



# BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 66/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 004 727**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Cuvée Prestige Salmon**

ist am 10. Mai 2012 angemeldet und am 25. Mai 2012 unter der Nummer 30 2012 004 727 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register u. a. eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 8: Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 29. Juni 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer Unionswortmarke

## **PRESTIGE**

die am 16. Oktober 2000 unter der Nummer 000 580 704 aufgrund erlangter Unterscheidungskraft in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 7: Elektrische Geräte und Apparate für Haus oder Haushalt; Maschinen zum Mixen, Schlagen, Mischen, Schaumschlagen, Schälen, Schaben, Hobeln, Zerkleinern, Schneiden, Durchdrehen, Schnitzeln, Kneten und Mahlen von Lebensmitteln und Gemüse; elektrische Küchenmaschinen; elektrische Universal-Küchenmaschinen; elektrische Fruchtpressen; elektrische Messer; Messerschleifmaschinen; elektrische Dosenöffner; Kaffeemühlen; Pfeffermühlen, elektrische Scheren; Getränkebereiter; Bügelmaschinen; Strickmaschinen; Nähmaschinen; Waschmaschinen; Trockenschleudern; Geschirrspülmaschinen; elektrische Gartengeräte, Rasenmäher, Rasenschneider, Heckenschneidgeräte; Abfallentsorgungsgeräte; Aktenvernichter, elektrische Schuhputzgeräte; Staubsauger; Apparate und Instrumente zur Dampfreinigung von Textilien, Bekleidung und Teppichen sowie Poliermaschinen für Fußböden;

Klasse 8: Handwerkzeuge und -instrumente; Messerschmiedewaren, Messer, Gabeln und Löffel, Scheren, Knipser, Pinzetten, Nagelfeilen, Manikürenecessaires, Pedikürenecessaires; Rasierapparate, elektrische Rasierapparate, Bartschneidgeräte; Rasierecessaires, Etais für Rasierapparate; elektrische Hautpeelinggeräte;

- Klasse 9: Elektrische Geräte und Apparate für Haus oder Haushalt; Wäge-, Mess- und Zählgeräte und -instrumente, Waagen, Thermometer; elektrische Bügeleisen und -pressen; Haarstyler, Lockenstäbe, Ondulierstäbe, Haarkräuseler; Radios; Plattenspieler; Ton- und Videobandabspiel- und -aufnahmegeräte; CD- und Laserplatten-Abspiel- und -Aufnahmegeräte; Telephonapparate; Telephon-Anrufbeantworter; Fernkopiergeräte; Fernsehapparate; Satellitenfernsehgeräte; Videokameras; Fernbedienungen/Fernsteuerungen; Kameras; Batterien; Batterieladegeräte; Spannungstransformatoren; Lichtregler; elektrische Zeitschaltuhren; Babyüberwachungs-Gegensprechanlagen, Alarm- und Überwachungsgeräte; Einbruchmelder; Rauch- und Feuermelder; Feuerlöschgeräte;
- Klasse 10: Elektrische Massagegeräte und elektrische Fuß- und Gesichtsmassagegeräte;
- Klasse 11: Geräte und Apparate für Haus oder Haushalt; Kühlschränke; Gefrierschränke, -truhen; Kessel; Küchenherde; Öfen; Herde; Heizelemente; Kochplatten; Schnellkochtöpfe; Friteusen; gußeiserne Platten zum Pfannkuchenbacken; Grillgeräte; Heizplatten; Tellerwärmer; Waffeleisen; Sandwichbereiter; Pastetenbereiter; Kochherde; elektrische Kochgeräte; Grillspieße, Drehspieße; Grillgeräte (mit Drehspieß); Toaster; Kessel; Wärmepfannen; Barbecues; Kaffeemaschinen und -filter; Kaffeeröster; Kaffeemaschinen; Haartrockner; elektrische Wärmedecken; elektrische Fußwärmer; elektrische Beleuchtungsgeräte, Lampen, Nachtbeleuchtungen, Taschenlampen; Klimaapparate; Ventilatoren, elektrische Radiatoren; Raumheizer; Befeuchter; Wasserreinigungsapparate, Wasserfiltrierapparate;

Klasse 20: Küchenmöbel; Badmöbel; Werkbänke und Arbeitsstationen; Körbe, Eimer; Sprossenleitern, Stehleitern; Trolleys; Tablett; Bettgestelle;

Klasse 21: Geräte, Utensilien und Behälter für Haushalt und Küche; Kochgeschirr, Backgeschirr, Grillgeschirr; Schnellkochtöpfe; Artikel und Materialien zum Reinigen, Waschen, Staubwischen, Scheuern oder Polieren; Bürsten, Mops, Teppichkehrer, Teppichreiniger; Glaswaren, Porzellan und Steingut; Steingutware; elektrische Zahnbürsten; Kaffeekannen

Widerspruch erhoben, der sich gegen die Waren der Klassen 8 und 21 richtet.

Mit Schriftsatz vom 7. Januar 2014, der am 8. Januar 2014 beim DPMA eingegangen ist, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende auf bereits vorgelegte Benutzungsunterlagen Bezug genommen hat, hat die Beschwerdegegnerin ihre Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 7. März 2016 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass – unter Vernachlässigung der Frage der bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke – zugunsten der Widersprechenden Warenidentität angenommen werde. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei schon von Haus aus unterdurchschnittlich. Zwar handle es sich bei den Widerspruchswaren in den Klassen 8 und 21 um keine typischen „Prestigewaren“ und der Begriff „Prestige“ beschreibe keines ihrer Merkmale unmittelbar. Dennoch sei zu berücksichtigen, dass nicht selten auch Gläser, Geschirr, Besteck u. a. als hochwertigere Produkte unter einer Serie „Prestige“ angeboten würden. Die Kennzeichnungskraft sei auch nicht durch intensive Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland gesteigert, weil sich die vorgelegten

Unterlagen allein auf eine Benutzung der Marke in Großbritannien bezögen. Der erhöhte Schutzzumfang einer Unionsmarke könne aber nur berücksichtigt werden, wenn er in Deutschland gegeben sei. Die aus drei Wörtern bestehende angegriffene Marke „Cuvée Prestige Salmon“ unterscheide sich klanglich und schriftbildlich deutlich von der älteren Einwortmarke „PRESTIGE“. Die jüngere Marke werde auch nicht von dem übereinstimmenden Bestandteil „Prestige“ geprägt, da dieses in der Mitte positionierte Markenelement auf dem hier betroffenen Warenssektor kennzeichnungsschwach sei. Die weiteren in der angegriffenen Marke enthaltenen Wörter „Cuvée“ und „Salmon“ seien nicht kennzeichnungsschwächer, weil sie keinen beschreibenden Anklang für die relevanten Widerspruchswaren besäßen. Für weitere Arten der Verwechslungsgefahr beständen keine Anhaltspunkte, insbesondere sei die Widerspruchsmarke wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, innerhalb der jüngeren Marke als Stammbestandteil eines Serienzeichens zu wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Ansicht, die ältere Unionsmarke sei originär kennzeichnungskräftig, da sie mit der Bedeutung „Ansehen und Geltung einer Person, Gruppe, Institution oder ähnliches in der Öffentlichkeit“ keine Merkmale der relevanten Widerspruchswaren beschreibe. Sie verfüge zudem über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Großbritannien, die in allen Mitgliedstaaten Wirkung entfalte. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung ihres Bevollmächtigten K... vom 1. September 2013 habe ihre Lizenznehmerin in den Jahren 2007 bis 2012 in Großbritannien mit Backformen, Keramikwaren, Kochgeschirr, Elektrogeräten, Küchengeräten, Messern und Dampfdrucktöpfen, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet gewesen seien, Umsätze in Millionenhöhe erzielt. Dabei könne eine Wortmarke in verschiedenen Schriftformen und Farben rechtserhaltend benutzt werden. Selbst bei Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand nicht mehr ein. Schon aufgrund ihrer Länge und mangels eines Gesamtbegriffs neigten die angesprochenen Verkehrskreise zur Zergliederung der jüngeren Marke. Zudem

wiesen die Bestandteile „Cuvée“ und „Salmon“ beschreibende Anklänge auf. „Salmon“ bedeute in der englischen Sprache „Lachs“ und enthalte damit eine Bestimmungsangabe, weil es Lachsservierbretter und Designer-Lachsmesser gebe. Der Begriff „Cuvée“ bezeichne verschnittene Weine und eigne sich als Bestimmungsangabe für Glas- oder Messerschmiedewaren, die zum Servieren einer Cuvée dienen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 7. März 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 580 704 für die Waren der Klasse 8 und 21 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet sowohl die rechtserhaltende Benutzung als auch die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die jedenfalls nicht im maßgeblichen Kollisionsgebiet gegeben sei. Die Benutzungsnachweise zeigten eine Verwendung der älteren Marke „PRESTIGE“ nur mit einem großen Anfangsbuchstaben und invers, nämlich weiß auf rotem Grund. Dies verändere den kennzeichnenden Charakter der Unionswortmarke. Diese sei in Bezug auf die Waren der Klassen 8 und 21 zudem kennzeichnungsschwach, weil sie die Widerspruchprodukte nur werbemäßig als Waren besonderer Qualität anpreise. Ferner sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Großbritannien durch eine Vielzahl prioritätsälterer, benutzter Marken geschwächt. Der Bestandteil „Prestige“ sei in der angegriffenen Gesamtbezeichnung daher weder prägend, noch habe er eine selbständig kennzeichnende Stellung inne, zumal die Elemente „Cuvée“ und „Salmon“ die beanspruchten Waren in den Klassen 8 und 21 nicht beschrieben. In

ihrer Gesamtheit besitze die angegriffene Marke keinen beschreibenden Charakter für die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 8 und 21 und es gebe keinen Grund, die jüngere Marke auf „Prestige“ zu verkürzen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 24. November 2016 und 14. Dezember 2017 ist die Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe. Mit Schriftsatz vom 15. März 2018, eingegangen am 16. März 2018, hat sie mitgeteilt, die Beschwerde aufrechtzuerhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke mit Schriftsatz vom 7. Januar 2014, eingegangen beim DPMA am 8. Januar 2014, gemäß § 125b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV (jetzt: Art. 18 UMV) bestritten.

Da die die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des §§ 125b Abs. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

a) Die Einrede ist nach §§ 125b Abs. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, weil die am 16. Oktober 2000 eingetragene Unionswiderspruchsmarke mehr



als fünf Jahre vor der am 29. Juni 2012 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke registriert worden ist.

Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 der Verordnung über die Unionsmarke (UMV) tritt.

b) Die Widersprechende hat somit die Benutzung der Unionswortmarke sowohl für den Zeitraum Juni 2007 bis Juni 2012 – innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke – als auch für den Zeitraum Juli 2013 bis Juli 2018 – innerhalb von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde – gemäß § 125b Abs. 4, § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG im maßgeblichen Unionsgebiet (Art. 18 UMV) nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

c) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist.

Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren(-gruppen) bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich aus § 125b Abs. 4, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition).

d) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) Dies gilt schon für den ersten Benutzungszeitraum von Juni 2007 bis Juni 2012.

Denn in der eidesstattlichen Versicherung des Bevollmächtigten der Widersprechenden, K..., vom 1. September 2013 sind zwar die Warengruppen Backformen, Keramikwaren, Kochgeschirr, Elektrogeräte, Küchengeräte, Messer und Dampfdrucktöpfe gebildet worden, aber die damit in Großbritannien erzielten Umsätze in den Jahren 2007 bis 2011 werden nicht nach diesen Warengruppen aufgeschlüsselt, sondern nur insgesamt angegeben. Lediglich für ein einziges Jahr, nämlich das Jahr 2012, erfolgt eine entsprechende Aufschlüsselung der Umsatzzahlen. Allerdings ist für diese Verkäufe keine einzige Rechnung vorgelegt worden. Außer einigen Fotos, die sich nicht auf alle Warengruppen beziehen, z. B. fehlen Fotos zu Keramikwaren und Dampfdrucktöpfen, und die keine zeitliche Zuordnung zum Jahr 2012 ermöglichen, sind auch keine weiteren aussagekräftige Belege wie Prospekte, Kataloge oder Ähnliches vorgelegt worden.

bb) Für den zweiten Benutzungszeitraum von Juli 2013 bis Juli 2018 sind weder Ausführungen über die Benutzung der Widerspruchsmarke gemacht noch Benutzungsunterlagen eingereicht worden.

e) Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung können gemäß § 125b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keinerlei Waren und Dienstleistungen bei der Prüfung Berücksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 125b Nr. 1, § 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

2. Ein Hinweis auf die Notwendigkeit, die Benutzungsunterlagen für den ersten Zeitraum zu ergänzen und Unterlagen für den wandernden Benutzungszeitraum vorzulegen, war vor der Entscheidung des Senats weder erforderlich noch geboten. Im Rahmen des Benutzungszwangs herrscht der Beibringungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Danach ist es allein Sache der Widersprechenden, die Mittel der Glaubhaftmachung dem wandernden Benutzungszeitraum anzupassen und die entsprechenden Zeitabläufe im Auge zu behalten (BPatG 27 W (pat) 25/16 – FRUTTA PUR/Fructa; 28 W (pat) 524/14 – GREENWHEEL/GREEN WHEELS/GREENWHEELS. Hierzu hatte die Beschwerdeführerin nach Erhebung der Beschwerde im April 2016, als die letzten vorgelegten Umsatzzahlen aus dem Jahr 2012 bereits über drei Jahre alt waren, hinreichend Gelegenheit. Sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass ihr vor einer Entscheidung des Senats eine weitere Frist zum Vortrag eingeräumt wird. Dennoch hat der Senat die Widersprechende mit den Schreiben vom 24. November 2016 und 14. Dezember 2017 auf die mangelnde Erfolgsaussicht ihrer Beschwerde hingewiesen, so dass sie ausreichend Gelegenheit gehabt hätte, ihre Benutzungsunterlagen zu ergänzen. Auch die Aufklärungspflicht des Gerichts gemäß § 139 ZPO gebietet im konkreten Fall keinen Hinweis auf die Verfristung der eingereichten Benutzungsunterlagen. Das gilt auch dann, wenn – wie hier – die Nichtbenutzungseinrede im patentamtlichen Verfahren erhoben wurde, dort aber dahingestellt geblieben ist, weil der Widerspruch aus anderen Gründen zurückgewiesen

wurde. Eine einmal zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede bleibt für alle weiteren Instanzen rechtswirksam (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 13 – GALLUP; GRUR 1999, 995, 996 – HONKA; GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp; BPatG 24 W (pat) 113/10 – REVITALIQUE/VITANIQUE). Greift der Widersprechende die aus anderen Gründen erfolgte Zurückweisung des Widerspruchs mit der Beschwerde an, so hat er im anschließenden Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung für den jeweils maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen (BPatG 24 W (pat) 113/10 – REVITALIQUE/VITANIQUE). Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat mit der Vorlage der Benutzungsunterlagen im patentamtlichen Widerspruchsverfahren bereits gezeigt, dass sie die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung kennt (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 50/16 – Hamosons). Außerdem hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung trotz der für den ersten Benutzungszeitraum vorgelegten Unterlagen ausdrücklich weiter bestritten.

### III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf

Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen **nur ausnahmsweise** bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.).

Vorliegend hat die Widersprechende im patentamtlichen Widerspruchsverfahren als Benutzungsunterlagen sowohl eine eidesstattliche Versicherung als auch Fotos vorgelegt. Hinzu kommt, dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die Frage der bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke offen gelassen hat. Dass die eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung für den ersten Benutzungszeitraum nicht ausgereicht haben, ist kein Grund für eine Auferlegung von Kosten (Ströbele/Hacker/Thiering/Knoll, MarkenG, 12. Aufl, § 71 Rdnr. 18). Da die Beschwerde aber schon wegen der mangelnden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für den ersten Benutzungszeitraum keinen Erfolg hatte, kann der fehlende Glaubhaftmachungsversuch für den zweiten Zeitraum nicht zur Begründung einer Kostentragung herangezogen werden.

#### **IV. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

Pr