



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 91/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 030 533**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. April 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Juni 2014 und 15. Februar 2016 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke DE 397 00 126 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Die am 3. Juni 2011 angemeldete Wortmarke

**TEATRO**

ist am 30. Juni 2011 unter der Nr. 30 2011 030 533 für diverse Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden und beansprucht nach zwei vom Inhaber beantragten Teillösungen nunmehr noch Schutz für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klasse 41:

Klasse 41: Organisation und Durchführung kultureller Darbietungen, nämlich Theater-, Varietee- und Konzertveranstaltungen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 5. August 2011.

Gegen diese Marke hat der Inhaber der am 11. Februar 1998 eingetragenen Wortmarke DE 397 00 126

## Teatro

am Montag, den 7. November 2011 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klasse 43:

Klasse 43: Verpflegung von Gästen, mit Ausnahme der Verpflegung von Gästen in den Räumen des Theaters.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2011, beim DPMA eingegangen am 31. Dezember 2011, erklärt, dass „bezüglich der gegnerischen Widerspruchsmarke die ordnungsgemäße Benutzung bestritten“ werde.

Mit Beschluss vom 12. Juni 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die angegriffene Marke 30 2011 030 533 auf den Widerspruch aus der Marke DE 397 00 126 gelöscht.

Auf die Erinnerung des Widersprechenden vom 17. Juli 2014 gegen den ihm am 20. Juni 2014 zugestellten Erstbeschluss hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, diese mit weiterem Beschluss vom 15. Februar 2016 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die rechtserhaltende Benutzung sei durch die vom Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung ausreichend glaubhaft gemacht worden. Weiter sei eine hochgradige Ähnlichkeit der sich gegen-

überstehenden Dienstleistungen anzunehmen, da es inzwischen üblich sei, kulturelle Darbietungen mit einem gastronomischen Angebot zu verbinden, beispielsweise bei Dinner-Shows. Unabhängig von seiner Zulässigkeit vermöge der Disclaimer „mit Ausnahme der Verpflegung von Gästen in den Räumen des Theaters“ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke die Ähnlichkeit der Dienstleistungen nicht zu beseitigen, da kulturelle Darbietungen auch im Freien, in Zelten etc. dargeboten würden, zusammen mit einem gastronomischen Service. Da die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke klanglich identisch sei, halte sie auch bei nur ähnlichen Dienstleistungen und bei Anwendung einer gewissen Sorgfalt der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen den gebotenen Abstand nicht ein.

Mit seiner Beschwerde vom 18. März 2016 wendet sich der Widersprechende gegen den ihm am 18. Februar 2016 zugestellten Beschluss vom 15. Februar 2016.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke weiterhin bestritten werde. Die Widersprechende verwende die Bezeichnung ausschließlich zur Kennzeichnung ihres Betriebs, nicht aber zur Kennzeichnung der angebotenen Dienstleistungen.

Der Widerspruch sei zudem unabhängig von Benutzungsfragen bereits mangels Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zurückzuweisen. Die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine geringe originäre Kennzeichnungskraft, da mit der Bezeichnung „Teatro“ ein bestimmtes Flair eines Gastronomiebetriebs beschrieben werde. Die Kennzeichnungskraft sei zudem durch die zahlreichen nachgewiesenen anderweitigen Benutzungen der Bezeichnung „Teatro“ im Zusammenhang mit Gastronomiebetrieben im Inland weiter geschwächt worden. Zudem sei bei der Bestimmung des Schutzzumfangs der Disclaimer zu berücksichtigen.

Da die Widerspruchsmarke gerade keinen Schutz für die Verpflegung von Gästen in den Räumen eines Theaters genieße, fehle es an einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu kulturellen Aktivitäten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Juni 2014 und 15. Februar 2016 aufzuheben und den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke DE 397 00 126 zurückzuweisen.

Der Widersprechende und Beschwerdegegner hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt. Er hat auf seine Ausführungen im Verfahren vor dem DPMA verwiesen.

Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung hat der Widersprechende im Verfahren vor dem Amt diverse Unterlagen vorgelegt, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 8. August 2013 sowie Fotos und Bewertungen eines Restaurants in Oberhausen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse des DPMA, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die angegriffenen Beschlüsse waren bereits deshalb aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke DE 397 00 126 gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückzu-

weisen, weil die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F. maßgeblichen Zeitraum nicht ausreichend darge-  
tan und glaubhaft gemacht wurde. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und  
Dienstleistungen auf Seiten des Widersprechenden kommt es auf die Frage der  
Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 MarkenG (nach der Registerlage) nicht  
weiter an.

1. Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt,  
der am 7. November 2011 und somit vor dem 14. Januar 2019 erhoben  
worden ist, sind gem. § 158 Abs. 5 MarkenG im Falle des Bestreitens der  
Benutzung der Widerspruchsmarke die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1  
MarkenG jeweils in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzu-  
wenden.
2. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 30. Dezem-  
ber 2011 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zudem hat er  
die Einrede der mangelnden Benutzung in seiner Beschwerdebegründung  
vom 17. März 2017 ausdrücklich aufrechterhalten.

Bei der Erhebung und der expliziten Aufrechterhaltung der Nichtbenut-  
zungseinrede hat der Beschwerdeführer jeweils keinen konkreten Zeitraum  
genannt, auf den er die Einrede bezieht.

Wird die Benutzung pauschal bestritten, ohne zwischen den zwei verschie-  
denen Einreden nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG a. F. und § 43 Abs. 1 S. 2  
MarkenG a. F. zu differenzieren, ist darin die Erhebung beider Einreden zu  
sehen, sofern für beide Varianten die zeitlichen Voraussetzungen, nämlich  
Ablauf der Benutzungsschonfrist, vorliegen (vgl. Ströbele in: Ströbele/  
Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 43 Rn. 26; v. Gamm in:  
Büscher/ Dittmer/ Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014,  
§ 43 MarkenG Rn. 10). Dies ist vorliegend der Fall.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke befand sich die am 11. Februar 1998 eingetragene Widerspruchsmarke nicht mehr in der Benutzungsschonfrist. Dementsprechend ist nach der bislang geltenden Fassung des § 43 Abs. 1 MarkenG eine Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 5. August 2011 (also vom 5. August 2006 bis zum 5. August 2011) und von fünf Jahren vor der vorliegenden Entscheidung über den Widerspruch (also vom April 2014 bis April 2019) notwendig.

3. Es bedarf vorliegend nicht der Entscheidung, ob der Beschwerdegegner die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den erstgenannten Zeitraum ausreichend glaubhaft gemacht hat, da es jedenfalls an Vortrag und Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum von fünf Jahren vor der vorliegenden Entscheidung über den Widerspruch fehlt.

Der Vortrag des Beschwerdegegners sowie sämtliche von ihm vorgelegten Unterlagen, u. a. die eidesstattliche Versicherung vom 8. August 2013, beschränken sich auf den Zeitraum von 2006 bis Sommer 2013 und betreffen somit lediglich den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S 1 MarkenG (August 2006 bis August 2011), nicht jedoch den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG, der erst im April 2014 beginnt.

4. Ein ausdrücklicher Hinweis des Senats gem. §§ 139 Abs. 2 ZPO, 82 Abs. 1 MarkenG war insoweit nicht erforderlich.

Nach § 139 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG hat das Gericht zwar auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei bzw. ein Beteiligter erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, hinzuweisen, wenn es seine Entscheidung auf diesen Gesichtspunkt stützen möchte.

Es ist jedoch grundsätzlich Sache des Widersprechenden, auf eine wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede zur rechtserhaltenden Benutzung vorzutragen und diese glaubhaft zu machen. Das Verfahren unterliegt insoweit dem Beibringungsgrundsatz (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 43 Rn. 5).

In welchem Umfang und auch für welchen Zeitraum Vortrag und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung erforderlich sind, ergibt sich dabei unmittelbar aus den gesetzlichen Vorschriften der §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG a. F. Dementsprechend muss der Widersprechende grundsätzlich auch von sich aus die Tatsache laufend berücksichtigen, dass es sich im Fall des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG um einen »mitwandernden« Benutzungszeitraum handelt, da sich der Beginn für den fünfjährigen Benutzungszeitraum mit zunehmender Verfahrensdauer »nach hinten« verschiebt, und dass dies dazu führen kann, dass ein bereits erbrachter Benutzungsnachweis in späteren Verfahrensabschnitten durch Zeitablauf nicht mehr ausreichend ist (vgl. v. Gamm in: Büscher/ Dittmer/ Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 43 MarkenG Rn. 8; Draheim in: BeckOK Markenrecht, 16. Edition Stand: 14.01.2019, § 43 Rn. 46; BPatG 24 W (pat) 113/10 – REVITALIQUE/ VITANIQUE, abrufbar über juris.de).

Zudem hat der Senat vor Erlass des vorliegenden Beschlusses ausdrücklich einen Hinweis dahingehend erteilt, dass er beabsichtige, in dem Verfahren demnächst ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, sowie eine Frist für abschließende Stellungnahmen gesetzt. Somit hatte der Widersprechende Gelegenheit, den aktuell maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG festzustellen und zur Benutzung der Widerspruchsmarke weiter vorzutragen sowie Mittel der Glaubhaftmachung vorzulegen.



Nach alledem fehlt es bereits an einer Kollisionslage, da den Dienstleistungen der angegriffenen Marke mangels Vortrags und Glaubhaftmachung der Benutzung keine berücksichtigungsfähigen Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden können.

5. Eine Auferlegung von Kosten zu Lasten eines der Verfahrensbeteiligten ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Nach der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, es sei denn, das Gericht trifft aus Gründen der Billigkeit eine abweichende Entscheidung gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG.

Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist dabei immer dann geboten, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten Kosten verursacht hat und mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang stand (vgl. Albrecht in: BeckOK Markenrecht, 16. Edition, Stand: 14.01.2019, § 71 Rn. 21).

Dementsprechend kommt eine Kostenaufhebung aus Billigkeitsgründen gem. § 71 Abs. 1 MarkenG zwar regelmäßig in Betracht, wenn auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, 12. Aufl. 2018, § 71 Rn. 17 m. w. N.). Vorliegend hatte der Beschwerdegegner jedoch zur rechterhaltenden Benutzung zunächst vorgetragen und Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt und diese lediglich nicht im Hinblick auf den wandernden Benutzungszeitraum ergänzt und auch ansonsten im Beschwerdeverfahren nicht weiter vorgetragen. Nach dem Zeitpunkt, ab dem ein weiterer Vortrag zur Benutzung aufgrund Zeitablaufs erforderlich war (August 2018), ist eine

weitere Stellungnahme der Gegenseite nicht eingegangen und wurden weitere Kosten nicht veranlasst.

Vor diesem Hintergrund hat es vorliegend bei dem Grundsatz zu verbleiben, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat.

6. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### III.

#### **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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko