



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 036 689

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in rot und weiß ausgestaltete Wort-/Bildmarke 30 2014 036 689



ist am 11. August 2014 angemeldet und für die Beschwerdegegnerin am 24. Oktober 2014 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Aus dem Internet herunterladbare Computerprogramme; Aus dem Internet herunterladbare digitale Musik; Computerhardware; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware; Datenverarbeitungsgeräte; Elektronische Publikationen [herunterladbar]; Herunterladbare elektronische Publikationen; Herunterladbare Programme für elektronische Spiele; Herunterladbare Veröffentlichungen in elektronischer Form;

- Klasse 16: Broschüren; Bücher; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate];
- Klasse 35: Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Automatisierte Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Büroarbeiten; Geschäftsführung; Online-Werbung für Dritte über elektronische Kommunikationsnetze; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];
- Klasse 38: Bereitstellen von Zugangsberechtigungen zum Internet [Serviceprovider]; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Bereitstellung des Zugangs zum Internet für Dritte; Bereitstellung des Zugangs zum Internet für soziale Netzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetzwerke und elektronische Datenbanken; Bereitstellung von Diskussionsforen [Internet-Chatrooms] für soziale Netzwerke; Bereitstellung von E-Mail-Diensten; Internettelefoniedienstleistungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Telekommunikationsdienste mittels Portale; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen [Web-Messaging];
- Klasse 41: Herausgabe und Publikation von Druckereierzeugnissen; Kulturelle und sportliche Aktivitäten; Unterhaltung, Erziehung und Ausbildung;
- Klasse 42: Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistung eines Internetcafés [Computervermietung]; Dienstleistungen in Bezug auf die Entwicklung von Internetseiten; Entwurf und Entwick-

lung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Implementierung von Internetseiten in Netzwerken für Dritte; Hosting; Hosting von Computerseiten [Webseiten] für Dritte; Hosting-Dienste, Software as a Service (SaaS) und Vermietung von Software; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen

in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 28. November 2014.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Beschwerdeführer aus seiner am 4. November 2009 angemeldeten und am 18. Mai 2010 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen im Internet, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte; telefonische und elektronische Entgegennahme von Bestellungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen;

Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste, E-Mail-Dienste, Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging), Telekommunikation, insbesondere im Bereich der Fernseh-, Kabel- und Rundfunkausstrahlung einschließlich der

Ausstrahlung über angeschlossene und verbundene Sender; Übertragung von Voll- und Spartenprogrammen und sonstigen Programmformen im Wege der Fernsehausstrahlung; kontinuierliche Echtzeitübertragung (Streaming) von Multimediadaten (Audio- und Videoströmen) in Computernetzen; Modulierung, Komprimierung und Verschlüsselung von Signalen für die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, für Videosignale und Ton- und Datensignale; Übertragen von Ton und/oder Bild, Bewegtbildern und sonstigen Daten über Telekommunikationsnetze, das Internet oder andere Online-Netze; Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Übermittlung und Ausstrahlung von Videospielen und interaktiven Fernseh- und Computerdiensten (soweit in Klasse 38 enthalten); Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk;

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere durch Verleih von Kinofilmen, Videos, Fernsehfilmen sämtlicher CD-Formate und von Inhalten auf sonstigen Ton/Bildträgern; Filmproduktion, insbesondere Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Lifesendungen, Kinofilmen sowie Filmen und Videofilmen in und außerhalb von Studios; Herausgabe von Textinhalten (ausgenommen Werbetexte); Produktion von Fernsehprogrammen, Spartenprogrammen, insbesondere Entwicklung von Fernsehformaten, -inhalten, Showkonzepten, Showabläufen, Drehbüchern, Bühnenbildern; Produktion von Shows; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Erstellen von Multimedia-Programmen [Film- und Tonstudio]; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Synchronisation und Vorführung von Kino-, Video- und Fernsehfilmen; Betrieb von Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Künstlerdienste, nämlich Vermittlung und Betreuung von Künstlern, insbesondere Betrieb einer Mo-

delagentur, Künstlervermittlung; Produktion von Shows; Betrieb von Tonstudios; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Printerzeugnissen, auch über das Internet oder andere Online-Netze (ausgenommen für Werbezwecke); Ausbildung; Erziehung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermietung von über Datennetze abrufbaren Filmen (Video on demand)

in blau und weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2009 065 000



Widerspruch eingelegt.

Mit am 14. September 2015 beim DPMA eingegangenem Schreiben hat die Inhaberin der angegriffenen Marke vorsorglich die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche Dienstleistungen erhoben. Gleichzeitig hat sie mitgeteilt, dass sie gegen den Widersprechenden eine Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten wegen Verfalls erhoben habe; sie meint, die Widerspruchsmarke sei seit dem 18. Mai 2015 wegen Nichtbenutzung verfallen.

Der Widersprechende hat hierauf lediglich erwidert, dass ihn die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede verwundere, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke neben der Löschungsklage auch wegen der Nutzung der Marke vor dem Landgericht K... (AZ: ...) gegen ihn vorgegangen sei; er hat um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschluss vom 22. April 2016 den Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auf die zulässige Einrede hin nicht glaubhaft gemacht habe.

Gegen diesen Beschluss hat der Widersprechende Erinnerung eingelegt und geltend gemacht, dass das Landgericht F... im seinem Urteil vom 23. Februar 2016 (AZ: ...) betreffend die Löschungsklage wegen Verfalls die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in den Klassen 35 und 38 nunmehr anerkannt habe, was zum Beweis der rechtserhaltenden Benutzung ausreichend sein sollte. Soweit das Landgericht einen Verfall in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 bejaht habe, erhebe er den Einwand der berechtigten Nichtbenutzung. Denn bereits am 26. August 2014 sei er mit anwaltlichem Schreiben durch die Inhaberin der angegriffenen Marke auf eine vermeintlich unberechtigte Verwendung der Zeichenfolge „KL“ hingewiesen worden. Das Schreiben habe neben Hinweisen auf mögliche Schadensersatz- und Erstattungsansprüche auch die Ankündigung einer gerichtlichen Geltendmachung enthalten. Die dann am 23. Januar 2015 gegen ihn aufgrund vermeintlich unberechtigter Verwendung der Zeichenfolge „KL“ erhobene Klage habe das Landgericht K... mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil vom 29. Juli 2015 (AZ: ...) abgewiesen. Den Einwand der berechtigten Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG mache er nicht nur in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 41 sondern darüber hinaus auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 geltend. Ergänzend hat der Widersprechende und Erinnerungsführer eine eidesstattliche Versicherung des Herrn R..., alleiniger Gesellschafter der Firma T... GmbH, der Lizenznehmerin des Beschwerdeführers, vom 4. Juli 2016 eingereicht.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Erinnerung des Widersprechenden zurückgewiesen. Der Widersprechende habe auch im Erinnerungsverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

nicht hinreichend glaubhaft machen können. Zwar habe er eine eidesstattliche Versicherung von Herrn R... vorgelegt, die Angaben zur Verwendung der Widerspruchsmarke durch die T... GmbH als ausschließliche Lizenznehmerin der Widerspruchsmarke enthalte. Es bedürfe jedoch (auch) der Vorlage von Unterlagen, die Rückschlüsse auf die konkrete Art und Form der Benutzung im fraglichen Benutzungszeitraum zuließen. Der Verweis des Widersprechenden auf das Urteil des LG F... sowie auf in diesem Verfahren eingereichte Unterlagen seien für das vorliegende Verfahren nicht entscheidungsrelevant, da die Markenstelle selbst zu beurteilen habe, ob die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt worden sei. Durchgreifende Gründe für eine berechtigte Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke lägen weder bezogen auf die Dienstleistungen der Klasse 41 noch auf die übrigen Dienstleistungen vor. Es könne dahingestellt bleiben, ob Verletzungsklagen bzw. Abmahnungen Dritter überhaupt als berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung in Betracht kämen, denn hierin verwirkliche sich nur ein allgemeines Unternehmensrisiko. Im vorliegenden Fall stellten die Klage bzw. Abmahnung jedenfalls schon deshalb keinen berechtigten Grund dar, weil sie sich gar nicht auf eine vermeintliche Rechtsverletzung durch die Benutzung der Widerspruchsmarke, sondern ausschließlich durch die Registrierung der Domain „kl.de“ durch den Widersprechenden bezögen. Schließlich seien Hinweise der Markenstelle an den Widersprechenden in Bezug auf die unzureichenden Glaubhaftmachungsunterlagen nicht veranlasst gewesen, da dies nicht im Einklang mit dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz und der Neutralitätspflicht der Markenstelle stünde. Mangels hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung sowie nicht gegebener berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung sei der Widerspruch nach wie vor und daher auch die Erinnerung unbegründet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Die Beschwerde ist zunächst unbeschränkt erhoben worden, der nachgereichten Beschwerdebegründung ist jedoch zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer

sich nur noch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 wendet. Er ist weiterhin der Auffassung, er sei zur Nichtbenutzung berechtigt. Es komme nicht darauf an, ob die Marke selbst unmittelbar angegriffen werde. Entscheidend sei vielmehr, ob es Benutzungshindernisse gebe, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufwiesen, deren Benutzung unzumutbar machten und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sei. Dies dürften insbesondere solche sein, die vom Markeninhaber unvorhersehbar und unbeeinflussbar seien. Vor der Anmeldung der (Widerspruchs)Marke habe er recherchiert, dass es keine prioritätsälteren Marken bzw. Markenmeldungen für „KL“ gebe. Dass die Beschwerdegegnerin jedoch ein Namensrecht an der von ihm benutzten Marke geltend machen würde, sei überraschend und nicht vorhersehbar gewesen. Vorliegend sei ihm aufgrund einer Abmahnung und Klage auf Freigabe der Internet-Domain „kl.de“ vor dem Landgericht K... daher die Nutzung der Widerspruchsmarke unzumutbar gewesen. Wäre keine Klage auf Freigabe der Domain erhoben worden, hätte er noch ausreichend Zeit gehabt, die rechtserhaltende Nutzung der Widerspruchsmarke aufzunehmen.

Hilfsweise trägt der Beschwerdeführer zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vor; seine Marke sei bereits im fraglichen Fünf-Jahres-Zeitraum genutzt worden und werde es auch derzeit noch. Er weist zunächst darauf hin, dass das Pfälzische Oberlandesgericht Z... mit Beschluss vom 9. Mai 2017 (AZ: ...) mittlerweile die Berufung der Klägerin und hiesigen Beschwerdegegnerin gegen das Urteil des Landgerichts F... zurückgewiesen habe und somit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in den Klassen 35 und 38 rechtskräftig bestätigt sei. Zur Ergänzung hat der Beschwerdeführer ferner Glaubhaftmachungunterlagen, so u. a. eine weitere eidesstattliche Versicherung von Herrn R..., datiert vom 21. August 2017, eingereicht. Zwischen den rechtserhaltend benutzten Widerspruchsdienstleistungen und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 9, 35, 38 und 42 bestehe weitgehend Identität oder zumindest

Ähnlichkeit. Die Wortbestandteile der Vergleichsmarken seien identisch, nämlich jeweils „KL“. Der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke sei schwach ausgebildet und beinhalte keine wesentlichen gestalterischen Elemente. Aus dem identischen Wortbestandteil folge eine klangliche Identität der Marken. Folglich bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts teilweise, nämlich hinsichtlich der Klassen 9, 35, 38 und 42, aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 065 000 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 036 689 für die genannten Klassen anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Sache selbst hat sich die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Der Senat hat die Gerichtsakte des Pfälzischen Oberlandesgerichts Z... (AZ: ...) zusammen mit derjenigen des Landgerichts F... in Sachen der Verfallslöschungsklage gegen die Widerspruchsmarke 30 2009 065 000, AZ: ... zu hiesigem Verfahren beigezogen.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 24. Januar 2018 und 14. März 2018 hat der Senat auf seine - auch nach Beiziehung der Gerichtsakte des OLG Z... fortbestehenden - Bedenken hinsichtlich der ausreichenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung hingewiesen.

Mit Schreiben vom 13. April 2018 hat der Beschwerdeführer zur Ergänzung der Glaubhaftmachung eine weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn R... vom 13. April 2018 sowie eine eigene eidesstattliche Versicherung vom gleichen Tag eingereicht.

Die Widerspruchsmarke 30 2009 065 000 ist vom DPMA am 18. Mai 2017 auf Antrag des Beschwerdeführers wegen Teilverzichts nach § 48 MarkenG mit Wirkung zum 16. Mai 2017 für die Dienstleistungen der Klasse 41 aus dem Register gelöscht worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG eingelegte Beschwerde ist zulässig, sie bleibt in der Sache aber ohne Erfolg.

Denn der Beschwerdeführer und Widersprechende hat auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung seiner Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im amtlichen Widerspruchsverfahren mit Schriftsatz vom 14. September 2015, eingegangen beim DPMA per Fax am gleichen Tag, vorsorglich die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (Ziffer I Nr. 4 des Schriftsatzes). Anders als eine „hilfsweise“ Erhebung ist die „vorsorgliche“ Erhebung der Einrede unbedingt und begegnet mithin keinen Bedenken hin-

sichtlich ihrer Wirksamkeit (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 33).

Zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 14. September 2015 war die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre eingetragen (Eintragung am 18. Mai 2010), so dass die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig ist.

Dem Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich die letzten fünf Jahren vor der hiesigen Beschwerdeentscheidung über den Widerspruch – mithin für den Zeitraum **Juni 2013 bis Juni 2018** - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit ist er nicht hinreichend nachgekommen.

2. Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG liegen nicht vor. Eine Anerkennung solcher Gründe kommt nur dann in Betracht, wenn die fraglichen Umstände nicht vom Willen des Markeninhabers abhängig sind, einen unmittelbaren Bezug zu einer Markenverwendung aufweisen und eine Benutzung der Marke als unzumutbar erscheinen lassen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 117). Die in § 26 Abs. 5 MarkenG zum Ausdruck gebrachte Wertung dürfte es zwar nahelegen, anhängige Verfahren, die sich gegen die Markennutzung richten und auf kollidierende rangbessere Rechte Dritter gestützt sind, ebenfalls als berechtigten Grund für die Nichtbenutzung anzuerkennen, wenn zwischen Anmeldung und Klageerhebung nicht ausreichend Zeit für die Benutzung bestand, obwohl sich in diesem Hinderungsgrund an sich ein allgemeines Unternehmensrisiko realisiert (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 125; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 26 Rn. 257; Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rn. 97; gegen eine entsprechende Anerkennung in Verletzungs- und Lösungsverfahren: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 Rn. 76). Bereits das LG F... hat aber schon in seiner Entscheidung über die Verfallslöschungsklage zutreffend darauf hingewiesen, dass eine solche Fallgestaltung nicht vorliegt. Zum einen war die Abmahnung vom 25. August 2014 sowie die darauf folgende Klageerhebung am 29. Januar 2015 der hiesigen Beschwerdegegnerin beim LG K... auf die Freigabe der Domain „kl.de“ gerichtet und nicht gegen die Nutzung der Wort-/Bildmarke des Widersprechenden. Zum anderen lag zwischen dem Anmeldezeitpunkt der Widerspruchsmarke (4. November 2009) und der Klageerhebung bzw. der Abmahnung ausreichend Zeit für die Aufnahme der Benutzung, zumal die Verpflichtung zur Vorbereitung und Aufnahme bereits während der sog. Benutzungsschonfrist besteht. Diese Benutzungsschonfrist stellt keine echte Frist dar, innerhalb derer der Markeninhaber von der Pflicht zur Benutzung seiner Marke befreit wäre, sondern lediglich einen Zeitraum, vor dessen Ablauf ihm nicht die Nichtbenutzungseinrede entgegengehalten werden kann (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 14).

Der Widersprechende vermag auch nicht damit durchzudringen, dass er vor der Anmeldung seiner Marke nach „KL“-Marken recherchiert und ihn die Geltendmachung des Namensrechts durch die Inhaberin der angegriffenen Marke überrascht habe. Auch dieser Vortrag rechtfertigt nicht die Nichtbenutzung der (Widerspruchs)Marke; ungeachtet dessen ist aber auch festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin einer prioritätsälteren Marke zumindest für Waren

und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 ist (AZ: 304 04 665 -



In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 geht der Einwand der berechtigten Nichtbenutzung durch den Beschwerdeführer schon deshalb ins Leere, weil mittlerweile die Widerspruchsmarke hierfür nicht mehr geschützt ist, wobei richtigerweise die entsprechende (Teil)Löschung im Markenregister vom Beschwerdeführer nicht wegen Verzichts, sondern aufgrund des rechtskräftigen

Urteils des LG F... als „Löschung auf Antrag Dritter“ wegen Verfalls mit Wirkung zum 18. Mai 2015 hätte beantragt werden müssen.

3. Die in den drei eidesstattlichen Versicherungen des Herrn R... vom 4. Juli 2016, 21. August 2017, 13. April 2018 enthaltenen Angaben, die eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers selbst, ebenfalls vom 13. April 2018, sowie die weiteren eingereichten Unterlagen sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau für den maßgeblichen Zeitraum Juni 2013 bis Juni 2018 eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren/Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren/Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – An-sul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer); so wird insbesondere bei Dienstleistungen der Klasse 35 eine Marke nur insoweit funktionsgemäß benutzt, als die Leistungen gewerbsmäßig gegenüber Dritten erbracht werden (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 34). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 – 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Zutreffend weist der Beschwerdeführer selbst des Weiteren darauf hin, dass zur Glaubhaftmachung konkret angegeben und eidesstattlich versichert werden muss, wer die Marke auf welche Weise für welche Dienstleistungen 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 Dienstleistungen bezogen sein (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 84).

Insbesondere in dem Senatsschreiben vom 14. März 2018 ist der Beschwerdeführer bereits darauf hingewiesen worden, dass es an derartigen konkreten Angaben fehlt. Auch die zuletzt eingereichten eidesstattlichen Versicherungen vermochten aber die Mängel der bisherigen Glaubhaftmachungsversuche nicht zu beheben.

Im Beschwerdewiderspruchsverfahren beim BPatG gilt – anders als im Verfalllöschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten – bezüglich der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Beibringungsgrundsatz; dies bedeutet, dass der darlegungspflichtige Widersprechende und Beschwerdeführer die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt und sich alle Mängel der Glaubhaftmachung(smittel) 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 offen lassen, die ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 60, 61).

a) Mit Vertrag vom 5. Mai 2014 hat der Beschwerdeführer der Firma T1... GmbH – nunmehr firmierend unter T... GmbH, einem kleinen Internetprovider, der vorwiegend lokal tätig ist (Änderung der Firma und des Sitzes im Dezember 2016) – das ausschließliche Lizenzrecht an seiner Wort-/Bildmarke 30 2009 065 000 sowie der Internetdomain „KL.de“ eingeräumt. Die eingeräumte Lizenz bezieht sich auf alle für die Marke (damals noch) geschützten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41. Die Lizenznehmerin, deren Alleingesellschafter Herr R... ist, zahlt hierfür eine monatliche Pauschale in Höhe von... Euro. Der vorgelegten Lizenzvereinbarung sowie der darauf bezogenen eidesstattlichen Versicherung des Beschwerdeführers vom 13. April 2018 kann entnommen werden, dass eine Nutzung der Widerspruchsmarke durch die T... GmbH mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt, mithin eine – rechtserhaltende – Benutzung der

Marke durch die Lizenznehmerin dem Widersprechenden gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet werden könnte.

b) Die eidesstattliche Versicherung des alleinigen Gesellschafters der Lizenznehmerin, R..., vom 4. Juli 2016 ist in Bezug auf die Benutzungskriterien Art, Zeit, Ort und Umfang jedoch inhaltsleer. So wird lediglich folgendes ausgeführt: Der Erklärende schließe sich dem Urteil des LG F... an, dass die Marke in den Klassen 35 und 38 rechtserhaltend benutzt werde. Die Marke werde auf der Homepage der T... GmbH unter www.transkom.net verwendet. Sie werde genutzt auf der Webseite www.KL.de für die Bewerbung von Internetzugängen und ferner auf und durch Access Points (APs), welche über WLAN Internetzugänge ermöglichen; die APs verbreiteten unter der SSID (Funk-Netzwerkennung) die Marke KL.de (ähnlich einem Radiosignal, aktiv bereits vor dem 1. Juni 2014). APs würden von der T... GmbH verkauft (mindestens seit dem 1. Juni 2014). Die Firma habe zudem Flächen angemietet, auf denen sie APs installiere. Einige APs seien mit der Abbildung der Marke versehen. Die Marke werde genutzt auf der Webseite www.KL.de für E-Mail-Zugänge Dritter unter der Domain @KL.de (aktiv seit dem 1. Juni 2014). Die Marke werde zudem beworben.

Dieser eidesstattlichen Versicherung kann allenfalls eine Bewerbung der eigenen Marke sowie der eigenen Produkte entnommen werden. Zudem ist der „Verkauf“ von Access Points – als Ware der Klasse 9 – vom Verzeichnis der Widerspruchsmarke gar nicht umfasst. Ferner lautet die Marke auch nicht „KL.de“. Für welche Dienstleistungen welcher Umsatz und in welchem konkreten Zeitraum getätigt wurde, bleibt offen; auch in welcher Art und Form die Marke genutzt wurde, geht aus der Erklärung nicht zweifelsfrei hervor, eine Bezugnahme auf zusätzliche Unterlagen ist nicht erfolgt.

c) Die mit der Beschwerdebegründung vom 1. September 2017 ergänzend eingereichte eidesstattliche Versicherung des Herrn R... vom

21. August 2017 nennt zwar markenbezogene Umsätze für den Zeitraum von Mai 2014 bis Dezember 2014 und die Kalenderjahre 2015 und 2016; diese Angaben decken etwa auch die Hälfte des maßgeblichen Benutzungszeitraums ab. Zudem zeigen die vom Beschwerdeführer zusätzlich vorgelegten Anlagen C bis L – auf die in der eidesstattlichen Versicherung allerdings nicht Bezug genommen wird – teilweise eine funktionsgemäße Verwendung der Widerspruchsmarke. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung lassen aber wiederum nicht die erforderlichen Schlussfolgerungen für eine rechtserhaltende Benutzung zu, weil sie in den wesentlichen Punkten unklar, vage und lückenhaft sind. Nicht zuletzt werden Widersprüche zum Vortrag in dem entsprechenden Schriftsatz durch den Beschwerdeführer selbst deutlich.

In Ergänzung zu seiner ersten eidesstattlichen Versicherung trägt Herr R... vor, die Marke werde auf der Homepage der T... GmbH sowie auf Werbeflyern verwendet. Im Zeitraum vom Mai 2014 bis Dezember 2014 habe die Firma einen markenbezogenen Umsatz von ... Euro, in 2015 einen markenbezogenen Umsatz von ... Euro und in 2016 von ... Euro erzielt. Die markenbezogenen Umsätze stünden direkt mit der Nutzung der Marke in Verbindung. Darüber hinaus gebe es weitere Umsätze, die nur indirekt mit der Marke in Verbindung stünden und nicht zu beziffern seien. Die T... GmbH sei ein kleines Unternehmen mit geringen Umsätzen.

Es mangelt hier wiederum an Angaben, in welchem Umfang konkrete Dienstleistungen im fraglichen Benutzungszeitraum verwendet wurden. In den ersten beiden eidesstattlichen Versicherungen sind zwar vereinzelt Nutzungen der Marke genannt, die Rückschlüsse auf konkrete Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke registriert ist, zulassen (z. B. Nutzung der Marke auf Access Points, welche über ein WLAN Internetzugänge ermöglichen sowie Bereitstellen von e-mail-Zugängen). Der Erklärende hat jedoch nicht dargelegt, wie viele Access Points tatsächlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet wurden und

während welchen Zeitraums. Der konkret bezifferte, jährliche markenbezogene Umsatz ist insofern nicht ausreichend, da er nicht bezogen auf die einzelnen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (bzw. Produkte der Lizenznehmerin) aufgeschlüsselt ist.

Der Vortrag betreffend die Anzahl der Access Points (40 AP's bis zum 31.12.2016 und 17 AP's seit dem 10.03.2017) im Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 1. September 2017 ist aus mehreren Gründen unbehelflich, wobei der schriftsätzliche Vortrag mehr Einzelheiten und Daten zur Nutzung der Widerspruchsmarke enthält als die an Eides statt versicherte Erklärung des Alleingeschafters der Lizenznehmerin. Da es sich bei Herrn R... zwar um den Alleingeschafters, nicht aber um den geschäftsführenden Gesellschafter handelt (alleinvertretungsberechtigt ist laut Handelsregister der Geschäftsführer Herr P...), stellt sich ohnehin die Frage nach der Kompetenz des Erklärenden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 82). Die eidesstattliche Versicherung lässt nämlich nicht erkennen, dass er in das operative Geschäft der Lizenznehmerin eingebunden und damit mit den Benutzungsverhältnissen betreffend die Widerspruchsmarke vertraut ist; dies gilt im Übrigen für alle drei eingereichten Erklärungen.

Bei dem Vortrag des Beschwerdeführers selbst handelt es sich jedenfalls um bloßes schriftsätzliches (Partei)Vorbringen; dieses ist als Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 53). Auch hier ist unklar, aufgrund welcher eigener Erkenntnisse der Beschwerdeführer als Lizenzgeber zu dieser Tatsachendarstellung betreffend die Nutzung der Marke durch seine Lizenznehmerin kommt. Nicht zuletzt bleibt inhaltlich auch offen, welche und wie viele der genannten AP's tatsächlich mit einem Aufkleber der Widerspruchsmarke versehen wurden.

Die schriftsätzlichen Angaben einerseits und die Erklärungen in den eidesstattlichen Versicherungen widersprechen sich zudem teilweise und werfen Fragen

auf. Der Beschwerdeführer trägt vor, dass die T... GmbH für gewerbliche Kunden die Möglichkeit biete, T... zu mieten; diese würden dann von T... mit einem Abbild der Marke „KL“ versehen. Den Erklärungen des Herr R... ist demgegenüber nur zu entnehmen, dass AP's von der T... verkauft würden; des Weiteren findet sich in der ersten eidesstattlichen Versicherung nur die ungenaue Aussage, „einige“ der Access Points (welche?) seien mit der bildlichen Abbildung der Marke versehen. Der schriftsätzliche Vortrag des Beschwerdeführers zur Anzahl der Nutzer des WLAN (50 – 130 im Tagesmittel) weist im Wesentlichen dieselben Mängel auf. Soweit schließlich der Beschwerdeführer unter Beifügung eines Werbeflyers (Anlage L), auf der sich die Widerspruchsmarke befindet, geltend macht, die Marke „KL“ werde von der T... GmbH „im Vertrieb von IT-Lösungen“ für kleine Unternehmen genutzt, findet dies keine Erwähnung oder Stütze in den eidesstattlichen Versicherungen. Es bleibt offen, um welche IT-Lösungen es sich handelt und wer in welchem Umfang solche beauftragt bzw. in Anspruch genommen hat; auch Rechnungen oder sonstige Unterlagen, die Aufschluss hierüber geben könnten, sind nicht vorgelegt worden.

d) Schließlich ist auch die eidesstattliche Versicherung vom 13. April 2018 nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen.

In Ergänzung zu seinen zwei vorangegangenen Erklärungen versichert Herr R... an Eides statt, dass die zuvor bereits genannten markenbezogenen Umsätze für Mai 2014 bis Dezember 2014 sowie für die Jahre 2015 und 2016 erzielt worden seien durch den Verkauf von Hardware und Dienstleistungen in den Städten K... und Z.... Die Hardware übernehme die Funktion von drahtlosen Zugangspunkten (WLAN-APs) und entsprechenden DSL-Modems für den Zugang in das Netzwerk der T... GmbH (Internet-provider). Die Hardware werde konfektioniert und konfiguriert von der T... Je nach Ausgestaltung werde die Hardware im Innenbereich oder

Freibereich eingesetzt. Sie werde versehen mit der Wort-/Bildmarke „KL“. Die Dienstleistung habe dem Internetzugang und der Konfiguration und Wartung der Hardware entsprochen.

Weder ist aber die Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 9 „Hardware“ geschützt noch stellen die Dienstleistungen „Wartung und Konfiguration“ solche der Klasse 38 dar, vielmehr ist die Wartung und Installation bzw. Konfiguration von Hardware eine Dienstleistung der Klasse 37. Da die Umsatzzahlen nicht aufgeschlüsselt sind, lassen sich keine Schlüsse auf den konkreten Benutzungsumfang für die speziell in Klasse 38 geschützten Dienstleistungen ziehen.

Herr R... wiederholt des Weiteren in der eidesstattlichen Versicherung vom 13. April 2018 seine Angaben aus der ersten Erklärung, dass die Marke auf dem Internetportal www.KL.de für individualisierte E-Mail-Zugänge Dritter genutzt werde. Dieser E-Mail-Dienst diene der Werbung und Verbreitung der Marke „KL“. Zwar befindet sich die Widerspruchsmarke als „Favicon“ in der Adresszeile des Internetbrowsers. Es fehlen aber wiederum Angaben über den tatsächlichen Benutzungsumfang, insbesondere ob und gegebenenfalls in welcher Zahl entsprechende - kostenfreie - Benutzerregistrierungen überhaupt erfolgt sind. Die Seite www.KL.de hat den Stand von 1. Juni 2014; das Webinterface (vgl. Anlage F des Beschwerdeführers), die verknüpfte Supportseite sowie das dort erreichbare Impressum zeigen aktuell noch die alten Firmendaten (Firmenlogo, Firmenname, Adresse und Handelsregisterdaten), was durchaus Zweifel an einer ernsthaften Nutzung der Widerspruchsmarke weckt.

Schließlich erklärt Herr R..., dass die T... GmbH seit dem 1. Juni 2014 (teilweise bereits vorher) ergänzend zu den bereits genannten Produkten Internetzugänge in K... anbiete. Hierzu betreibe die T... in K... eine Reihe von WLAN-Zugangsknoten an verschiedenen Stellen (typischerweise Dächern von Geschäftshäusern). Von 1. Juni 2014 bis Ende 2016 seien dies über 10 WLAN-Knoten gewesen. Die

WLAN-Zugangsknoten hätten dazu die Funkkennung „KL.de“ verbreitet, die nahezu in der ganzen Stadt sichtbar gewesen sei. Anfang 2017 sei die Anzahl der Zugangsknoten in K... reduziert worden. Pro Tag würden die Zugänge von mehreren hundert Benutzern genutzt. Die WLAN-Zugangsknoten dienten der Werbung und Verbreitung der Marke „KL“.

Wenngleich sich hierdurch zwar gewisse Anhaltspunkte für eine Benutzung der Marke zumindest für die Dienstleistung „Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk“ ergeben und auch ein kostenloses Angebot der Annahme einer markenrechtlichen Nutzung nicht entgegensteht, verbleiben angesichts der unterschiedlichen Ausführungen in den früheren eidesstattlichen Versicherungen, der nicht erläuterten Unterschiede in der Anzahl der Zugangsknoten bzw. AP's sowie im Hinblick auf die zuvor dargestellten Mängel in den Glaubhaftmachungsmitteln Zweifel.

e) Der Senat kann die Beurteilung des LG F... sowie des Pfälzischen Oberlandesgerichts hinsichtlich einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 nicht teilen.

Dem Vortrag des Widersprechenden bzw. dem Beklagten in dem genannten Verfalllöschungsverfahren kann nicht ansatzweise entnommen werden, dass die in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen *„Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflächen im Internet, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte; telefonische und elektronische Entgegennahme von Bestellungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen“* überhaupt gegenüber Dritten erbracht werden. Der Beschwerdeführer verkennt offensichtlich die markenrechtliche Bedeutung des Dienstleistungsbegriffs der „Werbung“. Wie bereits oben ausgeführt, sind Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne entsprechend Art. 57

AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; ex-Art. 50 EG/Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) nur solche Tätigkeiten, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 28, 30, 33 – Praktiker). Dafür genügt es nicht, diese Dienstleistungen für sich selbst bzw. für das eigene Unternehmen zu erbringen, sondern die hier konkret beanspruchten Werbedienstleistungen – wozu auch die *Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien* gehört – müssen für Dritte erbracht werden. Hierfür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Den in allen eidesstattlichen Versicherungen des Herrn R... hierzu enthaltenen Ausführungen ist nur die Bewerbung der Marke „KL“ und Präsentation des eigenen Produktangebots zu entnehmen, dies reicht für eine rechtserhaltende Benutzung der Dienstleistungen der Klasse 35 ersichtlich nicht aus. Soweit das LG F... ausführt, die Nutzung der hiesigen Widerspruchsmarke als Favicon sowie als Aufkleber, auf der Webseite und im Facebook-Profil diene der Präsentation im Internet und der Vermittlung von Wirtschaftskontakten und sei somit Nutzung „im Rahmen der Klasse 35“, kann dies allein die Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35 nicht rechtfertigen. Die entsprechenden Ausführungen des Berufungsgerichts sowie dessen Auffassung, auch das Betreiben der Webseiten „kl.de“ und „stadtnetz.kl“ durch die Lizenznehmerin seien als Benutzung der Marke in der Klasse 35 – Online-Präsenz – anzuerkennen, hält der erkennende Senat im Hinblick auf die markenrechtlichen Bedeutung der Dienstleistungen der Klasse 35 nicht für überzeugend.

Entsprechendes gilt auch in Bezug auf die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 38. Da der hiesige Beschwerdeführer im Rahmen der Verfallslöschungsklage noch nicht einmal behauptet hat, dass er selbst oder seine Lizenznehmerin die Marke beispielsweise in Bezug auf die Dienstleistungen *„Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-*

Dienste, Übertragung von Voll- und Spartenprogrammen und sonstigen Programmformen im Wege der Fernsehstrahlung; kontinuierliche Echtzeitübertragung (Streaming) von Multimediadaten (Audio- und Videoströmen) in Computernetzen; Modulierung, Komprimierung und Verschlüsselung von Signalen für die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, für Videosignale und Ton- und Datensignale; Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Übermittlung und Ausstrahlung von Videospiele und interaktiven Fernseh- und Computerdiensten“ nutzt, verwundert es jedenfalls, dass auch insoweit eine rechtserhaltende Benutzung bejaht wurde. Aber auch im Übrigen kann der Senat aus den oben dargestellten Gründen der Beurteilung der vorgenannten Gerichte nicht beitreten, was jedoch teilweise auf die unterschiedlichen Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast zurückzuführen ist.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die eingereichten Glaubhaftmachungsmittel mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten, was auch und gerade für die Gesamtschau der Unterlagen gilt. Die dadurch entstandenen Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung gehen zulasten des insoweit beibringungspflichtigen Widersprechenden.

Der Beschwerdeführer konnte folglich für keine der allein noch relevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke im Sinne des § 26 MarkenG glaubhaft machen.

Über die bereits erfolgten Hinweise hinaus, bedurfte es im vorliegenden Fall auch keines weiteren Hinweises durch den Senat nach § 139 ZPO.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchsdienstleistungen kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nicht mehr an.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr