



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 11/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 104 440**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2018 aufgehoben. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **S. Kunde & Sohn**

ist am 11. Mai 2016 angemeldet und am 30. August 2016 unter der Nummer 30 2016 104 440 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: elektrische Gartenmaschinen; elektrische Gartenwerkzeuge;

Klasse 08: Geräte zur Körper- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; scharfe und stumpfe Hieb- und Stichwaffen; Werkzeuge für die Zubereitung von Lebensmitteln, Küchenmesser und Essbestecke; handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten; Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Hebewerkzeuge; Teile und

Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 35: Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet in Bezug auf Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 30. September 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin am 19. Dezember 2016 aus der geschäftlichen Bezeichnung

### **Kunde**

für den Geschäftsbereich „Gartenwerkzeuge, Messer“ unter Angabe des Zeitraums 16.04.1997 Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2018 hat die Markenstelle für Klasse 8 des DPMA die angegriffene Marke auf den Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung **Kunde** gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der älteren geschäftlichen Bezeichnung **Kunde** der Widersprechenden komme von Haus aus Namensfunktion zu, da der Verkehr sie als Nachname und nicht als Sachbegriff verstehe. Daher sei sie von Haus aus unterscheidungskräftig, der Schutz sei mit Geschäftsaufnahme entstanden. Die angegriffenen Waren seien den Waren des widersprechenden Unternehmenskennzeichens „Gartenschere, Messer“ ähnlich, da elektrische und handbetätigte Gartenmaschinen, aber auch Küchenmaschinen oft in denselben Unternehmen gefertigt würden und auch dieselben Kunden ansprächen. Bei dem angegriffenen Zeichen „S. Kunde & Sohn“ sei das Widerspruchszeichen „Kunde“ der kennzeichnungskräftige Bestandteil, sodass die angegriffene Marke zu löschen sei.

Gegen diesen ihm am 19. Dezember 2018 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke vom 14. Januar 2019. Er vertritt die Ansicht, die Widersprechende habe den Bestand des Unternehmenskennzeichens nicht nachgewiesen. Die vorgelegten Unterlagen bezögen sich auf den Zeitraum von 1997 bis 2002. Zudem werde als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb lediglich die Bezeichnung „K ... J ... GmbH“ wahrgenommen. Das Zeichen Kunde werde auf den Geschäftspapieren der Widersprechenden auch wegen der Ähnlichkeit zu der eingetragenen Wort-

/Bildmarke DE 635705  und wegen seiner Positionierung neben der Wortmarke der Widersprechenden „Raucherkopf“ als weitere Marke wahrgenommen. Dass „Kunde“ einen hinreichend verfestigten und institutionalisierten Unternehmensteil bezeichne, habe die Widersprechende nicht nachgewiesen. Zudem fehle es dem Begriff „Kunde“ an Unterscheidungskraft. Er bezeichne zwar einen Nachnamen, zugleich aber auch eine Person, die eine Ware kaufe oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme. Verkehrsgeltung komme dem Zeichen nicht zu, dafür habe die Widersprechende weder hinreichend vorgetragen noch entsprechende Nachweise erbracht. Daher komme dem Widerspruchszeichen kein bundesweiter Unterlassungsanspruch zu. Selbst die Existenz des Zeichens unterstellt, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Es habe allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zudem bestehe keine Zeichenähnlichkeit.

Der Inhaber der angegriffenen Marke stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 08 des DPMA vom 14. Dezember 2018 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende stellt sinngemäß den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ausweislich eines Handelsregisterauszugs vom 13. April 2018 ist die Widersprechende aufgelöst.

Auf Nachfrage gegenüber dem Liquidator der Widersprechenden hat deren Verfahrensbevollmächtigter mitgeteilt, dass dieser das Widerspruchsverfahren zunächst weiterführe.

Auf Hinweis des Senats hat die Beschwerdegegnerin vorgetragen, der Geschäftsbetrieb der Beschwerdegegnerin sei vor deren Liquidation vollständig auf die C ... Lda. in P ... übertragen worden, der geschäftsführende Gesellschafter der Beschwerdegegnerin sei mit deren Liquidator und dem Gesellschafter und Geschäftsführer der C ... Lda personenidentisch. Die Beschwerdegegnerin beabsichtige, das Verfahren in gewillkürter Prozessstandschaft für die C ... Lda weiterzuführen und sei hierzu von dieser ermächtigt worden. Falls dies nicht möglich sei, werde die C ... Lda (im Folgenden: Erwerberin) in das Verfahren eintreten.

Die Erwerberin führe den Geschäftsbetrieb seit 2019 weiter und benutze das Unternehmenskennzeichen – nach wie vor – ununterbrochen in Deutschland. Zum Nachweis legt sie geschäftliche Kommunikation, Rechnungen, Kataloge und Preislisten aus den Jahren 2017 bis 2023 vor.

Das Unternehmenskennzeichen werde in sämtlichen Geschäftsbezeichnungen

in der Form  benutzt, außerdem durch die Bezeichnungen „Kunde – Gartenwerkzeuge“, „KUNDE-Messer“, „KUNDE-Werkzeuge“, „KUNDE“, „Kunde Kopuliermesser“ oder „Kunde-Blumenmesser“. Dem „& Cie“

komme eine rein beschreibende Bedeutung zu, ebenso wie den Messerbezeichnungen.

Damit stünden sich **Kunde** und **S. Kunde & Sohn** gegenüber, wobei in der angegriffenen Marke der Begriff „Kunde“ den kennzeichnungskräftigen Bestandteil bilde. Es gebe keinerlei Anlass, dem Begriff Kunde keine Namensfunktion zukommen zu lassen. Es bestehe auch keine Kennzeichnungsschwäche des Begriffs Kunde. Zwischen den Waren der angegriffenen Marke in Klasse 07 und 08 und dem Geschäftsbereich des Widerspruchskennzeichens „Gartenwerkzeuge und Messer“ bestehe zumindest Ähnlichkeit, zu den Dienstleistungen in Klasse 35 ebenfalls, weil Hersteller von Gartenwerkzeugen und Messern regelmäßig auch Einzelhandelsdienstleistungen mit diesen Waren anböten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Ein Anspruch auf Löschung aus der älteren Geschäftsbezeichnung „Kunde“ besteht nicht, da dieses Kennzeichen erloschen ist.

Die Widersprechende befindet sich ausweislich des Handelsregisters seit 23. Januar 2023 in Liquidation. Dies berührt ihre Beteiligtenstellung im hiesigen Beschwerdeverfahren nicht, da sie weiterhin als parteifähig gilt, § 50 ZPO (Zöller ZPO, 34. Aufl. 2022, § 50 Rn. 4a). Auch die Übertragung des maßgeblichen Geschäftsbereichs auf die Firma C ... Lda. in P ... (im Folgenden: Erwerberin) ändert nichts an der Beteiligtenstellung der Beschwerdegegnerin, § 265 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG.

Die Löschung einer Marke auf den Widerspruch aus einer älteren geschäftlichen Bezeichnung in Form eines Unternehmenskennzeichens gemäß §§ 42 Abs. Nr. 4, 5 Abs. 2, 12 MarkenG setzt voraus, dass ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/eDTax Kanzlei Günter Heenen; 26 W (pat) 2/14 – WEINHANDLUNG MÜLLER/Wein-handlung Müller). Das ältere Kennzeichenrecht muss wirksam entstanden sein, zum Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, noch bestanden haben, also als Unternehmenskennzeichen benutzt worden sein, und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (BPatG 30 W (pat) 26/12– ePIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

Die Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist gegeben, wenn das Zeichen als namensmäßiger Hinweis auf ein Unternehmen verwendet wird. Insbesondere dann, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch ist, sind an die Erkennbarkeit einer namens- und firmenmäßigen Benutzung, also als Hinweis auf das Unternehmen nicht zu geringe Anforderungen zu stellen (BGH GRUR 1973, 661 – Metrix).

Die im Entscheidungszeitpunkt fortbestehende Benutzung des Zeichens als Unternehmenshinweis kann im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

Die Bezeichnung „Kunde“ war bereits im maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. Mai 2016 nicht mehr Bestandteil der Firmenbezeichnung der Widersprechenden; deren Firma lautete bereits 2015 „K ... J ... GmbH“. Die Widersprechende verwendete das Zeichen jedoch



zunächst in der Form , also in Verbindung mit ihrem Firmennamen,

sodass das Zeichen „Kunde“ als schlagwortartige Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs der Widersprechenden und damit als besondere Geschäftsbezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG verstanden worden sein mag.

Der Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ist nach ihrem von der Beschwerdeführerin nicht bestrittenen Vortrag im Jahr 2019 auf die Firma C ... Lda. in P ... übertragen worden.

Zwar kann zugunsten der Beschwerdegegnerin unterstellt werden, dass der mit der geschäftlichen Bezeichnung „KUNDE“ gekennzeichnete Unternehmensbereich „Gartenwerkzeuge, Messer“ tatsächlich auf die Erwerberin übergegangen ist und von dieser weitergeführt wird.

Auch ist davon auszugehen, dass das Kennzeichen weiterhin im Inland benutzt worden ist. Denn ausweislich der vorgelegten Rechnungen und Kataloge ist die Erwerberin weiterhin mit deutschsprachigen Katalogen und Angeboten im Inland aktiv.

Nach den von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Unterlagen über die Nutzung des Zeichens durch die Erwerberin ist jedoch seit 2019 bis zum jetzigen Entscheidungszeitpunkt nicht von einer firmenmäßigen Nutzung des Zeichens auszugehen.

Die Benutzung des Zeichens auf den Geschäftspapieren stellt sich in diesem Zeitraum gemäß den vorgelegten Unterlagen wie folgt dar:

...

Die Verwendung des Zeichens durch die Erwerberin genügt den Anforderungen an die Nutzung als Unternehmenskennzeichen nicht, da keinerlei Bezug mehr zwischen dem Unternehmensnamen der Erwerberin C ... Lda. und dem Zeichen „Kunde“ besteht. Wie sich aus den Anlagen 21 bis 25 ergibt, wird der Begriff „Kunde“ jedenfalls seit 2019 auf dem Briefkopf der Erwerberin und auf Preislisten in Form der registrierten, aber prioritätsjüngeren

Marke 015462898  mit dem Zusatz ® verwendet. Auch fehlt optisch die Verbindung zur Firma der Erwerberin, das Zeichen ist über den Abbildungen der angebotenen Scheren und Messer oder zwischen anderen Marken der Beschwerdegegnerin positioniert. Das Zeichen wird daher von den

angesprochenen Verkehrskreisen allenfalls als Marke, also als Hinweis auf die Waren des Unternehmens, aber nicht als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens selbst aufgefasst. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Verwendung des Begriffs „Kunde“ im Text, in dem die Werkzeuge mit dem Begriff „Kunde“ bezeichnet sind, etwa „KUNDE Gartenschere“, „Kunde-Gartenwerkzeuge“ etc.

Von der Wahrnehmung als Marke, also als Produkthinweis wird der Verkehr auch nicht durch den Zusatz „& Cie“ abgehalten. Zwar wird die Symbol-Buchstabenkombination „& Cie“ mit der Bedeutung „und Compagnie“ als traditioneller Hinweis auf eine Personengesellschaft mit weiteren Gesellschaftern verstanden. Dies allein verschafft dem Zeichen aber nicht die Bedeutung eines Hinweises auf das Unternehmen der Erwerberin. Denn der Verkehr kann keinen Zusammenhang mit dem abweichenden Firmennamen der Erwerberin herstellen und zudem rückt das dem Zeichen meist beigefügte Symbol ® für „Registered Trade Mark“ die Hinweisfunktion auf die darunter abgebildeten Waren in den Vordergrund der Wahrnehmung

Das Widerspruchskennzeichen ist als Unternehmenskennzeichen daher mangels Benutzung erloschen und der Widerspruch damit unbegründet (Ströbele/Hacker/Thiering Markengesetz, 13. Aufl. 2020, § 42 Rdnr. 70; § 5 Rdnr. 76 ff., 81).

Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

### III.

#### **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.