



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 035 863**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die am 14. Juni 2013 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 14. August 2013 unter der Nummer 30 2013 035 863 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 29: Käse und Käseprodukte; Sahnekäse; Milch- und Molkereiprodukte,

Klasse 35: Import und Export von Käse und Käseprodukten,

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Käse“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. September 2013.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der am 11. März 2013 angemeldeten und am 15. April 2013 für die Waren

„Klasse 29: Käse; Frischkäse; Käsezubereitungen insbesondere Frischkäsezubereitungen und Schmelzkäsezubereitungen; Milch; Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Joghurtgetränke mit überwiegendem Joghurtanteil; Quark- und

Sauermilcherzeugnisse; Fruchtsalat; Gemüsesalat; Obstsalat; Brotaufstrich [fetthaltig],

Klasse 30: Saucen [Würzen]; Salatsaucen; Gewürze in flüssiger Form“

unter der Nummer 30 2013 021 549 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragene Wortmarke

### **HEKS'NKAAS**

Die Markenstelle für Klasse 29 hat mit zwei Beschlüssen vom 18. August 2014 und vom 23. Januar 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die Vergleichszeichen begegneten sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage zwar auf teilweise identischen oder hochgradig ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen. Der Widerspruchsmarke komme jedoch lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft zu, so dass ihr Schutzbereich auf die eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt sei.

Bedenke man, dass Waren und Dienstleistungen in der heutigen Zeit typischerweise auf Sicht und in zunehmendem Maße auch am Bildschirm per Mausclick gekauft würden, seien die sich gegenüberstehenden Zeichen

 **Millingse HeXXenkaas** und **HEKS'NKAAS** ihrem Gesamteindruck nach unähnlich. Aber selbst wenn man die Zeichen **Millingse HeXXenkaas** und **HEKS'NKAAS** auf ihre mündliche Wiedergabe reduziere, führe das in der angegriffenen Marke enthaltene Element „Millingse“ zur Unähnlichkeit. Der Verkehr werde diesen wie ein

Phantasiebegriff wirkenden Begriff bei der Benennung der angegriffenen Marke nicht vernachlässigen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien hochgradig ähnlich bzw. identisch. Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da der Begriff **HEKS'NKAAS** für die beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit bestehe bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da die Anmeldemarke durch den Bestandteil **HeXXenkaas** geprägt werde, der mit der Widerspruchsmarke **HEKS'ENKAAS** nahezu übereinstimme.

Der Verkehr verstehe „Millingse“ als Ortsbezeichnung für „Millingen“. Es gebe schutzwürdige Verkehrskreise, die Niederländisch sprächen. Außerdem liege Millingen am Rhein im Grenzgebiet zu Deutschland und Deutsche, die am Niederrhein wohnen, kennen den Ort. Insbesondere dürften Händler in Deutschland wissen, dass die Beschwerdegegnerin ihren Sitz in Millingen habe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 2014 und vom 23. Januar 2019 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2013 021 549 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat mit Schriftsatz vom 13. September 2021 zur Beschwerde der Widersprechenden Stellung genommen und ferner die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Sie macht im Wesentlichen geltend, zwischen den Vergleichsmarken bestehe im Hinblick auf die nur in der angegriffenen Wort-/Bildmarke enthaltenen Elemente keine Übereinstimmung. Dabei seien sowohl das Bildelement der fliegenden Hexe als auch der weitere Bestandteil „Millingse“ prägende Elemente des Gesamtzeichens und dürften beim Zeichenvergleich nicht außer Betracht bleiben. Überdies werde der Wortbestandteil „Millingse“ als Phantasiebegriff



wahrgenommen. Relevante Verkehrskreise würden in dem Zeichen **Millingse HeXXenkaas** keinen Hinweis auf den Ort Millingen erkennen. Auch werde bestritten, dass Händler in Deutschland wüssten, dass die Markeninhaberin ihren Sitz in Millingen habe. Wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt habe, sei der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Begriff „HEKS'NKAAS“ das niederländische Wort für „Hexenkäse“, bei dem es sich in Deutschland um die Bezeichnung einer Käseart handele. Die Widerspruchsmarke sei somit kennzeichnungsschwach. Im Übrigen wiesen die Vergleichswaren und -dienstleistungen teilweise deutliche Unterschiede auf.

Der Widersprechenden ist der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 13. September 2021 gegen Empfangsbekanntnis am 17. September 2021 zugestellt worden. Die Widersprechende hat sich zu dem Schriftsatz der Gegenseite nicht geäußert, insbesondere hat sie weder etwas zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen noch hierzu Unterlagen vorgelegt.

Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. Januar 2022 mitgeteilt, dass sie an ihrem Antrag auf

Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht festhalte und um Aufhebung des für den 3. Februar 2022 angesetzten Termins bitte.

Die Mitteilung des Senats, dass die mündliche Verhandlung antragsgemäß aufgehoben und nunmehr im schriftlichen Verfahren entschieden werde, ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 26. Januar 2022 zugestellt worden. Die Widersprechende hat sich dazu nicht geäußert, keine Unterlagen eingereicht und nicht um Fristsetzung gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Widersprechende hat auf die am 13. September 2021 erstmals im Beschwerdeverfahren zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F. nicht glaubhaft gemacht.

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Im Hinblick auf die bestrittene Benutzung sind die Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und § 26 MarkenG in ihrer bis vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden, weil der Widerspruch am 13. Dezember 2013 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde (§ 158 Abs. 5 MarkenG). Dass die Nichtbenutzungseinrede unter der Geltung des neuen Rechts erhoben worden ist, ist demgegenüber irrelevant.

1. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene Einrede der mangelnden Benutzung bezieht sich auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume.

a) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 13. September 2013 befand sich die am 15. April 2013 eingetragene Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Die Einrede der mangelnden Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG a.F. ist deshalb nicht zulässig.

b) Allerdings war die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung am 13. September 2021 ohne Widerspruch bereits über fünf Jahre im Register eingetragen (seit 15. April 2013), so dass die Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F. zulässig ist.

Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch - mithin für den Zeitraum von Februar 2017 bis Februar 2022 - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.

c) Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Weder hat sie etwas zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen oder Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt, noch hat sie eine Glaubhaftmachung angekündigt und/oder hierfür eine Frist beantragt.

Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall auch keines besonderen Hinweises durch den Senat nach § 139 ZPO. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen Unterlagen vorzulegen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 6). Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende

Beibringungsgrundsatz verbietet es dem DPMA wie auch dem BPatG grundsätzlich, den Widersprechenden zur notwendigen Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung anzuhalten. Der Widersprechende darf daher auch nicht darauf vertrauen, dass ihm mit oder nach der Übermittlung des die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatzes eine ausdrückliche Aufforderung zur Glaubhaftmachung zugeht und ihm entsprechende Äußerungsfristen gesetzt werden (vgl. Ströbele a. a. O., § 43 Rn. 70 unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco, BPatG 30 W (pat) 69/16 VIGILA/VUBILA, BPatG 30 W (pat) 503/18 Vita Natura/NATUR VITAL).

Die Widersprechende hat vorliegend auch ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zur Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke zu äußern. Der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 13. September 2021, in dem diese erstmalig die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 17. September 2021 zugestellt worden. Die Widersprechende hat sich zu diesem Schriftsatz weder geäußert noch eine Äußerung bzw. die Vorlage von Benutzungsunterlagen angekündigt.

Das tat sie auch nicht, als sie die Ladung zur - von ihr ursprünglich beantragten - mündlichen Verhandlung am 3. Februar 2022 erhielt. Sie hat dem Gericht lediglich mitgeteilt, dass sie an ihrem Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht festhalte und um Aufhebung des Termins bitte. Auch auf die der Widersprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 26. Januar 2022 zugestellte Mitteilung des Gerichts, dass die mündliche Verhandlung aufgehoben und nunmehr im schriftlichen Verfahren entschieden werde, hat sich die Widersprechende nicht geäußert und auch in keiner Weise kundgetan, dass sie dies noch beabsichtigt.

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

B. Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher zurückzuweisen.

C. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Zwar hat die Widersprechende keinen Versuch unternommen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Andererseits hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erst im Beschwerdeverfahren erhoben, obwohl ihr dies bereits im Amtsverfahren möglich gewesen wäre, da die Markenstelle im Erinnerungsverfahren erst am 23. Januar 2019 und damit nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 15. April 2018 entschieden hat. Dass nach Erhebung der Einrede weitere nennenswerte und z.B. durch Rücknahme des Widerspruchs vermeidbare Verfahrenskosten entstanden sind, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel

Schw