



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 77/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung 30 2016 236 202

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 23. Dezember 2016 angemeldet und am 23. Februar 2017 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 41 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Gegen diese Eintragung, die am 31. März 2017 veröffentlicht worden ist, hat der Widersprechende am 15. April 2017 Widerspruch eingelegt.

Im Widerspruchsformular sind in den Feldern

- „Angaben zum Widerspruchskennzeichen (§ 30 Markenverordnung)“ die Registernummer der angegriffenen Marke eingetragen,
- „Wiedergabe des Widerspruchskennzeichens“ die Angabe „Popschlager Aktuell“ vermerkt,
- „Angabe der Zeichenform des Widerspruchskennzeichens“ das Kästchen „Bildmarke/-zeichen (Wort-/Bildmarke/-zeichen)“ markiert und
- „Anlagen“ das Kästchen „Unterlagen zur Darlegung/zum Nachweis des Bestehens und des Zeitrangs der Benutzungsmarke/der geschäftlichen Bezeichnung/des sonstigen älteren Rechts“ sowie ein weiteres Kästchen mit der

handschriftlichen Ergänzung „Nachweis der Benutzung eines Unternehmenskennzeichens (Anschreiben)“ angekreuzt.

Zur Begründung seines Widerspruchs hat der Widersprechende ausgeführt, der Inhaber der angegriffenen Marke habe diese für sich registrieren lassen, obwohl der Widersprechende sie seit vielen Jahren bereits aktiv im täglichen Geschäft nutze. Das Logo in der verfahrensgegenständlichen Wort-/Bildmarke sei von ihm bereits Mitte April 2016 bei der Firma L... in Auftrag gegeben und am 24. April 2016 fertiggestellt worden. Seitdem werde dieses als offizielles Logo nach außen hin genutzt. Darüber hinaus betreibe der Widersprechende seit Juni 2014 eine Facebook-Seite unter dem Namen ... und seit dem 2. Juli 2015 sei er auch Inhaber der Domain Ursprünglich habe er beabsichtigt, mit dem Inhaber der angegriffenen Marke eine geschäftliche Kooperation einzugehen. Noch vor Zusendung des Kooperationsvertrages habe dieser die angegriffene Marke jedoch schon angemeldet. Zum Abschluss der Kooperationsvereinbarung habe der Widersprechende sich nachfolgend nicht entschließen können, da er „die Marke Popschlager Aktuell“ lieber weiterhin in Eigenverantwortung betreuen und aufbauen wolle.

Der Inhaber der angegriffenen Marke ist dem Widerspruch inhaltlich entgegengetreten. Er hat im Wesentlichen ausgeführt, zwischen ihm und dem Widersprechenden sei vereinbart worden, dass er die angegriffene Marke zur Anmeldung bringen sollte.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 13. August 2019 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, die Entstehung einer prioritätsälteren Benutzungsmarke nachzuweisen.

Der Widersprechende habe zwar verschiedene Unterlagen eingereicht – diese seien jedoch nicht geeignet, eine geschäftliche Tätigkeit nachzuweisen. Sie enthielten lediglich Angaben zur Historie, zur Schaffung eines Logos und seien allesamt als Argumente einer Bösgläubigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke zu werten. Diese könnten jedoch im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden, sondern nur in einem etwaigen Lösungsverfahren.

Die Berufung auf den Schutz einer Benutzungsmarke erfordere auf jeden Fall spezifische Angaben über Art und Form, Beginn und Dauer der Benutzung durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen etc. Solche Angaben habe der Widersprechende aber nicht vorgelegt. Seinem Vorbringen könne daher keinesfalls eine durch geschäftliche Tätigkeit erworbene, bundesweite Verkehrsgeltung des Zeichens „Popschlager Aktuell“ vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke entnommen werden, was die Zurückweisung des Widerspruchs rechtfertige.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde vom 5. September 2019 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. September 2019).

Er legt ergänzende Unterlagen vor und führt aus, ihm sei im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht bewusst gewesen, dass er einen Nachweis über die wirtschaftliche bzw. gewerbliche Tätigkeit unter dem Namen „Popschlager Aktuell“ erbringen müsse. Wie aus den nunmehr vorgelegten Anlagen zu entnehmen sei, habe er bereits lange vor der Eintragung der angegriffenen Marke mit dem Namen „Popschlager Aktuell“ wirtschaftlich bzw. gewerblich gehandelt. So habe er u. a. vor Anmeldung der angegriffenen Marke bezahlte Werbung für die Webseite ... “ sowie für die Social-Media-Präsenz auf Facebook entgegengenommen. Im Vorfeld habe er bereits im Jahr 2015 über das Netzwerk „Facebook“ Werbeanzeigen für seine Seite ... in Auftrag gegeben.

In der Anfangsphase seiner Tätigkeit unter dem Namen „Popschlager Aktuell“ seien die Umsätze aufgrund des geringen Verbreitungsgrades der Webseite naturgemäß sehr gering gewesen. Zwischenzeitlich habe sich der Umsatz auf Grund des höheren Bekanntheitsgrades aber wesentlich erhöht.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 13. August 2019 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 236 202 aufgrund seines Widerspruchs anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verweist nochmals darauf, dass der Widersprechende ihn in zahlreichen Gesprächen und im Rahmen einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung um die Eintragung der angegriffenen Marke gebeten habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Widersprechende der Eintragung der angegriffenen Marke keine prioritätsälteren Rechte gemäß § 42 MarkenG entgegensetzen kann.

Vorab ist festzustellen, dass das Vorbringen des Widersprechenden zum vermeintlich prioritätsbesseren Recht, auf welches er seinen Widerspruch stützt, nicht hinreichend klar ist. Wie dem Feld „Angabe der Zeichenform des Widerspruchskennzeichens“ in dem Widerspruchsformular zu entnehmen ist, wollte er aus einer Bildmarke bzw. einer Wort-/Bildmarke gegen die gegenständliche Marke vorgehen. Seiner Widerspruchsbegründung ist zu entnehmen, dass nach seiner Auffassung beide Schutzrechte identisch sind.

Gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. in Verbindung mit § 158 Abs. 3 MarkenG kann vorliegend ein Widerspruch sowohl auf eine nicht eingetragene Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder auf eine geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit § 12 MarkenG gestützt werden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat seiner rechtlichen Bewertung eine behauptete Benutzungsmarke „Popschlager Aktuell“ zu Grunde gelegt – den Nachweis der Existenz eines solchen prioritätsälteren Rechts durch den Widersprechenden hingegen nicht als geführt angesehen. Für eine solche Auslegung des Widerspruchs spricht, dass der Widersprechende im Widerspruchsformular in dem Feld „Anlagen“ das Kästchen „Unterlagen zur Darlegung/zum Nachweis des Bestehens und des Zeitrangs der Benutzungsmarke/der geschäftlichen Bezeichnung/des sonstigen älteren Rechts“ angekreuzt hat. Allerdings hat er darüber hinaus in dem gleichen Feld handschriftlich angegeben „Nachweis der Benutzung eines Unternehmenskennzeichens“. Mit einem etwaigen Unternehmenskennzeichen „Popschlager Aktuell“ hat sich das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss hingegen nicht auseinandergesetzt.

Die Frage, ob der Widersprechende seinen Widerspruch auf eine Benutzungsmarke „Popschlager Aktuell“ oder auf ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen

gestützt hat, kann im Ergebnis jedoch dahinstehen, da er die Existenz keiner der beiden vorgenannten Rechte hinreichend dargetan hat.

1. Dies gilt zunächst für eine vermeintliche Benutzungsmarke „Popschlager Aktuell“.

Gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG entsteht Markenschutz auch durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit es innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

Verkehrsgeltung im vorgenannten Sinne setzt dabei voraus, dass ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2008, 917 – EROS).

Wer sich auf den Schutz einer Benutzungsmarke beruft, hat zunächst spezifizierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produktmustern, Werbematerial etc. zu machen. Darüber hinaus ist regelmäßig die Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens erforderlich. Dieses Beweismittel ist in Deutschland seit langem anerkannt. Einzelzeugen oder auch Auskünfte der IHK, die nur Gewerbetreibende und nicht Endabnehmer befragen, sind regelmäßig nicht ausreichend. Von der Durchführung einer demoskopischen Erhebung kann nur ausnahmsweise abgesehen werden, wenn die Benutzungsmarke in einem früheren Rechtsstreit schon einmal anerkannt worden ist und der Anspruchsteller durch Schilderung der zwischenzeitlichen Entwicklung unter Einbeziehung des wettbewerblichen Umfelds, das sich nicht zu seinen Lasten verändert haben darf, die fortbestehende Verkehrsgeltung hinreichend darlegt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 4, Rdnr. 51).

Den vorstehenden Anforderungen zum Nachweis einer Benutzungsmarke „Popschlager Aktuell“ ist der Widersprechende nicht einmal ansatzweise nachgekommen.

Sein Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sich auf eine bloße Darstellung der behaupteten Historie seiner geschäftlichen Aktivitäten und eine beabsichtigte Kooperation mit dem Inhaber der angegriffenen Marke beschränkt. Aus der Anlage 2 zur Widerspruchsbegründung vom 15. April 2017 ist lediglich ersichtlich, dass dem Widersprechenden am 24. April 2016 insgesamt drei mit „Popschlager-Aktuell“ betitelte Grafiken übermittelt worden sind, ohne dass deutlich wird, um welche konkreten grafischen Darstellungen es sich hierbei gehandelt hat. In der weiteren als Anlage 4 der besagten Widerspruchsbegründung beigefügten E-Mail vom 3. Januar 2017 findet sich zwar ein Wort-/Bildzeichen mit dem Wortbestandteil „Popschlager Aktuell“. Dies belegt aber nur die Verwendung dieses Zeichens in der E-Mail, da darin weitere Angaben zur Benutzung fehlen. In der Kooperationsvereinbarung gemäß Anlage 5 zum Schreiben vom 15. April 2017 wird zwar die Existenz einer Wort-/Bildmarke „Popschlager aktuell“ behauptet – dies allein begründet jedoch nicht deren tatsächliche rechtliche Existenz.

Aussagekräftige Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung können dem Vorbringen des Widersprechenden in keiner Weise entnommen werden. Unklar bleibt dabei insbesondere auch, für welche konkreten Waren und/oder Dienstleistungen er die von ihm behauptete Marke benutzt haben will.

Entsprechend verhält es sich mit den wenigen im Beschwerdeverfahren vorgelegten ergänzenden Unterlagen. Aus ihnen ist ersichtlich, dass der Widersprechende im Jahr 2016 unter der Firma „S...“ insgesamt drei Rechnungen gestellt hat, welche die Platzierung von Werbebannern auf der Internetseite ... bzw. die Veröffentlichung

gesponserter Artikel auf der entsprechenden Webseite zum Gegenstand gehabt haben. Ferner findet sich in den Unterlagen eine Rechnung für eine Facebook-Promotion für ... bzw. ... Schließlich ergibt sich aus ihnen, dass das Unternehmen „Facebook“ in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt zweimal die Werbung für „Popschlager Aktuell“ berechnet hat.

Aus vorgenannten Unterlagen kann allenfalls geschlossen werden, dass der Widersprechende auf seiner Internetseite ... bezahlte Werbung und gesponserte Artikel veröffentlicht hat sowie Werbung für seinen gleichlautenden Facebook-Auftritt in Auftrag gegeben hat. Angaben zu der von ihm behaupteten Wort-/Bildmarke „Popschlager-Aktuell“ können den ergänzend vorgelegten Dokumenten hingegen an keiner Stelle entnommen werden. Auch ist nicht erkennbar, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen diese Marke auf der Homepage oder in Facebook verwendet wurde.

Insgesamt sind die ergänzend vorgelegten Materialien des Widersprechenden nicht einmal ansatzweise geeignet, die Annahme einer Verkehrsbekanntheit der behaupteten Benutzungsmarke zu stützen.

2. Soweit die Angaben des Widersprechenden in dem Widerspruchsformular (in Verbindung mit der Widerspruchsbegründung) dahingehend auslegt werden, dass der Widerspruch auf ein vermeintlich prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen „Popschlager Aktuell“ gestützt wird, vermag auch dies dem Widerspruch nicht zum Erfolg zu verhelfen.

Gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG werden u. a. Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Hierbei handelt es sich um Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen

Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

§ 5 Abs. 2 MarkenG eröffnet Zeichen den Schutz als Unternehmenskennzeichen, wenn sie Identifizierungs- und Unterscheidungsfunktion haben. Hierbei differenziert die Norm zwischen zwei Formen des Unternehmenskennzeichens. Satz 1 betrifft Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Diese Zeichen haben Namensfunktion, d. h. ihnen ist die Eignung zur Individualisierung des Unternehmens aufgrund ihrer Art bereits immanent. Zeichen ohne Namensfunktion werden nach Satz 2 als Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs bestimmte Zeichen nur geschützt, wenn sie innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten, also Verkehrsgeltung erlangt haben.

Selbst wenn zu Gunsten des Widersprechenden unterstellt wird, dass es sich bei dem Zeichen „Popschlager Aktuell“ in seiner E-Mail vom 3. Januar 2017 gemäß Anlage 4 zur Widerspruchsbegründung vom 15. April 2017 um ein als Unternehmenskennzeichen schutzfähiges Wort-/Bildzeichen handelt und dieses darüber hinaus über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 40 ff), liegt kein den Widerspruch stützendes Schutzrecht vor.

Der Schutz der in § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geregelten Kennzeichen entsteht grundsätzlich mit der Benutzungsaufnahme. Der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme bestimmt zugleich den Zeitrang des Rechts gemäß § 6 Abs. 3 MarkenG. (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 37). Der Zeitrang entsteht aber nur für den Tätigkeitsbereich, für den das Zeichen in Gebrauch genommen worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 55).

Substantiierten Sachvortrag zur Verwendung des von dem Widersprechenden ins Feld geführten Wort-/Bildzeichens gerade als Unternehmenskennzeichen ist er schuldig geblieben. Auch können seinem Vorbringen keine konkreten Angaben zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme eines etwaigen Unternehmenskennzeichens „Popschlager Aktuell“ als auch zum Tätigkeitsbereich entnommen werden. So ist nicht erkennbar, dass das in der bereits angesprochenen E-Mail vom 3. Januar 2017 wiedergegebene Zeichen „Popschlager Aktuell“ firmenmäßig verwendet wird (vgl. hierzu BeckOK, a. a. O., § 5, Rdnr. 106 ff). Unklar bleibt auch, welchem konkreten Geschäftsfeld die Nutzung zuzuordnen wäre. Hinzu kommt, dass zum 3. Januar 2017 die angegriffene Marke bereits angemeldet war, was der Annahme eines prioritätsälteren Rechts entgegensteht.

Zwar hat der Widersprechende ergänzend das in Rede stehende Wort-/Bildzeichen verschiedentlich im Briefkopf, so in den Schreiben vom 8. September 2017 oder vom 5. September 2019 verwendet. Dieser Umstand kann jedoch allenfalls die Annahme eines (unterstellten) Unternehmenskennzeichens „Popschlager Aktuell“ mit Priorität vom 3. Januar 2017, jedoch kein prioritätsälteres Recht gegenüber der angegriffenen Marke begründen. Aus diesem Grund kann auch die Frage des konkreten Schutzzumfanges eines solchen (unterstellten) Rechts im Ergebnis dahinstehen.

3. Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen des Widersprechenden zu einer vermeintlich bösgläubigen Anmeldung der angegriffenen Marke durch deren Inhaber für vorliegendes Widerspruchsverfahren keine Relevanz haben. Ob ihrer Eintragung möglicherweise das absolute Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG entgegenstand, wäre in einem von vorliegendem Widerspruchsverfahren unabhängigen Lösungsverfahren gemäß § 50 MarkenG zu klären.

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 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi