



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 21/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 74 093**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 1. Dezember 2006 angemeldete Wortmarke

**Prinzessin von Hohenzollern**

ist am 29. Januar 2007 unter der Nummer 306 74 093 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die folgenden Waren der Klassen 30, 32 und 33 eingetragen und am 2. März 2007 veröffentlicht worden:

"Kaffee; Kaffeearomen; Kaffee-Ersatz; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Kaffeegetränke; Kakao; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke; Milchkaffee; Milchkakao; Milchschokolade (Getränk); Rohkaffee; Tee; Zichorie (Kaffee-Ersatz); alkoholfreie Aperitifs; alkoholfreie Cocktails; alkoholfreie Fruchtextrakte; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Honiggetränke; Bier; Brausepulver für Getränke; Brause-tabletten für Getränke; Fruchtsäfte; Gemüsesäfte (Getränke); kohlen-säurehaltige Wässer; Limonaden; Malzbier; Mineralwässer

(Getränke); Selterswasser; Sirupe für Getränke; Sodawasser; Tafelwässer; Wässer (Getränke);

alkoholfreie Weine; alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier); Aperitifs; Cocktails; Digestive; Perlweine; Prosecco; Sekt, Schaumwein; Spirituosen; Weine; Weinbrand."

Dagegen hat die Inhaberin der am 25. März 1988 international registrierten Marke IR 521 961

### **Prinz von Hohenzollern,**

Widerspruch erhoben, deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt und sich zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs auf eine Vielzahl von Waren der Klassen 3, 8, 14, 18, 21, 25, 30, 32 und 33 bezog. Nach Erhebung des Widerspruchs hat die Widersprechende auf die Waren der Klassen 3, 8, 14, 18, 21, 25 und 34 verzichtet, was in das internationale Register am 28. Januar 2008 eingetragen wurde. Sie stützte den gegen alle Waren der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch von vorneherein nur auf die folgenden Waren der Klassen 30, 32 und 33.

"Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons alcooliques (à l'exception des bières)."

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat wegen des Widerspruchs mit Beschluss vom 13. November 2008 die Löschung der

angegriffenen Marke angeordnet. Auf die dagegen von der Markeninhaberin eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 18. März 2010 den vorgenannten Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Widersprechende habe auf die aus Sicht der Markenstelle ordnungsgemäß von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Bereits deswegen seien der Widerspruch zurückzuweisen und der mit der Erinnerung angefochtene Erstbeschluss vom 13. November 2008 aufzuheben, ohne dass es auf die Frage der Verwechslungsgefahr ankomme.

Die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen seien für die Glaubhaftmachung der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend. Insbesondere ergebe sich aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 11. Oktober 2007 nicht, für welche Waren die Widerspruchsmarke in welchem Umfang tatsächlich benutzt worden sei. Unklar sei, für welche in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren welche Umsätze erzielt worden seien. Aus den ebenfalls vorgelegten Rechnungen und Prospekten ergebe sich ferner, dass ein Teil der Umsätze auch mit Verpackungen und Präsenten, z. B. mit Gläsern und Büchern, erzielt wurde, die jedoch nicht Gegenstand der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung seien.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Nach Auffassung der Widersprechenden hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke im Erinnerungsverfahren nicht mehr bestritten, sondern sich nur noch darauf berufen, dass keine für eine Verwechslungsgefahr ausreichende Waren- und Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Die Markeninhaberin habe in ihrem Erinnerungsschriftsatz vom 26. März 2009 eingeräumt, dass der Einwand der Nichtbenutzung nicht vollständig durchgegriffen habe. Es sei daher davon aus-

zugehen, dass die Markeninhaberin den Nichtbenutzungseinwand zurückgenommen habe, so dass dieser Einwand nicht mehr zu berücksichtigen sei.

Im Übrigen habe die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Jahre 2002 - 2007 ausreichend glaubhaft gemacht. Die Menge der umgesetzten Waren ergeben sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers vom 11. Oktober 2007. Die Form der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Wein, Sekt, Weinbrand, feine Konditorwaren (Pralinen, Lebkuchen)" ergebe sich aus den weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen einschließlich der eingereichten Rechnungskonvolute. Bei allen angegriffenen Waren der Klassen 30, 32 und 33 sei von einer relevanten Ähnlichkeit auszugehen, so dass insoweit auch Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gegeben sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 18. März 2010 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 521 961 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass sie die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke aufrechterhalten habe. Aus ihrem Schriftsatz vom 26. März 2009 ergebe sich nichts Gegenteiliges. Sie habe lediglich eingeräumt, dass ihre Nichtbenutzungseinrede im Erstbeschluss nicht durchgegriffen habe, ohne diese Einrede aber fallen zu lassen. Im Übrigen habe die Markenstelle die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zutreffend verneint. Letztlich sei

auch keine relevante Warenähnlichkeit gegeben, so dass zwischen den Vergleichsmarken auch keine Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Der Widerspruch war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 MarkenG i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen, da die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum für keine der Waren, auf die sie den Widerspruch gestützt hat, glaubhaft gemacht hat. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke konnten der Widerspruch und damit auch die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben.
  - a) Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 30. August 2007 die Benutzung der Widerspruchsmarke "gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG" bestritten. Diese Einrede ist undifferenziert erhoben worden. Sie bezieht sich daher – soweit dies nach den maßgeblichen Daten gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG i. V. m. §§107 Abs. 1, 116 Abs. 1 MarkenG rechtserheblich ist – auf beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, also März 2002 bis März 2007 und Januar 2006 bis Januar 2011.

- b) Die Markeninhaberin hat diese Nichtbenutzungseinrede weder fallengelassen noch auf sie verzichtet oder die Benutzung der Widerspruchsmarke zugestanden.

In ihrem Schriftsatz vom 26. März 2009 hat die Markeninhaberin ausgeführt: "Zwar mag es sein, dass der Einwand der Nichtbenutzung der [Widerspruchs-] Marke nicht durchgegriffen hat", und sich im Übrigen mit der Frage der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht weiter auseinandergesetzt, sondern nur mit der Frage der Verwechslungsgefahr.

Diese Ausführungen der Markeninhaberin können nicht als Rücknahme der Einrede der Nichtbenutzung und auch nicht als Verzicht auf diese Einrede ausgelegt werden. Ist bereits die Erklärung, dass eine erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechterhalten werde, nicht als Verzicht auf diese Einrede anzusehen (vgl. BGH GRUR 2000, 886, III.3.a) - Bayer/BeiChem), so gilt dies erst recht, wenn - wie hier - die Markeninhaberin in der Erinnerungsbegründung vom 26. März 2009 hinsichtlich der Benutzungsfrage sich darauf beschränkt, das Ergebnis des Erstprüfers wiederzugeben, und in der Sache lediglich zur Frage der Verwechslungsgefahr zu argumentieren. Ein Wille der Markeninhaberin, sich dieses Ergebnis zur Benutzungslage zu eigen zu machen und auf die weitere Geltendmachung der Nichtbenutzung zu verzichten, kann darin nicht erkannt werden. Denn eine derart weitreichende Bedeutung kann einer solchen Erklärung nur zugemessen werden, wenn sie wegen des Vorliegens besonderer Umstände als einseitiger Verzicht auf die Einrede mangelnder Benutzung aufzufassen ist, wobei an eine konkludente Annahme eines Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH a. a. O.). Dem Schriftsatz der Markeninhaberin vom 26. März 2009 kann nicht mehr entnommen werden, als dass sie das Ergebnis des Erstprüfers zur Kenntnis genommen, ihren bisherigen

Ausführungen zur Benutzungsfrage nichts hinzuzufügen hat und nur noch zur Frage der Verwechslungsgefahr zusätzlich vortragen möchte.

Vor diesem Hintergrund ist auch nicht davon auszugehen, dass die Markeninhaberin in dem o. g. Schriftsatz die Einrede der Nichtbenutzung zurückgenommen oder auch nur einstweilen fallengelassen hat. Es begegnet daher keinen Bedenken, dass die Markenstelle im (Erinnerungs-) Beschluss vom 18. März 2010 davon ausgegangen ist, dass die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin weiterhin relevant war. Für das Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin im Übrigen in ihrer Beschwerdeerwiderng vom 13. August 2010, auf die die Widersprechende ihrerseits nicht weiter erwidert hat, dargelegt, an der Nichtbenutzungseinrede festzuhalten.

- c) Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen sind nicht geeignet, die Benutzung der Widerspruchsmarke für eine der (noch) registrierten Waren der Klassen 30, 32 und 34 glaubhaft zu machen.

Neben der funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen oder einer abweichenden, den kennzeichnenden Charakter der Marke aber nicht verändernden Form für die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen im Inland im maßgeblichen Zeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ist ein relevanter Umfang der Benutzung glaubhaft zu machen (vgl. zum notwendigen Inhalt der Glaubhaftmachung: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43, Rdnr. 52). Insoweit können Umsatzzahlen, wie sie in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 11. Oktober 2007 genannt sind, einen maßgeblichen Umstand für die Feststellung einer ernsthaften Benutzung darstellen. Wenn auch an den erforderlichen Umfang der Benutzung keine zu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,



§ 26, Rdnr. 53) und insoweit alle Umstände des Einzelfalles relevant sein können (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, Tz. 38 ff. - Ansul/Ajax), so müssen Angaben zum Umfang der Benutzung den registrierten Waren und/oder Dienstleistungen auch konkret zugeordnet werden können. Andernfalls ist die nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG erforderliche Feststellung, welche Waren oder Dienstleistungen bei der Entscheidung über den Widerspruch zu berücksichtigen sind, nicht möglich.

Die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen lassen eine solche Zuordnung nicht zu. Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 11. Oktober 2007 nennt zum einen eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Wein, Sekt, Spirituosen, Gebäck und Pralinen". Die in dieser eidesstattlichen Versicherung für die Jahre 2002 - 2007 genannten Umsatzzahlen sind aber nicht im Einzelnen diesen Waren zugeordnet worden, sondern beziehen sich nur global auf mit der Widerspruchsmarke erzielte Umsätze.

Eine solche Aufschlüsselung wäre aber notwendig gewesen, da die vorgenannten Waren keinem gemeinsamen Oberbegriff zugeordnet werden können. Diese wird auch nicht durch die von der Widersprechenden vorgelegten Anlagenkonvolute ersetzt oder ermöglicht, die zum einen eine Vielzahl von Rechnungen aus den Jahren 2002 - 2007 und zum anderen Prospekte zum Wein- und Geschenkesortiment der Widersprechenden enthalten. Das Verfahren zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung unterliegt dem Beibringungsgrundsatz und lässt keinen Raum für Ermittlungen von Amts wegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43, Rdnr. 2 und § 73, Rdnr. 6). Es ist daher die Obliegenheit der Widersprechenden, schlüssige, substantiierte und konsistente Benutzungsunterlagen vorzulegen, die aus sich heraus die Feststellung der für die Benutzung der Widerspruchsmarke maßgebli-

chen Umstände ermöglichen. Dies ist hier aber nicht der Fall. Die vorgelegten Rechnungskongolute können zum einen nicht allen in der eidesstattlichen Versicherung genannten Geschäftsjahren zugeordnet werden. Sie sind zwar nach Kalenderjahren geordnet, jedoch sind ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden die dort genannten Umsätze ab dem Jahre 2004 nach Geschäftsjahren angegeben, ohne dass zugleich klargelegt wird, welchen Kalenderzeitraum diese Geschäftsjahre umfassen. Zum anderen enthalten - worauf die Markenstelle zutreffend hinweist - die Rechnungen auch Posten, die andere Waren als "Wein, Sekt, Spirituosen, Gebäck und Pralinen" betreffen, und zwar z. B. Gutscheine für "Themenführungen" (vgl. Rechnung-Nr. 9300915 vom 15. Dezember 2006), Postkarten, Bücher und Puzzles (vgl. Rechnung Nr. 930.2362 vom 4. April 2006) und Geschenkkarton mit Cognacschwenker (ohne Weinbrand) (vgl. Rechnung Nr. 930.1544 vom 17. Februar 2005).

Es kann nach alledem nicht hinreichend nachvollzogen werden, welche Umsätze für welche konkreten Waren wann erzielt worden sind, so dass die Beschwerde bereits mangels der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren zurückzuweisen war.

Aus der von der Widersprechenden genannten Entscheidung BGH GRUR 2000, 510 - CONTURA ergibt sich für die Beurteilung der von ihr eingereichten Benutzungsunterlagen nichts Gegenteiliges. Der BGH hat in dieser Entscheidung vielmehr einen einem Widerspruch stattgebenden Beschluss aufgehoben, weil die Einrede der Nichtbenutzung nicht umfassend geprüft worden sei.

- d) Eines Hinweises des Senates an die Widersprechende in Bezug auf die vorgenannten Mängel der von ihr eingereichten Benutzungsunterlagen

bedurfte es nicht. Die Markenstelle hat im Erinnerungsbeschluss vom 18. März 2010 mit einer eingehenden und zutreffenden Begründung dargelegt, dass sich der Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die vorgenannten Waren nicht feststellen lässt. Darauf hat auch die Markeninhaberin in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 13. August 2010, zu der die Widersprechende keine Stellungnahme mehr abgegeben hat, Bezug genommen.

2. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Weder die Widersprechende noch die Markeninhaberin hat einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch aus sonstigen Gründen nicht für erforderlich erachtet (§ 69 Nr. 2 und 3 MarkenG).
3. Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu