



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 74/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 008 826**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 30. März 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 8. November 2012 angemeldete Wort-/Bildmarke (rot)



ist am 4. Januar 2013 für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16 und 41 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter der Nummer 30 2012 008 826 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 8. Februar 2013 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin und Inhaberin der älteren, am 5. Juli 2010 für Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 09: bespielte und unbespielte Datenträger, Magnetaufzeichnungsträger sowie Ton- und Bildträger (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Schallplatten, Compact Disks, Tonbänder, Tonkassetten (Kompaktkassetten), Videoplatten (Bildplatten), Videofolien, -kassetten und -bänder, belichtete Filme, CD-ROM, DVDs, Laserdiscs, Videospiele (soweit in Klasse 09 enthalten); auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, Spielprogramme für Computer und Computersoftware (gespeichert), einschließlich Computer- und Videospiele (Software); aus dem Internet herunterladbare Computerprogramme, Spielprogramme für Computer und Computersoftware (gespeichert), einschließlich Computer- und Videospiele (Software);
- Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen für Waren der Klasse 09;
- Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen;
- Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Film-, Fernseh-, Videofilmproduktion; Musikproduktion; Produktion von Tonaufnahmen; Veranstaltung von Musik- und Unterhaltungsdarbietungen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Betrieb eines Tonstudios; Dienstleistungen eines Fernsehstudios; Vermietung von Kino- und Videofilmen [Filmverleih]; Bearbeitung von Tonträgern im Rahmen der Dienstleistungen eines Tonstudios; Montage (Bearbeitung) und Aufzeichnung von Videobändern;

Klasse 45: Lizenzvergabe von Rechten an Filmen, Fernsehproduktionen, Musikproduktionen, Videofilmen sowie an anderen Bild- und/oder Tonprogrammen; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Lizenzvergabe von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten aller Art inklusive Datenbankrechten und Merchandisingrechten; Verwertung von Film- und Fernsehnebenrechten auf dem Gebiet des Merchandising durch Lizenzvergabe,

unter der Nummer 30 2010 023 857 eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 12. August 2013 den Verzicht auf die Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9 und 41 erklärt, so dass das Verzeichnis der Streitmarke nach entsprechender Teillöschung wie folgt lautet:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Bücher.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zudem im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2013, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Mit amtlichen Bescheid vom 16. Oktober 2013 sind die Parteien darauf hingewiesen worden, dass die vom Inhaber der angegriffenen Marke erhobene Einrede der mangelnden Benutzung derzeit nicht zulässig

sei, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 5. Juli 2010 eingetragenen Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen sei.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat mit Beschluss vom 3. September 2014 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Waren der angegriffenen Marke lägen zwar in einem engeren Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren der Klasse 9. Der Widerspruchsmarke komme zudem eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke, an den bei der genannten Ausgangslage strenge Anforderungen zu stellen seien, halte die angegriffene Marke in jeder Hinsicht aber noch ein. Insbesondere unterschieden sich die Vergleichsmarken klanglich schon durch ihre Wortlänge deutlich. Denn es stünden sich „TM“ und „TM International“ gegenüber, weil die Widerspruchsmarke als zusammenhängender Begriff im Sinne einer „internationalen Marke“ verstanden und daher nicht auf „TM“ verkürzt werde. Für andere Arten der Verwechslungsgefahr sei nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unter näherer Begründung beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 3. September 2014 aufzuheben und die angegriffene Marke wie beantragt aus dem Register zu löschen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 20. November 2015 erneut die Benutzung der Widerspruchsmarke unter anderem mit der Begründung bestritten, dass diese nur in abgewandelter Form benutzt worden sei. Durch den zusätzlichen Buchstaben „G“ und dem geänderten



Schriftzug „TELE MÜNCHEN GRUPPE“ ■ ■ ■ ■ ■ werde die Widerspruchsmarke nicht wie eingetragen und daher nicht rechtserhaltend benutzt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Beschwerdeführerin ist der Schriftsatz des Markeninhabers vom 20. November 2015 gegen Empfangsbekanntnis am 27. November 2015 zugestellt worden. Sie hat sich zu diesem Schriftsatz der Gegenseite nicht geäußert, insbesondere hat sie weder etwas zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen noch hierzu Unterlagen vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin hat lediglich mit Schriftsatz vom 15. Februar 2016 den Sachstand erfragt. Daraufhin ist den Parteien durch entsprechende Verfügung der Vorsitzenden mit Schreiben vom 25. Februar 2016 mitgeteilt worden, dass der Senat am 30. März 2016 in der Streitsache entscheiden werde; ein Eingang weiterer Äußerungen ist auch seither nicht zu verzeichnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Widersprechende hat auf die erstmals im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

Mit am gleichen Tag beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz vom 20. November 2015 hat der Inhaber der angegriffenen Marke unsubstantiiert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieses Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 20. November 2015 die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 5. Juli 2010 zu laufen begonnen hatte, bereits abgelaufen war.

Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch - mithin für den Zeitraum März 2011 bis März 2016 - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Weder hat die Widersprechende irgendetwas zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen, erst recht nicht Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt noch hat sie eine Glaubhaftmachung angekündigt und/oder hierfür eine Frist beantragt.

Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall auch keines besonderen Hinweises durch den Senat nach § 139 ZPO. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Zudem hat bereits die Markenstelle in ihrem Amtsbescheid vom 16. Oktober 2013 ausdrücklich auf die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 MarkenG hingewiesen.

Die Widersprechende hat vorliegend auch ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zur Nichtbenutzungsreinrede des Inhabers der angegriffenen Marke zu äußern, nachdem seit Zustellung des Schriftsatzes des Beschwerdegegners vom 20. November 2015 am 27. November 2015 mehr als vier Monate vergangen sind.

Nicht zuletzt hat der Senat mit Schreiben vom 25. Februar 2016 auf das beabsichtigte Entscheidungsdatum am 30. März 2016 hingewiesen, so dass die Beschwerdeführerin auch danach noch über vier Wochen die Möglichkeit hatte, zur bestrittenen Benutzung ihrer Widerspruchsmarke vorzutragen. Dies hat sie unterlassen.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren und -dienstleistungen kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nicht mehr an.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Von den Beteiligten hat keiner einen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG); die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch aus anderen Gründen nicht angezeigt (§ 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG).

### **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,



4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu