



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 33/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 040 330

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 8. August 2018 aufgehoben, soweit dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 27. September 2014 angemeldete Wortmarke

FIRMAMENT BERLIN

ist am 10. Dezember 2014 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 18: Beutel zur Aufbewahrung von Schuhen; Elastische Taschen für Bekleidung; Kleine Taschen für die Reise zum Transport von Schmuckwaren [nicht an die Schmuckwaren angepasst]; Leder für

Schuhe; Mit Schmuckwaren besetzte Geldbeutel; Taschen für Bekleidung; Taschen für Bekleidungsstücke;

Klasse 25: Absatzstoßplatten für Schuhe; Absätze [für Schuhe]; Armwärmer [Bekleidungsstücke]; Aus Pelzen angefertigte Bekleidungsstücke; Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke]; Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidung für Autofahrer; Bekleidung für Judo-Übungen; Bekleidung für Kinder; Bekleidung für Motorradfahrer aus Leder; Bekleidungsstücke *; Bekleidungsstücke aus Leder; Bekleidungsstücke aus Papier; Bekleidungsstücke für den Kampfsport; Bekleidungsstücke für den Reitsport [ausgenommen Reithelme]; Bekleidungsstücke für den Sport; Bekleidungsstücke für Fischer; Bekleidungsstücke für Jungen; Bekleidungsstücke für Ringkämpfe; Bequeme Gewänder und Bekleidungsstücke, nämlich Shirts; Boas [Bekleidung]; Chaps [Bekleidungsstücke]; Dreiteilige Anzüge [Bekleidungsstücke]; Einlegesohlen [für Schuhe und Stiefel]; Einstecktücher [Bekleidungsstücke]; Fausthandschuhe [Bekleidung]; Fliegen [Bekleidung]; Geldgürtel [Bekleidung]; Gestrickte Bekleidungsstücke; Gürtel [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Handwärmer [Bekleidung]; Hinterkappen für Schuhe; Jogging-Garnituren [Bekleidungsstücke]; Jogging-Unterteile [Bekleidungsstücke]; Kombinationen aus Shorthosen [Bekleidung]; Korsetts [Bekleidungsstücke, Miederwaren]; Kragen [Bekleidung]; Krawatten [Bekleidungsstücke]; Kutten [Bekleidung]; Körperwärmer [Bekleidungsstücke]; Ledergürtel [Bekleidungsstücke]; Manschetten [Bekleidung]; Mützenschirme [Bekleidungsstücke]; Nachtwäsche [Bekleidung]; Ohrenschützer [Bekleidung]; Overalls [Bekleidungsstücke]; Papierhüte [Bekleidung]; Papierhüte zur Verwendung als Bekleidungsstücke; Partyhüte [Bekleidungsstücke]; Pelze [Bekleidung]; Polohemden [Bekleidung]; Pullunder [Bekleidungsstücke]; Rahmen für Schuhe; Rollkrägen [Bekleidungsstücke]; Rugby-Schuhe; Schals [Bekleidungsstücke];

Schleier [Bekleidung]; Schuhe [Halbschuhe] *; Schuhe für Damen; Schuhe für die Leichtathletik; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe für Freizeitkleidung; Schuhe mit Haken und Klettverschlussstreifen; Schuhe mit hohen Absätzen; Schuhe oder Sandalen aus Espartogräsern; Schuhe zum Bergwandern; Schuhsohlen für Reparaturen von Schuhen; Schultertücher [Bekleidung]; Schweißbänder [Bekleidung]; Schwitzhosen [Bekleidung]; Schürzen [Bekleidung]; Shorts [Bekleidung]; Snowboard-Schuhe; Spielanzüge [Bekleidungsstücke]; Steppjacken [Bekleidungsstücke]; Stirnbänder [Bekleidung]; Togen [Bekleidungsstücke]; Tops [Bekleidungsstücke]; Tücher [Bekleidungsstücke]; Umhängetücher [Bekleidungsstücke]; Unterhöschen [Bekleidung]; Vorderkappen für Schuhe; Wasserabweisende Bekleidungsstücke; Weiße Bekleidung für Köche; Wickelgamaschen und Gamaschen [Bekleidung]; Windjacken [Bekleidungsstücke]; Wirkwaren [Bekleidung]; Wärmeisolierende Bekleidungsstücke; Zungen für Schuhe und Stiefel; Zwischensohlen für Schuhe; Überzieher [Bekleidung]; Überziehhosen zum Schutz darunterliegender Bekleidung;

Klasse 35: Durchführung von geschäftlichen Veranstaltungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidung; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schuhwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sportartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sportausrüstung; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren; Organisation von Ausstellungen oder Veranstaltungen für Geschäfts- oder Werbezwecke; Organisation von Veranstaltungen zu Reklame-

und Werbezwecken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke; Versandhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsaccessoires.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 9. Januar 2015.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Beschwerdeführer gestützt auf ein Unternehmenskennzeichen gem. § 5 MarkenG

Firmament Berlin

sowie auf eine gleichlautende Benutzungsmarke gem. § 4 Nr. 2 MarkenG jeweils am 8. April 2015 Widerspruch eingelegt unter Einzahlung einer einzigen Widerspruchsgebühr i. H. v. 120.- Euro.

Sowohl für das Unternehmenskennzeichen als auch für die Benutzungsmarke hat er als Zeitrang den 12. März 2006 angegeben und Schutz für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Beutel zur Aufbewahrung von Schuhen; elastische Taschen, Beutel und Rucksäcke für Bekleidung; Leder für Schuhe; mit Schmuckwaren besetzte Geldbeutel; Taschen für Bekleidung; Taschen für Bekleidungsstücke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in stationären Shops sowie Versandhandelsdienstleistungen über das Internet in den Bereichen Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen für Waren der Klasse 18 und 25; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen für Waren der Klasse 18 und 25; Vorführung von Waren für Werbezwecke;

Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Einzelhandels- sowie Versandhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen über das Internet in den Bereichen der Klassen 18 und 25; Organisation von Ausstellungen oder Veranstaltungen für Geschäfts- oder Werbezwecke; Organisation von Veranstaltungen zu Reklame- und Werbezwecken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke; Betreiben von Datenbanken; Unterhalten von Webseiten im Internet).

Auf den Hinweis der Markenstelle vom 4. Mai 2015, dass trotz Erhebung zweier Widersprüche nur eine Widerspruchsgebühr eingegangen sei, hat der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 13. Mai 2015 mitgeteilt, dass der Widerspruch sowie die Gebührenzahlung „auf das Unternehmenskennzeichen/ eine geschäftliche Bezeichnung“ gestützt würden.

Zur Begründung seines Widerspruchs hat der Beschwerdeführer vorgetragen, er habe den Namen „Firmament“ am 12. März 2006 für ein Ladengeschäft entwickelt, das – dies ist unstreitig – ebenso wie ein Online-Shop von der am 8. Oktober 2004 zwischen den Beteiligten gegründeten und vom Beschwerdeführer am 26. Juni 2014 mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 gekündigten Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ betrieben wurde. Zu dem Namen „Firmament“ habe ihn der Name einer Straße, der Firmament Avenue, inspiriert, in der ein Freund wohne. Er alleine sei Schöpfer der Bezeichnung, die er dem Inhaber der angegriffenen Marke bei einem Telefonat vorgestellt habe. Ein paar Tage später habe er die Domains „am-firmament.de“, „am-firmament.com“ und „am-firmament.eu“ auf seinen Namen registrieren lassen. Die von ihm entwickelten Bezeichnungen „Firmament“, „Firmament Berlin“ und „Firmament Berlin Renaissance“ seien in der Folgezeit für das von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ bis Ende 2014 geführte Ladengeschäft in Berlin und den ebenfalls von dieser betriebenen Online-Shop für

den Vertrieb von Fashion-Produkten verwendet worden. Die erste Webseite sei ca. im April 2006 unter dem Namen „Firmament“ veröffentlicht worden, zur Geschäftseröffnung im Mai 2006 habe er zudem ein Logo entworfen, das den Namen „Firmament“, den Zusatz „Berlin Renaissance“, sowie das Gründungsjahr 2006 enthalten habe. Über die Jahre seien weitere Logovarianten entstanden. Den Namen „Firmament“ sowie alle von ihm im Zusammenhang mit diesem Namen erstellten Logos und graphischen Gestaltungen habe er, der Widersprechende, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Nutzung bereitgestellt. Eine Übernahme des Kennzeichens durch die Gesellschaft sei nicht vereinbart worden. Er sei alleiniger und ausschließlich verfügungsberechtigter Inhaber des streitgegenständlichen Unternehmenskennzeichens „Firmament Berlin“. Die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke am 27. September 2014 durch den Inhaber der angegriffenen Marke sei noch während des Bestehens der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ohne Berechtigung und ohne Zustimmung des Widersprechenden und Inhabers des prioritätsälteren Kennzeichens widerrechtlich durch den Inhaber der angegriffenen Marke im eigenen Namen erfolgt, um diese für seine neu zu gründende GmbH, die F... GmbH, zu verwenden. Die verfahrensgegenständliche Marke sei für Waren eingetragen worden, die identisch bzw. zumindest ähnlich zu denjenigen seien, für die der Widersprechende bereits zuvor das Widerspruchskennzeichen benutzt habe, so dass Verwechslungsgefahr bestehe und die angegriffene Marke gem. § 42 MarkenG zu löschen sei.

Mit Beschluss vom 8. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den auf ein Unternehmenskennzeichen „Firmament Berlin“ gestützten Widerspruch zurückgewiesen sowie festgestellt, dass der auf eine Benutzungsmarke „Firmament Berlin“ gestützte Widerspruch als nicht erhoben gelte. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Widersprechenden auferlegt.

Zur Begründung ist ausgeführt, der auf die Benutzungsmarke gestützte Widerspruch gelte mangels rechtzeitiger Einzahlung der Widerspruchsgebühr als nicht erhoben. Der Widersprechende habe zwei Widersprüche eingelegt, die er auf

verschiedene Kennzeichenrechte gestützt habe, nämlich zum einen auf eine Benutzungsmarke und zum anderen auf ein Unternehmenskennzeichen, so dass er auch zwei Gebühren hätte einzahlen müssen. Mit der Klarstellung, dass die Gebühreuzahlung für den auf das Unternehmenskennzeichen gestützten Widerspruch bestimmt gewesen sei, sei hinsichtlich des auf eine Benutzungsmarke gestützten Widerspruchs die gesetzliche Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG eingetreten.

Der auf das Unternehmenskennzeichen gestützte Widerspruch sei gem. § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zulässig. Auch wenn der Widersprechende in einer Anlage zum Widerspruch Waren und Dienstleistungen angegeben habe, nicht aber ausdrücklich den Geschäftsbetrieb, für den ein Unternehmenskennzeichen geltend gemacht werde, so könne den mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen doch entnommen werden, dass der Geschäftsbetrieb, für den das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen benutzt worden sein solle, in dem Vertrieb der in der Anlage genannten Waren bzw. der Erbringung der genannten Dienstleistungen bestehe. Die gem. § 30 Abs. 1 MarkenV zur Identifizierung des Widerspruchszeichens erforderlichen Angaben seien daher bei Einlegung des Widerspruchs gemacht worden. Dieser Widerspruch sei allerdings unbegründet. Es könne nicht festgestellt werden, dass dem Widersprechenden Rechte an dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke zugestanden hätten und seither fortbeständen. Der Widersprechende habe bereits nicht dargelegt, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt selbst einen Geschäftsbetrieb unterhalten habe, zu dessen Kennzeichnung er das Widerspruchszeichen eingesetzt habe. Vielmehr sei das Zeichen nach dem übereinstimmenden Sachvortrag beider Beteiligten für den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ eingesetzt worden. Das Recht am Unternehmenskennzeichen entstehe originär in der Person des Unternehmensträgers. Unerheblich sei daher, wer Schöpfer der Bezeichnung gewesen sei oder für welchen der Beteiligten zu welchem Zeitpunkt eine Domain, die die Bezeichnung enthalten habe, registriert gewesen sei. Es sei weiter nicht

dargelegt, dass die etwaigen Rechte der Gesellschaft bürgerlichen Rechts an dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen zu einem späteren Zeitpunkt auf den Widersprechenden übertragen worden seien. Insbesondere habe der Widersprechende nicht vorgetragen, dass er den Geschäftsbetrieb übernommen und fortgeführt habe. Nicht von Bedeutung sei in diesem Zusammenhang, ob der Inhaber der angegriffenen Marke seinerseits den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bürgerlichen Rechts übernommen habe.

Dem Widersprechenden seien die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Auch wenn grundsätzlich jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen habe, so lägen doch besondere Umstände vor, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen als geboten erscheinen ließen. Ein Widersprechender, der ein für den Markeninhaber mit nicht unerheblichen Belastungen verbundenes Widerspruchsverfahren anstrengt und das Bestehen seines angeblichen prioritätsälteren Rechtes nach § 5 Abs. 2 MarkenG nicht oder mit erkennbar untauglichen Mitteln darlegt, sei billigerweise in Bezug auf die Kostenfolge so zu behandeln wie der Inhaber einer mit einer Nichtbenutzungseinrede konfrontierten Widerspruchsmarke, der deren rechtserhaltende Benutzung nicht oder völlig unzulänglich dargelegt hat.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende, der keinen ausdrücklichen Antrag gestellt hat, mit seiner Beschwerde, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2018 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2014 040 330 auf den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Firmament Berlin“ zu löschen.

Zur Begründung trägt er vor, er habe nachweislich „prioritätsältere Rechte an dem Unternehmenskennzeichen, mithin der in Streit stehenden Marke,“ erworben, die ihn berechtigen würden, die Benutzung der eingetragenen Marke wegen

Verwechslungsgefahr zu untersagen. Es komme nicht darauf an, dass die Marke aktiv nicht unmittelbar durch den Beschwerdeführer weiter genutzt worden sei. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens habe im Zeitpunkt der Aufnahme der Nutzung im geschäftlichen Verkehr im Jahr 2006 begonnen. Dem Beschwerdeführer hätten Rechte an dem Zeichen zugestanden, weil er als Schöpfer des Kennzeichens der Gesellschaft dessen Nutzung gestattet habe und zudem einer von zwei Gesellschaftern gewesen sei. Mit Beendigung der Gesellschaft sei das Unternehmenskennzeichen bei ihm als dessen Schöpfer und Lizenzgeber verblieben.

Der Beschwerdegegner, der sich im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht geäußert und keinen Antrag gestellt hat, hat im Verfahren vor dem DPMA vorgetragen, dass er als gleichberechtigter Gesellschafter an der Einführung und Vermarktung aller Namenskombinationen wie "Firmament", "Firmament Berlin" und "Firmament Berlin Renaissance" maßgebend beteiligt gewesen sei. Die Namensschöpfung sei das Ergebnis eines gemeinsamen Brainstormings der Beteiligten gewesen. Bezeichnenderweise habe dann auch – dies ist unstrittig – er selbst und nicht der Widersprechende am 14. April 2011 die Domain „FirmamentBerlin.com“ auf seinen Namen registrieren lassen.

Der Beschwerdegegner ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Kündigung des Gesellschaftsvertrags durch den Beschwerdeführer vom 26. Juni 2014 ihm, dem Beschwerdegegner, als hinterbliebenem Gesellschafter, gem. § 738 Abs. 1 BGB das Recht zugestanden habe, das Unternehmen weiterzuführen, wie sich auch aus § 7 des Gesellschaftsvertrages vom 10. August 2014 ergebe. Der Geschäftswert, zu dem auch das Unternehmenskennzeichen gehöre, wachse dem Letztgesellschafter zu, während der ausscheidende Gesellschafter nur Anspruch auf eine Abfindung in Geld habe. Somit hätten die Namensrechte bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gelegen und der Beschwerdegegner könne als deren rechtlicher Nachfolger die uneingeschränkte Nutzung dieser Bezeichnungen auch weiterhin für sich beanspruchen. Der Vortrag des Beschwerdeführers zum

Widerspruchskennzeichen und den an diesem bestehenden Rechten sei im Übrigen unsubstantiiert und widersprüchlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, den am 22. April 2020 an die Beteiligten versandten Hinweis des Senats, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache weitgehend erfolglos. Die Markenstelle hat zu Recht zum einen festgestellt, dass der Widerspruch aus der Benutzungsmarke als nicht eingelegt gilt (s.u. Ziff. I.), sowie zum anderen den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen zurückgewiesen (s.u. Ziff. II.). Demgegenüber war die angefochtene Entscheidung der Markenstelle aufzuheben, soweit dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA auferlegt wurden (s.u. Ziff. III.).

I. Der Widerspruch aus der geltend gemachten Benutzungsmarke „Firmament Berlin“ gilt als nicht eingelegt.

Gem. § 29 Abs. 1 MarkenV in der vom 9. Dezember 2010 bis zum 13. Januar 2019 gültigen Fassung war für jedes Widerspruchskennzeichen (Marke oder geschäftliche Bezeichnung), auf Grund dessen gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wurde, ein gesonderter Widerspruch erforderlich. Auf mehrere Widerspruchskennzeichen desselben Widersprechenden gestützte Widersprüche konnten lediglich in einem Widerspruchsschriftsatz zusammengefasst werden. Eine Regelung, wie sie nunmehr in § 29 Abs. 1 S. 2 MarkenV in der seit 14. Januar 2019 gültigen Fassung enthalten ist und nach der nur ein Widerspruch vorliegt, wenn alle Widerspruchskennzeichen demselben

Inhaber gehören, fehlt in der nach der Übergangsregelung des § 57 MarkenV maßgeblichen damaligen Fassung der Markenverordnung. Daher lagen zwei Widersprüche vor, so dass der Beschwerdeführer dementsprechend für die auf das Unternehmenskennzeichen und die Benutzungsmarke gestützten Widersprüche auch zwei Widerspruchsgebühren i. H. v. jeweils 120.- Euro hätte zahlen müssen (vgl. zur Höhe der Widerspruchsgebühr Nr. 331 600 der vom 01.04.2014 bis zum 30.06.2016 gültigen Anlage zu § 2 PatKostG; zum Erfordernis der Zahlung von zwei Gebühren vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 33). Da der Beschwerdeführer auf Nachfrage des DPMA mit Schriftsatz vom 13. Mai 2015 mitgeteilt hat, dass „der Widerspruch sowie die Gebührenzahlung auf das Unternehmenskennzeichen/eine geschäftliche Bezeichnung gestützt“ würden, gilt der Widerspruch aus der Benutzungsmarke mangels rechtzeitiger Zahlung der Widerspruchsgebühr gem. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben. Die Klarstellung durch den Beschwerdeführer, für welches der beiden zunächst geltend gemachten Widerspruchskennzeichen die Gebührenzahlung erfolgt sei, war auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch möglich (vgl. BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 11 – BioGourmet).

II. Den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen hat die Markenstelle zutreffend gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Beschwerdeführer bereits nicht ausreichend dargelegt hat, dass ihm zu den maßgeblichen Zeitpunkten ein Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung „Firmament Berlin“ zustand.

1. Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 MarkenG darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit §§ 12, 15 MarkenG gelöscht werden kann. Nach § 12 Alt. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen

Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dementsprechend muss ein (hypothetischer) Unterlassungsanspruch gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG vorliegen. Dieser hypothetische Unterlassungsanspruch ist auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln (vgl. Weiler in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 12 Rn. 15; BPatG, Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax).

Ein derartiger Unterlassungsanspruch besteht gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, wenn ein Dritter die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Bei einem Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Kennzeichenrecht obliegt es dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, dessen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen (vgl. Albrecht, Keine Amtsermittlung bei Widerspruch aus Benutzungsmarke, Besprechung BPatG 25 W (pat) 94/14, GRUR-Prax 2017, 324; Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 58 f.; BPatG, a. a. O. – ned tax).

Zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören gem. § 5 Abs. 1 MarkenG Unternehmenskennzeichen, also Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG. Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen entsteht in der Person des Unternehmensträgers (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 67), und zwar bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch den namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (vgl. Hacker, a.a.O., Rn. 52).

2. Vorliegend hat der Beschwerdeführer bereits nicht substantiiert vorgetragen, dass er Inhaber des behaupteten Unternehmenskennzeichens „Firmament Berlin“ war.

a) Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten wurde die Bezeichnung „Firmament Berlin“ von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ für den Betrieb eines Ladengeschäfts sowie eines Online-Shops verwendet. Unabhängig von der Frage, wer Schöpfer dieser Bezeichnungen war oder inwieweit Nutzungsrechtsvereinbarungen zwischen den Beteiligten oder zwischen dem Beschwerdeführer und der Gesellschaft getroffen worden sind, kann das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen damit allenfalls bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als der Trägerin des Unternehmens entstanden sein und stand damit dieser – und nicht dem Beschwerdeführer allein – zu. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer einer von zwei Gesellschaftern dieser Gesellschaft war, oder mögliche sonstige Rechte an der Bezeichnung ändern nichts an der originären Entstehung eines Rechts an einem Unternehmenskennzeichen in der Person des Unternehmensträgers. Sofern eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Inhaberin eines Kennzeichens ist, ist nur diese Gesellschaft widerspruchsberechtigt und nicht auch der einzelne Gesellschafter; der vertretungsberechtigte Gesellschafter kann Widerspruch lediglich im Namen der Gesellschaft einlegen (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 21). Vorliegend hat der Beschwerdeführer seinen Widerspruch jedoch nicht auf ein mögliches Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ an einem Unternehmenskennzeichen „Firmament Berlin“ gestützt, sondern diesen – ohne Inhaber des Widerspruchszeichens zu sein – ausdrücklich auf ein eigenes Recht gestützt und den Widerspruch im eigenen Namen eingelegt.

b) Unabhängig davon, dass das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen bereits nicht in der Person des Beschwerdeführers entstanden ist, kann des Weiteren nach dem eigenen Vortrag des Beschwerdeführers nicht von einer

Rechtsinhaberschaft des Beschwerdeführers zu den maßgeblichen (späteren) Zeitpunkten ausgegangen werden.

Ein Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen setzt voraus, dass das ältere Kennzeichenrecht nicht nur wirksam entstanden ist, sondern zudem im Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, und darüber hinaus im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbesteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 - eSPIRIT).

Der Beschwerdeführer hat jedoch nicht dargelegt, dass die möglicherweise bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „T...“ entstandene geschäftliche Bezeichnung „Firmament Berlin“ zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. September 2014 und der vorliegenden Entscheidung durch den Senat auf ihn übergegangen war.

Ein Unternehmenskennzeichen ist nicht nur in der Entstehung an einen konkreten Geschäftsbetrieb gebunden, sondern auch in seinem Fortbestand akzessorisch zu dem Geschäftsbetrieb, so dass es nicht isoliert von diesem übertragen werden kann (vgl. Hacker, a.a.O., § 27 Rn. 76). Der Geschäftsbetrieb bestand zwar nach dem Vortrag der Beteiligten noch zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. September 2014. Für diesen Zeitpunkt hat der Beschwerdeführer jedoch nicht geltend gemacht, dass der Geschäftsbetrieb und mit diesem das Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Firmament Berlin“ auf ihn übergegangen seien.

Des Weiteren haben die Beteiligten übereinstimmend vorgetragen, dass der Beschwerdeführer den Gesellschaftsvertrag am 26. Juni 2014 zum 31. Dezember 2014 gekündigt habe. Gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 8. Oktober 2004 konnte dieser unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten jeweils zum Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden. Auch insoweit hat der Beschwerdeführer nicht vorgetragen, dass der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bürgerlichen Rechts

oder wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs auf ihn übergegangen seien und dass er den Geschäftsbetrieb unter der Bezeichnung „Firmament Berlin“ nunmehr fortführe. Daher kann – unabhängig von der Frage, ob der Geschäftsbetrieb als solcher überhaupt aufrechterhalten wurde und das Unternehmenskennzeichen als solches fortbesteht – auch für den Zeitpunkt der Entscheidung durch den Senat jedenfalls nicht von einer Rechtsinhaberschaft des Beschwerdeführers an einem eventuellen Unternehmenskennzeichen ausgegangen werden.

c) Nicht von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, ob dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Auflösung der Gesellschaft möglicherweise gesellschaftsrechtliche Ansprüche wie beispielsweise Rechte an einer Bezeichnung, Unterlassungsansprüche gegen den Beschwerdegegner oder Ähnliches zustehen. Die Auseinandersetzung der Gesellschaft und hieraus resultierende Ansprüche sind nicht Gegenstand des registerrechtlichen Widerspruchsverfahrens sowie des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht, sondern können gegebenenfalls vor den Zivilgerichten einer Klärung zugeführt werden.

Die Markenstelle hat den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Firmament Berlin“ daher zu Recht zurückgewiesen.

III. Demgegenüber war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit dem Beschwerdeführer gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden.

1. Die Kostenentscheidung der Markenstelle ist einer vollen inhaltlichen Überprüfung durch den Senat zugänglich (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.05.2018, 29 W (pat) 46/15 Rn. 45 – Netzwerk Joker; Beschluss vom 10.08.2010, 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS; Büscher in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2015, § 63 Rn. 5; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 10).

2. In markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA trägt – ebenso wie in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem BPatG gem. § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG – grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten gem. § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG selbst. Das DPMA kann jedoch bei einer Beteiligung mehrerer Personen am Verfahren gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rn. 7 mit Verweis auf die Kommentierung unter § 71 Rn. 13). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Knoll a.a.O.).

Vorliegend war keine Kostenentscheidung zu Lasten einer der Beteiligten veranlasst. Zwar hat der Beschwerdeführer – wie von der Markenstelle ausgeführt – bereits nicht ausreichend eigene Rechte an der geschäftlichen Bezeichnung „Firmament Berlin“ dargelegt. Andererseits hat der Beschwerdegegner die angegriffene Marke zu einem Zeitpunkt angemeldet, zu dem die erst zum 31. Dezember 2014 gekündigte Gesellschaft der Beteiligten, der nach dem Vortrag des Beschwerdeführers Rechte an der Bezeichnung „Firmament Berlin“ zustanden, unstreitig noch bestand. Auch wenn die Frage, ob die Markenmeldung mit dem zwischen den Beteiligten geschlossenen Gesellschaftsvertrag vereinbar war, für den Bestand des Unternehmenskennzeichens und die weitere Frage, wem dieses zustand, nicht von Bedeutung und daher für das vorliegende Widerspruchsverfahren nicht entscheidungserheblich ist, so spricht die rechtliche Verflechtung der Beteiligten, die vor den Zivilgerichten einen Rechtsstreit über die

Weiterführung des Unternehmens angestrengt haben, dagegen, von dem in markenrechtlichen Kollisionsverfahren geltenden Grundsatz, dass jeder Beteiligte seinen Kosten selbst trägt, abzuweichen.

IV. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind. Auf die Ausführungen oben unter Ziff. III. wird verwiesen.

V. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine Veranlassung.

VI. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth

prä