



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 16/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2018 235 098**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **Nachtretter**

ist am 19. November 2018 angemeldet und am 7. Januar 2019 unter der Nummer 30 2018 235 098 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte; Vermittlung von Geschäften und diesbezügliche Beratung beim Verkauf von Waren und dem Erbringen von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; Vermittlung von Verträgen für den Kauf und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen über den An und Verkauf von Waren; Werbung;

Klasse 39: Ausliefern von Waren; Einlagerung von Waren;

Klasse 42: Design von Druckerzeugnissen; Design von Grafiken und Geschäftsfarben für die Corporate Identity; Design von Homepages und Websites; Entwurf und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Entwurf und Erstellung von Homepages und Websites; Entwurf, Erstellung und Programmierung von Webseiten.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 8. Februar 2019 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer am 7. Januar 2019 Widerspruch aus seinem Unternehmenskennzeichen

### **Nachtretter**

für die Dienstleistung „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“ erhoben. Dem Widerspruchsformular ist ein Domainabfrageergebnis der DENIC eG vom 19. Dezember 2018 beigefügt mit dem Inhalt, dass der Widersprechende materiell berechtigter Inhaber der Domain „nachtretter.de“ sei und die Domaindaten am 25. Januar 2010 zum letzten Mal aktualisiert worden seien. In dem ebenfalls anliegenden Ausdruck „Seiteninfos und Werbung“ ist die Bezeichnung „Nachtretter Partyservice/Caterer“ aufgeführt und es wird mitgeteilt, dass die Seite im März 2010 erstellt worden sei. Das genaue Tagesdatum ist nicht lesbar.

Mit Schreiben vom 1. Juli 2019, beim DPMA an demselben Tag eingegangen, hat der Widersprechende vorgetragen, dass er sein Unternehmenskennzeichen seit dem Jahr 2010 dauerhaft nutze. Dies belegten die beigefügten Einnahmenüberschussrechnungen für die Jahre 2010 bis 2016, die Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2010 bis 2013, die Umsatzsteuerbescheide von 2014 und 2015 sowie die Angabe der Gewerbeanmeldung zum 2. März 2010 gegenüber der Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) am 13. August 2010. Ferner ergebe sich aus dem Internetarchiv, dass er seine Webseite „<https://www.nachtretter.de>“ seit dem Jahr 2010 betreibe. Sein Gewerbe sei zu keinem Zeitpunkt abgemeldet worden. Es habe seit Mai 2016 lediglich

geruht. Im August 2018 sei mit den Inhabern der angegriffenen Marke eine Lizenzvereinbarung getroffen worden. Diese hätten Ende September 2018 „Nachtretter“ wiedereröffnet. Liefergebiete des Widersprechenden seien ohne Aufpreis „H..., I..., M...“ und gegen Aufpreis „B..., N..., L..., U..., U1..., P..., A..., H1...“ gewesen. Diesen Ortsnamen sei zu entnehmen, dass der Widersprechende nicht ausschließlich im M1... Kreis Lieferungen getätigt habe. Weitere Lizenzen habe er nicht vergeben.

Mit Beschluss vom 13. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Widersprechenden sei der ihm obliegende Nachweis nicht gelungen, dass ihm im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke ein Unternehmenskennzeichen zugestanden habe. Er habe das Entstehen, den Zeitrang, die Inhaberschaft und das Bestehen des Widerspruchskennzeichens weder dargelegt noch nachgewiesen. Selbst wenn man angesichts der recht niedrigen Anforderungen an die Entstehung eines per se unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichens und der hohen Anforderungen an dessen endgültiges Untergehen im Sinne endgültiger Aufgabe des Kennzeichengebrauchs davon ausgehe, dass der Widersprechende die Existenz des Widerspruchskennzeichens seit 2010 durch die vorgelegten Unterlagen nachgewiesen habe, mangle es an einem bundesweiten Unterlassungsanspruch. Denn die von ihm angeführten Liefergebiete beschränkten sich auf räumlich eng begrenzte Gebiete.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er trägt vor, er sei seit März 2010 der alleinige Rechteinhaber des Unternehmenskennzeichens. Von März 2010 bis Mai 2016 habe er unter dem Widerspruchskennzeichen Getränke ausgeliefert. Im ersten Halbjahr 2018 habe er noch selbst zwei Lieferungen getätigt. Aufgrund einer Lizenz- bzw. Nutzungsvereinbarung gegen monatliche Zahlung hätten die Beschwerdegegner sein Unternehmen „Nachtretter“ ab September 2018 in den Städten H..., I... und M... weiterführen wollen. Gegen einen

Monatsbetrag von 150 € habe der Widersprechende ihnen seine Webseite [www.nachtretter.de](http://www.nachtretter.de), seine Facebookseite „Nachtretter“, sein Logo „Nachtretter“ und seinen Unternehmensnamen zur Verfügung gestellt. Dies ergebe sich aus der Korrespondenz zwischen den Verfahrensbeteiligten vom 18. Juli 2018 sowie aus den beiden Rechnungen vom 1. Oktober und 5. November 2018. Auf der am 25. November 2018 abgerufenen Facebookseite „Nachtretter“ heißt es: „Nachtretter ist seit dem 11. März 2010 der Nachtlieferservice für H..., I... und M... Nach einer zweijährigen Pause sind wir ab dem 27. September 2018 wieder erreichbar.“ Am 12. November 2018 hätten die Beschwerdegegner mit der Begründung, sich die vereinbarten monatlichen Beträge nicht mehr leisten zu können, die Nutzungsvereinbarung gekündigt. Zu jenem Zeitpunkt hätten die Beschwerdegegner „hinterrücks“ eine eigene Facebookseite und Domain mit dem Namen „Nachtretter“ registriert und veröffentlicht. Sein leicht abgeändertes Logo und seinen Unternehmensnamen „Nachtretter“ hätten sie ohne seine Genehmigung beim DPMA angemeldet. Ab diesem Zeitpunkt hätten Drohungen, Rufschädigungen und Gerichtsverfahren gegen ihn begonnen. Der komplette Inhalt seiner Facebookseite „Nachtretter“ seit 2010 sei unwiderruflich gelöscht worden. Das Unternehmen der Beschwerdegegner existiere nicht mehr bzw. sei nicht mehr aktiv. Sein Logo und seinen Unternehmensnamen nutzten die Beschwerdegegner weiterhin öffentlich. Dies sei ein Verstoß gegen sein Urheber-, Namens- und Kennzeichenrecht. Sein Unternehmen habe von Mai 2016 bis September 2018 geruht und ruhe wieder seit Dezember 2018. Aufgrund laufender Gerichtsverfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten, u. a. wegen Urheberrechtsverletzung vor dem Landgericht Düsseldorf sei es seit Dezember 2018 nicht mehr möglich, das Unternehmen durch einen anderen Lizenznehmer weiterführen zu lassen, obwohl Lizenzvergaben deutschlandweit geplant gewesen seien. Von 2016 bis 2019 habe es schriftliche und telefonische Bestellanfragen sowie solche per WhatsApp gegeben, die aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren hätten auf Eis gelegt werden müssen. Bisherige Gerichtsverfahren seien zu 90 % zu seinen Gunsten ausgegangen. Aus der Gewerbeanmeldung und Ummeldung ergebe sich eindeutig, dass das Unternehmen „Nachtretter“ bis zum heutigen Tage nicht

abgemeldet worden sei.

Mit Schriftsatz vom 4. April 2021, bei Gericht eingegangen am 12. April 2021, macht der Widersprechende geltend, dass ihm gegenüber der angegriffenen Marke ältere Rechte auch aus seinem „Nachtretter“-Logo als urheberrechtlich geschütztes Werk, als Unternehmenskennzeichen, als sonstiges Zeichen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und als Benutzungsmarke zustünden. Der Widersprechende ist der Ansicht, gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehe sein Urheberrecht an dem Logo als älteres Recht möglichen Marken-/Kennzeichenrechten vor. Bei seinem „Nachtretter“-Logo handele es sich um ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, um ein sonstiges Zeichen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG und um eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG, die innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben habe. Da die Vergleichsdienstleistungen identisch oder deutlich ähnlich seien, liege wegen starker Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und Markenidentität bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 13. November 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ zu löschen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tragen vor, dass der Widersprechende seine gewerbliche Tätigkeit in Form eines Lieferdienstes mit Pkw unter der Bezeichnung „Nachtretter“ im Jahr 2010 aufgenommen habe. Dieses Geschäft habe er ausschließlich in den Städten

H..., M... und I... als lokaler Einzelhändler betrieben und mit Wirkung zum 1. Mai 2016 nicht nur zum Ruhen gebracht, sondern aufgegeben, so dass er bis zur Betriebsaufgabe lediglich ein lokales und kein bundesweit geltendes Kennzeichenrecht erworben habe. Bereits seit Mitte 2016 habe die Domain www.nachtretter.de lediglich auf die Internetseite www.netretter.de weitergeleitet. Auch die Facebookseite des Widersprechenden sei seit dem 1. Mai 2016 nicht mehr aktiv betrieben worden. Der letzte Eintrag sei die am 25. April 2016 erfolgte Veröffentlichung seiner Betriebsaufgabe gewesen „... haben wir uns dazu entschieden Nachtretter aufzugeben“. Ein Lizenzvertrag zwischen den Verfahrensbeteiligten habe nie bestanden. Die Einnahmenüberschussrechnungen von 2010 bis 2015 belegten, dass die geschäftliche Tätigkeit des Widersprechenden als Nachtlieferservice geendet habe. Aus der Einnahmenüberschussrechnung 2016 ergebe sich, dass sich die Art seines Gewerbebetriebes geändert habe. Gegenstand des Gewerbes sei nunmehr „Web Design“. Der Widersprechende betreibe entsprechend seiner Gewerbeummeldung seit 2016 als Grafiker einen Webservice unter dem neuen Kennzeichen „Netretter“.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 8. März 2021 ist der Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass seine Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat den auf die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke gerichteten bundesweiten Unterlassungsanspruch des Widersprechenden aus seinem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 sowie §§ 12, 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG im Ergebnis zu

Recht zurückgewiesen. Auch der erstmals im Beschwerdeverfahren erhobene Widerspruch aus dem Nachtreter-Logo rechtfertigt die Löschung nicht.

Soweit das Verfahren den Widerspruch vom 7. Januar 2019 betrifft, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

1. Der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Nachtreter“ ist zulässig, aber unbegründet.

a) Gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen keine Bedenken.

Die obligatorischen Angaben, die nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV zur Identifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens, insbesondere dessen Art, Wiedergabe, Form, Zeitrang, Gegenstand und Inhaber, innerhalb der Widerspruchsfrist verlangt werden, sind im Widerspruchsformular vom 7. Januar 2019 und in dessen Anlagen enthalten.

aa) Die dreimonatige Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG hat am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also am 8. Februar 2019, zu laufen begonnen (§ 187 Abs. 1 BGB) und hat mit Ablauf des 8. Mai 2019 geendet. Der Widersprechende hat am 7. Januar 2019 und damit vor Ablauf der Frist Widerspruch eingelegt.

bb) Als Art des Widerspruchskennzeichens hat der Widersprechende eine geschäftliche Bezeichnung gemäß §§ 5, 12 MarkenG, nämlich ein Unternehmenskennzeichen, angekreuzt.

cc) Bei der Wiedergabe des Widerspruchskennzeichens hat er „Nachtretter“ angegeben und als Zeichenform ein Kreuz bei „Wortzeichen“ gesetzt.

dd) Zwar fehlt im Widerspruchsformular die Angabe des Zeitrangs des Unternehmenskennzeichens. Aber den Anlagen zum Widerspruchsformular lässt sich entnehmen, dass der Widersprechende eine Benutzung seines Unternehmenskennzeichens seit März 2010 geltend macht. Laut Domainabfrageergebnis der DENIC eG vom 19. Dezember 2018 ist der Widersprechende seit dem 25. Januar 2010 materiell berechtigter Inhaber der Domain „nachtretter.de“ und die Webseite unter der Bezeichnung „Nachtretter Partyservice/Caterer“ ist im März 2010 erstellt worden. Das genaue Tagesdatum ist nicht lesbar.

ee) Gegenstand des Unternehmens ist laut Angabe im Widerspruchsformular der „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“.

ff) Als Inhaber des Unternehmenskennzeichens ist der Widersprechende im Widerspruchsformular angegeben.

b) Der Widerspruch ist aber unbegründet.

Die Voraussetzungen für die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 12, § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG liegen nicht vor.

aa) Ein solcher Löschungsanspruch besteht, 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 (BPatG 26 W (pat) 49/16 – CRAFTWERK/Kraftwerk; 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei

Günter Heenen; 26 W (pat) 2/14 – WEINHANDLUNG MÜLLER/Weinhandlung Müller). Das ältere Kennzeichenrecht muss wirksam entstanden sein, zum Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, noch bestanden haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (BPatG 26 W (pat) 49/16 – CRAFTWERK/Kraftwerk; 30 (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Bestehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen. Soweit vorgetragene Tatsachen nicht liquide sind, sind diese also durch die in den §§ 371 ff. ZPO vorgesehenen Beweismittel zu belegen (vgl. BPatG 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Günter Heenen; 24 W (pat) 25/14 – LumiCell/lumicell; 26 W (pat) 88/13 – Lehmitz/Weinhaus am Stadtrand Dirk Lehmitz).

Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen neben Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

bb) Bei dem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ handelt es sich nicht um eine Firma im Sinne von § 17 Abs. 1 HGB, also nicht um den vollständigen Namen eines Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt, weil der Widersprechende zu keinem Zeitpunkt den in § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB zwingend vorgesehenen Zusatz „eingetragener Kaufmann“, „e.K.“ oder „e.Kfm“ hinzugefügt hat. Ohne diesen Zusatz ist davon auszugehen, dass es sich um einen

Kleingewerbetreibenden handelt, dessen Unternehmen nach Art und Umfang keine kaufmännische Einrichtung erfordert (vgl. § 1 HGB). Dies belegen auch die Einnahmenüberschussrechnungen für die Jahre 2010 bis 2015. Das Zeichen „Nachtretter“ ist aber als besondere Bezeichnung eines Gewerbebetriebes anzusehen, weil es beim „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“ eine Namensfunktion erfüllt.

cc) Die besondere Geschäftsbezeichnung „Nachtretter“ verfügt über originäre Unterscheidungskraft.

aaa) Unterscheidungskräftig ist eine geschäftliche Bezeichnung allgemein dann, wenn der Verkehr sie als namensmäßigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR-RR 2010, 205 Rdnr. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108 Rdnr. 32 – Haus & Grund III).

bbb) Das Kompositum „Nachtretter“ ist lexikalisch nicht erfasst. Es setzt sich aus den Substantiven „Nacht“ und „Retter“ zusammen. Als Nacht wird der „Zeitraum etwa zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Einbruch der Dunkelheit und Beginn der Morgendämmerung“ bezeichnet. Als Synonyme kommen „Dunkelheit, Düsterteit, Finsternis“ in Betracht (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Nacht>). Der Eintritt dieser Tageszeit bzw. dieses Zustandes kann menschlich nicht beeinflusst und daher auch nicht gerettet werden. Die Geschäftsbezeichnung „Nachtretter“ grenzt sich somit von Begriffen wie Lebensretter oder Tierretter deutlich ab (vgl. BPatG 25 W (pat) 522/19 – Kindheitsretter). Es bedarf vielmehr weiterer Gedankenschritte und damit einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, um von der nicht rettaren Tageszeit „Nacht“ darauf zu kommen, dass der so bezeichnete „Nachtretter“ seine Kunden in der Nacht, in der normalerweise Lebensmittelgeschäfte geschlossen

sind, vor dem Verdursten oder Verhungern rettet. Ein unternehmensbeschreibender Sinngehalt der Bezeichnung „Nachtretter“ lässt sich daher nicht feststellen.

dd) Dieses originär unterscheidungskräftige Unternehmenskennzeichen ist im März 2010 durch Benutzungsaufnahme entstanden.

aaa) Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung durch ihre tatsächliche namensmäßige und nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, ohne dass es schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden haben muss (BGH GRUR 2016, 1066 Rdnr. 23 – mt-perfect; GRUR 2013, 1150 Rdnr. 34 – Baumann; GRUR 2008, 1099 Rdnr. 16, 36 – afillias.de; GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR). Die Entstehung setzt nicht voraus, dass das Unternehmen bereits gegenüber allen Marktbeteiligten oder auch nur seinen künftigen Kundenkreisen in Erscheinung getreten ist (BGH a. a. O. – mt-perfect; a. a. O. – afillias.de).

bbb) Der Widersprechende hat unstreitig unter der Bezeichnung „Nachtretter“ im Jahr 2010 die geschäftliche Tätigkeit des Vertriebs von Lebensmitteln zur Nachtzeit aufgenommen. Gegenüber der Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) hat er am 13. August 2010 mitgeteilt, dass er seinen „Handel mit Getränken“ unter der Unternehmensbezeichnung „Nachtretter“ am 2. März 2010 eröffnet habe. Als materiell berechtigter Inhaber der Domain [www.nachtretter.de](http://www.nachtretter.de) hat er im März 2010 für seine Geschäftstätigkeit „Nachtretter Partyservice/Caterer“ eine Webseite erstellt. Auf seiner Facebookseite „Nachtretter“ hat er angegeben: „Nachtretter ist seit dem 11. März 2010 der Nachtlieferservice für H..., I... und M...“ Der Widersprechende hat unbestritten ab März 2010 Getränke ausgeliefert. Ausweislich der Einnahmenüberschussrechnung 2010, des Einkommensteuerbescheides 2010 und der Anlage G seiner Einkommensteuererklärung 2010 hat er aus seinem Gewerbebetrieb „Nachtretter Nachtlieferservice“ Einnahmen generiert. Es ist daher davon auszugehen, dass das

Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ für den „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“ Anfang März 2010 wirksam entstanden ist.

ee) Der Widersprechende hat jedoch weder dargelegt noch nachgewiesen, dass sein Unternehmenskennzeichen im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, am 19. November 2018, noch bestanden hat.

aaa) Wie die Firma sind auch die anderen Unternehmenskennzeichen in Entstehung und Fortbestand an ein konkretes lebendes Unternehmen gebunden (Akzessorietätsprinzip: BGH GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon; BGH GRUR 2002, 972 – FROMMIA; GRUR 1962, 419, 420 – Leona). Die prioritätswahrende Erhaltung des Kennzeichenschutzes nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG setzt daher grundsätzlich die Fortbenutzung des Kennzeichens für das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb voraus, für den der Schutz begründet worden ist. Der Schutz endet mit der endgültigen Aufgabe des Kennzeichengebrauchs bzw. mit der endgültigen Aufgabe des Geschäftsbetriebs (BGH a. a. O. Rdnr. 29 – Baumann; GRUR 2005, 871, 872 – Seicom; a. a. O. Rdnr. 22 – mt-perfect; GRUR 1997, 749, 752 – L'Orange; GRUR 1985, 567 – Hydair; GRUR 1962, 419, 420 – Leona; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 8, 10 – START; GRUR-RR 2008, 80, 81 – Mannesmann). Einer Betriebsaufgabe steht eine wesentliche Änderung des Betriebs gleich, die dazu führt, dass der Verkehr den neuen Betrieb nicht mehr als Fortsetzung des alten ansieht. Ausnahmsweise geht der Schutz nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und die Absicht sowie die Möglichkeit bestehen, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (st. Rspr.; vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 29 – Baumann I). Die Frage, ob eine nur vorübergehende Nutzungsunterbrechung vorliegt, ist nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Hierfür sind der Zeitraum, der Umfang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung von Bedeutung

sowie der Umstand, ob sich der Fortsetzungswille in entsprechenden Handlungen manifestiert hat oder aufgrund besonderer Umstände für den Verkehr nahelag (BGH a. a. O. Rdnr. 22 – mt-perfect).

bbb) In der Gesamtschau aller Umstände ist davon auszugehen, dass der Widersprechende seinen „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“ unter dem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ mit Wirkung zum 1. Mai 2016 endgültig aufgegeben hat.

(1) Es ist unstrittig, dass der letzte Eintrag des Widersprechenden auf seiner Facebookseite am 25. April 2016 erfolgt ist und folgenden Inhalt hat:

„!!! WICHTIGE MITTEILUNG !!! Nach über 6 Jahren ist das kommende Wochenende das vorerst letzte Nachtretter-Wochenende! Vom 30.4. auf den 1.5. von 20 bis 5 Uhr liefern wir das letzte Mal! Aufgrund eines sehr reizvollen und interessanten Jobangebotes mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten haben wir uns dazu entschieden Nachtretter aufzugeben. Wir bedanken uns bei Euch allen ... für Eure über 6-jährige Treue! ... DANKE, DANKE, DANKE!!! Macht´s gut. EURE NACHTRETTER“.

Auch wenn in dieser Mitteilung anfangs das Wort „vorerst“ verwendet wird, kommt doch danach und mit der klaren und unwiderruflichen Verabschiedung von den Kunden deutlich zum Ausdruck, dass der Geschäftsbetrieb „Vertrieb von Lebensmitteln zur Nachtzeit“ aus einem nachvollziehbaren Grund, nämlich wegen „eines sehr reizvollen und interessanten Jobangebotes mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten“, zum 1. Mai 2016 ab 5:01 Uhr eingestellt worden ist.

(2) Die Facebookseite des Widersprechenden ist zudem unstrittig seit dem 1. Mai 2016 nicht mehr aktiv betrieben worden. Er trägt selbst vor, dass er sein – ursprünglich angemeldetes – Gewerbe umgemeldet habe, wofür auch die Einnahmenüberschussrechnung für 2016 spricht, in der er erstmals als

Betriebsnamen nicht „Nachtretter“, sondern nur seinen Familiennamen und als Art des Betriebs „Web Design“ angegeben hat. Dass er gleichzeitig mehrere, voneinander unabhängige Gewerbe betrieben hat, hat er nicht einmal behauptet. Er hat nach 2015 auch keine weiteren Einnahmenüberschussrechnungen für seinen Nachtretter Lieferservice vorgelegt und nicht bestritten, dass die Domain [www.nachtretter.de](http://www.nachtretter.de) seit Mitte 2016 lediglich auf seine Internetseite [www.netretter.de](http://www.netretter.de) weiterleite. Die Domain [www.nachtretter.de](http://www.nachtretter.de) hat daher ausschließlich als Platzhalter fungiert. Werden keine nach außen tretenden geschäftlichen Aktivitäten entwickelt, reicht allein die Innehabung einer Internetadresse nicht aus, um den Fortbestand eines Unternehmens und des dazugehörigen Unternehmenskennzeichens nachzuweisen (vgl. BGH GRUR 2005, 871, 872 – Seicom; BPatG 26 W (pat) 64/16 – spotted.de). Ferner hat der Widersprechende weder vorgetragen, dass er seinen unter dem Unternehmenskennzeichen „Nachtretter“ geführten Geschäftsbetrieb für eine Wiedereröffnung in seinem wesentlichen Bestand erhalten, noch dass er dessen Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt geplant habe. Entsprechende Handlungen, in denen sich ein solcher Fortsetzungswille manifestiert haben könnte, sind ebenfalls nicht erkennbar.

Aufgrund dieser unstreitigen Tatsachen kann nicht nur von einer zeitweisen Stilllegung bzw. vorübergehenden Unterbrechung des Nachtretter Lieferservice, sondern muss von einer endgültigen Geschäftsaufgabe ausgegangen werden.

ccc) Selbst wenn aber der Geschäftsbetrieb seit Mai 2016 nur geruht hätte, hat der Widersprechende diesen Geschäftsbetrieb vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt, dem 19. November 2018, nicht wieder aufgenommen.

(1) Seine Behauptung, er habe im ersten Halbjahr 2018 noch selbst zwei Lieferungen getätigt, ist unsubstantiiert, weil er nicht vorträgt, wann genau er welche Kunden mit welchen Waren beliefert und in welcher Höhe er Einnahmen erzielt hat. Soweit es auf der am 25. November 2018 abgerufenen Facebookseite „Nachtretter“

heißt: „Nachtretter ist seit dem 11. März 2010 der Nachtlieferservice für H..., I... und M.... Nach einer zweijährigen Pause sind wir ab dem 27. September 2018 wieder erreichbar.“ handelt es sich nur um eine Ankündigung, deren Umsetzung nicht belegt ist. Dazu fehlen die Einnahmenüberschussrechnung und der Steuerbescheid für das Jahr 2018 sowie Rechnungen an Kunden oder Korrespondenzen unter Verwendung des Unternehmenskennzeichens „Nachtretter“ aus diesem Jahr, die für eine Fortdauer der wirtschaftlichen Betätigung sprechen könnten (vgl. BGH GRUR 2016, 1066 Rdnr. 28 – mt-perfect). Gegen eine Fortführung seines Getränkelieferservices „Nachtretter“ ab September 2018 spricht auch, dass die Rechnungen an die Beschwerdegegner vom 1. Oktober und 5. November 2018 vom Widersprechenden unter der Unternehmensbezeichnung „Netretter.de social webdesign media“ ausgestellt sind.

(2) Eine Wiederaufnahme kann auch nicht in der behaupteten Lizenzvereinbarung mit den Beschwerdegegnern gesehen werden. Seine Behauptung, die Beschwerdegegner hätten ab Ende September 2018 aufgrund einer Lizenz- bzw. Nutzungsvereinbarung von August 2018 sein Unternehmen „Nachtretter“ wiedereröffnet, wozu er ihnen gegen einen Monatsbetrag von 150 € seine Webseite unter der Domain [www.nachtretter.de](http://www.nachtretter.de), seine Facebookseite „Nachtretter“, sein Logo „Nachtretter“ und seinen Unternehmensnamen zur Verfügung gestellt habe, ist von den Beschwerdegegnern bestritten worden. Der Widersprechende hat weder die Lizenzvereinbarung vorgelegt, noch kann der Korrespondenz zwischen den Verfahrensbeteiligten vom 18. Juli 2018 und den beiden Rechnungen vom 1. Oktober und 5. November 2018 eine solche Nutzungsvereinbarung entnommen werden. Mit der als Anlage 3 zum Schriftsatz vom 31. Januar 2020 vorgelegten Korrespondenz zwischen den Verfahrensbeteiligten lässt sich auch nicht die Behauptung belegen, die Beschwerdegegner hätten am 12. November 2018 mit der Begründung, sich die vereinbarten monatlichen Beträge nicht mehr leisten zu können, die Nutzungsvereinbarung gekündigt.

Das Unternehmenskennzeichen des Widersprechenden hat im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke daher nicht mehr bestanden.

c) Mit seinem Vortrag, die Beschwerdegegner hätten „hinterrücks“ eine eigene Facebookseite und Domain mit dem Namen „Nachtretter“ registriert und veröffentlicht sowie sein Logo in leicht abgeänderter Form und seinen Unternehmensnamen „Nachtretter“ ohne seine Genehmigung beim DPMA angemeldet, macht er geltend, die Anmeldung der angegriffenen Marke sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig erfolgt. Die Prüfung der Schutzfähigkeit der jüngeren Marke ist jedoch nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Die Widerspruchsgründe sind in § 42 Abs. 2 MarkenG abschließend geregelt (vgl. BPatG 26 W (pat) 88/13 – Lehmitz/Weinhaus am Stadtrand Dirk Lehmitz; 28 W (pat) 572/12 – THE GREAT CHINA WALL/THE GREAT CHINA WALL).

2. Soweit der Widersprechende erstmals im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 4. April 2021, bei Gericht eingegangen am 12. April 2021, geltend macht, dass ihm gegenüber der angegriffenen Marke ältere Rechte auch aus seinem „Nachtretter“-Logo als urheberrechtlich geschütztes Werk, als Unternehmenskennzeichen, als sonstiges Zeichen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und als Benutzungsmarke zustünden, ist dieser nach dem 14. Januar 2019 auf mehrere Rechte gestützte Widerspruch nach § 42 Abs. 3 MarkenG n. F. bereits unzulässig, weil er nach Ablauf der am 8. Mai 2019 endenden Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG n. F. erhoben worden ist.

## II.

Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

### III. 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

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty