



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 580/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. April 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2015 033 185**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 30. März 2015 angemeldete Wort-/Bildmarke

**daheim**  
SMART ENERGY VON HIER

ist am 10. März 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter der Nummer 30 2015 033 185 eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 09: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, sowie zur Erzeugung von Elektrizität, insbesondere Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Photovoltaik; Solaranlagen für Stromerzeugungszwecke; Solarzellen; Sonnenbatterien; Solarmodule;
- Klasse 11: Geräte und Anlagen zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik; Geräte und Anlagen der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung, einschließlich Solarkollektoren, Solarwandlern, Wärmetauschern, Wärmespeichern, Wärmepumpen, Geräte mit integrierter Voltaik;
- Klasse 35: Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung, Veräußerung, Installation, Reparatur und Wartung von Waren und/oder die Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, sowie zur Erzeugung von Elektrizität, insbesondere Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Photovoltaik, Solaranlagen für Stromerzeugungszwecke, Solarzellen, Sonnenbatterien, Solarmodule, sowie in Bezug auf Geräte und Anlagen zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik und Geräte und Anlagen der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung einschließlich Solarkollektoren, Solarwandlern, Wärmetauschern, Wärmespeichern, Wärmepumpen und Geräten mit integrierter Voltaik, auch über eine Internetplattform; Beratungsdienstleistungen bezüglich des gewerblichen Verkaufs (Verkaufsförderungsberatung) der vorgenannten Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, sowie zur Erzeugung von Elektrizität, insbesondere Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Photovoltaik, Solaranlagen für Stromerzeugungszwecke, Solarzellen, Sonnenbatterien und Solarmodule, sowie in Bezug auf den gewerbli-

chen Verkauf (Verkaufsförderungsberatung) von Geräten und Anlagen zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik und von Geräten und Anlagen der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung, einschließlich Solarkollektoren, Solarwandlern, Wärmetauschern, Wärmespeichern, Wärmepumpen und Geräten mit integrierter Voltaik;

Klasse 40: Beratungsdienstleistungen bezüglich der gewerblichen Vermietung von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, sowie zur Erzeugung von Elektrizität, insbesondere Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Photovoltaik, Solaranlagen für Stromerzeugungszwecke, Solarzellen, Sonnenbatterien und Solarmodule, sowie in Bezug auf die gewerbliche Vermietung von Geräten und Anlagen zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik und von Geräten und Anlagen der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung einschließlich Solarkollektoren, Solarwandlern, Wärmetauschern, Wärmespeichern, Wärmepumpen und Geräten mit integrierter Voltaik.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 15. April 2016 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 13. Juni 2013 für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte einschließlich Leuchten und Leuchtmittel aller Art und Zubehör dafür; sanitäre Anlagen; Elektrogeräte für Haushalt und Küche, nämlich elektrische Kochgeräte, Toaster, elektrische Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer, elektrische Badeöfen, elektrische Brotbackautomaten, elektrische Christbaumbeleuchtungen, elektrische Dampfglätter, elektrische Wasserkessel, elektrische Friteusen, Gefrierschränke und -truhen, elektrische Kühlapparate, elektrische

Grillgeräte, elektrische Heißwassergeräte, elektrische Heizgeräte, elektrische Herde, elektrische Kaffeemaschinen und Kaffeefiltergeräte, elektrische Kühlschränke und Kühlvitrienen, elektrische Schnellkochtöpfe, elektrische Tauchsieder, elektrische Tiefkühlapparate und –anlagen, elektrische Waffeleisen, elektrische Warmhalteplatten, elektrische Warmwasserbereiter und Warmwassergeräte, elektrische Wäschetrockner;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, über das Internet, in Ladengeschäften, per Katalogversandhandel oder mittels Teleshoppingsendungen, Veranstaltung von Ausstellungen in Hallen, Verkaufs- und Ausstellungsräumen zu kommerziellen und Werbezwecken und Vorführung von Waren für Werbezwecke, Verkaufsförderung für Dritte,

farbig eingetragenen (grau, orange) Unions-Wort-/Bildmarke UM 011 491 371



daheim.de

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt erhoben worden und richtet sich nur gegen die Waren der Klasse 11 der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 11. April 2017 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die allein angegriffenen Waren der Klasse 11 seien zwar identisch zu den Widerspruchswaren aus dieser Klasse. Die Widerspruchsmarke verfüge zudem unter Berücksichtigung der grafischen Elemente trotz der kennzeichnungsschwachen, wenn nicht gar schutzunfähigen Wortbestandteile in ihrer Gesamtheit noch über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke, an den bei der genannten Ausgangslage hohe Anforderungen zu stellen seien, halte die angegriffene Marke aber ein. Insbesondere unterschieden sich die Vergleichsmarken in ihrer jeweiligen Gesamtheit in jeder Hinsicht deutlich. Eine Prägung des klanglichen Gesamteindrucks durch den in den Marken übereinstimmenden Wortbestandteil „daheim“ könne angesichts des Umstands, dass es sich dabei um eine Sachangabe handle, jedenfalls für die Widerspruchsmarke nicht angenommen werden. Für andere Arten der Verwechslungsgefahr, insbesondere eine Serienmarkenverwechslung oder eine mittelbare Verwechslungsgefahr, sei nichts Ausreichendes dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unter näherer Begründung sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 11. April 2017 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2015 033 185 im beantragten Umfang aus dem Register zu löschen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 6. Februar 2019 zur Beschwerde der Widersprechenden inhaltlich Stellung genommen und darin auch die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Beschwerdeführerin ist der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 6. Februar 2019 gegen Empfangsbekanntnis am 15. Februar 2019 zugestellt worden. Die Widersprechende hat sich zu diesem Schriftsatz der Gegenseite nicht geäußert, insbesondere hat sie weder etwas zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen noch hierzu Unterlagen vorgelegt.

Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 12. März 2019 mitgeteilt, dass sie in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend und nicht vertreten sein werde. Ferner hat sie um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Widersprechende hat auf die im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 125b Abs. 4, 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

Da der Widerspruch gegen die beschwerdegegenständliche Marke vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden war, sind die §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden, § 158 Abs. 5 MarkenG.

Mit am gleichen Tag beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 6. Februar 2019 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. bestritten. Dieses Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist zulässig, nachdem zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung in das beim EUIPO geführte Unionsmarkenregister am 13. Juni 2013 zu laufen begonnen hatte, bereits abgelaufen war.

Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch – mithin für den Zeitraum April 2014 bis April 2019 – nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt oder irgendetwas zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen, vielmehr hat sie ausdrücklich um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren und -dienstleistungen kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht mehr an.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

### **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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr