



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 62/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke IR 829 182**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die unter der Nummer IR 829 182 international registrierte Wortmarke

**THINK POSITIVE**

beansprucht aufgrund einer nachträglichen Schutzerstreckung Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der

Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

Das Erstreckungsgesuch ist am 15. Januar 2009 veröffentlicht worden.

Gegen die nachträgliche Schutzerstreckung der IR-Marke hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 10. Juni 1997 eingetragenen und für die Waren der

Klasse 18: Rucksäcke; Hüfttaschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen,

geschützten Wortmarke 301 21 498

### **Think**

am 27. Februar 2009 Widerspruch erhoben.

Mit am 17. November 2009 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende im Laufe des nahezu dreizehn Jahre dauernden Verfahrens vor dem DPMA verschiedene Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht, unter anderem eidesstattliche Versicherungen vom 30. Dezember 2009 und 16. August 2011 des Geschäftsführers X ... , vom 12. März 2012, 26. September 2012 und 25. Januar 2016 des Geschäftsführers Y ... und vom 29. Januar 2016 des Prokuristen Z ... sowie Kataloge, Produktabbildungen, verschiedene Rechnungen aus den Jahren 2008 bis 2014, Screenshots von Webseiten des Internetauftritts sowie aus ihrem Online-Store, Trefferliste einer Google-Recherche, Nachweise über Messeauftritte auf der Schuhmesse GDS in Düsseldorf, Registerauszüge von verschiedenen Geschmacksmustern, Umsatzübersichten für den Schweizer Markt, Übersicht über die Standorte der sog. Monoshops der Widersprechenden, Screenshot eines Links zu einem in Kinos gezeigten Werbespot, Hinweise auf Berichte über die Widersprechende in verschiedenen Medien, Saisonlisten der Widersprechenden und Screenshots von Wettbewerbern, die Schuhe der Widersprechenden vertreiben, Shop-Kundenliste in Form einer Excel-Tabelle mit abgesetzten Paarzahlen von Schuhen.

Die Markenstelle für Klasse 25 - Internationale Markenregistrierung - hat mit Beschlüssen vom 20. März 2014 und vom 5. Juli 2022, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig seien. Ob die Widersprechende und Erinnerungsführerin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht habe, müsse aber nicht abschließend geprüft werden. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von der Registerlage ausgehe, komme eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Es stünden sich danach identische und hochgradig ähnliche Waren gegenüber. Zudem sei der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Ebenfalls als nicht entscheidungserheblich könne insoweit dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke als sloganartige Aufforderung im Sinne von „Denke“ vermindert kennzeichnungskräftig sei oder doch von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Selbst wenn die durch die Widersprechende geltend gemachte intensive Benutzung zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft führe, halte die angegriffene Marke den bei dieser Ausgangslage erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wegen des zusätzlichen Wortes „POSITIVE“ ein. Einer Prägung der angegriffenen Marke nur durch den Bestandteil „THINK“ stehe der Umstand entgegen, dass es sich bei „THINK POSITIVE“ um eine gesamtbegriffliche Einheit handle, so dass eine allein auf „THINK/Think“ bezogene Markenähnlichkeit und damit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheide. Wegen der Gesamtbegrifflichkeit der jüngeren Marke könne auch eine selbständig kennzeichnende Stellung von „THINK“ in der angegriffenen Marke nicht bejaht werden. Für andere Arten der Verwechslungsgefahr, insbesondere der unter Nennung verschiedener „Think“-Marken der Widersprechenden geltend gemachten Serienmarkenverwechslung, in die sich die angegriffene Marke aber ohnehin nicht einfüge, sei nichts Ausreichendes dargetan oder ersichtlich. Der Widerspruch müsse daher erfolglos bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, dass die Widerspruchsmarke umfassend benutzt worden sei und daher einen höheren Schutzzumfang genieße; bereits in einem Parallelverfahren vor dem DPMA sei ihr eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt worden. Die Widerspruchsmarke sei vollständig in der jüngeren Marke enthalten, so dass die Vergleichsmarken in dem unterscheidungskräftigen und dominierenden Wort „THINK“ übereinstimmten, das in der jüngeren Marke zudem am regelmäßig mehr beachteten Zeichenanfang stehe. Eine schriftbildliche, begriffliche und klangliche Markenähnlichkeit liege daher zweifellos vor, so dass unter Berücksichtigung der identischen Vergleichswaren eine Verwechslungsgefahr bejaht werden müsse.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2014 und vom 5. Juli 2022 aufzuheben und der international registrierten Marke IR 829 182 den Schutz zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Februar 2023 die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte. Denn eine Verwechslungsgefahr könne schon mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden, weil die Beschwerdeführerin die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Ferner hat der Senat darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Auffassung selbst ausgehend von der Registerlage und einer zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellten Warenidentität eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommen dürfte. Unter anderem sei dabei zu berücksichtigen, dass eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke -

die in Deutschland zu den maßgeblichen Zeitpunkten, nämlich zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke (hier: "Date of subsequent designation" bzw. Tag der Eintragung ins internationale Register am 17. November 2008) bestanden haben sowie zum Entscheidungszeitpunkt noch bestehen müsse -, nicht ausreichend belegt worden sei. Dass in einem anderen Verfahren der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt worden sei, lasse für das vorliegende Verfahren keine ausreichenden Rückschlüsse zu. Des Weiteren habe die Beschwerdeführerin bisher nicht hinreichend vorgetragen, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt (hier: 17. November 2008) über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „Think“ verfüge, in die sich die jüngere Marke einfügen würde.

Keine der Verfahrensbeteiligten hat zu dem Senatshinweis Stellung genommen. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin weder Weiteres zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen noch hierzu ergänzende Glaubhaftmachungunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr und damit ein Schutzverweigerungsgrund nach §§ 107, 111, 112, 114 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung (vgl. § 158 Abs. 2 MarkenG) i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 1 PVÜ liegen nicht vor.

Die Widersprechende hat auf die im Amtsverfahren in zulässiger Weise erhobenen Nichtbenutzungseinreden der IR-Markeninhaberin eine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

Da der Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung ins internationale Register (Date of subsequent designation: 17. November 2008), der gemäß § 112 MarkenG zugleich als Anmeldedatum gilt, vor dem 1. Oktober 2009 liegt, ist § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden, vgl. § 158 Abs. 2 MarkenG. Ferner sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften § 26 und § 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Mit am 17. November 2009 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat die IR-Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 MarkenG (a. F.) bestritten und das Bestreiten mehrfach im Laufe des Verfahrens ausdrücklich aufrechterhalten. In dem undifferenzierten Bestreiten ist die Erhebung beider Nichtbenutzungseinreden zu sehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 30), weil sowohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der internationalen Registrierung (Publication number and date: 15. Januar 2009) als auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung: 10. Juni 1997). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträumen, nämlich **Mitte Januar 2004 bis Mitte Januar 2009** und **Ende März 2018 bis Ende März 2023** darzutun und glaubhaft zu machen. Der sog. „wandernde“ Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist dabei der maßgebliche Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung im hiesigen Beschwerdeverfahren (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 21).

Die Frage, ob der Widersprechenden durch die Vorlage von Unterlagen im Amtsverfahren eine ausreichende Glaubhaftmachung für den ersten hier maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 **Satz 1** MarkenG (a. F.)

gelungen ist, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 29). Denn jedenfalls ist die Widersprechende ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung für den zweiten Zeitraum nach § 43 Abs. 1 **Satz 2** MarkenG (a. F.) nicht bzw. jedenfalls nicht ausreichend nachgekommen; sie hat insoweit im Beschwerdeverfahren keine weiteren Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt oder irgendetwas Konkretes zur Benutzung der Widerspruchsmarke für diesen zweiten Zeitraum vorgetragen.

Aus dem Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und dessen Mitteln zur Glaubhaftmachung muss sich die Benutzung der älteren Marke, die Verwendung der Marke in ihrer eingetragenen oder einer davon abweichenden, aber den kennzeichnenden Charakter nicht verändernden Form, die Benutzung der Marke für die registrierten Waren, sowie Datum, Ort und Umfang der Benutzung ergeben. Das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung für Umfang, Zeitpunkt und Ort der Benutzung stellt die eidesstattliche Versicherung dar. Hinsichtlich Art und Form der Benutzung bedarf es der Hinzuziehung von weiteren Unterlagen, wie z. B. Katalogen oder Abbildungen, denen das Zeichen sowie die gekennzeichneten Waren entnommen werden können.

Die eingereichten eidesstattlichen Versicherungen, die zum Teil Werbeaufwendungen, abgesetzte Stückzahlen von Produkten oder auch Nettoumsätze für Deutschland nennen, beziehen sich auf folgende Zeiträume:

- eV des Geschäftsführers X ... vom 30. Dezember 2009: Zeitraum 2005 bis 2008,
- eV des Geschäftsführers X ... vom 16. August 2011: Zeitraum 2005 bis 2010,
- eV des Geschäftsführers Y ... vom 12. März 2012: Zeitraum 2005 bis 2011,

- eV des Geschäftsführers Y ... vom 26. September 2012: Zeitraum 2005 bis 2011,

- eV des Geschäftsführers Y ... vom 25. Januar 2016: Zeitraum 2009 bis 2015,
- eV des Prokuristen Z ... vom 29. Januar 2016: Zeitraum 2012 bis 2015.

Keine der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen betrifft mithin den zweiten Benutzungszeitraum.

Auch den übrigen im Amtsverfahren eingereichten Unterlagen kann bezüglich des Benutzungsumfangs keine hinreichende Aussagekraft beigemessen werden. In ihrem Schriftsatz vom 17. Mai 2019 hat die Widersprechende zahlreiche, im Übrigen aber äußerst unübersichtliche, Anlagenkonvolute eingereicht und unter anderem ausgeführt, dass als Anlagenkonvolut 57 eine Vielzahl von Benutzungsunterlagen, aufgeteilt in Anlagen 1 bis 489 beigefügt seien. Als einzige Erläuterung hierzu findet sich der Hinweis, dass diese Anlagen Screenshots von verschiedenen Wettbewerbern, die die Schuhe der Widersprechenden vertreiben würden sowie „diverse Saisonlisten“ der Widersprechenden zeigten. Die eingereichten Anlagen, soweit sie Absatzzahlen oder Umsätze auflisten, liegen aber ebenfalls im Wesentlichen außerhalb des zweiten Benutzungszeitraums. So nennt die Anlage 92 – wie vermutlich auch Anlage 13 – Abverkaufszahlen aus dem Onlineshop nur für das Jahr 2016, Anlage 177A nur entsprechende Zahlen für die Jahre 2016 und 2017, Anlage WSE 58 listet Umsätze nur für die Jahre 2009 bis 2017 auf und Anlage 255, 1. Teil, nur für das Jahr 2017. Zwar sind Anlage 255 „Abverkäufe Onlineshop gesamt HW 18“ und Anlage 318 „Abverkäufe Onlineshop gesamt FS 18“ auch Angaben für das Jahr 2018 zu entnehmen. Eine Erläuterung zu diesen Zahlen fehlt aber völlig, so dass schon offenbleibt, ob bzw. in welchem Umfang sich diese versandten Produkte auf Deutschland beziehen.

Bereits hinsichtlich des Benutzungsumfangs fehlt es daher an einer ausreichenden Glaubhaftmachung für den Zeitraum Ende März 2018 bis Ende März 2023. Auf die weiteren im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung aufgeworfenen Fragen und diesbezüglich von der IR-Markeninhaberin geltend gemachten Mängel braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.

Über den Hinweis des Senats vom 17. Februar 2023 hinaus bedurfte es für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungunterlagen, insbesondere in Bezug auf den „wandernden“ Zeitraum, keines weiteren besonderen Hinweises durch den Senat nach § 139 ZPO (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 70-72).

Die Widersprechende hatte vorliegend auch ausreichend Gelegenheit, sich zum Verfahrenshinweis des Senats zu äußern und weitere Benutzungsunterlagen vorzulegen. Dies hat sie unterlassen und im Übrigen auch keinen Fristverlängerungsantrag gestellt.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht mehr an.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Von den Beteiligten hat keine einen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG); die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch aus anderen Gründen nicht angezeigt (§ 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG).

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

### **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 einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt