



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 560/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. September 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 062 711**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Das am 5. Dezember 2012 angemeldete Zeichen



ist am 12. April 2013 unter der Nummer 30 2012 062 711 als Wort/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43 und 45 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 17. Mai 2013 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 11. Mai 2009 eingetragenen Unionsmarke (Wort/Bildmarke) 003 406 758



Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt und richtet sich nur gegen die nachfolgenden Waren der angegriffenen Marke:

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Ledergurte, Lederriemen; Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten), Schulranzen, Rucksäcke; Reisenecessaires (Lederwaren); Kleinlederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten); Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseluis; Gürteltaschen; Hüfttaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Bekleidungsstücke für Tiere;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Die Widerspruchsmarke ist für Waren der Klassen 18 und 25 geschützt, nämlich:

Klasse 18: Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Satteldecken, Pferdedecken, Sattel- und Deckengurte, Satteltaschen, Sehnen-, Nasen- und Nackenschoner für Pferde, Bandagen, Gamaschen, Sprungglocken, Zaumzeug und Zügel für Pferde; Sättel, Reitzubehör;

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Schuhe, Stiefel; Stiefelletten; Stiefelschäfte; Reitschuhe; Reitstiefel; Reitstiefeletten; Golfschuhe;

Wanderschuhe; Reitbekleidung; Reitjacken; Reithosen; Socken;  
Strümpfe.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 23. Dezember 2016 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125b Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 2. September 2014 undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Für diesen Zeitraum – von Dezember 2011 bis Dezember 2016 (fünf Jahre vor der Entscheidung der Markenstelle) – sei die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die Widersprechende habe zwar Abbildungen von Kleidungsstücken und Schuhen bzw. (teilgeschwärzte) Rechnungen und Bestellschreiben vorgelegt, bei denen teilweise auch die Widerspruchsmarke erkennbar sei. Dies sei aber nicht ausreichend, insbesondere weil die Widersprechende keine Umsatzzahlen genannt habe. Im Ergebnis könnten Benutzungsfragen aber dahingestellt bleiben, weil schon nach der Registerlage keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen bestehe. Wegen ihrer geringen Kennzeichnungskraft könne die Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit hochgradig ähnlichen bzw. identischen Vergleichswaren nur einen geringen Zeichenabstand verlangen. Die Widerspruchsmarke sei beschreibend, da das italienische Wort „Cavallo“ auf Deutsch „Pferd“ bedeute und alle beanspruchten Waren für Pferde oder für die Anwendung zusammen mit einem Pferd bestimmt seien. Auch das grafische Element der Widerspruchsmarke, das einen Pferdesattel darstellen könne, führe nicht von der klar beschreibenden Aussage des Markenwortes weg. Die jüngere Marke halte den zu fordernden, geringen Zeichenabstand ein. Klanglich und schriftbildlich würden sich die Vergleichszeichen schon durch den nur in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteil „classico“ unterscheiden. Die Vergleichsbezeichnungen

hätten zwar den gleichen begrifflichen Aussagegehalt („Pferd“ bzw. „klassisches Pferd“). Jedoch könne diese begriffliche Übereinstimmung aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr begründen, da beide Zeichen insoweit im Zusammenhang mit den entscheidungserheblichen Waren jeweils beschreibend seien.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Ausgehend von einer hochgradigen Ähnlichkeit bzw. Identität der zu vergleichenden Waren und einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein. Die Widerspruchsmarke habe keinen sachbeschreibenden Charakter und werde vom Verkehr als Fantasiebezeichnung wahrgenommen. Das italienische Wort „Cavallo“ sei den inländischen Verkehrskreisen nicht bekannt. Italienisch werde an deutschen Schulen nicht regelmäßig unterrichtet und sei weder eine in Deutschland geläufige Fremdsprache noch eine gebräuchliche Fachsprache auf dem Gebiet der Leder- und Textilindustrie. Zumindest in Alleinstellung könne der inländische Durchschnittsverbraucher der Bezeichnung keine inhaltliche Bedeutung zuordnen. Die jüngere Marke werde durch den Wortbestandteil „cavallo“ geprägt, so dass die zu vergleichenden Zeichen hochgradig ähnlich bzw. identisch seien. Schon wegen der grafischen Gestaltung der jüngeren Marke, insbesondere der Hervorhebung der beiden Buchstaben „A“ in dem Wort „cavallo“, die sich in dem Wort „classico“ nicht wiederfinde, werde der angesprochene Verkehr den Zusatz „classico“ nur als Variante des Bestandteiles „cavallo“ auffassen. Darüber hinaus liege es auf der Hand, dass der Verkehr den Zeichenbestandteil „classico“ mit dem Wort „klassisch“ assoziieren und als lediglich werblich-anpreisenden Hinweis verstehen werde. Die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 18 und 25 könnten nach dem Verkehrsverständnis einen „klassischen Stil“ aufweisen. Der Verkehr werde daher dem kennzeichnungsschwachen Element „classico“ insgesamt weniger Aufmerksamkeit widmen und das jüngere Zeichen auch ohne analytische Betrachtung allein auf den Bestandteil „cavallo“ reduzieren. Im Hinblick auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren erhobene und im Beschwerdeverfahren ausdrücklich aufrechterhaltene Einrede

der Nichtbenutzung würden weitere Benutzungsnachweise für die Jahre 2015 bis 2017 vorgelegt (Kopien der Produktkataloge 2015, 2016 und 2017, (teilgeschwärzte) Kopien von Rechnungen vom 3. September 2015, 16. März 2016, 14. Februar 2017 und vom 24. Februar 2017, Kopie einer „Preisliste Textil 2015“ sowie Werbematerial für den Weiterverkauf von Schuhwaren und Reitstiefel). Aus den Unterlagen sei insbesondere ersichtlich, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nur im Zusammenhang mit Bekleidung für den Reitsport, sondern auch im Zusammenhang mit sonstiger Freizeitbekleidung und Schuhen erfolgt sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Dezember 2016 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 406 758 die angegriffene Marke 30 2012 062 711 teilweise, nämlich in Bezug auf sämtliche von ihr in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren zu löschen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke erhält mit Schriftsatz vom 31. Mai 2017 die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht. Insbesondere für andere Waren als Reitportbekleidung, also sonstige Freizeitbekleidung, sei die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden. Im Übrigen verfüge die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft. Das Wort „cavallo“ trete dem deutschen Durchschnittsverbraucher im Alltag im Zusammenhang mit Pferden in vielfältiger Weise entgegen (z. B. als Zeitschriftentitel, oder Titel von Veranstaltungen und Freizeitangeboten) und werde deswegen ohne Weiteres im

Sinne von „Pferd“ verstanden. Auch das grafische Element der älteren Marke, das einen Steigbügel darstelle, weise auf eine Verbindung der so gekennzeichneten Waren zu Pferden hin. Die Widerspruchsmarke sei daher im Zusammenhang mit Bekleidung rund um den Pferdesport glatt beschreibend. Darüber hinaus seien die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit einander gegenüberzustellen. Die jüngere Marke wirke wegen ihres grafischen Bestandteils märchenhaft verspielt und grenze sich damit gegenüber der eher nüchternen Widerspruchsmarke hinreichend ab. Beim klanglichen Vergleich der Zeichen seien beide Wortbestandteile der angegriffenen Marke zu berücksichtigen, da sie dem Verbraucher als einheitliches Zeichen gegenüberträten. Eine zergliedernde Betrachtung sei insoweit nicht veranlasst.

Der Senat hat die Beteiligten mit dem Ladungszusatz vom 24. Juli 2018 darauf hingewiesen, dass den bislang vorgelegten Unterlagen nicht entnommen werden könne, mit welchen Waren im maßgeblichen Benutzungszeitraum welche Umsätze erzielt worden seien. Eine Aufschlüsselung der Umsatzzahlen auf konkrete Warengruppen fehle ebenso wie eine den Sachvortrag stützende eidesstattliche Versicherung. Nach den bislang vorgelegten Benutzungsunterlagen könne insbesondere nicht als glaubhaft gemacht angesehen werden, dass die Widerspruchsmarke auch zur Kennzeichnung (normaler) Freizeitbekleidung verwendet worden sei. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung weitere Unterlagen als Mittel der Glaubhaftmachung übergeben, insbesondere zwei Kataloge 2016 im Original, ein Zeitungsbericht der Lippischen Landes-Zeitung und die Kopie einer eidesstattlichen Versicherung der Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Inhaberin der älteren Marke vom 12. Mai 2018.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 24. Juli 2018, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende auf die im Amtsverfahren in zulässiger Weise erhobene und im Beschwerdeverfahren wiederholte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke nach §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnten der Widerspruch und auch die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 2. September 2014 die Nichtbenutzungseinrede erhoben und diese auch im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 31. Mai 2017 ausdrücklich aufrechterhalten.

Die pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist als zulässige Einrede nach § 125 b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auszulegen, wobei sich die Beurteilung, ob eine Marke rechtserhaltend benutzt worden ist, nach Art. 15 GMV richtet. Soweit eine Nichtbenutzungseinrede undifferenziert ohne konkrete Bezeichnung der beiden nach dem Gesetz in § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG grundsätzlich vorgesehenen Einreden erhoben wird, ist dies regelmäßig als Erhebung beider Einreden zu verstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (vgl. BGH GRUR 2008, 714 Rn. 23 – idw; BPatG GRUR 2016, 286, 288 – Yosaya/YOSOI; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 26 m. w. N.). Die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind vorliegend nicht gegeben, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 11. Mai 2009 eingetragenen Unionswi-



derspruchsmarke erst nach der am 17. Mai 2013 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der prioritätsjüngeren angegriffenen Marke endete, nämlich am 11. Mai 2014. Bei einer solchen Fallgestaltung, bei der nur eine der beiden Nichtbenutzungseinreden zulässig ist bzw. Rechtswirkung entfalten kann, ist die undifferenziert erhobene Einrede als verfahrensrechtliche Erklärung nach dem mutmaßlichen Willen entsprechend § 133 BGB dahingehend auszulegen, dass der Einredende nur die nach dem Gesetz mit Rechtswirkung mögliche und damit sinnvolle Einrede erheben will. Die Auslegung von verfahrensrechtlichen Erklärungen hat sich im Zweifel danach zu richten, was nach der Gesetzeslage vernünftig ist und der Gesetzeslage entspricht (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., Einleitung III Rn. 16). Ausgehend davon ist es entgegen der gelegentlich vertretenen Auffassung (vgl. z. B. die Beschlüsse BPatG 25 W (pat) 548/17 vom 22. März 2018, 26 W (pat) 530/13 vom 25. Juni 2014, 29 W (pat) 40/12 vom 28. Juni 2013 oder 33 W (pat) 70/11 vom 25. Juni 2013) nicht sachgerecht, der Inhaberin der angegriffenen Marke zu unterstellen, dass sie neben der nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässigen noch eine nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzulässige und im Ergebnis wirkungslose Einrede erheben wollte. Insoweit oblag es der Widersprechenden nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke im Zeitraum vom 27. September 2013 bis 27. September 2018 (Tag der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung) 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 Benut-

zung ihrer Marken, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Unionsmarke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in der Union 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 – VITAFRUIT; 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 von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen reichen jeweils für sich betrachtet für die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke weder für allgemeine Freizeitbekleidung noch für Reitsportbekleidung aus. Die Mittel der Glaubhaftmachung belegen zwar, dass die Widersprechende (bzw. ihre Rechtsvorgängerin) im relevanten Zeitraum nicht unerhebliche Umsätze erzielt hat. Es lässt sich aber nicht feststellen, welchen Produkten und welchem Absatzgebiet diese Umsätze zuzuordnen sind. Unabhängig davon, dass die eidesstattliche Versicherung vom 12. Mai 2018 nur in Kopie vorgelegt wurde und zudem nicht von Personen herrührt, die gegenwärtig Organe oder Bevollmächtigte der Widersprechenden sind, lässt sich dieser Erklärung insbesondere nicht entnehmen, mit welchen Waren bzw. Warengruppen im dort angegebenen Zeitraum (2012 bis 2017) die genannten Umsätze erzielt wurden, worauf es jedoch entscheidend ankommt. Mit der eidesstattlichen Versicherung werden nur

Jahresumsätze mit nicht näher benannten „Produkten“ dargelegt, die die Kennzeichnung „Cavallo“ getragen haben sollen. Insoweit wird auch nicht dargelegt, in welchem Absatzgebiet diese Benutzung erfolgte. In diesem Zusammenhang ist auf den Zeitungsartikel der Lippischen Landes-Zeitung hinzuweisen, dem zwar zu entnehmen ist, dass die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden im Jahr 2010 mit Produkten „rund um Ross und Reiter“ insgesamt ... Euro Umsatz erzielt habe. Dieser Umsatz schließt dem Zeitungsartikel zufolge aber auch Länder außerhalb der Europäischen Union ein, so dass schon aus diesem Grund unklar bleibt, inwieweit die genannten Umsätze eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union betreffen können. Den vier vorgelegten Rechnungen, deren Preise sämtlich geschwärzt sind, lassen sich ebenso wie der Preisliste und dem übrigen Werbematerial keine relevante Mindestumsätze entnehmen. Auch in der Gesamtschau reicht dies nicht aus, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren auszugehen, auf die es vorliegend entscheidungserheblich ankommt.

2. Im Übrigen besteht, unabhängig von der Frage der rechtserhaltenden Benutzung, jedenfalls im Bereich der spezifisch für Reiter bzw. den Pferdesport bestimmten Waren der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125 b Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Bezeichnung „Cavallo“ weist in diesem Warenbereich eine sehr deutliche Kennzeichnungsschwäche auf. Den mit diesen Waren angesprochenen Verkehrskreisen ist die Bezeichnung „Cavallo“ als italienisches Wort für „Pferd“ ohne Weiteres geläufig. Wegen des deutlichen Sachhinweises in dem Wort „Cavallo“ prägt dieser Bestandteil die jüngere Marke nicht allein kollisionsbegründend, auch wenn der weitere Bestandteil „Classico“ ähnlich kennzeichnungsschwach sein mag. Dies kann jedoch im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben kann.

3. Gründe für eine Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

### 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

Fa