



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 50/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 032 588**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Hamosons**

ist am 28. Mai 2010 angemeldet und am 13. Oktober 2010 unter der Nummer 30 2010 032 588 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register neben Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), Büroartikel (ausgenommen Möbel), Verpackungstaschen und -beutel aus Papier oder Kunststoff, Schreibmappen (Schreibnecessaires), Ringbücher; Orgamappen und Schreibtischunterlagen, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 18: Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, näm-

lich Häute und Felle, Sattlerwaren, Leder, Reisetaschen und Reisegepäck, Sporttaschen, Schultaschen, Schulranzen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Rucksäcke aller Art, Kleinlederwaren aller Art, soweit in Klasse 18 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren aus Leder, Stoffen oder Kunststoffen sowie aus Kombinationen dieser Materialien.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 12. November 2010 veröffentlicht worden ist, hat der Widersprechende aus der Wortmarke

### **Hamosons**

die am 18. April 2008 unter der Nummer 307 73 991 in das Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 16: Büroartikel; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ringbücher;

Klasse 18: Koffer aller Art, insbesondere Aktenkoffer, Sportkoffer, Schulkoffer, Werkzeugkoffer; Kosmetiktaschen und -koffer; Dokumentenkoffer, Bürokoffer, Koffer mit oder ohne Rollen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Geldbeutel, Dokumentenmappen, Notenmappen, Kleinlederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), Schlüsseletuis;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 18 enthalten),

insbesondere Golftaschen mit oder ohne Räder, an Skier und Snowboards angepasste Taschen; Spiele; Spielzeug

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die Waren der Klassen 16 und 18 richtet.

Am 26. November 2013 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben.

Mit Beschluss vom 29. Februar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 18 des DPMA den Widerspruch wegen mangelnder Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen. Selbst wenn die Benutzung durch einen Dritten mit seiner Zustimmung unterstellt werde, habe der Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den registrierten Waren im maßgeblichen Zeitraum von 2011 bis 2016 nicht hinreichend glaubhaft, insbesondere auch keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er trägt vor, seinem Bestätigungsschreiben vom 8. Mai 2014 (Anlage B 1) sei zu entnehmen, dass er dem Inhaber der Firma Zitzmann-Zentrale ein vertragliches Recht zur exklusiven Nutzung der Widerspruchsmarke eingeräumt habe. Diese Firma habe für ihn über die Plattformen [www.amazon.de](http://www.amazon.de) und [www.ebay.de](http://www.ebay.de) Moderationskoffer, Geometrie-Körper als Lehr- und Unterrichtsmittel, Whiteboard-Folien für Tafelbilder, Präsentationen sowie Büro- und Schreibwarenartikel in Form von Schubladenboxen und Sammelordnern bzw. Aufbewahrungskartons unter der Widerspruchsmarke vertrieben, wie Internetausdrucke vom 17. Januar 2014 und 16. Juli 2014 belegten (Anlagen A 1 - A 4; A 17 – A 20). Dabei würden die Waren sowohl im Internetangebot als auch im Vertrieb stets mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet (Anlagen A 10 – A 11, A 15a – A 16). Zum Nachweis des Warenverkaufs in Höhe von insgesamt 1.053,15 € im Zeitraum Januar 2013 bis Mai 2014

legt der Widersprechende eine Verkaufsaufstellung der Firma Zitzmann Zentrale vor. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage A 21 Bezug genommen. Mit der nachgereichten eidesstattlichen Versicherung des Inhabers der Firma Zitzmann-Zentrale vom 24. Mai 2016 sei die Benutzung der Widerspruchsmarke in ausreichendem Umfang belegt.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Februar 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Waren der Klassen 16 und 18 wegen des Widerspruchs aus der Marke 307 73 991 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, der Widersprechende habe keine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Die vorgelegte Verkaufsaufstellung belege nur einen sehr geringen Umsatz für einen Bruchteil der eingetragenen Waren über einen kurzen Zeitraum. Das bloße Einstellen der Angebote auf den Internetplattformen „ebay“ und „amazon“ könne den tatsächlichen Warenabsatz nicht nachweisen. Da die Widersprechende keine Lizenzeinnahmen erziele, sei ein wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung der älteren Marke nicht erkennbar. Die Widersprechende habe zudem weder Rechnungen noch mit der älteren Marke versehene Verpackungen oder Werbeunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

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

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke am 26. November 2013 bestritten. Da er die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

a) Da die Widerspruchsmarke am 18. April 2008, mithin weniger als fünf Jahre vor der am 12. November 2010 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke registriert worden ist, ist die Einrede nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Danach hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für den Zeitraum von Juni 2012 bis Juni 2017 nach Art, Ort, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

b) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 – 74 – II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

c) Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

2. Der Widersprechende hat die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum nach Art und Umfang nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Der Widersprechende hat zum Umfang der Benutzung ausschließlich eine Aufstellung der Firma Zitzmann-Zentrale über Verkäufe im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 23. Mai 2014 (Anlage A 21) vorgelegt, auf die sich auch die nachgereichte eidesstattliche Versicherung des Firmeninhabers vom 24. Mai 2016 unter Ziffer 2.2. bezieht. Danach wurden unter der Widerspruchsmarke fünf „Hamosons Set Arbeitszimmer A4, 7-tlg.“ für insgesamt 59,85 €, ein „Hamosons Moderations-Koffer Compact, 1140-tlg.“ für 59,95 €, achtmal ein „Hamosons Geometrie-Körper Set mit Flächenabwicklung“ für insgesamt 179,60 € und 49mal „Hamosons Whiteboard-Folie statisch, 20 m auf Rolle“ für insgesamt 753,75 € veräußert. Die Gesamtstückzahl der verkauften Produkte macht daher 63 und der Gesamtumsatz 1.053,15 € aus, der innerhalb eines Zeitraums von etwa 1 ½ Jahren erzielt worden ist.

Abgesehen davon, dass der Widersprechende über diese Verkäufe keine einzige Rechnung vorgelegt und für das „Geometrie-Körper Set“ keinen Nachweis eingereicht hat, aus dem sich ergibt, auf welche Weise dieses Produkt oder dessen Verpackung mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden ist, handelt es sich um einen viel zu geringen Umsatz, um eine ernsthafte Benutzung annehmen

zu können, zumal es sich nicht um hochpreisige Waren handelt. Ferner sind für die letzten drei Jahre, also für den größten Teil des maßgeblichen Benutzungszeitraums, keine weiteren Umsatzzahlen vorgetragen und belegt worden. Die vom 17. Januar 2014 und 17. Juli 2014 stammenden Ausdrücke von Warenangeboten auf den Internetplattformen „ebay“ und „amazon“ (Anlagen A 1 -A 4; A 17 - A 20) lassen keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Verkauf dieser Waren und den damit erzielten Umsatz zu.

Die vorgenannten Umstände reichen bereits alleine aus, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass es an der hinreichenden Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt.

Für das mangelnde wirtschaftliche Interesse des Widersprechenden, Marktanteile für die hier in Rede stehenden durch seine Marke geschützten Waren zu behalten oder hinzuzugewinnen, spricht zudem das Bestätigungsschreiben vom 8. Mai 2014 (Anlage B 1). Nach dessen Inhalt ist bereits im Dezember 2012 mündlich vereinbart worden, dass die Firma Zitzmann-Zentrale die Marke für die Dauer von 24 Monaten kostenlos vermarkten dürfe und erst für eine Nutzung darüber hinaus eine entgeltliche Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden müsse, andernfalls falle das Nutzungsrecht wieder an den Widersprechenden zurück. Da der Nutzungsberechtigte die Markennutzung ausweislich der Verkaufsaufstellung (Anlage A 21) ab dem 1. Januar 2013 aufgenommen hat, hat die kostenlose Nutzung mit Ablauf des 1. Januar 2015 geendet. Da der Widersprechende eine danach erforderliche entgeltliche Lizenzvereinbarung mit dem Nutzungsberechtigten weder behauptet noch vorgelegt hat, muss davon ausgegangen werden, dass seit diesem Zeitpunkt nur noch der Widersprechende selbst zur Vermarktung befugt war. Eigene Absatzbemühungen hat er jedoch weder vorgetragen noch nachgewiesen.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren kommt es auf die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nicht mehr an.

3. Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall keines besonderen Hinweises durch den Senat nach § 82 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO. Schon die Markenstelle hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. In seinem Schriftsatz vom 19. Oktober 2016 hat der Beschwerdegegner ausführlich dargelegt, aus welchen Gründen auch die im Beschwerdeverfahren nachgereichte eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung nicht genügt. Der Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äußern, nachdem seit der Zustellung dieses Schriftsatzes an ihn am 28. Oktober 2016 fast acht Monate vergangen sind (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal; 26 W (pat) 74/05 – Crystal/cristal).

### III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

### IV.

## **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

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

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

Kortge

Reker

Schödel

prä

