gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen einschließlich des Grades ihre Nähe und das Bestehen von Verwechslungsgefahr.[549]

Die Zeichenähnlichkeit beim Bekanntheitsschutz ist im Ausgangspunkt nach den auch für die Verwechslungsgefahr geltenden Grundsätzen[550] zu beurteilen; sie kann sich also aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung ergeben, wobei regelmäßig die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche ausreicht.[551] Anders als bei der Verwechslungsgefahr kommt es allerdings beim Bekanntheitsschutz nicht darauf an, dass der Verkehr die jüngere Marke dem Widersprechenden zurechnet, also die Herkunftsfunktion der Widerspruchsmarke beeinträchtigt. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen muss keinen Grad erreichen, der Verwechslungsgefahr begründet, sondern es genügt ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d. h. sie gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.[552] Besteht keine Markenähnlichkeit in diesem Sinne, scheidet ein Löschungsanspruch aufgrund Bekanntheitsschutzes aus.[553]

Der Bekanntheitsschutz kann sich zwar gerade auch auf den Bereich unähnlicher Waren/Dienstleistungen erstrecken. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die (unterstellte) Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für unähnliche Waren/Dienstleistungen in jedem Fall zu einer gedanklichen Verknüpfung führt. Vielmehr kann der Abstand der Waren/Dienstleistungen selbst bei Zeichenidentität oder hochgradiger Zeichenähnlichkeit und Überschneidung der Verkehrskreise derart groß sein, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke schon allein deshalb nicht mehr in Erinnerung zu rufen vermag.[554] Bei überragender Bekanntheit der älteren Marke kann dies allerdings anders zu beurteilen sein, da sich Zeichen mit wachsender Bekanntheit von den Waren/Dienstleistungen, für die sie bekannt sind, zunehmend lösen.[555]

c) Vorliegen (mindestens) einer Verletzungstatbestandsvariante

Der Sonderschutz der bekannten Marke setzt voraus, dass die (fiktive) Benutzung der angegriffenen Marke

- die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke ausnutzen würde (Tatbestandsvariante 1),
- die Wertschätzung der Widerspruchsmarke ausnutzen würde (Tatbestandsvariante 2, sogenannte Rufausbeutung)
- die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke beeinträchtigen würde (Tatbestandsvariante 3, sogenannte Verwässerung) oder
- die Wertschätzung der Widerspruchsmarke beeinträchtigen würde (Tatbestandsvariante 4, sogenannte Rufschädigung).

Von diesen sich oft überschneidenden vier Tatbestandsvarianten hat die Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Tatbestandsvariante 1) inhaltlich die geringsten Anforderungen und ist daher die häufigste Tatbestandsvariante.

Eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft[556] (Tatbestandsvariante 1) bzw.[557] eine Ausnutzung der Wertschätzung[558] (Tatbestandsvariante 2) liegt vor, wenn

---

548 EuGH, C-252/07, GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 41) – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

549 BGH, I ZR 173/16, GRUR 2020, 401, 403 (Nr. 28) – *ÖKO-TEST I*; BPatG, 30 W (pat) 33/19, GRUR-RS 2021, 16740 (Nr. 34) – *DeGoBasf/BASF*; jeweils m. w. N.

550 Siehe dazu Teil 2: I.3.c).

551 BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 (Nr. 23) – *Springender Pudel*, m. w. N.

552 EuGH, C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 (Nr. 31) – *Adidas/Fitnessworld*; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 f. (Nr. 21 und 29) – *Springender Pudel*, m. w. N.; BGH, I ZR 236/16, GRUR 2019, 165, 167 f. (Nr. 18) – *keine-vorwerk-vertretung*.

553 EuGH, C-254/09 P, GRUR 2010, 1098, 1100 (Nr. 68) – *Calvin Klein/HABM*; BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 677 (Nr. 49) – *OSTSEE-POST*; BGH, I ZR 173/16, GRUR 2020, 401, 403 (Nr. 28) – *ÖKO-TEST I*, m. w. N.

554 EuGH, C-471/16 P, GRUR-RS 2017, 118406 (Nr. 53) – *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/ Meissen Keramik [Meissen Keramik]*; BPatG, 26 W (pat) 523/19, GRUR-RS 2021, 8494 (Nr. 41) – *radio ROTKÄPPCHEN/Rotkäppchen*; vgl. auch BPatG, 30 W (pat) 33/17, BeckRS 2019, 14571 (Nr. 86) – *view one/VIEW*.

555 BPatG, 30 W (pat) 23/19, GRUR-RS 2021, 16735 (Nr. 44) – *DEGOBASF/BASF*; BPatG, 25 W (pat) 2/21, GRUR 2022, 1753, 1755 (Nr. 24 f.) – *dOCUMENTA*; BPatG, 26 W (pat) 32/20, juris (Nr. 93) – *ROLESS/ROLEX*.

556 Unterscheidungskraft i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist die – gerade durch die vorausgesetzte Bekanntheit vermittelte – besondere Kennzeichnungs- und Werbekraft der Marke, entspricht also nicht dem Begriff der konkreten Unterscheidungskraft des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 392).

557 In der Rechtsprechung findet mitunter eine gewisse Vermischung der beiden Tatbestandsvarianten statt.

558 Wertschätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist der gute Ruf einer Marke (vgl. EuG,

sich die angegriffene Marke mit ihrer (fiktiven) Benutzung in den Bereich der Sogwirkung der Widerspruchsmarke begeben würde, um von deren Anziehungskraft, Ruf und Ansehen zu profitieren, insbesondere wenn der Inhaber der angegriffenen Marke die wirtschaftlichen Anstrengungen des Widersprechenden zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images der Widerspruchsmarke ausnutzen würde, ohne dafür eigene Anstrengungen (insbesondere finanzieller Art) machen zu müssen.[559]

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Tatbestandsvariante 3) liegt vor, wenn durch die Benutzung der angegriffenen Marke die Eignung der Widerspruchsmarke zur Identifikation der registrierten Waren/Dienstleistungen dadurch geschwächt werden würde, dass sich die Identität der Widerspruchsmarke und ihre Bekanntheit beim angesprochenen Verkehr gleichsam auflöst. Davon ist insbesondere dann auszugehen, wenn die ursprünglich eine unmittelbare gedankliche Assoziation mit den von ihr erfassten Waren/Dienstleistungen hervorrufende Widerspruchsmarke dies nicht mehr zu bewirken vermag.[560] Darüber hinaus muss sich das wirtschaftliche Verhalten des von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrs infolge der Benutzung der angegriffenen Marke geändert haben oder dies (bei fiktiver Benutzung) ernsthaft drohen.[561]

Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung (Tatbestandsvariante 4) liegt vor, wenn mit der Benutzung der angegriffenen Marke die Anziehungskraft der Widerspruchsmarke geschmälert würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der älteren Marke auswirken können.[562]

d) Unterlauterkeit und Fehlen eines Rechtfertigungsgrundes

Unlauterkeit liegt vor, wenn die zur Verwirklichung der jeweiligen Tatbestandsvariante führenden Umstände als verwerflich oder anstößig zu bewerten sind, was anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zu beurteilen ist.[563] Im Fall der Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung ist die Unlauterkeit in der Regel indiziert[564], ebenso im Fall der Beeinträchtigung der Wertschätzung.[565] Ein subjektives Element, etwa die Absicht der Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung, ist nicht erforderlich[566], ebenso wenig ein Konkurrenzverhältnis der Markeninhaber.[567]

Ein die Unlauterkeit hindernder Rechtfertigungsgrund, für den der Inhaber der angegriffenen Marke die Feststellungslast trägt,[568] kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, beispielsweise bei einer über 100-jährigen Geschäftstätigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke unter dem angemeldeten Kennzeichen.[569]

II. Widersprüche aus notorisch bekannten Marken

Gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 2, 10 MarkenG kann ein Widerspruch auch auf eine im Inland notorisch bekannte Marke gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG gestützt werden, wenn die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 und/oder 3 (Doppelidentität, Verwechslungsgefahr und/oder Bekanntheitsschutz)[570] vorliegen.

Anders als bei der Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG[571] erfordert die Entstehung des Schutzes einer notorisch bekannten Marke keine Benutzung im inländischen Geschäftsverkehr.[572] Notorisch bekannt ist eine Marke, wenn sie in einem wesentlichen Teil des Inlands über eine gesteigerte Verkehrsgeltung (deutlich über 50 %) in allen angesprochenen Verkehrskreisen (Verbraucher, Händler, Wettbewerber) verfügt.[573] Zum

---

T-215/03, GRUR Int. 2007, 730, 732 (Nr. 40) – *VIPS*), wobei nicht jede bekannte Marke notwendigerweise einen guten Ruf hat (vgl. EuG, T-215/03, GRUR Int. 2007, 730, 734 (Nr. 57 f.) – *VIPS*).

559 BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 409 (Nr. 58) – *ÖKO-TEST II*, m. w. N.

560 EuGH, C-487/07, GRUR 2009, 756, 759 (Nr. 39) – *L'Oréal/Bellure*, m. w. N.

561 EuGH, C-252/07, GRUR 2009, 56, 60 (Nr. 77) – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

562 EuGH, C-487/07, GRUR 2009, 756, 760 (Nr. 40) – *L'Oréal/Bellure*.

563 BGH, I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043, 1047 (Nr. 65) – *TÜV II*, m. w. N.

564 BGH, I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043, 1047 (Nr. 65) – *TÜV II*, m. w. N.

565 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rdn. 415.

566 BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 43) – *OTTO CAP*.

567 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rdn. 415.

568 EuGH, C-65/12, GRUR 2014, 280, 282 (Nr. 44) – *De Vries/Red Bull*, m. w. N.

569 BPatG, 28 W (pat) 20/16, BeckRS 2019, 26275 – *JOPP/JOOP!*.

570 Siehe Teil 2: I.2 bis 4.

571 Siehe Teil 2: IV.2.

572 Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 45, 60.

573 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 84.

Nachweis ist regelmäßig die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens[574] erforderlich, es sei denn, die Notorietät ergibt sich im Einzelfall ausnahmsweise aus anderen Umständen zweifelsfrei. Entsprechende Umstände sind – sofern sie nicht ausnahmsweise amtsbekannt sind – vom Widersprechenden schlüssig darzulegen und im Bestreitensfalle nachzuweisen.[575]

III. Widersprüche gegen Agentenmarken

Gemäß § 11 MarkenG kann die angegriffene Marke gelöscht werden, wenn ein Agent oder Vertreter die Marke seines Geschäftsherrn zur Eintragung bringt und so eigene Rechte an der Marke erwirbt, ohne hierzu vom Geschäftsherrn ermächtigt worden zu sein.

Handelt es sich bei dem Markenrecht des Geschäftsherrn um eine im Inland geschützte Register- oder Benutzungsmarke, kommt der Löschungsgrund damit zusätzlich zu den anderen Löschungsgründen des § 9 Abs. 1 bzw. des § 12 i. V. m. §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 und 5 MarkenG in Betracht. Von praktischer Relevanz ist der Löschungsgrund der Agentenmarke aber regelmäßig (nur) dann, wenn die vorgenannten anderen Löschungsgründe ausscheiden, weil das Markenrecht des Geschäftsherrn lediglich im Ausland besteht oder im Inland örtlich beschränkt ist.

Der Begriff des Agenten oder Vertreters ist weit auszulegen und nicht streng rechtlich, sondern wirtschaftlich zu verstehen. Ausreichend, aber grundsätzlich auch erforderlich ist ein Vertragsverhältnis, das – ggf. auch nur als Nebenpflicht – zur Wahrnehmung der Interessen des Geschäftsherrn im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Maßgeblich ist, ob sich aus den Beziehungen der Parteien eine einseitige Interessenbindung des Agenten ergibt, die es ihm verbietet, die Marke ohne Zustimmung des Geschäftsherrn eintragen zu lassen.[576] Durch reine Güteraustauschverträge zwischen Verkäufern und Käufern wird eine solche Pflicht zur Interessenwahrnehmung nicht begründet.[577] Erforderlich ist vielmehr regelmäßig eine gewisse Eingliederung in die Vertriebsstruktur des Geschäftsherrn.[578] Die maßgeblichen tatsächlichen Umstände für das Vorliegen eines solchen Agentenverhältnisses sind vom Widersprechenden schlüssig darzulegen und im Bestreitensfalle nachzuweisen.[579]

IV. Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichen

1. Allgemeines

a) Nachweis des Bestehens des Rechts

Anders als bei eingetragenen Widerspruchsmarken gibt zu Schutzgegenstand und -umfang eines nicht registrierten Widerspruchskennzeichens kein Register Auskunft. Daher müssen zunächst innerhalb der Widerspruchsfrist wenigstens die gemäß § 30 Abs. 1 S. 2 MarkenV erforderlichen Mindestangaben für jedes geltend gemachte nicht registrierte Widerspruchskennzeichen vollständig und eindeutig mitgeteilt werden; ansonsten ist der Widerspruch bereits unzulässig.[580] Korrekturen oder Erweiterungen dieser Angaben (z. B. ein Austausch des Zeichens oder Ergänzungen der Waren/Dienstleistungen bzw. des Geschäftsbereichs) nach Ablauf der Widerspruchsfrist sind ausgeschlossen.[581]

Weiterhin obliegt es dem Widersprechenden, unaufgefordert die maßgeblichen tatsächlichen Voraussetzungen für das Bestehen des geltend gemachten älteren Rechts, dessen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht[582] im Einzelnen vollständig darzulegen; sofern die vorgetragenen Tatsachen nicht liquide sind, d. h. vom Inhaber der angegriffenen Marke bestritten wurden und auch nicht ausnahmsweise amtsbekannt sind, hat der Widersprechende sie zu beweisen.[583] Beweismaß ist der Vollbeweis, d. h. die entschei-

---

574 Zu den Anforderungen an den Nachweis mittels Demoskopie siehe Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.7.

575 BPatG, 32 W (pat) 467/99, BeckRS 2009, 17898 – *SALEM*; BPatG, 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 7649 – *medi-LIVE-talk*; BPatG, 26 W (pat) 13/09, BeckRS 2010, 1182 – *med1BOX*; BPatG, 25 W (pat) 563/17, BeckRS 2018, 565 (Nr. 11) – *Öz Gaziantep Dilim Baklavalari*; siehe dazu auch Teil 1: II.1.b).

576 BGH, I ZR 164/05, GRUR 2008, 611, 613 (Nr. 21) – *audison*; BGH, I ZR 190/05, GRUR 2008, 917, 921 (Nr. 45) – *EROS*; jeweils m. w. N.

577 BGH, I ZR 164/05, GRUR 2008, 611, 613 (Nr. 21) – *audison*, m. w. N.

578 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 11 Rdn. 8 f.

579 BPatG, 28 W (pat) 154/00, BeckRS 2012, 12583; BPatG, 33 W (pat) 27/01, BeckRS 2009, 16923; siehe dazu auch Teil 1: II.1.b).

580 Siehe dazu im Einzelnen Teil 1: I.5.c).

581 BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 – *eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit*; BPatG, 29 W (pat) 13/14, BeckRS 2017, 123214 (Nr. 43) – *sport11/SPORT1/Sport1 GmbH*.

582 Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: IV.2 (Benutzungsmarke), Teil 2: IV.3.a) (Unternehmenskennzeichen) bzw. Teil 2: IV.3.b) (Werktitel).

583 BPatG, 26 W (pat) 88/13, GRUR-RS 2015, 2948 – *Lehmitz*; BPatG, 30 W (pat) 36/19, GRUR-RS 2021,

dungserheblichen Tatsachen müssen zur vollen Überzeugung bewiesen werden.[584] Hierzu kann sich der Widersprechende der (Streng-)Beweismittel der §§ 371 ff. ZPO bedienen. Darüber hinaus berücksichtigt das DPMA – wie beim Benutzungsnachweis für eingetragene Widerspruchsmarken[585] – auch eidesstattliche Versicherungen in Verbindung mit weiteren geeigneten Benutzungsunterlagen.[586] Die Darlegung und ggf. der Nachweis der maßgeblichen Tatsachen kann – anders als die Mitteilung der Mindestangaben gemäß § 30 Abs. 1 MarkenV – auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgen.[587]

Das ältere Recht muss schon im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben und ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen.[588] Da das Recht an einem nicht registrierten Widerspruchskennzeichen im Fall einer längeren Unterbrechung der Benutzung erlöschen kann, sind regelmäßig für jedes Jahr konkrete Tatsachen zur Benutzung vorzubringen.[589] Im Laufe eines (längeren) Verfahrens kann es daher erforderlich sein, Nachweise für den Fortbestand des Rechts unaufgefordert nachzureichen.[590]

b) Bundesweiter (hypothetischer) Unterlassungsanspruch

Die Löschung der angegriffenen Marke kommt gemäß § 12 MarkenG nur dann in Betracht, wenn das Recht an der älteren Benutzungsmarke oder geschäftlichen Bezeichnung zu Unterlassungsansprüchen im gesamten Bundesgebiet berechtigt.[591] Der Widersprechende muss daher bundesweite bzw. zumindest überregionale geschäftliche Aktivitäten darlegen und ggf. nachweisen.[592]

Da im Widerspruchsverfahren konkrete Benutzungshandlungen des Inhabers der angegriffenen Marke keine Rolle spielen, ist ein hypothetischer Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 und 5 bzw. § 15 Abs. 2 bis 4 MarkenG ausgehend von einer fiktiven markenmäßig-rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marke festzustellen.[593]

41697 (Nr. 20) – *RMS ASCONEX/ASCONEX*; zur eingeschränkten Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes siehe auch Teil 1: II.1.b); sogar für Geltung des Beibringungsgrundsatzes: BPatG, 25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 (Nr. 13) – *Realfundus*.

584 Hacker, GRUR 2010, 99, 101; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rdn. 69.

585 Siehe dazu Teil 2: I.1.c).

586 Die eidesstattliche Versicherung ist zwar grundsätzlich nur ein Mittel zur Glaubhaftmachung und – anders als für den Benutzungsnachweis von Registermarken im Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) und im amtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte (§ 53 Abs. 6 S. 5 MarkenG) – durch das Gesetz nicht ausdrücklich zugelassen. Sie kann aber im Einzelfall in Verbindung mit weiteren aussagekräftigen Benutzungsunterlagen genügen, um das DPMA mit dem für den Vollbeweis erforderlichen Grad an Gewissheit vom Bestand des nicht registrierten Widerspruchskennzeichens zu überzeugen. Für ihre Zulassung spricht zudem, dass die Richtlinie (EU) 2015/2436 laut ihrem 5. Erwägungsgrund eine Harmonisierung der Markenverfahren des EUIPO und der nationalen Ämter anstrebt und gemäß Art. 97 Abs. 1 Buchst. f UMV die eidesstattliche Versicherung in sämtlichen Verfahren vor dem EUIPO als Beweismittel zugelassen ist (ebenso: Albrecht, GRUR-Prax 2017, 324; vgl. auch zu der aus gleichen Gründen zu bejahenden Zulässigkeit der eidesstattlichen Versicherung im amtlichen Verfallsverfahren: Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.).

587 Insoweit nach diesseitiger Auffassung zu streng oder missverständlich: BPatG, 26 W (pat) 88/13, GRUR-RS 2015, 2948 – *Lehmitz*; Albrecht, GRUR-Prax 2017, 324; Albrecht, GRUR-Prax 2019, 12; BeckOK MarkenR/Draheim, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 42 Rdn. 68.

588 BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 – *eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit*; BPatG, 26 W (pat) 1/15, BeckRS 2019, 19604 (Nr. 39) – *CRAFT-WERK/CRAFT-WORK/Kraftwerk*; BPatG, 29 W (pat) 38/18, GRUR-RS 2020, 15786 (Nr. 26) – *FIRMAMENT BERLIN*.

589 BPatG, 29 W (pat) 13/14, BeckRS 2017, 123214 (Nr. 57) – *sport11/SPORT1/Sport1 GmbH*.

590 Albrecht, GRUR-Prax 2019, 12; vgl. auch zur Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. bei Widersprüchen aus Registermarken: BPatG, 25 W (pat) 8/99, GRUR 2000, 900, 902 – *Neuro-Fibraflex/Neuro-Vibolex*; BPatG, 28 W (pat) 29/16, GRUR-RS 2021, 52293 (Nr. 45) – *INJEKT/INJEX II*.

591 Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das Recht an einem nicht registrierten Kennzeichen geografisch beschränkt sein kann und in diesem Fall die Löschung einer im gesamten Bundesgebiet geschützten Registermarke unverhältnismäßig wäre (BGH, I ZB 44/14, GRUR 2016, 378, 379 (Nr. 19) – *LIQUIDROM*, m. w. N.).

592 BPatG, 25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 (Nr. 14.) – *REALFUNDUS*; BPatG, 30 W (pat) 36/19, GRUR-RS 2021, 41697 (Nr. 20) – *RMS ASCONEX/ASCONEX*.

593 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 12 Rdn. 4 und 7; BPatG, 27 W (pat) 95/16, BeckRS 2018, 25463 (Nr. 14) – *MACE ENERGY METHOD/Die Mace Energy Method*.

2. Widersprüche aus Benutzungsmarken

Der Schutz einer Benutzungsmarke entsteht gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG durch Benutzung des betreffenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen Verkehrsgeltung erworben hat. Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht.[594] Davon ist regelmäßig erst dann auszugehen, wenn mindestens 20 % des Verkehrs das Zeichen einem bestimmten (nicht zwingend namentlich bekannten) Unternehmen zuordnen (einfache Verkehrsgeltung).[595] Handelt es sich um ein Zeichen, das von Hause aus wegen fehlender Unterscheidungskraft oder einem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG) von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen wäre, muss der Zuordnungsgrad mindestens 50 % betragen (qualifizierte Verkehrsgeltung);[596] mit wachsendem Freihaltungsbedürfnis ist auch ein entsprechend höherer Zuordnungsgrad erforderlich.[597]

Der Schutz der Benutzungsmarke erlischt (erst) mit dem Verlust der Verkehrsgeltung; eine vorübergehende Unterbrechung der Benutzung ist somit unschädlich, solange Verkehrsgeltung ununterbrochen vorliegt.[598]

Der Widersprechende muss daher zunächst spezifizierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung für konkrete Waren/Dienstleistungen durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produktmustern, Werbematerial etc. machen.[599] Da aus diesen Umständen allein meist noch nicht auf das Vorliegen der im Einzelfall erforderlichen Verkehrsgeltung in den maßgeblichen Zeitpunkten geschlossen werden kann, ist regelmäßig darüber hinaus die Einholung eines demoskopischen Gutachtens erforderlich.[600]

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen betreffend das Vorliegen von Doppelidentität, Verwechslungsgefahr oder eines Eingriffs in den Schutzbereich einer bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG wird auf die Ausführungen zu den Löschungsgründen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG zu Widersprüchen aus Registermarken Bezug genommen,[601] die insoweit entsprechend gelten.

3. Widersprüche aus geschäftlichen Bezeichnungen

a) Unternehmenskennzeichen

aa) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion

Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.

Sofern das Zeichen über originäre Unterscheidungskraft verfügt, entsteht der Schutz mit der Aufnahme der Benutzung im Inland zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs.[602] Unterscheidungskraft liegt vor, wenn das Zeichen geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als Name des Unternehmens zu wirken; dafür genügt, dass sich ein ausschließlich beschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt.[603] In diesem Fall ist für die Schutzentstehung erforderlich und zugleich ausreichend eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt; nicht erforderlich ist, dass die

---

[594] BGH, I ZR 190/05, GRUR 2008, 917, 920 (Nr. 38) – *EROS*, m. w. N.

[595] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 49; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 76.

[596] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 50; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 77.

[597] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 50 f.; Bedenken gegen eine Anknüpfung (allein) an das Freihaltungsinteresse: BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 79-81.

[598] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 73 f.; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 109.

[599] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 52; BPatG, 28 W (pat) 77/19, GRUR-RS 2020, 27886 (Nr. 23) – *Popschlager Aktuell*.

[600] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 4 Rdn. 53; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 93; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl., § 4 MarkenG, Rdn. 19; BPatG, 28 W (pat) 77/19, GRUR-RS 2020, 27886 (Nr. 23) – *Popschlager Aktuell*; zu den Anforderungen an den Nachweis mittels Demoskopie siehe Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.7.

[601] Siehe Teil 2: I.2 bis 4.

[602] BGH, I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 686 (Nr. 17) – *ahd.de*; BGH, I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150, 1153 (Nr. 34) – *Baumann I*; jeweils m. w. N.

[603] BGH, I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205, 206 (Nr. 22) – *Haus & Grund IV*, m. w. N.

Kennzeichnung im Verkehr schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung gefunden hat.[604] Liegen diese Voraussetzungen vor, kann auch für einen Bestandteil der vollständigen Firmenbezeichnung eigenständiger Schutz als Firmenschlagwort beansprucht werden, wenn dieser geeignet ist, sich als Kurzbezeichnung/schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen; auf eine tatsächliche (isolierte) Verwendung des Bestandteils kommt es dabei nicht an.[605]

Bei Zeichen ohne originäre Unterscheidungskraft entsteht der Schutz erst mit Erlangung von Verkehrsgeltung. Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens versteht.[606] Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen und des erforderlichen Sachvortrags wird auf die Ausführungen zur Verkehrsgeltung von Benutzungsmarken Bezug genommen,[607] wobei hier aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft eine qualifizierte Verkehrsgeltung (Zuordnungsgrad von mindestens 50 %) erforderlich ist.[608]

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt ferner einen befugten Gebrauch voraus.[609] Die Schutzentstehung hindert allerdings nur ein absolut unbefugter Gebrauch, also z. B. die Verwendung einer Bezeichnung, die gegen §§ 3, 5 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) oder das materielle Firmenrecht gemäß §§ 18 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB) verstößt oder die als Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4-14 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wäre.[610] Ist der Gebrauch nur relativ, d. h. einer bestimmten Person gegenüber, unbefugt, so hindert dies die Schutzentstehung nicht; es können dann lediglich dieser Person gegenüber keine Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen geltend gemacht werden.[611]

Der Schutz darf nicht zwischenzeitlich entfallen sein. Der Schutz entfällt regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens oder jedenfalls den Gebrauch des Unternehmenskennzeichens aufgibt oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert[612] bzw. – bei Unternehmenskennzeichen, deren Schutz durch den Erwerb von Verkehrsgeltung entstanden war – mit dem Verlust der Verkehrsgeltung.

Schließlich muss die Benutzung der angegriffenen Marke gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr oder gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG wegen Bekanntheitsschutzes des Unternehmenskennzeichens untersagt sein.

(1) Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2 MarkenG)

Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, insbesondere dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des älteren Unternehmenskennzeichens und der Nähe der Unternehmensbereiche (Branchennähe).[613] Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger im einen Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt.[614]

(a) Branchennähe

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Beteiligten sind, wobei auch naheliegende Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen sind; Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren/Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Waren/Dienstleistungen sein.[615] Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann daher nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch

---

604 BGH, I ZR 237/14, GRUR 2016, 1066, 1067 (Nr. 23) – *mt-perfect*, m. w. N.

605 BGH, I ZR 201/16, GRUR 2018, 935, 937 (Nr. 28) – *goFit*, m. w. N.

606 BGH, I ZR 181/87, GRUR 1992, 329, 331 – *AjS-Schriftenreihe*, m. w. N.

607 Siehe Teil 2: IV.2.

608 BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 943 (Nr. 42) – *wetter.de*, m. w. N.

609 BGH, I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 707 – *vossius.de*, m. w. N.

610 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 5 Rdn. 56; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 5 Rdn. 124 f.; jeweils m. w. N.

611 BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, 01.01.2023, MarkenG § 5 Rdn. 126, m. w. N.

612 BGH, I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150, 1152 (Nr. 29) – *Baumann I*, m. w. N.

613 BGH, I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104, 1106 (Nr. 21) – *Haus & Grund II*; BGH, GRUR 2012, 635 (Nr. 12) – *METRO/ROLLER's Metro*; BGH, I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, 707 (Nr. 23) – *ConText*; jeweils m. w. N.

614 BGH, I ZR 174/07, GRUR 2010, 738, 742 (Nr. 22) – *Peek & Cloppenburg*; BPatG, 29 W (pat) 25/13, BeckRS 2016, 7091 – *ned tax/NeD Tax*, m. w. N.; BPatG, 26 W (pat) 1/15, BeckRS 2019, 19604 (Nr. 61) – *CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk*, m. w. N.

615 BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 490 (Nr. 73) – *Metrobus*; BGH, I ZR 10/09, GRUR 2011, 831, 833 (Nr. 23) – *BCC*; jeweils m. w. N.

bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann.[616]

Eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne ist nicht erforderlich; allerdings müssen sich die Beteiligten mit ihren Produkten auf dem Markt tatsächlich begegnen, d. h. es muss jedenfalls eine Überschneidung der Adressatenkreise gegeben sein.[617] Liegt nach den sachlich engeren markenrechtlichen Grundsätzen Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit[618] vor, kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden.[619]

(b) Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens

Die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen.[620] Dabei kann grundsätzlich auf die für die Kennzeichnungskraft von Marken entwickelten Regeln[621] zurückgegriffen werden,[622] wobei es allerdings bei der Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft – anders als bei der Marke – darauf ankommt, ob der Verkehr das Zeichen nicht nur (irgend)einem bestimmten, sondern gerade dem konkreten Unternehmen zuordnet, das dessen Schutz beansprucht.[623]

(c) Ähnlichkeit der Zeichen

Beim Zeichenvergleich zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen gelten im Wesentlichen dieselben Grundsätze wie beim Zeichenvergleich zwischen zwei Marken,[624] so dass auf die entsprechenden Ausführungen Bezug genommen werden kann.[625] Genießt ein Bestandteil eines Unternehmenskennzeichens gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort,[626] kann dieser dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden, da der Verkehr erfahrungsgemäß dazu neigt, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen.[627]

(2) Bekanntheitsschutz (§ 15 Abs. 3 MarkenG)

Für den Bekanntheitsschutz eines Unternehmenskennzeichens gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG gelten im Wesentlichen dieselben Kriterien wie beim Schutz einer bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.[628] Danach ist ein Unternehmenskennzeichen bekannt i. S. v. § 15 Abs. 3 MarkenG, wenn es einem bedeutenden Teil des Verkehrs bekannt ist, der von dem Tätigkeitsgebiet betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind; erforderlich ist eine Bekanntheit gerade als Unternehmenskennzeichen.[629] Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten gelten die Ausführungen zum Bekanntheitsschutz von Registermarken entsprechend.[630]

bb) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion

Besonderen Bezeichnungen des Geschäftsbetriebs gleichgestellt sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs bestimmte Zeichen, wenn sie über Verkehrsgeltung verfügen. In Betracht kommen Zeichen aller möglichen Zeichenformen, die vom Verkehr zwar nicht als Name, aber als sonstiges den Geschäftsbetrieb bzw. das Unternehmen individualisierendes Kennzeichen aufgefasst werden.

Hinsichtlich der (hier stets) erforderlichen Verkehrsgeltung sowie der Voraussetzungen des hypothetischen Unterlassungsanspruchs (wegen Verwechslungsgefahr bzw. Bekanntheitsschutz) gelten die zu Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion getroffenen Ausführungen entsprechend.[631]

b) Werktitel

Eine neu eingetragene Marke kann im Widerspruchsverfahren unter bestimmten Umständen auch aufgrund

---

616 BGH, I ZR 10/09, GRUR 2011, 831, 833 (Nr. 23) – *BCC*, m. w. N.

617 BGH, I ZR 110/03, GRUR 2006, 937, 941 (Nr. 38) – *Ichthyol II*, m. w. N.

618 Siehe dazu Teil 2: I.3.a).

619 BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 – *e-SPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit*, m. w. N.; BPatG, 26 W (pat) 29/20, GRUR-RS 2021, 36796 (Nr. 72) – *Shindy/Shindy*.

620 BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 (Nr. 18) – *METRO/ROLLER's Metro*, m. w. N.

621 Siehe dazu Teil 2: I.3.b).

622 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 15 Rdn. 58.

623 BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 18) – *METRO/ROLLER's Metro*, m. w. N.

624 BGH, I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, 707 (Nr. 30) – *ConText*, m. w. N.

625 Siehe dazu Teil 2: I.3.c).

626 Siehe dazu Teil 2: IV.3.a)aa).

627 BGH, I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, 707 (Nr. 28) – *ConText*, m. w. N.

628 Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 45, 70.

629 BPatG, 26 W (pat) 1/15, BeckRS 2019, 19604 (Nr. 106) – *CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk*.

630 Siehe Teil 2: I.4.b) bis dd).

631 Siehe Teil 2: IV.3.a)aa).

eines prioritätsälteren Werktitels gelöscht werden.[632] Dies setzt voraus, dass ein älteres Recht an einem Werktitel nach § 5 Abs. 3 MarkenG entstanden ist, aufgrund dessen der Widersprechende berechtigt ist, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (§ 12 MarkenG)[633] entweder wegen der Gefahr von Verwechslungen mit dem älteren Titel (§ 15 Abs. 2 MarkenG) oder aufgrund dessen besonderer Bekanntheit (§ 15 Abs. 3 MarkenG) zu untersagen.

aa) Gegenstand des Werktitelschutzes

Dem Schutz als Werktitel zugänglich sind gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Für letztere gilt ein gegenüber dem Urheberrecht eigenständiger, kennzeichenrechtlicher Werkbegriff[634] i .S. v. immateriellen Arbeitsergebnissen, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig sind.[635] Ein Kennzeichenschutz als Werktitel ist hiernach beispielsweise möglich für Spiele, insbesondere wenn sie einem geistigen Umsetzungsprozess zugängliche Inhalte aufweisen[636], für Datenbanken, Computerprogramme und Smartphone-Apps[637], für Internetdomains, wenn die darunter abrufbaren Inhalte ihrerseits titelschutzfähig sind[638], für Comic- bzw. Romanfiguren[639] oder auch für die spezifische Interpretation eines Musikstücks durch einen bestimmten Künstler/eine bestimmte Künstlerin[640]. Auch bloße Rubriken und Kolumnen z. B. in Zeitschriften können, für sich genommen, taugliche Werke darstellen.[641]

Die im Wortlaut des § 5 Abs. 3 MarkenG angelegte Namensfunktion sowie die Eigenschaft, als immaterielles Arbeitsergebnis verstanden zu werden, charakterisieren das Schutzrecht des Werktitels. Hiervon zu unterscheiden ist insbesondere die Frage der betrieblichen Herkunft von Waren/Dienstleistungen, gerade auch solcher, durch welche Werke verkörpert oder hervorgebracht werden.[642] Deshalb wurde Werktitelschutz z. B. für die organisatorische Veranstaltung eines Musikfestivals verneint, weil es sich dabei schlicht um eine Dienstleistung handelt.[643] Gleiches gilt für die auf den Herstellungsprozess einer (für sich genommen werktauglichen) Software gerichtete Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“,[644] für bloße Vermarktungskonzepte (z. B. bestimmte „Strom-Tarife“ im Zusammenhang mit der Lieferung elektrischer Energie) oder für technische Pläne.[645]

bb) Entstehen des Werktitelschutzes und Inhaberschaft

Ähnlich wie bei Unternehmenskennzeichen entsteht der Werktitelschutz regelmäßig mit der Ingebrauchnahme als Titel im inländischen Geschäftsverkehr.[646]

---

632 §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 12, 15 Abs. 2 bis 4, 5 Abs. 3 MarkenG.

633 Siehe Teil 2: IV.1.b).

634 Dieser kennzeichnungsrechtliche Werkbegriff unterscheidet sich vom Werkbegriff des Urheberrechts gemäß § 2 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz und erfordert insbesondere keine besondere Gestaltungshöhe. Zu unterscheiden ist der Werktitelschutz in Funktion und Reichweite auch von einem (ggf. zusätzlichen) Schutz der jeweiligen Bezeichnung als Marke (hierzu z. B. BPatG, 32 W (pat) 269/03, GRUR 2006, 593 – *Der kleine Eisbär*).

635 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 30) – *Das Omen*; BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301, 1302 (Nr. 17) – *Kinderstube*; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 15) – *wetter.de*; BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1266 f. (Nr. 13) – *Stimmt´s?*.

636 BGH, I ZR 25/91, GRUR 1993, 767 – *Zappel-Fisch*: Der Verkehr bezeichnet „mit ‚Bridge‘ nicht etwa das zugehörige Bündel von Spielkarten oder mit ‚Monopoly‘ nicht allein einen entsprechenden Materialkasten, sondern eben ein bestimmtes, auf Ideen beruhendes ‚Spiel‘“.

637 BGH, I ZR 44/95, GRUR 1998, 155, 156 – *Powerpoint*; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 16) – *wetter.de*.

638 BGH, I ZR 47/07, GRUR 2010, 156, 157 (Nr. 20) – *EIFEL-ZEITUNG*; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 17) – *wetter.de*.

639 OLG Hamburg, 5 U 188/04, GRUR-RR 2006, 408, 411 – *OBELIX*; vgl. auch: BGH, I ZR 264/91, GRUR 1994, 191, 192 – *Asterix-Persiflagen*.

640 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 539 (Nr. 40) – *Das Omen*.

641 BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1266 f. (Nr. 13) – *Stimmt´s?*; OLG Hamburg, 5 U 114/07, GRUR-RR 2009, 309, 310 – *AGENDA*: Für das Entstehen des Schutzes an solchen Werktiteln ist indes ein mehrmaliges bzw. regelmäßiges Erscheinen notwendig, da sie vom Verkehr erst dann als selbständige Titel verstanden werden.

642 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 61) – *Das Omen*; BGH, I ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 – *Winnetou*; BGH, I ZR 83/56, GRUR 1958, 354, 357 – *Sherlock Holmes*.

643 BGH, I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 – *Festival Europäischer Musik*.

644 BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 2018, 15697 (Nr. 20) – *Visora/Visora*.

645 BPatG, 30 W (pat) 32/12, GRUR 2014, 780, 784 f. – *Liquidrom*.

646 BT-Drs. 12/6581, 67 f.; BGH, I ZR 183/07, GRUR 2010, 642, 645 (Nr. 36) – *WM-Marken*, m. w. N.;

Neben der grundsätzlich erforderlichen Fertigstellung des Werks[647] setzt dies voraus, dass der betreffenden Bezeichnung in Bezug auf das jeweilige Werk eine titelmäßige Unterscheidungskraft innewohnt. Fehlt es daran, ist für die Entstehung von Werktitelschutz der weitergehende, deutlich schwieriger zu führende Nachweis erforderlich, dass die Bezeichnung eine qualifizierte Verkehrsgeltung als Titel erlangt hat, also von über 50 % der angesprochenen Verkehrskreise mit einem ganz bestimmten Werk in Verbindung gebracht und dieses von anderen Werken unterschieden wird;[648] auf die Kenntnis über den Schöpfer/die Schöpferin des Werks kommt es hingegen nicht an.

Die Unterscheidungskraft von Werktiteln bestimmt sich nach ihrer Eignung, Werke als solche zu individualisieren. Verglichen mit der auf die betriebliche Herkunft bezogenen Unterscheidungskraft von Marken sind die Anforderungen dafür tendenziell geringer[649] (und im Bereich von Zeitungs-, Zeitschriften- und Rundfunksendungstiteln aufgrund entsprechender Verkehrsgewöhnung besonders niedrig[650]). So mag beispielsweise der Bezeichnung „Winnetou“ für die Waren „Druckereierzeugnisse“ oder die Dienstleistung „Filmproduktion“ die erforderliche Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne fehlen, da sie insofern lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf den bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt dieser Produkte vermittelt. Als Titel ist sie aber uneingeschränkt tauglich, Werke wie Romane oder Filme namensmäßig zu bezeichnen und von anderen Werken unterscheidbar zu machen.[651] Insofern als ausreichend bewertet wurde die (werktitelmäßige) Unterscheidungskraft z. B. folgender Titel: „EIFEL-ZEITUNG“ ([Online-] Zeitung)[652], „Tageschau“ (TV-Nachrichtensendung)[653], „Stimmt's?“ (Zeitungsrubrik für Leserfragen zu verschiedenen Wissensbereichen)[654], „Farming Simulator 2013“ (Computer-Simulationsspiel)[655]. Demgegenüber zu verneinen ist die Eignung zur titelmäßigen Kennzeichnung für selbst in diesem Sinne glatt beschreibende Titel wie „Internetrecht“ (Lehrbuch)[656], „Die Prüfung des Bilanzbuchhalters“ (Sachbuch)[657] oder „wetter.de“ (Smartphone-App und Internetdomain)[658].

Ist nach diesen Voraussetzungen ein schutzfähiger Werktitel gegeben, steht dieser wegen der engen Verbindung zwischen Titel und Werk grundsätzlich demjenigen als Inhaber zu, dessen immaterielles Arbeitsergebnis mit dem Titel gekennzeichnet wird. Die Zuordnung des Titelrechts folgt also der Werkzuordnung.[659] Bei Büchern ist Titelinhaber somit regelmäßig der Autor/die Autorin, bei Filmen der Regisseur/die Regisseurin, bei Musikwerken der Komponist/die Komponistin und ggf. auch der Interpret/die Interpretin[660], bei Zeitungen oder Zeitschriften ihr Herausgeber bzw. Verleger. Für die Inhaberschaft irrelevant ist, ob ggf. ein anderer/eine andere Ideengeber/Ideengeberin für das Werk war, es schutzbegründend gegenüber der Öffentlichkeit in Benutzung genommen hat oder es vermarktet bzw. vertreibt.[661] Im Falle mehrerer Inhaber oder Berechtigter können diese gemäß § 744 Abs. 2 BGB unabhängig voneinander Widerspruch erheben.[662]

cc) Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG ist auch bei Werktiteln auf der Grundlage ei-

---

zum auch hier erforderlichen bundesweiten Unterlassungsanspruch (§ 12 MarkenG) siehe Teil 2: IV.1.b).

647 BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 1057 f. (Nr. 41) – *airdsl*. Anders bei möglicher Titelschutzanzeige, deren Veröffentlichung zwar noch keine rechtsbegründende Werksbenutzung darstellt, mit der aber ein früherer Zeitrang gesichert werden kann, wenn binnen angemessener Frist das Werk unter dem angezeigten Titel auf den Markt kommt, vgl. BGH, I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 – *Tagesreport*; weiterführend: BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 5 Rdn. 229 ff.

648 BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 943 (Nr. 42) – *wetter.de*, m. w. N.

649 So ausdrücklich: BGH, I ZB 32/09, GRUR 2010, 640, 641 (Nr. 15) – *hey!*.

650 BGH, I ZR 27/99, GRUR 2002, 176 – *Auto Magazin*; BGH, I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 – *Tagesreport*; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939 (Nr. 23) – *wetter.de*; BGH, I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050, 1051 – *Tagesschau*.

651 Anschaulich einerseits BGH, I ZR 171/00, GRUR 2003, 440, 441 – *Winnetous Rückkehr*; andererseits BGH, I ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 – *Winnetou*.

652 BGH, I ZR 47/07, GRUR 2010, 156, 157 (Nr. 14) – *EIFEL-ZEITUNG*.

653 BGH, I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050, 1051 – *Tagesschau*.

654 BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1267 (Nr. 20 f.) – *Stimmt´s?*.

655 OLG Köln, 6 U 54/14, GRUR 2015, 239, 241 (Nr. 39) – *Farming Simulator 2013*.

656 LG Berlin, 52 O 416/07, BeckRS 2008, 25399 – *Internetrecht*.

657 OLG Zweibrücken, 4 W 94/09, BeckRS 2010, 26483 – *Die Prüfung des Bilanzbuchhalters*.

658 BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 18 ff.) – *wetter.de*.

659 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 31) – *Das Omen*.

660 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 539 (Nr. 40) – *Das Omen*.

661 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 32) – *Das Omen*.

662 Siehe Teil 1: I.3.a)aa).

ner Wechselwirkung zwischen allen maßgeblichen Faktoren zu beurteilen,[663] insbesondere dem Ähnlichkeitsgrad der gegenüberstehenden Bezeichnungen und der Kennzeichnungskraft des älteren Titels[664] sowie der Werknähe, welche an die Stelle der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit (bzw. Branchennähe) tritt. Die Werknähe ist vor allem nach den betroffenen Werkkategorien, aber auch nach Charakter und Erscheinungsbild der Werke unter Berücksichtigung der einschlägigen Marktverhältnisse zu beurteilen.[665]

Da im Widerspruchsverfahren aber keine anderen Werktitel, sondern ausschließlich Marken angegriffen werden, ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass Werktitel wegen ihrer spezifischen Funktion regelmäßig nur vor Verwechslungen mit (anderen) Werktiteln geschützt sind („unmittelbare Verwechslungsgefahr" bzw. „Verwechslungsgefahr im engeren Sinne"). Die im Widerspruchsverfahren zu unterstellende markenmäßige Benutzung der angegriffenen Marke als betrieblicher Herkunftshinweis für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen kann den werksbezeichnenden und -individualisierenden Schutzbereich eines älteren Titelrechts typischerweise gar nicht tangieren.[666] Die Folge dessen ist, dass es an der erforderlichen Werknähe regelmäßig fehlt.[667] Verwechslungsgefahr zwischen einem älteren Werktitel und einer jüngeren Marke kommt daher nur ausnahmsweise (in Form „mittelbarer Verwechslungsgefahr" bzw. „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne") in Betracht, wenn sich der Werktitel aufgrund besonderer Umstände über seine normale Titelfunktion hinaus auch zu einem Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren/Dienstleistungen entwickelt hat, insbesondere für solche, die das Werk verkörpern oder hervorbringen. Hierfür müssen für den Verkehr sachliche Zusammenhänge zwischen den gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen und dem unter dem Titel veröffentlichten Werk erkennbar sein,[668] was in aller Regel nur bei bekannten Titeln wiederkehrend erscheinender Druckschriften sowie entsprechenden Fernseh- und Hörfunksendungen angenommen werden kann.[669] Nur aufgrund solcher Titel kann im Wege des Widerspruchs die Löschung einer (im Zeichenvergleich ähnlichen) jüngeren Marke für (werknahe) Waren/Dienstleistungen beansprucht werden.

Für den Bekanntheitsschutz von Werktiteln nach § 15 Abs. 3 MarkenG gelten dem Grunde nach die für bekannte Unternehmenskennzeichen aufgezeigten Maßgaben.[670] Weil jedoch gerade die Namen bekannter und regelmäßig erscheinender Druckschriften oder Fernseh- und Rundfunksendungen typische Anwendungsfälle der im Bereich des Titelschutzes weit ausgelegten Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nach § 15 Abs. 2 MarkenG darstellen, kommt dem Bekanntheitsschutz darüber hinaus in der Praxis nur geringe eigenständige Bedeutung zu.[671]

V. Widersprüche aus geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben

Der Eintragung einer Marke können im Wege des Widerspruchs auch geschützte Ursprungsbezeichnungen oder geschützte geografische Angaben entgegengehalten werden. Hierbei handelt es sich um registrierte (europäische) Schutzrechte im Zusammenhang mit spezifizierten Agrarerzeugnissen, Lebensmitteln, Weinen bzw. aromatisierten Weinerzeugnissen und Spirituosen. Die Möglichkeit, markenrechtliche Widersprüche auch auf ältere Rechte solcher Art stützen zu können, liegt zumindest auch darin begründet, eine frühzeitige und einfache Korrektur für Fälle zu schaffen, in denen Marken entgegen dem korrespondierenden absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG eingetragen worden sind.[672]

---

663 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 62) – *Das Omen*; BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1267 f. (Nr. 23) – *Stimmt's*?; BGH, I ZR 181/02, GRUR 2005, 264, 265 – *Das Telefon-Sparbuch*.

664 Zu den Faktoren der Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft siehe die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr bei Widersprüchen aus Registermarken, die insoweit entsprechend gelten: Teil 2: I.3.b) und c).

665 BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 2018, 15697 (Nr. 32) – *Visora/Visora*.

666 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 61) – *Das Omen*; BPatG, 27 W (pat) 95/16, BeckRS 2018, 25463 (Nr. 14) – *MACE ENERGY METHOD/Die Mace Energy Method*; BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 2018, 15697 (Nr. 30) – *Visora/Visora*.

667 BPatG, 28 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2019, 40518 (Nr. 62 f.) – *Die PS-Profis*; BPatG, 27 W (pat) 25/18, GRUR-RS 2019, 36779 (Nr. 24) – *The good and the bad and the white*.

668 BPatG, 26 W (pat) 55/14, BeckRS 2017, 118117 – *Länder, Menschen, Abenteuerreisen/Länder-Menschen-Abenteuer*.

669 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 542 (Nr. 85) – *Das Omen*; BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301, 1302 (Nr. 22) – *Kinderstube*; BGH, I ZB 65/12, GRUR 2014, 483, 485 f. (Nr. 29) – *test*; BGH, I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050, 1051 – *Tagesschau*; BPatG, 26 W (pat) 55/14, BeckRS 2017, 118117 – *Länder, Menschen, Abenteuerreisen/Länder-Menschen-Abenteuer*; BPatG, 27 W (pat) 72/14, BeckRS 2017, 144332 (Nr. 22) – *art FORUM BERLIN/art*.

670 Siehe Teil 2: IV.3.a)aa)(2).

671 Vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 15 Rdn. 104 ff.

672 Vgl. BeckOK MarkenR/Draheim, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 42 Rdn. 106.

Voraussetzung für das Bestehen eines entsprechenden Löschungsanspruchs ist, dass

- eine nach unionsrechtlichen[673] Vorgaben[674] geschützte, zeitrangältere Ursprungsbezeichnung bzw. geografische Angabe gegeben ist,
- die Eintragung der angegriffenen Marke einem Verbotstatbestand[675] der diese Bezeichnung schützenden Bestimmungen insofern entgegensteht, als eine widerrechtliche Verwendung, Aneignung, Nachahmung oder Anspielung bzw. sonstige Irreführung über Ursprung, Art oder Merkmale des jeweiligen Erzeugnisses zu besorgen ist,[676]
- die Benutzung der angegriffenen Marke gemäß § 13 Abs. 1 i. V. m. § 135 Abs. 1 MarkenG und/oder der jeweiligen EU-Verordnung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland untersagt werden kann.

Widerspruchsberechtigt sind nach § 42 Abs. 1 S. 2 MarkenG alle Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen. Das ist jeder, der sich einer solchen Bezeichnung als Berechtigter bedient, insbesondere davon geschützte Erzeugnisse vermarktet.[677]

---

673 Vgl. Hacker, GRUR 2019, 113, 119.

674 Relevant sind insoweit die VO (EU) 1151/2012 (für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel), die VO (EU) 1308/2013 (für Weine), die VO (EU) 251/2014 (für aromatisierte Weinerzeugnisse) sowie die VO (EU) 2019/787 (für Spirituosen); jeweils abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

675 Art. 14, 13 Abs. 1 VO (EU) 1151/2012 (Agrarerzeugnisse und Lebensmittel); Art. 102, 103 Abs. 2 VO (EU) 1308/2013 (Weine); Art. 16a, 14 Abs. 1, 13 Abs. 1 VO (EU) 1151/2012 (aromatisierte Weinerzeugnisse); Art. 36 Abs. 1, 21 Abs. 2 VO (EU) 2019/787 (Spirituosen).

676 Weiterführend hierzu: Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: VIII.

677 Art. 12 Abs. 1 VO (EU) 1151/2012, Art. 103 Abs. 1 VO (EU) 1308/2013, Art. 20 Abs. 1 VO (EU) 251/2014, Art. 21 Abs. 1 VO 2019/787.

Teil 3: Verfahrensablauf, Entscheidungen und Rechtsbehelfe

I. Zuständigkeiten

Für die Prüfung und Beschlussfassung im Widerspruchsverfahren sind gemäß § 56 Abs. 2 S. 1 MarkenG die Markenstellen zuständig.[678]

Die Aufgaben einer Markenstelle werden von einem Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts[679] (juristischer Prüfer/juristische Prüferin, Erinnerungsprüfer/Erinnerungsprüferin) oder von einem Beamten/einer Beamtin des gehobenen Dienstes oder einem/einer vergleichbaren Angestellten (Erstprüfer/Erstprüferin) wahrgenommen (§ 56 Abs. 2 S. 2 und 3 MarkenG).[680]

Bei der Verfahrensführung, insbesondere der Übermittlung von Schriftsätzen und Stellungnahmen an die Verfahrensbeteiligten, und bei bestimmten formellen Prüfungsschritten werden die Prüferinnen und Prüfer durch Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des gehobenen Dienstes unterstützt.

II. Übermittlung von Schriftsätzen; Beschlussreife

Nach Eingang des Widerspruchs erhält der Widersprechende vom DPMA eine Eingangsbestätigung, die allgemeine Informationen zum weiteren Verfahrensablauf enthält.[681]

Nach formeller Prüfung aller eingegangenen Widersprüche übermittelt das DPMA diese dem Inhaber der angegriffenen Marke. Dies erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der Widerspruchsfrist. Für die Stellungnahme zu einem zulässigen Widerspruch räumt das DPMA dem Inhaber der angegriffenen Marke eine angemessene Frist[682] ein. Bestehen dagegen hinsichtlich eines Widerspruchs Zulässigkeitsbedenken, wird dies dem Inhaber der angegriffenen Marke im Übermittlungsschreiben in allgemeiner Form mitgeteilt, ggf. verbunden mit dem Hinweis, dass vorläufig keine Stellungnahme zu diesem Widerspruch erforderlich ist. Gleichzeitig informiert das DPMA den Widersprechenden über die konkreten Zulässigkeitsbedenken und gibt ihm Gelegenheit, sich innerhalb einer bestimmten Frist dazu zu äußern bzw. – im Fall eindeutiger, nicht heilbarer Zulässigkeitsmängel – den Widerspruch zurückzunehmen. Entsprechend wird vorgegangen, wenn ein auf mehrere Widerspruchskennzeichen gestützter Widerspruch zwar insgesamt zulässig ist, aber hinsichtlich einzelner geltend gemachter Widerspruchskennzeichen Zulässigkeitsbedenken bestehen.

Im weiteren Verlauf eingehende Schriftsätze eines Beteiligten werden dem anderen Beteiligten zur Gewährung des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs. 2 MarkenG)[683] grundsätzlich zur Kenntnis- und ggf. Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist[684] übermittelt. Hatten alle Beteiligten bereits Gelegenheit zur Stellungnahme und enthält ein weiterer Schriftsatz keine neuen Anträge und kein neues entscheidungserhebliches tatsächliches oder rechtliches Vorbringen, soll er dem anderen Beteiligten nur noch zur Kenntnisnahme ohne weitere Stellungnahmefrist übermittelt werden; insbesondere im Wiederholungsfall kann von einer Übermittlung solcher Schriftsätze vor der Beschlussfassung auch ganz abgesehen werden (hierin liegt dann keine Verletzung des rechtlichen Gehörs[685]). Ferner kann von der Übermittlung eines gegnerischen Schriftsatzes an einen Beteiligten vor der Beschlussfassung abgesehen werden, wenn eine Entscheidung zu seinen Gunsten ergeht (§ 19 Abs. 2 S. 2 DPMAV).

Anschließend wird das Verfahren dem zuständigen Prüfer/der zuständigen Prüferin zur Beschlussfassung vorgelegt.[686] Die Bearbeitung der beschlussreifen Verfahren erfolgt grundsätzlich chronologisch nach dem Datum der Beschlussreife.

Trotz abgelaufener Stellungnahmefristen eingegangene Schriftsätze sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen, wenn der Beschluss zum Zeitpunkt des Eingangs des Schriftsatzes im DPMA noch nicht ergangen war bzw. noch nicht an den zentralen Dokumentversand herausgegeben wurde.[687] Dem anderen Beteiligten ist durch Übermittlung des Schriftsatzes erneut rechtliches Gehör zu gewähren, es sei denn die Berücksichtigung des Schriftsatzes führt zu keiner abweichenden Entscheidung bzw. ein darin gestellter neuer Antrag wird

---

678 Obwohl das Widerspruchsverfahren der Eintragung der Marke nachgeschaltet ist, gehört es noch zum Eintragungsverfahren i. S. v. § 56 Abs. 2 S. 1 MarkenG (vgl. Überschrift des Abschnitts 1 im Teil 3 des MarkenG; Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 45, 86; vgl. auch BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 484 (Nr. 17) – *RETROLYMPICS*, m. w. N.).

679 Siehe dazu § 26 Abs. 2 S. 2 PatG: Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamtes müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen (rechtskundige Mitglieder) oder in einem Zweig der Technik sachverständig sein (technische Mitglieder).

680 Zu den Einzelheiten siehe Teil 3: III.2 und Teil 3: IV.1.e).

681 Zur Form der Übermittlung von Bescheiden, Mitteilungen und gegnerischen Schriftsätzen siehe Teil 1: II.8.

682 Siehe Teil 1: II.4.b).

683 Siehe Teil 1: II.2.

684 Siehe Teil 1: II.4.b).

685 BPatG, 25 W (pat) 40/04, BeckRS 2008, 26834.

686 Siehe zum Erstbeschluss Teil 3: III und zum Erinnerungsbeschluss Teil 3: IV.1.d)-e).

687 BGH, I ZB 8/96, GRUR 1997, 223, 224 – *Ceco*; BPatG, 28 W (pat) 51/10, BeckRS 2010, 16256 – *PLASMA Compact*.

zurückgewiesen. Im schriftlichen Verfahren vor dem DPMA besteht kein Raum für die Anwendung zivilprozessualer Verspätungsvorschriften.[688]

III. Erstbeschluss

1. Allgemeines

Entscheidungen im Widerspruchsverfahren ergehen durch Beschluss gemäß § 61 MarkenG. In einem Beschluss können Entscheidungen über mehrere gegen die angegriffene Marke gerichtete Widersprüche zusammengefasst werden (§ 31 MarkenV).

Beschlüsse sind zu begründen und den Beteiligten in Abschrift förmlich zuzustellen (§ 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG).[689]

Keinen Beschlusscharakter haben Bescheide, welche die abschließende Entscheidung lediglich vorbereiten sowie Mitteilungen und Benachrichtigungen über Rechtsfolgen, die unmittelbar kraft Gesetzes eintreten.[690]

2. Zuständigkeit für den Erstbeschluss

Nach der aktuellen internen Geschäftsverteilung der Markenstellen ist für den Erstbeschluss über Widersprüche ausschließlich aus angemeldeten oder eingetragenen Registermarken ohne (ausdrückliche) Geltendmachung von Bekanntheitsschutz (d. h. wenn lediglich die Prüfung von Doppelidentität und/oder Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und/oder 2 MarkenG erfolgen muss) ein Beamter/eine Beamtin des gehobenen Dienstes bzw. ein vergleichbarer Angestellter/eine vergleichbare Angestellte zuständig.

In allen anderen Fällen ist für den Erstbeschluss ein Prüfer/eine Prüferin des höheren Dienstes (juristischer Prüfer/juristische Prüferin) zuständig. Dies betrifft Widersprüche, die auf folgende Widerspruchskennzeichen bzw. Löschungsgründe gestützte sind:

- angemeldete oder eingetragene Registermarke bei Geltendmachung von Bekanntheitsschutz (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG),
- notorisch bekannte Marke (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. §§ 10, 9 MarkenG),
- Eintragung für einen Agenten oder Vertreter (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 11 MarkenG)
- Benutzungsmarke oder geschäftliche Bezeichnung (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 12, § 4 Nr. 2 bzw. § 5 MarkenG) oder
- geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 13 MarkenG).

3. Entscheidung über Zulässigkeit und Begründetheit

a) Unzulässige Widersprüche

aa) Gebührenmangel

Ein Widerspruch, der mangels Zahlung der Grundgebühr unzulässig ist, gilt kraft Gesetzes als nicht erhoben (§ 6 Abs. 2 PatKostG).[691] Eine Beschlussfassung ist daher dann grundsätzlich nicht erforderlich; die Markenstelle teilt dem Widersprechenden lediglich formlos den Eintritt der gesetzlichen Rechtsfolge mit. Ausnahmsweise ergeht ein entsprechender Feststellungsbeschluss, wenn der Widersprechende mit der Beurteilung der Frage der rechtzeitigen bzw. vollständigen Gebührenzahlung durch die Markenstelle nicht einverstanden ist.

bb) Unzulässigkeit aus anderen Gründen

Aus anderen Gründen als einem Gebührenmangel unzulässige Widersprüche werden grundsätzlich durch Beschluss verworfen, sofern sie nicht zurückgenommen worden sind.[692] Ausnahmsweise, z. B. wenn sich die Zulässigkeitsprüfung bei nicht registrierten Widerspruchskennzeichen besonders aufwändig gestaltet, können im Beschluss Zulässigkeitsbedenken dahingestellt bleiben, wenn der Widerspruch jedenfalls (erkennbar) unbegründet ist.[693]

b) Zulässige Widersprüche

Zulässige Widersprüche werden auf Begründetheit geprüft. Dabei sind etwaige Beschränkungen des Widerspruchs zu berücksichtigen.[694] Ein Widerspruch ist begründet, wenn und soweit die inhaltliche Prüfung ergibt, dass ein im Widerspruchsverfahren berücksichtigungsfähiger Löschungsgrund vorliegt.[695] In diesem Fall wird im Tenor des Beschlusses angeordnet, dass die Eintragung der angegriffenen Marke für alle oder für bestimmte Waren/Dienstleistungen gelöscht wird (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Ist der Widerspruch (teilweise) unbegründet, wird er (im Übrigen) zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

---

688 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 59 Rdn. 4 f.

689 Zur Zustellung siehe Teil 1: II.8.

690 Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 8.

691 Siehe Teil 1: I.6.e).

692 Siehe Teil 1: I.7.

693 BPatG, 27 W (pat) 105/03, BeckRS 2009, 2988; BPatG, 29 W (pat) 17/16, BeckRS 2018, 15702 – *Visora*.

694 Siehe zu Beschränkungen des Widerspruchs Teil 1: I.5.d) und allgemein zum Dispositionsgrundsatz Teil 1: II.1.a).

695 Siehe Teil 2.

Liegt bei breiteren Waren-/Dienstleistungsbegriffen der angegriffenen Marke ein Löschungsgrund nur hinsichtlich eines Teils der darunter fallenden Waren/Dienstleistungen vor, ist die angegriffene Marke gleichwohl für den gesamten Oberbegriff zu löschen; das DPMA ist nicht befugt, Waren-/Dienstleistungsbegriffe durch Umformulierungen, Zusätze oder dergleichen im Rahmen der Entscheidung einzuschränken.[696] Eine solche Einschränkung kann nur durch den Markeninhaber selbst im Wege eines (unbedingten, nicht nur „hilfsweise" zu erklärenden[697]) Teilverzichts erfolgen. Es besteht keine Verpflichtung des DPMA, vorab auf diese Möglichkeit hinzuweisen.[698]

Werden in einem Beschluss Entscheidungen über mehrere Widersprüche zusammengefasst (§ 31 MarkenV), die jeweils in unterschiedlichem Umfang zu einer (Teil-)Löschung der angegriffenen Marke führen, müssen diese Entscheidungen im Tenor des Beschlusses einzeln ausgewiesen werden. Dies gilt nicht, wenn ein (einziger) Widerspruch gemäß § 42 Abs. 3 MarkenG auf mehrere ältere Widerspruchskennzeichen desselben Inhabers gestützt ist, die in unterschiedlichem Umfang zu einer vollständigen oder teilweisen Löschung der angegriffenen Marke führen.

4. Kostenentscheidung

Im Widerspruchsverfahren trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Davon ist immer auszugehen, wenn das DPMA im Beschluss (Tenor) keine Kostenentscheidung getroffen hat (§ 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

Ausnahmsweise können auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des DPMA und der dem anderen Beteiligten erwachsenen Kosten aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise auferlegt werden (§ 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Der Verfahrensausgang, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, stellt für sich genommen keinen Grund für eine Kostenauferlegung dar.[699] Erforderlich sind vielmehr besondere Umstände wie insbesondere die Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten; davon ist auszugehen, wenn ein Beteiligter in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, sein eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen.[700] Beispielsweise kommt eine einseitige Kostenauferlegung zu Lasten des Inhabers der angegriffenen Marke in Betracht, wenn er bereits vor Widerspruchserhebung Kenntnis von der eindeutig verwechselbaren, rechtsbeständigen Widerspruchsmarke hatte.[701] Dem Widersprechenden können die Kosten einseitig beispielsweise auferlegt werden, wenn ein Löschungsgrund nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen offensichtlich nicht vorliegt, z. B. weil die Vergleichsmarken ersichtlich nicht oder nur in einem offensichtlich schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmen.[702]

Eine Kostenentscheidung kann auch noch getroffen werden, wenn sich das Verfahren bereits vor Beschlussfassung in der Hauptsache durch Rücknahme des Widerspruchs oder Löschung der angegriffenen Marke wegen Verzichts oder Nichtverlängerung der Schutzdauer erledigt hat (§ 63 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Wird ein bereits vor Erledigung der Hauptsache gestellter Kostenantrag eines Beteiligten ausdrücklich aufrechterhalten, muss über ihn entschieden werden.[703]

5. Festsetzung des Gegenstandswerts

Sofern eine Kostenentscheidung getroffen wurde, d. h. entweder auf Antrag oder von Amts wegen einem Beteiligten Kosten ganz oder teilweise auferlegt wurden oder ein Kostenantrag zurückgewiesen wurde, wird – grundsätzlich im gleichen Beschluss – der Gegenstandswert des Verfahrens festgesetzt (§ 63 Abs. 2 MarkenG i. V. m. §§ 23 Abs. 3 S. 2, § 33 Abs. 1 RVG).

Die Höhe des Gegenstandswertes ist nach billigem Ermessen zwischen 5.000 und 500.000 Euro zu bestimmen (§ 23 Abs. 3 S. 2 RVG). Dabei ist maßgeblich auf das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke abzustellen; dieses Interesse ist im Regelfall, insbesondere bei unbenutzten Marken bzw. wenn sich zu Art und Umfang der Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, mit 50.000 Euro zu bemessen.[704] Auf das Interesse des Widersprechenden an der Löschung der jüngeren

---

696 BGH, I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 – *il Padrone/ Il Portone*.

697 BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 35) – *idw*, m. w. N.

698 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rdn. 99 f.

699 BGH, I ZB 7/70, GRUR 1972, 600, 601 – *Lewapur*.

700 BPatG, 33 W (pat) 9/09, BeckRS 2010, 22361 – *IGEL PLUS/Plus*; BPatG, 30 W (pat) 513/18, GRUR-RS 2019, 48308 – *Digi/Digi/DIGI REMOTE MANAGER*.

701 BPatG, 24 W (pat) 22/09, GRUR-RR 2010, 454, 455 – *SBA International*.

702 BPatG, 27 W (pat) 99/12, GRUR-RR 2014, 278, 280 – *Sportarena*.

703 Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 71 Rdn. 4.

704 BGH, I ZB 48/05, GRUR 2006, 704 – *Markenwert*; BGH, I ZB 6/16, BeckRS 2017, 139411 – *Gegenstandswert Dorzo*; BGH, I ZB 45/16, BeckRS 2017, 138888 – *Gegenstandswert OXFORD/Oxford Club*; BPatG, 26 W (pat) 19/12, GRUR-RR 2016, 381 – *Regelgegenstandswert für Widerspruchsbeschwerdeverfahren – Universum*; BPatG, 28 W (pat) 46/18, BeckRS 2019, 29782 – *Gegenstandswert in markenrechtlichen Widerspruchsverfahren*.

Marke oder der gewerblichen Bedeutung der Widerspruchsmarke kommt es nicht an.[705]

Ein höherer oder geringerer Gegenstandswert kommt nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Insbesondere eine bereits erfolgte umfängliche Benutzung der angegriffenen Marke kann die Festsetzung eines deutlich höheren Gegenstandswerts rechtfertigen.[706] Die maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind schlüssig darzulegen und im Bestreitensfall zu beweisen.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

Die Entscheidung der Markenstelle kann in einem Rechtsbehelfsverfahren überprüft werden. Jeder Beschluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten; diese muss Angaben zum in Betracht kommenden Rechtsbehelf (ggf. Erinnerung, Beschwerde), zur Stelle, bei der dieser einzulegen ist, zur Rechtsbehelfsfrist (ein Monat) und zur Rechtsbehelfsgebühr beinhalten (§ 61 Abs. 2 S. 1 und S. 5 MarkenG). Wird der Beschluss ohne oder mit einer unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt, so kann der Rechtsbehelf gegen den Beschluss innerhalb eines Jahres ab Zustellung eingelegt werden (§ 61 Abs. 2 S. 3 und S. 5 MarkenG).

Gegen Beschlüsse von Prüfern/Prüferinnen des gehobenen Dienstes kann Erinnerung (§ 64 Abs. 1 MarkenG) oder Beschwerde (§ 64 Abs. 6 MarkenG) eingelegt werden, gegen Beschlüsse von Prüfern/Prüferinnen des höheren Dienstes nur Beschwerde (§ 66 Abs. 1 MarkenG).

7. Berichtigung von Beschlüssen

Beschlüsse der Markenstellen können auf Antrag oder von Amts wegen in entsprechender Anwendung des § 80 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf Schreib- oder Rechenfehler und sonstige offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Berichtigungsfähig sind nur Abweichungen des Erklärten vom ersichtlich Gewollten (z. B. eine fehlerhafte oder unvollständige Tenorierung, wenn sich die gewollte Entscheidung und deren Umfang eindeutig aus den Entscheidungsgründen ergibt). Nicht berichtigt werden können dagegen gewollte Entscheidungen, auch wenn sie rechtlich unzutreffend waren.[707]

Die Berichtigung erfolgt durch die Markenstelle, die den Beschluss erlassen hat, nicht jedoch zwingend durch dieselbe Person. Die Berichtigung kann jederzeit, also auch nach Einlegung einer Erinnerung oder Beschwerde und sogar nach eingetretener Bestandskraft des Beschlusses erfolgen.[708]

Die berichtigte Fassung des Beschlusses tritt rückwirkend an die Stelle des ursprünglichen Beschlusses. Sie berührt dessen Wirksamkeit nicht und setzt insbesondere keine neue Rechtsbehelfs-/mittelfrist in Gang,[709] es sei denn der Berichtigungsbeschluss enthält eine eigene Beschwer oder aus ihm wird erst die Beschwer des ursprünglichen Beschlusses deutlich.[710] Der eine Berichtigung aussprechende oder ablehnende Beschluss der Markenstelle kann nach allgemeinen Regeln mit der Erinnerung oder Beschwerde angefochten werden.[711]

IV. Rechtsbehelfe

1. Erinnerung

a) Statthaftigkeit, Frist und Form

Gegen einen Beschluss des Erstprüfers/der Erstprüferin (gehobener Dienst) kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses Erinnerung beim DPMA eingelegt werden (§ 64 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Erinnerung muss schriftlich oder elektronisch signiert mittels DPMAdirektPro erhoben werden.[712]

Die Erinnerung ist nur statthaft, wenn und soweit der Erinnerungsführer durch den angegriffenen Beschluss beschwert ist. Wurde z. B. einem beschränkt erhobenen Widerspruch vollumfänglich stattgegeben, kann der Widersprechende nicht durch Einlegung einer Erinnerung eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke erreichen; eine solche Erinnerung ist unzulässig.[713]

Die Erinnerung kann von vornherein oder nachträglich beschränkt werden. Ohne konkreten Antrag ist von einer vollumfänglichen Anfechtung des Beschlusses auszugehen.[714] Mit der Erinnerung kann auch isoliert nur

---

705 BGH, I ZB 48/05, GRUR 2006, 704 – *Markenwert*.

706 BGH, I ZB 6/16, BeckRS 2017, 139411 – *Gegenstandswert Dorzo*; zum Löschungsverfahren: BGH, I ZB 61/13, GRUR-RS 2015, 19674 – *Interessenabwägung der Markeninhaber am Bestand ihrer Marke [Langenscheidt-Gelb]*, m. w. N.; BGH, I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 – *Erhöhter Gegenstandswert im Markenlöschungsverfahren - Festsetzung bei Sparkassen-Rot*; BGH, I ZB 105/16, juris – *Festsetzung des Gegenstandswerts im Markenlöschungsverfahren [Quadratische Tafelschokoladenverpackung]*.

707 BGH, X ZB 11/75, GRUR 1977, 780, 781 – *Metalloxyd*.

708 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 61 Rdn. 15.

709 BGH, I ZB 7/94, GRUR 1995, 50 – *Success*.

710 BPatG, 24 W (pat) 24/81, BPatGE 24, 229, 231.

711 BPatG, 4 W (pat) 114/67, BPatGE 9, 202, 203.

712 Die Ausführungen unter Teil 1: I.5.a)aa) und bb) gelten entsprechend.

713 BPatG, 30 W (pat) 25/17, BeckRS 2018, 25738 – *DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur/DVAG*.

714 Vgl. zur Beschwerde Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 40.

die Kostenentscheidung[715] oder die Entscheidung zur Festsetzung des Gegenstandswerts[716] angefochten werden.

Auch ein einzelner Mitinhaber kann die Erinnerung einlegen, die Erinnerung wirkt jedoch für alle Inhaber der Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Verfahren zuzuziehen. Sie sind notwendige Streitgenossen.[717]

b) Erinnerungsgebühr

Die Erinnerung ist gebührenpflichtig. Die Erinnerungsgebühr beträgt 150 Euro.[718] Sie ist innerhalb der Erinnerungsfrist zu zahlen (§ 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG).[719] Ohne rechtzeitige und vollständige Gebührenzahlung gilt die Erinnerung als nicht eingelegt.[720] Wird die Gebühr nicht rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter Einbehalt der Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro zurückgezahlt.[721]

Mehrere Erinnerungsführer müssen die Erinnerungsgebühr zwar grundsätzlich jeweils gesondert entrichten.[722] Seit dem 18.08.2021 (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Zustellung des angefochtenen Beschlusses, § 13 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG) gelten allerdings gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts im Fall der gemeinsamen Erinnerungseinlegung gebührenrechtlich als ein Erinnerungsführer.[723]

c) Keine Abhilfe möglich

Eine Abhilfe ist im Widerspruchs-Erinnerungsverfahren nicht möglich, da es sich um ein mehrseitiges Verfahren handelt (§ 64 Abs. 3 S. 2 MarkenG). Die Akte wird daher stets dem juristischen Prüfer/der juristischen Prüferin (Erinnerungsprüfer/Erinnerungsprüferin) vorgelegt.

d) Prüfung der Erinnerung

Im Erinnerungsverfahren wird – im Rahmen der ggf. gestellten Anträge – von Amts wegen die gesamte Sach- und Rechtslage unter allen entscheidungserheblichen Gesichtspunkten und unter Würdigung der Erinnerungsbegründung sowie der weiteren von den Beteiligten eingereichten Schriftsätzen erneut geprüft. Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin entscheidet über die Zulässigkeit der Erinnerung, insbesondere die Einhaltung der Erinnerungsfrist und die Zahlung der Gebühr.

e) Erinnerungsbeschluss

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin entscheidet über die Erinnerung durch Beschluss (§ 64 Abs. 4 MarkenG). Die Ausführungen zum Erstbeschluss[724] gelten für Erinnerungsbeschlüsse entsprechend, soweit sich aus den folgenden Ausführungen nichts anderes ergibt.

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin kann den Erstbeschluss ganz oder teilweise aufheben und eine abweichende Entscheidung über den Widerspruch treffen, soweit er/sie die Erinnerung für begründet hält. Hält er/sie die Erinnerung für unbegründet, wird diese zurückgewiesen.

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begründen (§ 61 Abs. 1 MarkenG). Auf die zutreffenden Gründe des Erstbeschlusses kann Bezug genommen werden, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Hat der Erinnerungsführer die Erinnerung nicht oder nicht mit neuem Vortrag begründet, und erweist sich der Erstbeschluss als rechtsfehlerfrei, kann zur Begründung des Erinnerungsbeschlusses in vollem Umfang auf die Gründe des Erstbeschlusses verwiesen werden.[725]

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin entscheidet auch über die Kosten des Erinnerungsverfahrens. Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr kann angeordnet werden (§ 64 Abs. 5 MarkenG), wenn dies ausnahmsweise aus Billigkeitsgründen angezeigt ist. Das kann der Fall sein, wenn die Markenstelle einen Verfahrensfehler begangen hat, z. B. das rechtliche Gehör gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG nicht gewährt und dies zu einer anderen Entscheidung in der Sache geführt hat. Hätte die Markenstelle auch bei fehlerfreier Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen und hätte deshalb Erinnerung eingelegt werden müssen,

---

715 Vgl. zur Beschwerde Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 40.

716 BeckOK MarkenR/Sallmann, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 63 Rdn. 7.

717 Vgl. zur Beschwerde: BPatG, 26 W (pat) 534/17, BeckRS 2018, 24564 – *YogiMerino/yogiMerino*.

718 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, A.III.3. Nr. 333 000.

719 Zu den Zahlungswegen siehe Teil 1: I.6.c).

720 § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG; BPatG, 27 W (pat) 65/14, BeckRS 2015, 09313 – *Hotel Krone Freilassing*.

721 § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenverzeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.

722 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung Abs. 2 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 geltenden Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 – *Mauersteinsatz*; BGH, X ZB 1/17, GRUR 2017, 1286 (Nr. 13) – *Mehrschichtlager*.

723 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung Abs. 2 S. 2.

724 Siehe Teil 3: III.

725 BPatG, 27 W (pat) 176/76, BPatGE 19, 225 – *Rechtliches Gehör*.

besteht kein Grund für die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr.[726] Dem Erinnerungsbeschluss ist eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen, die den in § 61 Abs. 2 MarkenG genannten Anforderungen entspricht und er ist den Beteiligten zuzustellen.[727]

Das Verbot der Schlechterstellung gilt auch im markenrechtlichen Verfahren über die Erinnerung in Widerspruchssachen. Die angefochtene Entscheidung über den Widerspruch kann daher nicht zu Ungunsten des Erinnerungsführers abgeändert werden, es sei denn, der andere Beteiligte hat ebenfalls Erinnerung eingelegt.[728]

f) Durchgriffsbeschwerde

Ist über die Erinnerung innerhalb von 10 Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist eine Entscheidung beantragt und wurde innerhalb von 2 Monaten nach diesem Antrag nicht über die Erinnerung entschieden, so kann der Erinnerungsführer unmittelbar Beschwerde einlegen (§ 66 Abs. 3 S. 1 und 2 MarkenG). Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung eingelegt, ist dessen Einwilligung erforderlich und der Beschwerde in schriftlicher Form beizufügen (§ 66 Abs. 3 S. 3 und 4 MarkenG). Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen (§ 66 Abs. 3 S. 5 MarkenG). Zeiten, in denen das Verfahren ausgesetzt war oder einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wurde, hemmen den Lauf der 10- bzw. 2-Monatsfrist (§ 66 Abs. 3 S. 6 und 7 MarkenG).

2. Beschwerde

a) Statthaftigkeit, Frist und Form

Beschwerde kann gegen einen Beschluss eines Prüfers/einer Prüferin des gehobenen Dienstes (§ 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG) und gegen einen Beschluss des juristischen Prüfers/der juristischen Prüferin innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses eingelegt werden (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG).

Die Beschwerde ist schriftlich[729] oder elektronisch signiert mittels DPMAdirektPro[730] beim DPMA einzulegen. Eine an das BPatG gerichtete Beschwerde ist unzulässig, wenn sie nicht innerhalb der Beschwerdefrist dem DPMA zugeht.[731]

Hinsichtlich der für die Statthaftigkeit erforderlichen Beschwer und der möglichen Beschränkung der Beschwerde gelten die Ausführungen zur Erinnerung entsprechend.[732]

Auch ein einzelner Mitinhaber kann die Beschwerde einlegen, die Beschwerde wirkt jedoch für alle Inhaber der Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Verfahren zuzuziehen. Sie sind notwendige Streitgenossen.[733]

b) Beschwerdegebühr

Die Beschwerde ist gebührenpflichtig. Die Beschwerdegebühr beträgt 200 Euro.[734] Sie ist innerhalb der Beschwerdefrist zu zahlen (§ 82 Abs.1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG).[735] Ohne rechtzeitige und vollständige Gebührenzahlung gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.[736] Wird die Gebühr nicht rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter Einbehalt der Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro zurückgezahlt.[737]

Mehrere Beschwerdeführer müssen die Beschwerdegebühr zwar grundsätzlich jeweils gesondert entrichten.[738] Seit dem 18.08.2021 (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Zustellung des angefochtenen Beschlusses, § 13 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG) gelten allerdings gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts im Fall der gemeinsamen Beschwerdeeinlegung gebührenrechtlich als ein Beschwerdeführer.[739]

c) Keine Abhilfe möglich; Vorlage an BPatG

Eine Abhilfe ist im Widerspruchs-Beschwerdeverfahren nicht möglich, da es sich um ein mehrseitiges Verfahren handelt (§ 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG). Die Akte wird daher stets ohne sachliche Stellungnahme unverzüglich dem

---

726 Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr: BPatG, 30 W (pat) 40/13, BeckRS 2015, 13873 – *rcd*.

727 Zur Zustellung siehe Teil 1: II.8.

728 BeckOK MarkenR/Sallmann, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 64 Rdn. 19.

729 § 66 Abs. 2 MarkenG.

730 Die Ausführungen unter Teil 1: I.5.a)bb) geltend entsprechend.

731 BPatG, 30 W (pat) 551/11, BeckRS 2012, 11678.

732 Siehe Teil 3: IV.1.a).

733 BPatG, 26 W (pat) 534/17, BeckRS 2018, 24564 – *YogiMerino/yogiMerino*.

734 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, B.I. Nr. 401 300.

735 Zu den Zahlungswegen siehe Teil 1: I.6.c).

736 § 82 Abs.1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG.

737 § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenverzeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.

738 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil B Vorbemerkung Abs. 1 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 geltenden Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 – *Mauersteinsatz*; BGH, X ZB 1/17, GRUR 2017, 1286 (Nr. 13) – *Mehrschichtlager*.

739 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil B Vorbemerkung Abs. 1 S. 2.

BPatG zur Durchführung des weiteren Verfahrens vorgelegt (§ 66 Abs. 5 S. 5 MarkenG).

d) Verfahrenskostenhilfe

Für das Verfahren vor dem BPatG kann Verfahrenskostenhilfe beantragt werden (§ 81a MarkenG). Ein solcher Antrag wird dem BPatG gemeinsam mit der Beschwerde vorgelegt.

3. Zusammentreffen von Erinnerung und Beschwerde

Ist gegen einen Beschluss von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der Erinnerungsführer innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde des anderen Beteiligten ebenfalls Beschwerde einlegen; anderenfalls gilt die Erinnerung als zurückgenommen (§ 64 Abs. 6 S. 2 und 3 MarkenG). Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr ist nicht vorgesehen. Legt der Erinnerungsführer Beschwerde ein, muss er keine gesonderte Beschwerdegebühr zahlen (§ 3 Abs. 1 S. 5 PatKostG).

Das DPMA wartet daher bei Beschlüssen von Prüfern/Prüferinnen des gehobenen Dienstes, durch die beide Beteiligte beschwert sind, zunächst den Ablauf der Erinnerungs- bzw. Beschwerdefrist ab. Geht sowohl eine Erinnerung als auch eine Beschwerde ein, legt das DPMA die Akte dem BPatG zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor.

Diese besonderen Regelungen beim Zusammentreffen von Erinnerung und Beschwerde gelten nur im Verhältnis zwischen dem Inhaber der angegriffenen Marke und dem jeweiligen Widersprechenden. Wird durch einen Beschluss über mehrere Widersprüche gemeinsam entschieden (§ 31 MarkenV) und legen mehrere Widersprechende unterschiedliche Rechtsbehelfe/-mittel ein, gelangt § 64 Abs. 6 S. 2 MarkenG nicht zur Anwendung, da es sich bei den Widersprechenden nicht um Beteiligte desselben Verfahrens handelt. In solchen Fällen kommt aber unter Umständen eine Aussetzung des Erinnerungsverfahrens bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens in Betracht.[740]

V. Bestands-/Rechtskraft

Der Eintritt der (formellen) Bestands- bzw. Rechtskraft von Beschlüssen der Markenstelle bzw. des BPatG richtet sich nach allgemeinen Regeln.

Bestands- bzw. rechtskräftige (Teil-)Löschungen durch Beschluss wirken auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurück (§ 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 2 MarkenG). Vor Eintritt der Bestands- bzw. Rechtskraft des Beschlusses vollstreckte rechtskräftige Entscheidungen in Verletzungsprozessen und erfüllte Verträge bleiben hiervon unberührt (§ 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 3 MarkenG).

VI. Sonstige Erledigung

1. Rücknahme des Widerspruchs; Feststellung der Wirkungslosigkeit nicht bestands-/rechtskräftiger Beschlüsse

Der Widerspruch kann bis zur Unanfechtbarkeit einer über ihn getroffenen Entscheidung zurückgenommen werden, wodurch dem Widerspruchsverfahren die Grundlage entzogen wird. Die Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke ist hierzu nicht erforderlich.[741] Die Rücknahme unterliegt denselben Formanforderungen wie der Widerspruch selbst.[742] Sie muss gegenüber der Stelle erklärt werden, bei der das Widerspruchsverfahren gerade anhängig ist. Als reine Verfahrenshandlung ist die Widerspruchsrücknahme unanfechtbar, unwiderruflich und bedingungsfeindlich.[743]

Etwaige durch Beschluss angeordnete, noch nicht bestands- bzw. rechtskräftige (Teil-)Löschungen der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs werden gemäß § 269 Abs. 3 S. 1 ZPO (analog) wirkungslos.[744] Die Wirkungslosigkeit wird gemäß § 269 Abs. 4 S. 1 ZPO (analog) auf Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke[745] bzw. beim Fehlen eines solche Antrags aus Gründen der Rechtssicherheit von Amts wegen[746] durch Beschluss festgestellt.

Auf Antrag des Widersprechenden, aber nicht von Amts wegen, spricht das DPMA auch die Wirkungslosigkeit eines den Widerspruch zurückweisenden Beschlusses nach anschließender Rücknahme des Widerspruchs aus.[747]

---

740 BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – *AVENA/ARVENA*; BPatG, 26 W (pat) 505/15, BeckRS 2015, 10469 –*VINHA DO MONTE*; siehe auch Teil 1: II.6.a)aa).

741 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – *PUMA*.

742 Siehe dazu Teil 1: I.5.a).

743 Vgl. zur Rücknahme der Beschwerde Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 87.

744 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – *PUMA*.

745 BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – *PUMA*.

746 BPatG, 25 W (pat) 150/99, BPatGE 43, 96, 97; BPatG, 26 W (pat) 529/16, BeckRS 2017, 111985.

747 BPatG, 29 W (pat) 86/10, BeckRS 2010, 26335; BPatG, 29 W (pat) 109/10, BeckRS 2010, 144084; BPatG, 27 W (pat) 37/16, BeckRS 2016, 15469 – *CURRY 61 Berlin/CURRY 36*; BPatG, 27 W (pat) 16/16, BeckRS 2019, 29780; a. A.: BPatG, 27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759 – *flow*; BPatG, 30 W (pat) 91/09, BeckRS 2010, 20930; BPatG, 24 W (pat) 31/14, BeckRS 2016, 14479.

Zuständig für den Feststellungsbeschluss ist die „Instanz“, bei der das Verfahren im Zeitpunkt der Rücknahme anhängig ist[748] (d. h. der Erstprüfer/die Erstprüferin im Fall der Rücknahme des Widerspruchs vor Einlegung einer Erinnerung/Beschwerde gegen den Erstbeschluss, der Erinnerungsprüfer/die Erinnerungsprüferin bzw. das BPatG im Fall der Rücknahme des Widerspruchs nach Einlegung einer Erinnerung bzw. Beschwerde).

Ggf. ist trotz der Rücknahme des Widerspruchs noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.[749]

2. Wegfall des Widerspruchskennzeichens

Fällt das Widerspruchskennzeichen im Laufe des Verfahrens weg (z. B. bei Löschung einer eingetragenen Widerspruchsmarke), kann der Widerspruch ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässigerweise auf dieses Widerspruchskennzeichen gestützt werden. Ist es das einzige bzw. das letzte in zulässiger Weise geltend gemachte Widerspruchskennzeichen, wird der Widerspruch insgesamt nachträglich unzulässig.[750]

Dies gilt auch, wenn es sich bei dem Widerspruchskennzeichen um eine gelöschte deutsche Registermarke bzw. um den gelöschten deutschen Teil eine IR-Marke handelt, deren Zeitrang gemäß Art. 39 f. UMV für eine Unionsmarke in Anspruch genommen worden war (sogenannte Seniorität).[751]

Dagegen bleibt ein auf eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke gestützter Widerspruch zulässig, wenn die Anmeldung zurückgewiesen bzw. die Eintragung gelöscht, aber anschließend gemäß § 119 MarkenG i. V. m. Art. 139 UMV wirksam in eine deutsche Markenanmeldung bzw. eingetragene Marke umgewandelt wird.[752]

3. Anderweitige Löschung der angegriffenen Marke

Wird die angegriffene Marke während des laufenden Widerspruchsverfahrens gelöscht (wegen Verzichts, Nichtverlängerung, eines anderen Widerspruchs oder auf Antrag/Klage Dritter), erledigt sich das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache und der Widerspruch wird regelmäßig gegenstandslos.[753]

Da ein (Teil-)Verzicht unmittelbar zu einem (teilweisen) Erlöschen der Marke führt, ist eine im Widerspruchsverfahren unter einer Bedingung („hilfsweise“) abgegebene Erklärung zur Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses unwirksam.[754]

Im Fall der Eintragung dinglicher Rechte oder von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gemäß § 29 Abs. 1 und 2 MarkenG (Verfügungsbeschränkungen) hängt die Wirksamkeit des (Teil-)Verzichts von der Zustimmung der eingetragenen Berechtigten ab (§ 48 Abs. 2 MarkenG).

VII. Verfahrensabschluss und Veröffentlichungen

Nach bestands- bzw. rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens über einen Widerspruch werden die Verfahrensbeteiligten hierüber formlos informiert. Bei angegriffenen Marken, deren Anmeldung ab dem 14.01.2019 eingereicht wurde, werden ferner die Angaben zum Status des betroffenen Widerspruchs im Register aktualisiert (§ 25 Nr. 22 MarkenV).

Nach Abschluss des letzten gegen die angegriffene Marke anhängigen Widerspruchsverfahrens erfolgt zudem eine Veröffentlichung im Teil 2c), 2d) oder 2e) des Markenblatts, welche die Auswirkungen sämtlicher Widerspruchsverfahren auf den Bestand der angegriffenen Marke zusammenfasst, sowie eine entsprechende Aktualisierung der betreffenden Angaben im Register (§ 27 i. V. m. § 25 Nr. 22 MarkenV).

Etwaige fehlerhaft erfolgte Registereintragungen werden gemäß § 45 MarkenG berichtigt. War von dem Fehler eine Veröffentlichung im Markenblatt betroffen, erfolgt eine Veröffentlichung der Berichtigung im Teil 8e) des Markenblatts.

---

748 BPatG, 25 W (pat) 150/99, BPatGE 43, 96, 97.

749 Siehe Teil 3: III.4.

750 BPatG, 27 W (pat) 93/14, BeckRS 2019, 12495 – *Fabergé Museum,* m. w. N.

751 BPatG, 27 W (pat) 43/12, GRUR 2014, 302 – *Ipsum*; a. A. BPatG, 27 W (pat) 106/04, GRUR 2006, 612 – *JUST*.

752 BPatG, 32 W (pat) 272/03, GRUR 2008, 451 – *WEB VIP/VIP*; BPatG, 26 W (pat) 78/04, BeckRS 2007, 18941 – *THE CANNABIS CLUB SUD/Cannabis*; BPatG, 26 W (pat) 522/13, BeckRS 2014, 1347 – *NEXT/NEXT*; a. A. BPatG, 27 W (pat) 172/02, BlPMZ 2005, 318 f. – *TAXI MOTO*; offengelassen: BGH, I ZR 15/14, GRUR 2016, 83 (Nr. 24 ff.) – *Amplidect/ampliteq*.

753 Bei Löschung wegen eines anderen Widerspruchs: BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 718 – *idw*; bei Nichtverlängerung: BPatG, 25 W (pat) 93/05, BeckRS 2008, 5289 – *ORANCIN*.

754 BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 35) – *idw*, m. w. N.

VIII. Kostenfestsetzungsverfahren

Nach Bestandskraft der Entscheidung des DPMA über die Kosten und den Gegenstandswert[755] des Verfahrens kann der Kostengläubiger einen Kostenfestsetzungsantrag stellen (§ 63 Abs. 4 S. 1 und 2 MarkenG i. V. m. §§ 103 bis 107 ZPO). Der daraufhin ergehende Kostenfestsetzungsbeschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung mit der Beschwerde angefochten werden (§ 63 Abs. 4 S. 3 und 4 i. V. m. § 66 MarkenG). Nach Bestandskraft kann beim DPMA eine vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses beantragt werden, die von dem Urkundsbeamten/der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des BPatG erteilt wird (§ 63 Abs. 4 S. 2 und 5 MarkenG i. V. m. §§ 724, 795a ZPO).

[755] Siehe Teil 3: III.4 und 5.

Abkürzungsverzeichnis

§	Paragraf
§§	Paragrafen
a. A.	andere Auffassung/Ansicht
a. F.	alte Fassung
a. a. O.	am angegebenen Ort
Abs.	Absatz
Alt.	Alternative
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BMJ	Bundesministerium der Justiz
BPatG	Bundespatentgericht
BRAO	Bundesrechtsanwaltsordnung
BT-Drs.	Bundestags-Drucksache
Buchst.	Buchstabe
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DPMAV	Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung)
DPMAVwKostV	Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung)
EAPatV	Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof
ERVDPMAV	Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office)
f.	folgende
ff.	fortfolgende
g. g. A.	geschützte geografische Angabe
g. U.	geschützte Ursprungsbezeichnung
g. t. S.	garantiert traditionelle Spezialitäten
ggf.	gegebenenfalls
Hs.	Halbsatz
i. H. v.	in Höhe von
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
InsO	Insolvenzordnung
IR-Marke	International registrierte Marke
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG)
MarkenV	Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung)
MarkenRL	EU-Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436)
Nr.	Nummer
PAO	Patentanwaltsordnung
PatKostG	Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz)
PatKostZV	Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung)
PMMA	Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen)
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft)
Rdn.	Randnummer
S.	Satz bzw. Seite
u. a.	unter anderem bzw. und andere
u. ä.	und ähnlich
UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke (UMV)
vgl.	vergleiche
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz

WDVZ	Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
z. B.	zum Beispiel
ZPO	Zivilprozessordnung

Quellenhinweise

BeckOK MarkenR	Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BlPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	GRUR International
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
GRUR-RS	Digitale Rechtsprechungssammlung der GRUR-Zeitschriftenfamilie
juris	Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht

Entscheidungen des BGH und des BPatG ab dem Jahr 2000 sind online über die Internetseiten dieser Gerichte zugänglich (www.bundesgerichtshof.de, www.bundespatentgericht.de).