



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 549/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...



**betreffend die Marke 30 2014 063 440**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**fritz**

ist am 22. Oktober 2014 angemeldet und am 21. November 2014 unter der Nummer 30 2014 063 440 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 32: Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere];

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. Dezember 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin neben Widersprüchen aus drei anderen Marken, die nicht Gegenstand der Beschwerde sind, Widerspruch erhoben aus ihrer auf der portugiesischen Basisanmeldung vom 18. Januar 2001 beruhenden, am 11. Mai 2001 nach dem Madrider Protokoll unter der Nummer 760 025 international registrierten Wortmarke

### **FRIZE**

die seit dem 8. Juni 2001 Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießt für Waren der

Klasse 32: 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;

Klasse 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; publicité, y compris publicité radiophonique et télévisée; courrier publicitaire; diffusion de matériel publicitaire (dépliants, prospectus, imprimés, échantillons); services de promotion publicitaire.

Am 21. April 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten. Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung ihrer Geschäftsführer vom 1. Februar 2016 vorgelegt, der Benutzungsbeispiele und Rechnungen beigelegt waren.

Mit Beschluss vom 10. August 2017, der durch Beschluss vom 17. August 2017 berichtigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA die angegriffene Marke für die Waren der Klasse 25 und die Dienstleistungen der Klasse 35 wegen der drei nicht beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarken gelöscht und den vorliegenden Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke ausschließlich für die Waren „alkoholfreie Getränke und Mineralwässer“ im relevanten Zeitraum von 2009 bis einschließlich 2015 durch Vorlage der eidesstattlichen Versicherung, von Flaschenabbildungen sowie zahlreicher Rechnungen an deutsche Vertriebspartner sowie die Bestätigung von Umsatzzahlen in Deutschland glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichswaren der Klasse 32 seien identisch. Zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten alkoholischen Getränken der Klasse 33 und den für die ältere Marke geschützten alkoholfreien Getränken der Klasse 32 bestehe Ähnlichkeit, da oftmals beide Getränkearten in Getränkebetrieben wie Brennereien und Brauereien nebeneinander produziert und/oder angeboten würden und sich beim Verbrauch, z. B. wegen des Trends zur Herstellung von Mixgetränken, begegneten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Der erforderliche deutliche Abstand werde aber aufgrund der Unähnlichkeit der Vergleichsmarken eingehalten. In schriftbildlicher Hinsicht fehle der in Minuskeln wiedergegebenen Widerspruchsmarke „frize“ die Oberlänge des Buchstabens „t“ der angegriffenen Marke. Da es sich um kurze Einwortmarken handele, nähmen die angesprochenen Verkehrskreise solche Abweichungen wahr. Noch gravierender seien die Unterschiede im klanglichen Vergleich. Während die jüngere Marke nur über ein kurzes „i“ wie in „Chips“, „Clips“ oder „Dips“ verfüge, werde die englisch anmutende Widerspruchsmarke eher als „freis“, also mit einem langgezogenen „ei“ ausgesprochen wie in „Reis“ oder „Gleis“. Bei einer deutschen Aussprache der älteren Marke ertöne neben einem deutlichen „i“ noch ein zusätzliches kurzes „e“ am Ende. Eine Verwechslung auf begrifflicher Ebene sei wegen der Identität der angegriffenen Marke mit dem deutschen Namen „Fritz“ gegenüber dem diffusen Phantasiebegriff „FRIZE“ ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist die Ansicht, sie habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke von 2009 bis 2015 für Mineralwasser und andere nicht alkoholische Getränke, z. B. Limonade, Tonic Water und Ginger Ale, in Deutschland glaubhaft gemacht. Die ältere Marke befinde sich sowohl auf den Flaschenetiketten als auch auf deren Verpackung. Die beispielhaft aus den Jahren 2011 bis 2015 vorgelegten Kostenrechnungen seien an ihren Distributor in Deutschland, die F... GmbH, für Lieferungen von Getränken in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie „FRIZE Limao“ und FRIZE Groselha“ etc., ausgestellt. Die Vergleichswaren der Klasse 32 seien identisch und zu den angegriffenen Waren der Klasse 33 bestehe jedenfalls Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichsmarken seien sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht wegen überwiegender Übereinstimmungen hochgradig ähnlich (vgl. Entscheidung des EUIPO v. 3. August 2015 - R 3013/2014-5). Beide bestünden aus fünf Buchstaben, wobei die ersten drei am stärker beachteten Wortanfang identisch seien. In den Endungen „tz“ bzw. „ZE“ sei zudem jeweils der Buchstabe „z“ enthalten. Das „l“ der Widerspruchsmarke „FRIZE“ werde wie bei „Fries“ eher lang und entgegen der Annahme der Markenstelle nicht englisch ausgesprochen, so dass auch der Wortanfang „FRI“ klanglich identisch sei. Die Endungen „tz“ und „ZE“ klingen gerade bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen ebenfalls sehr ähnlich. Bei einer derart hochgradigen phonetischen Ähnlichkeit werde ein etwaiger unterschiedlicher Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke vom Verkehr nicht erfasst.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom 10. August 2017 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 760 025 für die Waren der Klassen 32 und 33 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Auffassung vertreten, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht sei. Für „Biere“ behauptete die Beschwerdeführerin nicht einmal mehr die Benutzung. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Abbildungen einzelner Getränkeflaschen und Gebinde zur Glaubhaftmachung der Benutzung der älteren Marke für Mineralwasser und andere nicht alkoholische Getränke sei nicht ersichtlich, dass diese Produkte für den Vertrieb in Deutschland bestimmt gewesen seien, weil die Etiketten nur in portugiesischer, französischer oder spanischer Sprache beschriftet seien. Etiketten auf einer Flasche und einem Gebinde mit dem Text „FRIZE eau minérale naturelle gazeuse natürliches spritzig Mineralwasser“ sowie dem Zusatz auf dem Gebinde „renforcée au gaz de la source mit eigener Quellsäure versetzt“ seien grammatikalisch nicht korrekt und entsprächen nicht dem in Deutschland üblichen Sprachgebrauch. Für Mineralwasser mit hohem Kohlensäuregehalt sei im Inland die Bezeichnung „Classic“ üblich. Daher sei zu vermuten, dass die entsprechenden Flaschen nicht für den bundesdeutschen Markt, sondern für Österreich, Schweiz oder Südtirol bestimmt gewesen seien. Die in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Umsätze stimmten nicht mit der Summe der beigefügten Rechnungen an den vorrangigen Distributor in Deutschland überein, obwohl mit ihm ein Großteil des behaupteten Umsatzes getätigt worden sein müsste. Nachweise für die Umsätze in den Jahren 2009 und 2010 seien nicht vorgelegt worden. Aber selbst wenn man von einer rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke für nichtalkoholische Getränke ausginge, wäre eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zwar seien diese mit den angegriffenen Waren der Klasse 32 identisch, aber unähnlich zu den alkoholischen Getränken der Klasse 33. Diese unterschieden sich im Herstellungsprozess, Preissegment und in der Zielgruppe deutlich. Da die Widersprechende hochpreisige

Erfrischungsgetränke in unüblichen Flaschengrößen und -formen als Lifestyle-Produkte vertreibe, also ihre Waren im Luxusbereich positioniere, träfen die angesprochenen Verkehrskreise ihre Kaufentscheidung sorgsam, (marken-)bewusst und aufmerksam. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die Vergleichsmarken seien in jeder Hinsicht unähnlich. Die angegriffene Marke werde schriftbildlich von der Konsonantenfolge „f-r-t-z“ dominiert, weil der schmale Vokal „i“ nahezu verschwinde. Demgegenüber bestehe die Widerspruchsmarke visuell aus einer fast perfekten Rhythmik abwechselnder Konsonanten und Vokale, wobei der Endselbstlaut „E“ einen optisch längeren Eindruck vermittele. Zudem seien die Endungen unterschiedlich. Während der Doppelkonsonant „tz“ der jüngeren Marke besonders kompakt und dominant sei, werde die Erscheinung der älteren Marke vom offenen Endvokal „E“ beherrscht. Auch klanglich unterschieden sich die Kollisionsmarken ausreichend, weil die angegriffene Marke einsilbig sei und die Widerspruchsmarke aus zwei Silben bestehe. Zudem könne die ältere Marke nicht nur deutsch, sondern auch englisch, portugiesisch oder französisch ausgesprochen werden, was die Unterschiede verstärke. In begrifflicher Hinsicht erscheine die ältere Marke als Fantasiebegriff mit einer Assoziation an „frizzante“ für ein frisches, spritziges oder prickelndes Getränk, während in der jüngeren Marke der Vorname „Fritz“ als typischer deutscher Name schlechthin zu erkennen sei.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 6. Februar 2018 ist die Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde mangels hinreichender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache mangels hinreichender Darlegung und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

1. Am 21. April 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der international registrierten Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten. Da die Einrede der Nichtbenutzung somit undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass sie 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 in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die Benutzungsschonfrist der international registrierten Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 21. April 2016 bereits abgelaufen war.

aaa) Um dem Markeninhaber die Benutzungsaufnahme solange nicht zuzumuten, wie eine Schutzverweigerung für Deutschland noch möglich ist, tritt nach §§ 119 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2, 43 Abs. 1 MarkenG a. F. bei einer international registrierten Marke für den Beginn der Benutzungsschonfrist an die Stelle der

Eintragung ins Register entweder der Tag, an dem die Mitteilung über die Schutzbewilligung gemäß Regel 18<sup>ter</sup> Abs. 2 der Gemeinsamen Ausführungsverordnung zum MMA/PMMA (GAusfO MMA/PMMA) dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zugegangen ist, oder der Tag an dem die einjährige Ausschlussfrist des Art. 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (MMA) bzw. Art. 5 Abs. 2 lit. a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) abgelaufen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt weder die Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist. Für die Berechnung der vorgenannten Jahresfrist ist das Datum der sog. Notification (Date of recording/Date of notification) gemäß Regel 18<sup>ter</sup> Abs. 1 lit. a) Nr. iii GAusfO MMA/PMMA, also der Tag der tatsächlichen Eintragung im internationalen Register, maßgeblich (BPatG GRUR 2006, 868, 870 – go seven; BPATGE 48, 91, 95 – LOKMAUS), der dem Datum der Versendung der Mitteilung über die internationale Registrierung entspricht.

bbb) Da im vorliegenden Fall keine Mitteilung über die Schutzbewilligung oder eine vorläufige Schutzverweigerung bei der WIPO eingegangen ist, hat die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst ein Jahr nach dem dort eingetragenen „Date of recording“, dem 26. Juli 2001, und damit erst am 26. Juli 2002 zu laufen begonnen und ist am 26. Juli 2007 beendet gewesen.

b) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist der international registrierten Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre vor der am 24. Dezember 2014 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war, so dass eine rechtserhaltende Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht werden muss.

c) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

d) Damit sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung in beiden Fünfjahreszeiträumen glaubhaft gemacht worden ist.

e) Es oblag der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der IR-Widerspruchsmarke sowohl für den Zeitraum von Dezember 2009 bis Dezember 2014 als auch für den Zeitraum von April 2015 bis April 2020 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dies ist der Widersprechenden nicht gelungen.

f) 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, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; 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 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren 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 bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

g) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 119 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz (§§ 59 Abs. 1, 73 Abs. 1 MarkenG) dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP).

h) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke dem Umfang nach schon im ersten Benutzungszeitraum nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) In der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 1. Februar 2016 geben ihre beiden Geschäftsführer D... und J... an, dass die Widersprechende ihre IR-Marke „FRIZE“ in Deutschland durchgehend in den letzten Jahren für „Mineralwasser und andere nicht alkoholische Getränke (z. B. Limonade, Tonic Water und Ginger Ale)“ benutzt und damit in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2015 Nettjahresumsätze zwischen ca. ... € und ca. ... € generiert habe. Beigefügt sind Benutzungsbeispiele sowie Rechnungen aus den Jahren 2011 bis 2015 für Lieferungen von Getränken in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie „FRIZE Limão“ oder „FRIZE Groselha“ an ihren vorrangigen Distributor in Deutschland, die F... GmbH.

bb) Die Widersprechende hat aber die für die einzelnen Jahre jeweils angeführten Nettoumsatzangaben nicht nach Waren bzw. Warengruppen aufgeschlüsselt.

aaa) Das Erfordernis einer einzelne Waren(-gruppen) bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich aus §§ 119 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F., wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2

Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition).

bbb) Da die Widerspruchsmarke in Klasse 32 für die Waren „*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*“ (übersetzt: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere nicht alkoholische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) registriert ist, hätte die Widersprechende angeben müssen, welcher Teil ihres jährlichen Nettoumsatzes auf die einzelnen Waren entfallen ist.

Sie hat aber nicht mitgeteilt, wieviel inländischen Umsatz sie von Dezember 2009 bis Dezember 2014 allein mit dem Produkt „Mineralwässer“ erzielt hat. Im Hinblick darauf, dass mit Ausnahme der Biere sowie der Sirupe und anderen Präparate für die Zubereitung von Getränken alle übrigen Getränke nichtalkoholisch sind und darüber hinaus sogar die Kategorie „andere nicht alkoholische Getränke“ in der Klasse 32 ihres Verzeichnisses aufgeführt sind, fehlt zudem eine Klarstellung, welche Getränke mit „andere nicht alkoholische Getränke (z. B. Limonade, Tonic Water und Ginger Ale)“ gemeint sind. Wenn man von den vorgenannten Beispielgetränken sowie den beigefügten Fotos von Getränkeflaschen und -gebinden ausgeht, hat die Widersprechende ihre Marke sowohl für kohlenensäurehaltige Wässer mit verschiedenen Aromastoffen, wie z. B. „black currant“ = schwarze Johannisbeere oder „lemon/citron“ = Zitrone, als auch für die unter den Begriff Limonade fallenden Getränke Tonic Water und Ginger Ale benutzt. Die Widersprechende hat ihren jährlichen Umsatz im ersten Benutzungszeitraum aber weder für „kohlenensäurehaltige Wässer“ noch für Limonaden als „andere nicht alkoholische Getränke“ ausgewiesen. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausgeht, dass ihre Marke für „Mineralwässer“ und „andere nicht alkoholische Getränke“ im maßgeblichen Zeitraum verwendet worden ist, fehlt es an einer Differenzierung der jährlichen Umsatzangaben für

„Mineralwässer“ einerseits und für „andere nicht alkoholische Getränke“ andererseits.

i) Dies gilt auch für den zweiten Benutzungszeitraum von April 2015 bis April 2020. Hinzu kommt, dass mit Ausnahme für das Jahr 2015 für den mehr als vierjährigen Zeitraum von 2016 bis April 2020 und damit für den größten Teil des zweiten Benutzungszeitraums weder Ausführungen über die Benutzung der Widerspruchsmarke gemacht noch Benutzungsunterlagen eingereicht worden sind.

j) Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung können gemäß §§ 119 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. keinerlei Waren bei der Prüfung Berücksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, § 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

2. Ein Hinweis auf die Notwendigkeit, die Benutzungsunterlagen für den ersten Zeitraum zu ergänzen und Unterlagen für den wandernden Benutzungszeitraum vorzulegen, war vor der Entscheidung des Senats weder erforderlich noch geboten. Im Rahmen des Benutzungszwangs herrscht der Beibringungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Senkrechte Balken). Danach ist es allein Sache der Widersprechenden, die Mittel der Glaubhaftmachung dem wandernden Benutzungszeitraum anzupassen und die entsprechenden Zeitabläufe im Auge zu behalten (BPatG 27 W (pat) 25/16 - FRUTTA PUR/Fructa; 28 W (pat) 524/14 – GREENWHEEL/GREEN WHEELS/GREENWHEELS. Hierzu hatte die Beschwerdeführerin nach Erhebung der Beschwerde im September 2017, als die letzten vorgelegten Umsatzzahlen aus dem Jahr 2015 bereits zwei Jahre alt waren, hinreichend Gelegenheit. Zudem hat der Senat die Widersprechende mit Schreiben vom 6. Februar 2018 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke für keine der geschützten Waren glaubhaft gemacht sei, so dass sie ausreichend Gelegenheit gehabt hat, ihre Benutzungsunterlagen zu ergänzen. Auch die Aufklärungspflicht des Gerichts gemäß § 139 ZPO gebietet im konkreten Fall keinen Hinweis auf die

Verfristung der eingereichten Benutzungsunterlagen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat mit der Vorlage der Benutzungsunterlagen im patentamtlichen Widerspruchsverfahren bereits gezeigt, dass sie die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung kennt (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 50/16 – Hamosons).

### III.

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

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.).

2. Vorliegend hat die Widersprechende im patentamtlichen Widerspruchsverfahren als Benutzungsunterlagen sowohl eine eidesstattliche Versicherung als auch Fotos und Rechnungen vorgelegt. Hinzu kommt, dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wenigstens teilweise bejaht hat. Dass die eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung für den ersten Benutzungszeitraum nicht ausgereicht haben, ist kein Grund für eine Auferlegung von Kosten (Ströbele/Hacker/Thiering/Knoll, MarkenG, 12. Aufl, § 71 Rdnr. 18). Da die Beschwerde aber schon wegen der mangelnden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für den ersten Benutzungszeitraum keinen Erfolg hatte, kann der fehlende Glaubhaftmachungsversuch für den größten Teil des zweiten Zeitraums nicht zur Begründung einer Kostentragung herangezogen werden.

#### **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

Kätker

Schödel

prä