



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 62/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 058 560**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die am 8. November 2013 angemeldete Wortmarke

iX

ist am 17. April 2014 unter der Nummer 30 2013 058 560 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 9:

Computerprogramme auf Datenträgern und via Datenleitung;

Klasse 38:

Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken;

Klasse 42:

Entwicklung, Erstellung, Aktualisierung und Vermietung von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere für den Bereich der Immobilienwirtschaft und deren Dokumentation; Beratung und gutachterliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Aktualisieren und Wartung von Computersoftware; Softwarestörungshilfe, nämlich telefonische Fehlerberatung sowie Fehlerbeseitigung via Datenleitung und vor Ort; Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken.

Gegen die Eintragung dieser am 23. Mai 2014 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 25. Januar 1999 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41 und 42

Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

unter der Nummer 398 59 867 eingetragenen Wort-/Bildmarke



sowie der seit dem 28. September 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 41 und 42

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bü-

cher; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften;  
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

unter der Nummer 300 47 618 eingetragenen Wortmarke

iX

mit jeweils per Telefax am 11. August 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 15. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Prüferin des höheren Dienstes die Gefahr von Verwechslungen im Sinn des § 42 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Widersprechende auf die zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Denn dazu reichten weder die in der eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Chefredakteurs bei der Widersprechenden gemachten Angaben noch die eingereichten weiteren Unterlagen aus. Es fehlten insbesondere auch den jeweiligen Widerspruchsmarken zuordenbare Umsatzzahlen für die jeweiligen Benutzungszeiträume.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 22. März 2017 vorab per Telefax eingegangene Beschwerde der Widersprechenden. Die Widersprechende hat die Beschwerde, obwohl sie eine Begründung mit dem Beschwerdeschriftsatz angekündigt hatte, nicht begründet. Es wurden ebenso wenig weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarken eingereicht.

Auf mehrfache telefonische Anfragen des Senatsvorsitzenden im Zeitraum vom 6. bis 13. November 2017, ob von Seiten der Widersprechenden noch mit einer Beschwerdebegründung gerechnet werden könne, folgte keine Reaktion der Widersprechenden.

Von keinem Beteiligten wurden ausdrückliche Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, da die Widersprechende auf die im Amtsverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnten die Widersprüche und auch die Beschwerde der Widersprechenden schon deshalb – unabhängig von der Frage der Verwechslungsgefahr nach der Registerlage – keinen Erfolg haben. Demzufolge sind die Widersprüche mangels ausreichender Glaubhaftmachung schon im Verfahren vor dem DPMA dort zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

1. Die mit den Schriftsätzen der Markeninhaberin vom 23. Februar 2015 und vom 10. Juni 2015 gemäß § 43 MarkenG pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken ist jeweils als zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 und Satz 2 MarkenG auszulegen (vgl. BGH GRUR 2008, 714, Rn. 23 – idw; BPatG GRUR 2016, 286 – Yosoja/YOSOI). Die beiden Widerspruchsmarken waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 23. Mai 2014 bereits seit fünf Jahren eingetragen (Eintragung der Widerspruchsmarke 398 59 867 am 25. Januar 1999; Eintragung der Wider-

spruchsmarke 300 47 618 am 28. September 2000), so dass auch die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wirksam erhoben werden konnte. Demnach hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit vom 23. Mai 2009 bis zum 23. Mai 2014 (gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also in der Zeit vom 14. Juni 2013 bis zum 14. Juni 2018 (gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) glaubhaft zu machen.

Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widersprechende die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 60 und 61). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO verlangt insoweit zwar keine volle Beweisführung, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 54 ff.). Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marken, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke in Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITA-FRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 - VOODOO).

Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarken in den nach § 43 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeiträumen unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 5, 66).

Die bisher im Verfahren eingereichten Unterlagen reichen, wie die Markenstelle bereits zu Recht festgestellt hat, nicht aus, um eine rechtserhaltene Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen. Ein Mangel der Unterlagen und der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Januar 2015 liegt bereits darin, dass nicht zwischen den beiden Widerspruchsmarken unterschieden wird und den Unterlagen letztlich nicht eindeutig zu entnehmen ist, auf welche der Widerspruchsmarken sich die Angaben beziehen sollen, die Wortmarke iX oder die Wort-/Bildmarke.

Selbst wenn angesichts des Vortrags des Vertreters der Widersprechenden und der eingereichten Unterlage Anlage 7 (Dezemberheft einer Zeitschrift) zugunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass die Art der Benutzung der widersprechenden Wort-/Bildmarke 398 59 867 für eine Zeitschrift, ein monatliches Magazin für Informationstechnik, und damit für eine unter eine eingetragene Widerspruchsware fallende Ware hervorgeht, fehlen weitere Anhaltspunkte und konkrete Angaben zu den damit erzielten Umsätzen in den relevanten konkreten Benutzungszeiträumen. Zu der Frage in welchem Umfang diese Widerspruchsmarke oder auch die weitere widersprechende Wortmarke „iX in den Benutzungszeiträumen benutzt worden sind, reicht der (anwaltliche) Hinweis auf eine „Auflagenmeldung III/2015“, die eine Druckauflage einer Zeitschrift „iX Magazin für professionelle Informationstechnik“ mit 45.133 (inklusive Ausland) aufweist, ebenso wenig wie der Verweis darauf, dass die Zeitschrift in Fachkreisen bestens bekannt sei. Insoweit fehlen ausreichend glaubhaft gemachte hinreichend konkrete Angaben zu den Umsatzzahlen in den relevanten Benutzungszeiträumen im Inland, die eine Bewertung erlauben, ob eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken im Inland vorliegt.

Die bisherigen Angaben und die vorgelegten Unterlagen sind letztlich völlig unzureichend und zu pauschal, um konkrete Schlüsse zur Art, Zeit, Ort oder dem Umfang der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken zuzulassen.

Die Widersprechende hatte ausreichend Gelegenheit, zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marken ergänzend vorzutragen und entsprechend ergänzende Unterlagen einzureichen, nachdem seit Einlegung der Beschwerde mehr als ein Jahr vergangen ist. In der Sache hat die Widersprechende nichts vorgetragen, so dass auch nicht ersichtlich ist, aus welchen Gründen sie die Bewertung der Markenstelle zur fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für fehlerhaft hält.

Die Widersprüche bzw. die Beschwerde sind deshalb mangels ausreichender Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Widersprechende hat sie nicht beantragt, § 69 Nr. 1 MarkenG, und der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG.

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Danach entspricht es der Billigkeit, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, kann es in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände angezeigt sein, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung).

Im Falle einer zulässigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (ständige Rechtsprechung, BPatG GRUR 1996, 981 f.). Vorliegend hat die Widersprechende das Beschwerdeverfahren betrieben, ohne den Versuch zu unternehmen, mit Hilfe ergänzender Unterlagen und weiteren Vortrags eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken für die maßgeblichen Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Ein solches Verhalten gibt Anlass für eine einseitige Kostenauflegung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 17 m. w. V.).

### 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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Pr