



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 34/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 046 403**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2009 046 403



für die Waren und Dienstleistungen

- „24: Textil- und Badetücher; Badewäsche, ausgenommen Bekleidungsstücke
- 25: Damen-, Herren- und Kinder-Oberbekleidungsstücke, insbesondere Badebekleidung, Freizeitbekleidung und Sportbekleidung für Damen, Herren und Kinder; Badeschuhe
- 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidungsstücke, insbesondere Badebekleidung, Freizeitbekleidung und Sportbekleidung für Damen, Herren und Kinder, Badeschuhe, Textilhand- und Badetücher, Badewäsche“

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Marke 398 70 069



die seit dem 14. Juni 1999 für die Waren und Dienstleistungen

- „25: Bekleidungsstücke, insbesondere Bademoden, Schuhwaren, Strandschuhe, Kopfbedeckungen, Strandmützen
- 32: Biere; Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte

41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, musikalische Darbietungen, Filmvorführungen; Betrieb von Diskotheken“

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat in einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. April 2010 eingegangenen Schriftsatz erklärt, sie habe eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 nicht feststellen können. Eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre sei nicht erfolgt.

Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. Juni 2012 den Widerspruch sowie mit weiterem Beschluss vom 15. Januar 2013 die Erinnerung des Widersprechenden zurückgewiesen und diesem zugleich die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Markeninhaberin habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren der Klasse 25 wirksam und zulässig gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG bestritten. Der Widersprechende, dem die Nichtbenutzungseinrede zugestellt worden sei, habe innerhalb der dafür erbetenen Fristen keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren vorgelegt. Da es sich bei der Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung im Widerspruchsverfahren um eine Obliegenheit des Inhabers der älteren Marke handele, der der Widersprechende nicht nachgekommen sei, habe der Widerspruch und auch die Erinnerung der Widersprechenden keinen Erfolg haben können. Die Kostenauflegung sei billig, weil der Widersprechende den Widerspruch ohne ernsthaften Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt habe.

Gegen die Beschlüsse der Markenstelle wendet sich der Widersprechende mit der Beschwerde. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 hat er die Bestätigung eines Grafik- und Designstudios über den Aufdruck der Widerspruchsmarke auf verschiedenartige Bekleidungsstücke sowie Fotografien dieser Bekleidungsstücke vorgelegt.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht.

## II

1. Die Beschwerde des Widersprechenden ist zulässig, aber unbegründet. Sie kann keinen Erfolg haben, weil die im Beschwerdeverfahren zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 vorgelegte Bestätigung eines Grafik- und Designstudios offensichtlich ungeeignet ist, eine ernsthafte und damit rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren glaubhaft zu machen und die übrigen Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, mit den Waren der angegriffenen Marke offensichtlich keine Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aufweisen.

a. Der Widersprechende ist seiner Obliegenheit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 glaubhaft zu machen, nicht nachgekommen.

aa. Die Markeninhaberin hat rechtswirksam die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 erhoben. Ihr auf den Widerspruch hin erfolgtes Vorbringen, eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die im vorliegenden Fall interessierenden Waren der Klasse 25 habe nicht festgestellt werden können, eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht erfolgt und der Widerspruch sei somit wegen fehlender Benutzung der Widerspruchsmarke unbegründet, stellt eine eindeutige Erklärung dahingehend dar, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke zumindest für diese Waren in Abrede gestellt wird. Aus ihr ist die Absicht, sich gegenüber dem Widersprechenden mit der Nichtbenutzungseinrede verteidigen zu wollen, hinreichend deutlich zu entnehmen. Dass die Erklärung das Wort „bestreiten“ nicht ausdrücklich enthält, ist demgegenüber entbehrlich (BPatGE 32, 98, 100; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 100/05 – SCHUTZENGE).

Die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede ist auch zulässig. Das nicht nach § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG differenzierte Bestreiten der Benutzung ist, wie die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt hat, als die Erhebung beider Einreden zu verstehen (BGH GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 16. Oktober 2009 unterlag die Widerspruchsmarke dem Benutzungszwang, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist, die mit dem Abschluss eines gegen sie gerichteten Widerspruchsverfahrens am 6. Oktober 2000 zu laufen begonnen hatte (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG), am 6. Oktober 2005 abgelaufen ist. Es oblag somit dem Widersprechenden, der von der Einrede durch Zustellung des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 7. April 2010 in Kenntnis gesetzt worden ist, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke einerseits für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffent-

lichung der Eintragung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG) sowie andererseits für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch für die eingetragenen Waren der Klasse 25 glaubhaft zu machen.

bb. Der Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 ist der Widersprechende im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle nicht nachgekommen.

cc. Die im Beschwerdeverfahren vom Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 vorgelegten Unterlagen sind unvollständig und damit zu Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung offensichtlich ungeeignet.

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (ständige Rechtsprechung, siehe z. B. BPatGE 23, 158, 165 f. – FLUDEX; BPatG GRUR 1994, 629, 630 – Duotherm).

Sowohl der Sachvortrag des Widersprechenden als auch die im Beschwerdeverfahren vorgelegte Bestätigung eines Grafik- und Designstudios vom 11. August 2010 enthalten keinerlei Angaben über den Umfang, in dem Bekleidungsstücke seit dem Jahre 2004 mit der Widerspruchsmarke bedruckt worden sind. Dem Vorbringen des Widersprechenden und den von ihm vorgelegten Unterlagen ist auch nichts dazu zu entnehmen, ob, in welcher Weise und in welchem Umfang mit der Widerspruchsmarke versehene Bekleidungsstücke in den Verkehr gebracht worden sind. Als ernsthafte Benutzung einer Marke i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG sind aber nur Handlungen zu bewerten, die eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von Marken darstellen (BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; GRUR 2013, 725 – Duff Beer), und zwar in einer Weise, die im be-

treffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die einschlägigen Waren/Dienstleistungen gegenüber Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu gewinnen oder zu behalten (EuGH a. a. O. – Ansul/Ajax; GRUR 2009, 156 – Radetzky-Orden/BKFR; BGH GRUR 2012, 180 – Werbebesenke; 2012, 1261 – Orion). Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt. Die Marke muss tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent sein (EuGH GRUR 2008, 343 – Il Ponte Finanziaria Spa) und zur Kennzeichnung und Unterscheidung der Waren und/oder Dienstleistungen im Wettbewerb verwendet werden (EuGH a. a. O. – Ansul/Ajax; a. a. O. – ONEL/OMEL). Da der Sachvortrag des Widersprechenden und die von ihm vorgelegten Unterlagen keine Angaben dazu enthalten, ob und in welchem Umfang, in welchen Zeiträumen und in welcher Weise die mit der Widerspruchsmarke versehenen Waren der Klasse 25 in den Verkehr gebracht worden sind, ist dem Senat eine Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren nicht möglich, was insoweit zu Lasten der Widersprechenden geht, als bei der Entscheidung über den Widerspruch nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden können, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke von der Markeninhaberin nicht bestritten worden ist, also die Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 41.

b. Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 41, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, weisen mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 24, 25 und 35, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, keinerlei Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auf.

Nach ständiger Rechtsprechung (z. B. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. – Canon; GRUR 2006, 582, 584 – VITAFRUIT; BGH GRUR 1999, 158, 159 – GARIBALDI; GRUR 2014, 488, 489 – DESPERADOS/DESPERADO) besteht eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen (nur) dann, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Her-

kunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Nach diesem rechtlichen Maßstab weisen Biere, alkoholfreie Getränke und die verschiedenen Dienstleistungen der Klasse 41 mit Textilwaren, Bekleidungsstücken, Schuhen und solche Waren betreffenden Einzelhandelsdienstleistungen ersichtlich, auch unter dem Gesichtspunkt einander ergänzender Waren und Dienstleistungen, keine Ähnlichkeit auf. Auch der Widersprechende hat insoweit nicht einmal den Versuch unternommen, eine Ähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen zu begründen. Fehlt es aber an jeglicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, kommt eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG – selbst bei identischen Marken und erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke – nicht in Betracht (EuGH GRUR Int. 2009, 911, 913 - WATERFORD STELLENBOSCH; BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO), weshalb insbesondere die Frage, inwieweit die beiderseitigen Marken ähnlich sind, dahingestellt bleiben kann.

Die Beschwerde des Widersprechenden kann daher in der Hauptsache keinen Erfolg haben.

c. Die im Erinnerungsverfahren durch die Markenstelle ausgesprochene Auferlegung der Verfahrenskosten auf den Widersprechenden begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Sie entspricht der Billigkeit, da der Widersprechende mit der Weiterverfolgung seines Widerspruchs im Erinnerungsverfahren trotz unterbliebener Glaubhaftmachung der Benutzung gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht

verstoßen hat (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Auch diesbezüglich muss die Beschwerde des Widersprechenden deshalb erfolglos bleiben.

2. Der Widersprechende hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens, einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine Kostenauflegung auf einen der Verfahrensbeteiligten entspricht der Billigkeit, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74). In markenrechtlichen Widerspruchsverfahren ist eine Kostenauflegung danach dann billig, wenn der Widersprechende auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung seinen Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL) oder sein Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben von Anfang an untauglich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 71 Rn. 16). Dasselbe gilt für Fälle ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen (BPatGE 23, 224, 227).

Der Widersprechende musste nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen davon ausgehen, dass eine ohne Angabe des Benutzungsumfangs erfolgende Glaubhaftmachung der Benutzung seiner Marke seinem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen konnte. Er konnte und musste ferner davon ausgehen, dass sein Wider-

spruch bei offensichtlich nicht ordentlicher Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 wegen im Übrigen ersichtlich fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit insgesamt keinen Erfolg haben konnte. Dass er dennoch gegen die Beschlüsse der Markenstelle Beschwerde eingelegt und bis zur Entscheidung aufrechterhalten hat, lässt es als billig erscheinen, ihn auch mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten.

**Rechtsmittelbelehrung  
(bei zulassungsfreier Rechtsbeschwerde)**

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 einzulegen.

Reker

Richterin Eder ist erkrankt und daher an der Unterzeichnung des Beschlusses gehindert.

Reker

Dr. Himmelmann

Bb