



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 18/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2019 236 562**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2022 unter Mitwirkung der Richterin Kriener als stellvertretender Vorsitzender, des Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrages Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das am 13. November 2019 angemeldete Zeichen



ist am 19. Dezember 2019 unter der Nummer 30 2019 236 562 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke genießt Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Digitales Marketing; Dienstleistungen von Werbeagenturen; Markenpositionierung [Marketing]; Werbedienste und Verkaufsförderung; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Zusammenstellung von Werbung zur Verwendung auf Webseiten; Marketing; Dienstleistungen einer Marketingagentur; Beratung in Bezug auf die Werbung für Geschäfte; Außenwerbung; Beratungsdienste im Bereich Affiliate-Marketing; Vermietung von Plakatwänden; Beratungsdienste im Bereich Online-Marketing; Affiliate-Marketing; Plakatwerbung; Verteilung von Werbematerial; Werbematerialverteilung; Verteilung von Handzetteln, Broschüren, Drucksachen und Warenproben zu Werbezwecken; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Online-Werbung; Verbreitung von Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Bannerwerbung; Verbreitung von Werbematerial; Werbe- und Marketingdienstleistungen; Vermietung von Online-Werbeflächen; Über digitale Netze bereitgestellte Marketingdienstleistungen; Werbe- und Marketingberatung; Zur Verfügung stellen und Vermieten von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Zur Verfügung stellen von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Digitale Werbedienstleistungen; Marketing im Rahmen des Software-Publishing; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Werbung für Dienstleistungen; Über soziale Medien bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Beratung in Bezug auf Marketing; Marketing für Waren und Dienstleistungen von Dritten; Beratung bezüglich Marketing; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Internetwerbung;

Kundenwerbung; Werbung für Bücher; Über Kommunikationskanäle bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Verkaufsfördernde Marketingdienstleistungen unter Einsatz audiovisueller Medien;

Klasse 41: Über das Internet bereitgestellte elektronische Spiele und Wettbewerbe; Verlags- und Berichtswesen; Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von Broschüren; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen; Über das Internet zur Verfügung gestellte Beratungsleistungen im Bereich Unterhaltung; Verlagsdienstleistungen;

Klasse 42: Aktualisierung von Homepages für Dritte; Aktualisierung von Smartphonesoftware.

Gegen die Eintragung der am 24. Januar 2020 veröffentlichten Marke hat der Widersprechende bereits am 8. Januar 2020 aus einer Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG und aus einem Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Widerspruch erhoben. Sowohl die Benutzungsmarke als auch das Unternehmenskennzeichen hat der Widersprechende in einer Anlage zum Widerspruch vom 8. Januar 2020 wie folgt wiedergegeben:



Im amtlichen Widerspruchsformblatt hat der Widersprechende unter Ziffer (2) als Gegenstand des Kennzeichenrechts (sowohl als Waren und/oder Dienstleistungen der Benutzungsmarke als auch als Geschäftsbereich des Unternehmenskennzeichens) Folgendes angegeben:

„Lectas - Deine Leseprobe / B... Marketing (Leseprobennetzwerk für Verlage) / [www.lectas.de](http://www.lectas.de) / Lectas App im App Store und bei Google Play“.

In einem dem Widerspruch vom 8. Januar 2020 beigefügten Schreiben hat der Widersprechende zudem ausführt, dass ihm „die Domain“ gehöre, dass es eine „Leseprobenapp“ unter dem Namen „Lectas“ gebe und dass über 200 Verlage „Lectas - Deine Leseprobe“ kennen würden. Der Widersprechende hat weiter ausgeführt, dass er mit dem Inhaber der angegriffenen Marke im Sommer des Jahres 2018 eine Vertriebskooperation vereinbart habe. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe für den Widersprechenden unter dem Namen „Lectas“ Kunden aquiriert. Der Widersprechende habe zudem die Marke „Lectas“ auf Grundlage dieser Kooperation zunächst selbst zur Eintragung bringen wollen. Jedoch sei dann die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr verstrichen, weil der Inhaber der angegriffenen Marke - anders als vereinbart - seine Hälfte der Anmeldegebühr nicht bezahlt habe.

Der Widersprechende hat innerhalb der Widerspruchsfrist nur eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 250 Euro beim DPMA einbezahlt. Nach einem schriftlichen Hinweis der Markenstelle, dass die Einzahlung von nur einer Widerspruchsgebühr unzureichend sei, hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. Mai 2020 gegenüber der Markenstelle mitgeteilt, dass die Gebühr für den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen verwendet werden solle.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Lectas“ mit Beschluss vom 25. November 2020 durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der im Hinblick auf die geschäftliche Bezeichnung zulässige Widerspruch in der Sache keinen Erfolg habe. Der Widersprechende habe nicht nachweisen können, dass ihm ein prioritätsälteres Recht aus einem Unternehmenskennzeichen zustehe. Die vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen umfassten eine Rechnung über die Erstellung der Internet-Domain „lectas.de“ vom 14. September 2018, eine undatierte Visitenkarte, einen undatierten Flyer und einen undatierten Ausdruck eines elektronischen Programms. Die bloße Registrierung einer Domain reiche jedoch nicht aus, um die Aufnahme des Geschäftsbetriebes nachzuweisen. Die Anmeldung einer Internetseite werde für sich genommen regelmäßig nur als Vorbereitungshandlung angesehen und nicht als eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzungshandlung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lasse. Die Visitenkarte, der Flyer und der Ausdruck eines elektronischen Programms ließen sich zeitlich nicht einordnen und seien deswegen im Hinblick auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Geschäftsbetriebes ohne Aussagekraft.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Zur Begründung führt er aus, dass er das Wort-/Bildzeichen „Lectas“ seit September 2018 für den Geschäftsbereich „Bereitstellung und Betrieb eines Leseprobennetzwerkes für Verlage“ benutze. Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes könne mit verschiedenen, im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Belegen nachgewiesen werden (Ticket für die Frankfurter Buchmesse vom Oktober 2018, Rechnung vom 5. Oktober 2018 für den Druck von 250 Visitenkarten, Visitenkarte vom Oktober 2018, E-Mail vom 15. November 2018 an den Klett-Cotta-Verlag mit dem Zeichen „Lectas“, Kartonboxen „Lectas“, bestellt bei der Fa. F... am 11. Januar 2019, Screenshot der ersten Leseproben-App, verfügbar am 20. Februar 2019, E-Mail eines Kunden vom 7. Mai 2019 wegen der

Veröffentlichung des Buches „W...“ in der Lectas-App, E-Mails des Widersprechenden zum Zweck der Kundengewinnung im Anschluss an die Buchmesse Leipzig 2019, Rechnung für Leseproben-Mappen, bestellt im Oktober 2019, Rechnung für ein Tagesticket der Buchmesse Frankfurt vom 11. Oktober 2019). Aus diesen Nachweisen ergebe sich eindeutig, dass der Widersprechende das Zeichen „Lectas“ seit September 2018 für sein Unternehmen benutzt habe.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2020 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen



die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 236 562 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Widersprechenden zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 35, die Schriftsätze der Beteiligten, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 6. Oktober 2021 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Der beschwerdegegenständliche Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Lectas“ ist unzulässig. Er entspricht nicht den Formerfordernissen nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV.

Bei einem Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, bei dem es sich um ein nicht eingetragenes Zeichen handelt, ist es nach §§ 42, 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV erforderlich, nicht nur das Widerspruchszeichen selbst, sondern auch den Zeitrang des Zeichens, den Gegenstand des Unternehmens bzw. den beanspruchten Geschäftsbereich sowie den Inhaber des geltend gemachten Kennzeichenrechts anzugeben. Die Angaben müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen und können weder nachgeholt noch berichtigt werden (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 Rn. 51 und 52). Der Markenanmelder, der sich nach der Eintragung seiner Marke einem Widerspruch aus einem nicht eingetragenen Kennzeichen ausgesetzt sieht, kann nur dann zutreffend beurteilen, ob seiner Marke ein besseres Recht entgegensteht, wenn im Widerspruch die Maßgaben des § 30 Abs. 1 MarkenV erfüllt sind. Vorliegend ist dem Widerspruch vom 8. Januar 2020 jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit

zu entnehmen, welchen konkreten Geschäftsbereich der Widersprechende für seinen Geschäftsbetrieb beansprucht. Die Angaben „Lectas - Deine Leseprobe / B... Marketing (Leseprobennetzwerk für Verlage) / www.lectas.de / Lectas App im App Store und bei Google Play“ bzw. der Vortrag, dass der Widersprechende der Inhaber „der Domain“ sei, dass es eine „Leseprobenapp“ unter dem Namen „Lectas“ gebe und dass über 200 Verlage „Lectas - Deine Leseprobe“ kennen würden, reichen insoweit nicht aus. Sie lassen nicht eindeutig erkennen, was genau der Gegenstand des Geschäftsbetriebes sein soll. Es lässt sich nur vermuten, dass der Widersprechende eine App anbietet, mit der Leseproben öffentlich zugänglich gemacht werden, wobei es sich dabei möglicherweise um eine Werbemaßnahme für die betreffenden Bücher handelt. Damit ist der Widerspruch unzulässig. Die Beschwerde ist schon deswegen als unbegründet zurückzuweisen.

Hiervon ausgehend kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, dass die vom Widersprechenden im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise vorgelegten Nachweise betreffend die Aufnahme des Geschäftsbetriebes ganz überwiegend keine Benutzung des Widerspruchszeichens „Lectas“ zur Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens zeigen. Es spricht vorliegend vieles dafür, dass der Widersprechende das Widerspruchszeichen markenmäßig und nicht als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung seines Unternehmens benutzt hat, wobei der sehr geringe Umfang der Benutzung die Entstehung einer Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG nicht nahelegt.

2. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt

(§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat hat eine solche auch 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kriener

Dr. Nielsen

Fehlhammer