



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 6/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 072 110**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2014 durch die Richterin Dorn, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

Blue SKY

ist am 8. Dezember 2010 angemeldet und am 7. Februar 2011 unter der Nummer 30 2010 072 110 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 13: Feuerwerkskörper, pyrotechnische Erzeugnisse;

Klasse 28: Knallbonbon.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 11. März 2011 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der seit 7. September 2004 eingetragenen Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß) 303 61 199



Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist geschützt für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 37, 40 und 41:

Effektgeräte, nämlich Laser, Wettersimulationsmaschinen; elektrische Steuerapparate, nämlich Zündgeräte für die Pyrotechnik; Kontrollapparate und Steuerpulte und -konsolen im Bereich der Veranstaltungstechnik; Lichtregelapparate; Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Schalltrichter für Lautsprecher, Mikrofone, Mischpulte; Projektoren, insbesondere Diaprojektoren; elektronische Telekommunikationseinrichtungen und -geräte; Effektgeräte, nämlich Nebelmaschinen, Windmaschinen, Regenmaschinen, Schneemaschinen; Beleuchtungsapparate und -anlagen für Bühnenzwecke, insbesondere Lichtregelapparate und Scheinwerfer; Installation von Lichtkonzepten; Bau von Messeständen und -läden, Bau von Dekorationen für Film, TV und Theater; Entstörung von elektrischen Anlagen; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen, Elektrogeräten, Feueralarmanlagen, Telefonen, Netzwerksystemen; Installation, Wartung und Reparatur von Bürogeräten, Maschinen, Großkücheneinrichtungen und datentechnischen Anlagen; künstliche Beschneidung; Sonderanfertigungen für Film, TV und Theater, nämlich Zurichten von Materialien auf Bestellung (für Dritte) zur Ausführung von Spezialeffekten; Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen, Betrieb einer Diskothek, Gebäude- und Objektilluminationen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Unterhaltung durch Ausführen von Spezialeffekten, insbesondere mechanische, pyrotechnische und Digitaleffekte; Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios; Vermietung von Dekorationen für Unterhaltungsveranstaltungen; Vermietung von Effektgeräten und Steuer- und Kontrollapparaten für Unterhaltungszwecke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 21. September 2011 eine rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende

hat im Laufe des patentamtlichen Verfahrens eine eidesstattliche Erklärung vom 7. Mai 2012 und verschiedene Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung eingereicht.

Mit Beschlüssen vom 5. April 2012 und 7. November 2012, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 13 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sich auf beide Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erstrecke, eine Benutzung seiner Widerspruchsmarke für keinen dieser Zeiträume hinreichend glaubhaft gemacht. Der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden sei zwar zu entnehmen, dass er sich auf dem Gebiet der Pyrotechnik betätige und Pyroshows unter seinem Namen und seiner Marke durchgeführt habe. Die beigefügten Rechnungen aus dem Jahr 2010 in Höhe von ...€ und aus dem Jahr 2011 in Höhe von ...€ belegten jedoch lediglich, dass der Widersprechende in diesem Zeitraum bei nur drei Gelegenheiten als Pyrotechniker aktiv geworden sei. Selbst wenn es sich hierbei um ein Kleinunternehmen handele, sei es doch mehr als fraglich, ob sich eine relevante Benutzung der Marke bei lediglich drei Anlässen in zwei Jahren als ernsthaft darstellen könne. Angesichts der Art und Weise der Wiedergabe des Widerspruchszeichens auf den Rechnungen bleibe auch unklar, ob es hier firmenmäßig oder markenmäßig verwendet worden sei. Im Übrigen sei aus den Rechnungen – auch in Kombination mit der eidesstattlichen Versicherung – nicht genau zu erkennen, für welche der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Produkte damit im Einzelnen die Benutzung belegt werden solle. Der pauschale Verweis auf eine Internetseite unter der Adresse [www.blue-sky.de](http://www.blue-sky.de) unter Wiedergabe der Startseite dieses Internetauftritts, sowie die Abbildung einer Visitenkarte und eines Stempeldrucks jeweils unter Verwendung der Widerspruchsmarke reichten für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung ebenfalls nicht aus. Sonstige Angaben zu Art, Ort,

Zeit und Umfang der Benutzung für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen fehlten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden mit Schreiben vom 20. Dezember 2012, die trotz Ankündigung nicht begründet wurde. Auch auf den rechtlichen Hinweis und die Fristsetzung des Senats mit Schreiben vom 2. Juni 2014 erfolgte keine Äußerung des Widersprechenden. Ein Sachantrag wurde nicht gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 21. September 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18).

Das Bestreiten der Benutzung war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit ihrer Eintragung am 7. September 2004 zu laufen begonnen hat, vor der am 11. März 2011 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nicht-

benutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es dem Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass seine Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von 11. März 2006 bis 11. März 2011, sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also vom 9. Juli 2009 bis 9. Juli 2014, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Der Widersprechende hat jedoch eine rechtserhaltende Benutzung seiner Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Dass die im patentamtlichen Verfahren eingereichten Benutzungsunterlagen für eine Glaubhaftmachung nicht ausreichen, hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss vom 7. November 2012 zutreffend und nachvollziehbar dargestellt. Darauf kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden. Insbesondere wurde für den ersten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG lediglich eine Rechnung vom 1. Mai 2010 in Höhe von ...€ vorgelegt. Aus einer einmaligen Aktivität als Pyrotechniker unter der Widerspruchsmarke mit einem Umsatz in dieser geringen Höhe kann jedoch – auch bei einem Kleinunternehmen – vom Umfang her nicht auf eine ernsthafte Benutzung geschlossen werden, so dass schon aus diesem Grund die Glaubhaftmachung scheitert.

Im Übrigen wurde auch für den zweiten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die beiden weiteren vorgelegten Rechnungen vom 8. August 2011 und 23. Oktober 2011, die sich auf den vorgenannten Zeitraum beziehen und einen Umsatz in Höhe von insgesamt 5.331,20 € ausweisen, belegen lediglich, dass der Widersprechende in diesem Zeitraum bei zwei Gelegenheiten als Pyrotechniker Waren und/oder Dienstleistungen angeboten bzw. erbracht hat. Auch insoweit erscheint es äußerst fraglich, ob hieraus - unterstellt, die Widerspruchsmarke ist hierbei nicht nur firmenmäßig, sondern auch markenmäßig verwendet worden – eine ernsthafte Benutzung hergeleitet

werden kann. Im Übrigen ist nicht erkennbar, unter welche der von der Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen die in diesen Rechnungen abgerechneten Leistungen, die mit „1 Stück Feuerzenario 1-12 Wittenborn“ und „1 Stück Spezial Effekt Feuergewand“ bezeichnet wurden, überhaupt fallen. Dies ergibt sich auch nicht aus der eidesstattlichen Erklärung des Widersprechenden vom 7. Mai 2012.

Weitere Benutzungsunterlagen wurden im Laufe des rund 1 ½ Jahre anhängigen Beschwerdeverfahrens, auch nach dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 2. Juni 2014, nicht vorgelegt. Es ist auch mangels Beschwerdebegründung nicht ersichtlich, inwieweit der Widersprechende die Feststellungen des DPMA angreift.

Der Widersprechende kann daher mangels Glaubhaftmachung der Benutzung keine Rechte aus seiner Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke herleiten (§§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Dorn

Hermann

Kriener

Me