



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 549/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2020 021 960

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. November 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 8. Oktober 2020 angemeldete Wortmarke

CLAUDIO BERNUCCI

ist am 19. Oktober 2020 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 3: Kosmetika; Natürliche Parfümeriewaren; Parfüm; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Seifen; Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle;

Klasse 9: Brillen; Brillenaufbewahrungsetuis; Brillenbänder; Brillenbeutel; Brillenbügel; Brillenetuis; Brillenfassungen; Brillenfassungen, -gestelle; Brillenfassungen und -gestelle; Brillengestelle; Brillenhalter; Brillenketten; Brillenkordeln; Brillenschnüre; Bügel für Brillen; Euis für Brillen; Euis zur Aufbewahrung von Brillen; Gestelle für Brillen; Kettchen für Brillen; Modische Sonnenbrillen; Kordeln für Sonnenbrillen; Sonnenbrillen; Sonnenbrillengestelle; Sonnenbrillenketten; Sonnenbrillenschnüre; Euis für Sonnenbrillen; Bänder für Sonnenbrillen; Aufsteckbare Sonnenbrillen [Clip-on];

Klasse 18: Kleinlederwaren [kleine Artikel aus Leder oder Lederimitationen], nämlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Taschen; Taschen aus Leder; Taschen aus Lederimitationen; Taschenrucksäcke; Taschen für Bekleidungsstücke; Taschen für Sportbekleidung; Taschen mit Rollen; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Leder; Wasserfeste Taschen; Schlüsselbehältnisse in Form von Taschen; Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Leere Make-up-Taschen; Handtaschen; Brieftaschen [Handtaschen]; Handtaschen aus Lederimitationen; Handtaschen aus Leder; Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Handkoffer aus Leder; Kreditkartentäschchen aus Leder; Geldbeutel aus Leder; Schlüsseletuis aus Leder; Kartenetuis aus Leder; Kreditkartenetuis aus Lederimitationen; Schlüsseletuis aus Lederimitationen; Kartenetuis aus Lederimitationen; Ledertaschen und Portemonnaies; Angepasste Kofferanhänger [Lederwaren]; Lederimitationen; Lederhandtaschen; Leder und Lederimitationen; Lederkoffer; Lederimitation; Reisetaschen[Lederwaren]; Reisenecessaires [Lederwaren]; Lederbeutel; Ledermappen; Reisekoffer aus Leder; Kreditkartenportemonnaies aus Leder; Einkaufstaschen aus Leder; Beutel aus Leder; Kleine Koffer; Reisetaschen und Koffer; Kleine Koffer für Kurzreisen; Aktenmappen aus Leder; Aktenkoffer aus Leder; Aktentaschen aus Leder; Gepäck,

Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Ausgehhandtaschen; Badetaschen; Beuteltaschen; Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln, Schlüsseln und anderen persönlichen Dingen; Strandtaschen; Geldbörsen; Geldbörsen [Geldbeutel]; Geldtäschchen; Handkoffer; Reisetaschen aus Lederimitationen; Regen- und Sonnenschirme;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Gürtel; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Teile von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels, auch über das Internet und im Rahmen von e-commerce sowie Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen, jeweils in den Bereichen: Kosmetika, Natürliche Parfümeriewaren, Parfüm, Parfümeriewaren und Duftstoffe, Seifen, Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle , Kleinlederwaren [kleine Artikel aus Leder oder Lederimitationen], nämlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Taschen, Taschen aus Leder, Taschen aus Lederimitationen, Taschenrucksäcke, Taschen für Bekleidungsstücke, Taschen für Sportbekleidung, Taschen mit Rollen, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Leder, Wasserfeste Taschen, Schlüsselbehältnisse in Form von Taschen, Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille, Leere Make-up-Taschen, Handtaschen, Brieftaschen [Handtaschen], Handtaschen aus Lederimitationen, Handtaschen aus Leder, Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen, Handkoffer aus Leder, Kreditkartentäschchen aus Leder, Geldbeutel aus Leder, Schlüsseletuis aus Leder, Kartenetuis aus Leder, Kreditkartenetuis aus Lederimitationen, Schlüsseletuis aus Lederimitationen, Kartenetuis aus Lederimitationen, Ledertaschen und Portemonnaies, Angepasste Koffieranhänger [Lederwaren], Lederimitationen, Lederhandtaschen, Leder und Lederimitationen, Lederkoffer, Reisetaschen [Lederwaren], Reiseneccessaires [Lederwaren], Lederbeutel, Ledermappen, Reisekoffer aus Leder, Kreditkartenportemonnaies aus Leder, Einkaufstaschen aus Leder, Beutel aus Leder, Kleine Koffer, Reisetaschen und Koffer, Kleine Koffer für Kurzreisen, Aktenmappen aus Leder, Aktenkoffer aus

Leder, Aktentaschen aus Leder, Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse, Ausgehhandtaschen, Badetaschen, Beuteltaschen, Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln, Schlüsseln und anderen persönlichen Dingen, Strandtaschen, Geldbörsen, Geldbörsen [Geldbeutel], Geldtäschchen, Handkoffer, Reisetaschen aus Lederimitationen, Regen- und Sonnenschirme, Bekleidungsstücke, Gürtel, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Teile von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Verteilung von Werbeanzeigen und Werbematerial [Flyer, Broschüren, Prospekte und Warenproben] in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Verteilung von Werbematerial in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht].

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. November 2020.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 4. April 1996 angemeldeten und am 1. September 1998 eingetragenen Unionswortmarke 000 346 338

CLAUDIO FERRICI

am 1. Februar 2021 Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren:

Klasse 16: Büroartikel, ausgenommen Möbel, mit Leder oder Kunstleder verkleidet oder eingebunden;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Mit Beschluss vom 19. Oktober 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Der ersichtlich aus Vor- und Nachnamen gebildete Eigenname **CLAUDIO FERRICI** sei von Haus aus uneingeschränkt zur Herkunftskennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen geeignet und verfüge daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sei zumindest teilweise Warenidentität im Bereich der Waren der Klassen 18 und 25 gegeben. Eine darüberhinausgehende Erörterung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit könne als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, da die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren und trotz einer eher geringen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte.

Bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken orientiere sich der Verkehr in der Regel an dem Gesamtnamen. Ein gemeinsamer Vorname könne grundsätzlich keine für die Annahme der Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit begründen. Der übereinstimmende Vorname „Claudio“ sei auch dem inländischen Verkehr geläufig; gerade im Modebereich würden italienische Namen häufig als Markenkennzeichen eingesetzt, so dass die Verkehrskreise das Augenmerk mehr auf den Nachnamen verlagern würden. In diesen gebe es zwar gewisse Übereinstimmungen in Silbenzahl und Buchstabenfolge, allerdings erhebliche klangliche Unterschiede am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang (B bzw. F), in den betonten Mittelsilben (NU bzw. RI) sowie in der Vokalfolge (E-U-I bzw. E-I-I). Die Übereinstimmung im Wortausgangsvokal „I“ könne nicht als

besonders charakteristisch angesehen werden, da zahlreiche italienische Nachnamen mit diesem Vokal enden würden. Zudem werde der Anfangsvokal „E“ in der angegriffenen Marke lang, in der Widerspruchsmarke wegen des folgenden Doppelkonsonanten kurz ausgesprochen. Auch in der betonten Mittelsilbe gebe es deutliche Unterschiede zwischen dem dunkel klingenden „U“ und dem hell klingenden „I“. Diese klanglichen Unterschiede bewirkten gegenüber den Übereinstimmungen einen erkennbar abweichenden phonetischen Gesamteindruck. Auch schriftbildlich sei die Abweichung durch die genannten Unterschiede, insbesondere durch die optisch markanten Doppelungen „CC“ und „RR“, welche in der jeweils anderen Marke keine Entsprechung fänden, zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ausreichend. Wegen der unterschiedlichen Nachnamen scheide auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedeute die Mitprägung des Familiennamens nicht, dass die weiteren Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass beachtliche Verkehrskreise das Zeichen in seiner Gesamtheit, bestehend aus Vor- und Familiennamen wahrnähmen. Zwar neige der Verkehr dazu, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Es sei jedoch zweifelhaft, dass dies uneingeschränkt gelte, wenn es sich um einen Namen handle, der nicht nur einen Teil seiner Einprägsamkeit, sondern auch seine eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen erhalte. Neben italienischen Namen gebe es im Modebereich auch in anderen europäischen Sprachen große Namen, wie zum Beispiel Coco Chanel, Yves Laurent, Donna Karan, Karl Lagerfeld oder Kelvin (sic!) Klein, die zeigten, dass Vor- und Familiennamen nicht nur auf den Familiennamen reduziert würden. Vergleiche man die jeweils aus Vor- und Nachnamen bestehenden Marken, so sei das erste Element „CLAUDIO“ identisch. Die Gesamtzeichen stimmten bezüglich der Silbenanzahl 100%ig überein, sowie in elf der 14 bzw. 15 Buchstaben. Die

auffälligen Anfangsilben „FE“ und „BE“ der Nachnamen, die besonders erinnert würden, seien vor allem klanglich extrem ähnlich. Die letzten Silben seien in ihren jeweiligen Ausgangsvokal identisch. Das „c“ bzw. „cci“ werde mangels entsprechender italienischer Sprachkenntnisse entweder „ki“ oder „tschi“ ausgesprochen. Die Unterschiede seien damit nicht ausreichend, um zumindest im Bereich der Warenidentität (Waren der Klassen 18 und 25 „Leder- und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“) den erforderlichen Abstand einzuhalten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Oktober 2021 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2020 021 960 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 20. Januar 2022 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Selbst bei rechtserhaltender Benutzung seien die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht verwechslungsfähig. Zur Begründung verweist die Beschwerdegegnerin auf die Entscheidung des BPatG vom 16. April 2013, 27 W (pat) 524/11 – Frieda B./Frieda, in der das BPatG entschieden habe, dass die angegriffene Marke „Frieda B.“ nicht von „Frieda“ geprägt werde. Nach diesen Erwägungen komme auch vorliegend dem Vornamen „Claudio“ keine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, die Widerspruchsmarke sei in den Jahren 2017 bis 2020 innerhalb der EU für Lederwaren und Taschen umfangreich benutzt worden. Bei Taschen handele es

sich um Accessoires, die, wie man den einschlägigen Verkaufsplattformen entnehmen könne, regelmäßig zusammen mit Bekleidung und Schuhen über identische Handelskanäle vertrieben würden und daher dem Bereich der Mode zuzuordnen seien. Zum Beleg hat die Beschwerdeführerin folgende Unterlagen vorgelegt:

- Kataloge Herbst/Winter 2018, 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 1 bis 3)
- Preislisten, jeweils aus 2018, 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 4 bis 6)
- Rechnungen, 2x aus 2017, 5x aus 2018, 1x aus 2019 (Anlage B1 Nr. 7 bis 14)
- Ausdrücke von Instagram-Posts aus 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 15 bis 24).

Mit Hinweis vom 27. September 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Voraussetzungen für den Nachweis der Benutzung nicht erfüllt sein dürften, im Übrigen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen allenfalls im Bereich identischer und hochgradig ähnlicher Waren zu besorgen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 MarkenG liegt nicht vor, so dass die Markenstelle den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV schon nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 20. Januar 2022 ausdrücklich gem. §§ 26, 43 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, ist gem. § 119 Nr. 4 MarkenG § 43 Abs. 1 MarkenG mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Art. 18 der UMV [VO (EU) 2017/1001] tritt. Nach dieser Vorschrift muss eine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ nachgewiesen werden, wobei eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Tatsachen und Umstände erforderlich ist, bei der die Grenzen der Mitgliedstaaten außer Betracht zu bleiben haben (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]).

Die Einrede ist zulässig. Die Widerspruchsmarke ist am 1. September 1998 eingetragen worden ist. Im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke am 8. Oktober 2020 war die Frist zur Einlegung des Widerspruchs gegen die Widerspruchsmarke bereits seit mehr als fünf Jahren abgelaufen, § 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 4 MarkenG. Auf die Einrede hat die Widersprechende nachzuweisen, dass sie die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke am 8. Oktober 2020 benutzt hat. Maßgeblicher Benutzungszeitraum ist somit die Zeit vom 8. Oktober 2015 bis 8. Oktober 2020. Mit der Neuregelung des § 43 Abs. 1 MarkenG ist an die Stelle der Glaubhaftmachung nunmehr das Erfordernis des Nachweises der Benutzung getreten (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rn. 56).

a. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen

werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONELOMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist Sache der Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und zu beweisen. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann der erforderliche Nachweis auch durch eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, der insoweit nach wie vor eine entscheidende Bedeutung zukommt (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 57, 80). Daneben können auch sonstige Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Etiketten, Veröffentlichungen etc. als Beweismittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen, wobei alle Beweismittel als im Zusammenhang stehend anzusehen sind.

Abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz unterliegt die Ausgestaltung des Benutzungszwangs dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6). Dies bedeutet, dass die darlegungspflichtige Widersprechende und Beschwerdeführerin die volle Verantwortung für den erforderlichen Nachweis der bestrittenen Benutzung trägt und sich alle Mängel der Beweismittel zurechnen lassen muss. Dies gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Anhaltspunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offenlassen, die ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 65).

b. Nach diesen Grundsätzen hat die Beschwerdeführerin – auch im Wege der Gesamtbetrachtung – eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend dargelegt und nachgewiesen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Widerspruchsmarke in den Jahren 2017 bis 2020 „zumindest“ für Waren der Klasse 18 umfangreich innerhalb der EU rechtserhaltend benutzt zu haben. Zu den Waren der Klasse 16 und 25 trägt sie demgegenüber nichts vor. Die Lederwaren und Taschen, eingetragen in Klasse 18, seien „dem Bereich der Mode“ zuzuordnen, da sie regelmäßig zusammen mit Bekleidung und Schuhen über identische Handelskanäle angeboten und vertrieben würden, weshalb darin auch eine Benutzung für diese liege. Soweit sich die Beschwerdeführerin damit auf den Grundsatz der Integration beruft, kommt dieser schon nicht zum Tragen, da die behauptete Benutzung für Lederwaren und Taschen der Klasse 18 nicht nachgewiesen worden ist.

Die Widersprechende hat zwar mit Schriftsatz vom 12. Juli 2022 einige Unterlagen vorgelegt, nämlich Kataloge aus dem Herbst/Winter 2018, 2019 und 2020, Preislisten aus 2018, 2019 und 2020, insgesamt acht Rechnungen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019, die sich auf Bestellungen aus Deutschland, Schweden und Österreich bezogen haben, sowie Ausdrücke von Instagram-Posts aus 2019 und 2020.

Auch in der Gesamtschau reichen diese Unterlagen nicht aus, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen. Allein der Umfang der eingereichten Unterlagen lässt nämlich noch keine Rückschlüsse auf eine rechtserhaltende Benutzung zu. Er ersetzt vor allem nicht einen substantiierten Vortrag durch die Widersprechende. Hinzu kommt, dass die Unterlagen Mängel aufweisen. Darlegung und Nachweis der Benutzung scheitern bereits daran, dass es an jeglichen Angaben zu den mit konkreten Waren erzielten Umsätzen hinsichtlich konkreter Produkte fehlt. Eine eidesstattliche Versicherung hat die Beschwerdeführerin schon gar nicht vorgelegt.

Die dem Schriftsatz vom 12. Juli 2022 beigefügten Kataloge, Preislisten und Instagram-Posts lassen zwar erkennen, dass von Dezember 2017 bis Novem-

ber 2019 Leder(hand)taschen unter der Marke „Claudio Ferrici“ angeboten wurden. Aus den Anlagen B1 Nr. 4-6 ergibt sich aber weder um welche konkreten Waren es sich handelt, noch welche Umsätze wo und in welcher Währung erzielt wurden. Der Anlage B1 Nr. 5 fehlen jegliche Umsatzangaben. Ferner fehlen Aussagen zur Höhe der Werbeaufwendungen oder zu den Marktanteilen.

Die Angaben in den Anwaltsschriftsätzen lassen ebenfalls nicht die erforderlichen Schlussfolgerungen auf eine rechtserhaltende Benutzung zu, weil sie in den wesentlichen Punkten unklar bzw. vage sind und sich größtenteils in bloßen Rechtsbehauptungen erschöpfen.

Die Anforderung an den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung, aus dem sich ergibt, dass das Zeichen „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONELOMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM) sind damit nicht erfüllt.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren ist die Beschwerde unbegründet. Auf die weiteren im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aufgeworfenen Fragen kommt es daher nicht mehr an.

2. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

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.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth