



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 30/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 054 981

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrags Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 5. August 2014 angemeldete Zeichen

Wunderberg

ist am 19. November 2014 unter der Nummer 30 2014 054 981 für nachfolgende Dienstleistungen als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Ausflugsfahrten; Beförderung von Passagieren und Personen sowie Reisenden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Taxidienste; Transport mit Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilbahnen; Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Fahrrädern und E-Bikes; Vermietung von Pferden; geführte Wanderungen; geführte Ausritte; geführte Klettertouren;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Sportprogrammen, insbesondere Radfahren, Reiten, Bergwandern und Golf; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung], Fitnessklubs, Golfplätzen, Nachtclubs, Sportanlagen, Sportcamps, Vergnügungseinrichtungen und -parks; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Fitnesskursen; Live-Veranstaltungen; Tanzveranstaltungen; Durchführung von Fotografie-Kursen; Organisation, Durchführung und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten, Symposien sowie Modenschauen für Unterhaltungszwecke; Vermietung von Spielausrüstung, Spielgeräten, Spielzeug und Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge;

Klasse 43:

Beherbergungen von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafeterias, Cafés, Bars und Theatern; Catering; Dienstleistungen von Pensionen; Party-Planung [Verpflegung]; Kochkurse.

Gegen die Eintragung der am 19. Dezember 2014 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus folgenden Zeichen erhoben:

1. Unionswortmarke 008 664 328

Underberg

eingetragen am 27. Januar 2011 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 und 43. Unter anderem beansprucht die Widerspruchsmarke Schutz für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Beförderung von Personen und Gütern; Dienstleistungen eines Fahrradkuriers; Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Fahrrädern; Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Car-Sharing; Vermittlung von Personenbeförderung mittels Mitfahrzentrale; Transport von Windeln; Vermittlung von Verkehrsleistungen; Veranstaltung von Stadtbesichtigungen; Veranstaltung von Bootsausflügen; Reisebegleitung; Lieferservice für Dritte;

Klasse 41:

Erziehung; Aus- und Weiterbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen und Kongressen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Vermietung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Spielen, optischen Datenträgern und Magnetdatenträgern, insbesondere Compact-Disks und Magnetbandkassetten; Party-Planung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb von Tonstudios; Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Unterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih; Glücksspiele; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet;

Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung (Unterhaltung); Produktion von Shows; Rundfunk-unterhaltung; Synchronisation; Theateraufführungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; Party-Service;

Klasse 43:

Verpflegung; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Zimmerreservierung.

2. Unternehmenskennzeichen

Underberg

Mit Schreiben vom 27. Januar 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke UM 008 664 328 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 24. April 2020 eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG sowie im Sinne des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. §§ 5, 12, 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verneint und die Widersprüche gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die von der Inhaberin der angegriffe-

nen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung zulässig sei, weil die Benutzungsschonfrist der Unionsmarke am 27. Januar 2016 geendet habe. Die Einrede sei auch begründet, da die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt habe. Der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ sei zurückzuweisen, weil die Widersprechende keine Angaben zum beanspruchten Geschäftsbereich gemacht habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Bei der Unionswiderspruchsmarke „Underberg“ handele es sich um eine bekannte Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Dies habe sowohl der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 30. Oktober 1956 (Az.: I ZR 199/55) als auch das Oberlandesgericht Hamburg in seinem Urteil vom 11. Juli 1985 (Az.: 3 U 133/84) festgestellt. Repräsentative Verkehrsbefragungen hätten ergeben, dass die Marke „Underberg“ stetig wachsende Bekanntheitsgrade in Höhe von 84,8 % im Jahr 2015, von 85,2 % im Jahr 2017, von 87,2 % im Jahr 2019 und von 88,4 % im Jahr 2020 aufweise. Die Marketingausgaben für die besagte Marke hätten in Deutschland im Jahr 2015 mehr als 1,1 Millionen Euro, im Jahr 2016 mehr als 1 Million Euro, im Jahr 2017 mehr als 1,15 Millionen Euro, im Jahr 2018 mehr als 1,35 Millionen Euro und im Jahr 2019 mehr als 1,2 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2016 bis 2018 habe die „gewichtete Distribution“ im Lebensmitteleinzelhandel und in Discountmärkten bei 90 % und mehr, die „gewichtete Distribution“ ohne Discounter bei konstant 100 % gelegen. Hiervon ausgehend sei festzustellen, dass der weit überwiegende Teil der inländischen Bevölkerung nicht nur die Marke „Underberg“, sondern auch die darunter vertriebenen Produkte sowie die Firmenbezeichnung kenne. Auf die Einrede der Nichtbenutzung sei die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. nur für den Zeitraum von fünf Jahren vor der maßgeblichen Entscheidung glaubhaft zu machen. Die Widersprechende vermarkte nicht nur das berühmte Produkt „Underberg, der Rheinberger Kräuter“, sondern auch Underberg-Merchandising-Artikel. Dabei würden Kunden im Rahmen eines Prämienprogramms aufgefordert, „Verschlusskappen“ des Produkts „Underberg, der Rheinberger Kräuter“ zu sammeln und bei der Widersprechenden einzureichen. Weiterhin betreibe sie seit Jahren einen Online-Shop, über den sie verschiedene Merchandising-Artikel vertreibe, nämlich Stilgläser, Grillschürzen, Teller,

Blechschilder und „das einzigartige Underberg Kräuter-Mobil“. Anlässlich ihres 150-jährigen Firmenjubiläums habe die Widersprechende ein Buch mit dem Titel „Der Wunderberg“ veröffentlicht, in dem verschiedene Märchen in eine Rahmenhandlung rund um das Produkt „Underberg, der Rheinberger Kräuter“ eingebettet worden seien. Die Widersprechende vertreibe zudem Karten mit Kochrezepten. Auch wenn es sich insoweit um Merchandising-Artikel handele, sei eine rechtserhaltende Benutzung der Marke gleichwohl zu bejahen. Auch der Vertrieb von sogenannter Nebenware bzw. die Erbringung sogenannter Nebendienstleistungen sei als markenmäßige Benutzung anzusehen. Die betreffenden Waren würden zum Zwecke der Umsatzerzielung angeboten. Der Umstand, dass sie die Sichtbarkeit der Marke „Underberg“ erhöhten, sei ein zusätzlicher Nebeneffekt, welcher einer markenmäßigen Benutzung nicht entgegenstehe. Weiterhin veranstalte die Widersprechende unter der Marke und der Unternehmensbezeichnung „Underberg“ Kochkurse und verschiedene kulturelle Veranstaltungen zur Förderung von Talenten. So sei 2014/2015 der Musikwettbewerb „Sing dich auf den Underberg“ durchgeführt worden. In den Jahren 2016 und 2017 habe der Wettbewerb „Koch & Sing dich auf den Underberg“ stattgefunden. Alle durchgeführten kulturellen Veranstaltungen stellten markenmäßige und damit rechtserhaltende Benutzungen dar, da sie dazu dienten, neue Märkte zu erschließen und künftige Betätigungsfelder zu testen. Es gehe darum, ein „Produkt- und Lifestyleportfolio“ aufzubauen und die Bekanntheit der Spirituosenmarke auf weitere Produkte zu übertragen. Hierzu kooperiere die Widersprechende mit den Firmen Miele und Villeroy & Boch. Darüber hinaus betreibe die Widersprechende die U...GmbH, welche Dienstleistungen der Klasse 43 anbiete.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke nutze den guten Ruf der Marke „Underberg“ in unlauterer Weise aus. Sie wolle unter der ähnlichen Bezeichnung „Wunderberg“ identische bzw. hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Sie kopiere die bekannte Marke „Underberg“ und ergänze sie lediglich um einen Buchstaben. Zudem sei es die Widersprechende selbst gewesen, die als Erste die Bezeichnung „Underberg“ durch das oben genannte Buch mit dem Begriff „Wunderberg“ verknüpft habe. Die Bezeichnung „Underberg“ werde vom angesprochenen

Verkehr als Zeichen für Tradition, Verlässlichkeit und hohe Qualität verstanden. An diesen guten Ruf wolle sich die Inhaberin der angegriffenen Marke anhängen.

Darüber hinaus sei, ausgehend von einer hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke, einer überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit und einer Produktidentität oder zumindest hochgradigen -ähnlichkeit, eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2020 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus der Unionsmarke 008 664 328 und aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2014 054 981 „Wunderberg“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 43 nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die kostenlose Zugabe von Karten mit Kochrezepten beim Verkauf von Kräuterlikör sei keine Dienstleistung der Klassen 41 oder 43, sondern Teil des Vertriebs von Waren der Klasse 33 („Kräuterlikör“). Die vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Underberg“ zu belegen. Die Verkehrsbefragungen seien auf einen bestimmten Kräuterlikör und nicht auf die Waren und Dienstleistungen bezogen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen worden sei. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien zudem gegenüber der Ware „Käuterlikör“ unähnlich. Im Übrigen halte die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand ohne Weiteres ein. Das

Wort „Wunderberg“ weise einen unmittelbar verständlichen Sinngehalt auf, der einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Dies gelte insbesondere dann, wenn zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit bestehe. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden seien auch die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 (gastronomische Dienstleistungen) gegenüber der Ware „Kräuterlikör“ unähnlich, da die Hersteller von Spirituosen regelmäßig keine eigenen Kneipen oder Trinkstuben betreiben.

Im Widerspruchsformular vom 3. Februar 2015 finden sich keine Angaben zum Gegenstand des Geschäftsbetriebes und zum Zeitrang des Unternehmenskennzeichens „Underberg“. Ihm war ein Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar 2015 beigelegt, in dem der Gegenstand des Unternehmens nicht bezeichnet ist. Entsprechende Angaben hierzu sowie zum Zeitrang des Unternehmenskennzeichens sind bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 5. August 2014 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die

gegen die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden.

2. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der älteren Marke ist damit die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ohne Weiteres zu verneinen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Zeichen „Underberg“ für andere Waren möglicherweise intensiv benutzt wird, nämlich für „Kräuterliköre“. Denn diese Waren werden von der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke nicht beansprucht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 27. Januar 2016 „den Einwand der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG“ in Bezug auf die Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 erhoben. Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 eingelegt wurde, kommt gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG in vorliegendem Verfahren § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. zur Anwendung. Die Einrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. ist zulässig, da die ältere Marke am 27. Januar 2011 eingetragen wurde und folglich die fünfjährige Benutzungsschonfrist am 27. Januar 2016 und damit nach der Veröffentlichung der angegriffenen Marke 30 2014 054 981 am 19. Dezember 2014 endete.

Demzufolge oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 im Zeitraum vom 27. Januar 2017 bis 27. Januar 2022 (Tag der Entscheidung im schriftlichen Verfahren) glaubhaft zu machen. Dies ist der Widersprechenden nicht gelungen.

b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widersprechende die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine volle Beweisführung, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Bebringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6).

c) Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende vorgetragen, dass sie die Widerspruchsmarke „Underberg“ zur Kennzeichnung von Stilgläsern, Tellern, Grillschürzen, Blechschildern und des Underberg Kräuter-Mobils benutzt habe. Weiterhin seien ein Märchenbuch und - als Zugabe zu der Ware „Kräuterlikör“ - Karten mit Kochrezepten in den Verkehr gebracht worden. Zudem habe die Widersprechende Koch- und Singwettbewerb durchgeföhrt und biete Kochkurse an. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen vom 6. Oktober 2020 und umfangreiches Bildmaterial vorgelegt, insbesondere Abbildungen des Angebots ihres Online-Shops.

Unabhängig von der Frage, unter welche registerrechtlich geschützte Waren- und Dienstleistungsbegriffe sich die oben genannten Produkte subsumieren lassen, genügen weder der diesbezügliche Vortrag der Widersprechenden noch die vorgelegten Mittel der Glaubhaftmachung, um nach allgemein anerkannten Maßstäben von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgehen zu können. Denn die Widersprechende hat zu keiner einzigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Umsätze oder Verkaufszahlen vorgetragen oder glaubhaft gemacht. Dies gilt auch für die von ihr ins Feld geführten Dienstleistungen aus dem Bereich der Hotellerie und Gastronomie bzw. Dienstleistungen der Klasse 43 der U...

... GmbH. Ohne entsprechende Angaben kann jedoch nicht geprüft werden, ob der Umfang der Benutzung geeignet ist, eine ernsthafte Benutzung der Marke glaubhaft zu machen (ständige Rechtsprechung: BPatG 25 W (pat) 560/17; 29 W (pat) 41/17; 29 W (pat) 528/18 und 26 W (pat) 543/20; die Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).

Ausgehend von dem fehlenden Vortrag der Widersprechenden zu Umsatzzahlen und zum Umfang der Benutzung kommt es auf die weiteren Umstände der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht entscheidungserheblich an. So kann dahingestellt bleiben, ob die unentgeltliche Dreingabe von Karten mit Kochrezepten beim Verkauf von Kräuterlikör branchenüblich nur zu Werbezwecken erfolgt, so dass eine solche Art der Verwendung nicht als rechtserhaltende Benutzung zu bewerten wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 16). Gleichfalls offen bleiben kann die Frage, ob die Verteilung von Merchandising-Artikeln wie Trinkgläsern, Tellern, Blechschildern oder Grillschürzen gegen das Einsenden von Flaschenverschlüssen als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Produkte anzuerkennen ist. Ebenso bedarf es vorliegend keiner Klärung, ob der Vertrieb von üblichen Merchandising-Artikeln in einem einzigen Online-Shop ausreicht. Weiterhin kommt es nicht darauf an, ob mit den Koch- und Singwettbewerben der Widersprechenden nur für Kräuterlikör geworben werden soll oder - zumindest zukünftig - eigenständig Umsätze erzielt werden sollen. Es ist weiterhin auch nicht die Frage zu beantworten, um welche Ware es sich bei dem Underberg Kräuter-Mobil handelt.

d) Ebenso ist der Vortrag der Widersprechenden zur Bekanntheit des Zeichens „Underberg“ im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden rechtserhaltenden Benutzung der beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke ohne Relevanz. Denn die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Verkehrsbefragungen, beziehen sich auf die Bekanntheit der Marke „Underberg“ in Verbindung mit den Waren „Kräuterliköre“. Für diese beansprucht die Widerspruchsmarke 008 664 328 jedoch keinen Schutz. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke kommt es auch nicht auf die Frage an, ob auf für sie eingetragene Waren oder Dienstleistungen die Bekanntheit einer anderen Marke für bestimmte Produkte ausstrahlen kann.

3. Soweit die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützt, gibt es - unabhängig von der nicht glaubhaft gemachten rechtserhaltenden Benutzung - keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke 008 664 328 um eine bekannte Marke handeln würde. Die Widersprechende macht zwar geltend, dass „Underberg“ bzw. „Underberg, der Rheinberger Kräuter“ in Verbindung mit den Waren „Kräuterliköre“ eine bekannte Marke sei. Allerdings ist daraus kein Widerspruch gegen die angegriffene Marke eingelegt worden. Die von der Widersprechenden angeführte Marke ist unabhängig davon, ob sie aufgrund Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG oder aufgrund Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG Schutz genießt, nicht beschwerdegegenständlich.

4. Der gemäß § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. statthafte Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ ist gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 57 MarkenV, § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung unzulässig. Nach letztgenannter Vorschrift sind bei nicht angemeldeten oder eingetragenen Widerspruchskennzeichen zu ihrer Identifizierung u. a. der Zeitrang und der Gegenstand zu nennen. Diese Angaben fehlen jedoch in dem von der Widersprechenden eingereichten amtlichen Widerspruchsformblatt vom 3. Februar 2015. In dem Feld (2) „Angaben zum Widerspruchskennzeichen (§ 30 Markenverordnung)“ sind lediglich „geschäftliche Bezeichnung (§§ 5, 12 MarkenG)“ und „Unternehmenskennzeichen“ angekreuzt.

Auch dem Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar 2015, der dem Widerspruchsformblatt beigelegt war, ist weder der Gegenstand, also der Geschäftsbe-
reich, für den das Unternehmenskennzeichen benutzt wird, noch dessen Zeitrang
zu entnehmen. Er weist zwar aus, dass die Widersprechende als Personenhandels-
gesellschaft mindestens seit dem Jahr 1983 besteht. Es bleibt jedoch offen, wann
die für die Entstehung des Rechts an einem Unternehmenskennzeichen mit
Namensfunktion und damit für die Bestimmung des Zeitrangs gemäß § 6 Abs. 3
MarkenG erforderliche Benutzung aufgenommen worden ist (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 6 Rn. 4). Die Eintragung einer Personenhan-
delsgesellschaft ins Handelsregister kann nicht ohne Weiteres mit der Aufnahme
des Geschäftsbetriebes im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG gleichgesetzt werden.
Es kommt vielmehr darauf an, ob es alsbald nach der Eintragung im Handelsregister
zu einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung gekommen ist (zu den Vorausset-
zungen des Entstehens des Schutzes nach § 5 Abs. 2 MarkenG vgl.:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50 und 52).

Sowohl der Zeitrang als auch der Geschäftsbetrieb müssen jedoch bekannt sein,
um den Schutzzumfang der widersprechenden geschäftlichen Bezeichnung bestim-
men zu können. Beide Angaben sind zudem innerhalb der Widerspruchsfrist zu
machen. Sie können weder nachgereicht noch berichtigt werden (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 50 ff).

5. Der Senat konnte ohne einen vorherigen gerichtlichen Hinweis an die Verfah-
rensbeitrügten entscheiden. Die Entscheidungserheblichkeit der Glaubhaftma-
chung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke war den Verfah-
rensbeitrügten bekannt. Die Widersprechende hat nach der Zurückweisung des
Widerspruchs wegen des Durchgreifens der Einrede der Nichtbenutzung im Be-
schwerdeverfahren insoweit umfangreich vorgetragen. Der Senat hat seine Ent-
scheidung damit nur auf solche Gesichtspunkte gestützt, die von den Verfahrens-
beitrügten weder übersehen, noch für unerheblich gehalten worden waren (§ 82
Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Er hat zudem die Frage,
ob der Vortrag der Widersprechenden bzw. die vorgelegten Mittel der Glaubhaftma-

chung als ausreichend zu erachten sind, nicht anders beurteilt als beide Verfahrensbeteiligten (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Schriftsatz vom 16. Februar 2021 unter Ziffer 1. zutreffend darauf hingewiesen, dass der Vortrag der Widersprechenden nicht ausreiche, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgehen zu können. Soweit die Widersprechende im Zusammenhang mit dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ keine Angaben zum Geschäftsgegenstand gemacht hat, war auch dieser Umstand erkennbar entscheidungserheblich, nachdem sich die Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung maßgeblich auf diesen Punkt gestützt hatte.

6. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt. Zwar spricht vieles dafür, dass eine Beschwerde von Beginn an ohne jede Aussicht auf Erfolg ist und ihre Einlegung nicht mehr mit der prozessualen Sorgfalt vereinbar ist, wenn der Widerspruch wegen fehlender Angaben zum Geschäftsbereich und Zeitrang des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens schon als unzulässig zu verwerfen ist. Im vorliegenden Fall lässt sich dem angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ bereits unzulässig war. Vielmehr lässt die Begründung der Markenstelle auch den Schluss zu, dass er als unbegründet zurückgewiesen wurde. Das Argument, dass die Widersprechende keine Angaben zum beanspruchten Geschäftsbereich gemacht habe, kann auch im Sinne einer unzureichenden Substantiierung verstanden werden.

7. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Auch der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 als Bevollmächtigte oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form gemäß § 130d ZPO einzulegen.

Kortbein

Nielsen

Fehlhammer

ob