

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Wort-/Bildmarke 302 01 619**

(hier: Verfallsverfahren 0813/20 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Der Beschwerdeführer und Antragsgegner ist Inhaber der am 15. Januar 2002 angemeldeten und am 20. November 2002 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 9, 16 und 35 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 302 01 619 (nachfolgend: Streitmarke)



Gegen die Eintragung der Marke war Widerspruch eingelegt worden. Das Widerspruchsverfahren wurde am 7. Mai 2004 abgeschlossen. Nach Teillöschungen auf Antrag des Inhabers vom 15. Dezember 2003 und 2. April 2004 sowie einer weiteren Teillöschung gem. § 47 Abs. 4 MarkenG mit Wirkung vom 1. Februar 2012 genießt die Marke noch Schutz für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 2, 9 und 16 (ungruppiert):

„Tonerpatronen; Tintenpatronen, soweit in Klasse 02 enthalten; Druckertinte/Druckerpaste aus Wachs für Drucker/Kopierer/Fax, soweit in Klasse 02 enthalten; Thermotransferzubehör für Drucker/Kopierer/Fax,

soweit in Klasse 09 enthalten; Ersatzteile für Drucker/Kopierer/Fax, soweit in Klasse 09 enthalten; Farbbänder für Drucker/Kopierer/Fax; Wachs-/Harzbänder für Drucker/Kopierer/Fax soweit in Klasse 16 enthalten; Thermotransferbänder für Drucker/Kopierer/Fax nicht aus Papier, soweit in Klasse 16 enthalten.“

Am 27. November 2019 hat die Beschwerdegegnerin einen Antrag auf Verfallslöschung der eben genannten Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gestellt, diesen jedoch nach fristgerechtem Widerspruch des Markeninhabers, der ihr am 8. Mai 2020 zugestellt worden ist, nicht vor den Zivilgerichten weiterverfolgt.

Stattdessen hat sie mit am 4. Juni 2020 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz unter Zahlung der Gebühr beantragt, die Streitmarke mangels Benutzung gemäß §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG vollständig für verfallen zu erklären und zu löschen.

Der Antragsgegner und Markeninhaber hat dem ihm mittels Übergabeeinschreiben zugestellten Verfallsantrag, der am 9. Juni 2020 zur Post aufgegeben worden war, mit am 5. August 2020 per Telefax beim DPMA eingegangenem Schreiben widersprochen. Der Widerspruch ist den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am 14. August 2020 - nicht wie im Beschluss der Markenabteilung 3.4 aufgeführt am 17. August 2020 - zugestellt worden, woraufhin am 11. September 2020 die Weiterverfolgungsgebühr entrichtet wurde.

Der Markeninhaber hat im Amtsverfahren geltend gemacht, dass der Verfallslöschungsantrag vom 4. Juni 2020 missbräuchlich sei und die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Antragstellerin diesen auch nicht hinreichend begründet habe. Die Zahlen zur Benutzung der Marke stellten Betriebsgeheimnisse dar. Er versichere an Eides Statt, dass die Marke gemäß der Eintragung genutzt werde, was auch aus dem als Anlage übermittelten „Garantiezertifikat ADLON“ hervorgehe.

Mit Beschluss vom 17. Februar 2022 hat die Markenabteilung 3.4 die Marke für verfallen erklärt und deren Löschung angeordnet. Kosten hat sie weder auferlegt noch erstattet.

Die Voraussetzungen für die Durchführung des amtlichen Verfallsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung seien erfüllt. Entgegen der Ansicht des Antragsgegners sei eine detaillierte Begründung des Verfallsantrags nicht erforderlich. Da das Wissen über konkrete Benutzungshandlungen in der Sphäre des Markeninhabers liege, sei die Behauptung, die Marke werde nicht benutzt, als Begründung ausreichend. Insoweit werde der Streitgegenstand des Antrags dahingehend festgelegt, dass eine Löschung wegen Nichtbenutzung begehrt werde. Der Antrag habe auch in der Sache Erfolg. Die Markenabteilung könne nicht feststellen, dass die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor Stellung des vorliegenden Verfallsantrags rechtserhaltend benutzt worden sei. Entgegen seiner Auffassung trage der Inhaber der angegriffenen Marke die Darlegungs- und Beweislast für die Benutzung seiner Marke. Zum Nachweis kämen alle Beweismittel der ZPO in Betracht. Außerdem könnten auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung dienen. Insoweit sei es erforderlich, für jede einzelne Ware konkrete Angaben insbesondere über Art, Umfang und Dauer der Benutzung zu machen. Dem sei der Antragsgegner nicht nachgekommen. Insbesondere genüge hierfür die Aussage in seinem Schriftsatz vom 30. Dezember 2020, die Marke werde und sei entsprechend den Eintragungen genutzt worden, nicht. Es fehle an Angaben zu Umsätzen der einzelnen Waren und zur Art der Verwendung der Marke im relevanten Zeitraum. Dies lasse sich auch nicht aus der vorgelegten Anlage zum oben genannten Schreiben ersehen, die nur eine Abbildung der Marke enthalte, ohne dass sich daraus ergebe, in welchem Zusammenhang diese verwendet worden sei. Der Antragsgegner könne sich auch nicht darauf berufen, der Nachweis der Benutzung würde zu einer Preisgabe von Betriebsgeheimnissen führen. Bei der Regelung des § 26 MarkenG, den Nachweis der Benutzung einer Marke zu führen, handele es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Das Interesse an der Wahrung von Betriebsgeheimnissen stehe dahinter zurück. Im Einzelfall könne ein gewisses Maß an Diskretion auch dadurch gewahrt werden, dass für konkrete Waren

Mindestumsätze genannt würden und Rechnungskopien an einzelnen Stellen geschwärzt würden.

Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt.

Er ist der Auffassung, dass der Verfallsantrag weder zulässig noch begründet sei.

Dieser sei rechtsmissbräuchlich, nicht wie erforderlich begründet und damit unzulässig. Er habe bereits im vorangegangenen Verfallsverfahren die Nutzung seiner Marke mitgeteilt. Das Verfahren sei daraufhin eingestellt worden. Die Beschwerdegegnerin habe dennoch ohne weitere Begründung den hier gegenständlichen Antrag auf Verfallslöschung gestellt, also wider besseres Wissen und gestützt auf wissentlich falschen Vortrag. Zudem hat der Beschwerdeführer unter Vorlage zweier Schreiben vom 18. Dezember 2003 und 6. Januar 2004 darauf hingewiesen, dass die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin vertraglich auf ihr Recht zum Widerspruch gegen die hier verfahrensgegenständliche Marke verzichtet habe. Es sei eine friedliche Co-Existenz der Marken vereinbart worden.

Jedenfalls sei der Antrag unbegründet. Die streitgegenständliche Marke sei von ihm rechtserhaltend benutzt worden. Dies habe er bereits im vorangegangenen Lösungsverfahren wegen Verfalls sowie im Amtsverfahren in dieser Sache hinreichend nachgewiesen. Die von ihm abgegebene eidesstattliche Versicherung stelle eines der höchsten Beweismittel der ZPO dar. Zudem habe die Markenabteilung trotz seiner ausdrücklichen Bitte vor Beschlussfassung keinen Hinweis gegeben, dass weitere Nachweise erforderlich seien. Beweismittel wie Prospekte, Preislisten, Umsatzauswertungen, Daten, Zahlen etc. existierten aufgrund branchenspezifischer Besonderheiten nicht. Es werde im B2B-Bereich gearbeitet. Dort würden diese Unterlagen nicht benötigt. Der Produktbereich der Toner- und Tintenpatronen sei schnelllebig, so dass solche Unterlagen zudem bei Erstellung bereits veraltet wären. Auch Marketingmaßnahmen oder Werbeartikel seien nicht erforderlich, da durch Empfehlung von Konzern zu Konzern gearbeitet werde.

Einziges Werbemittel sei das bereits im Amtsverfahren vorgelegte Garantiezertifikat, das mit jedem Produkt oder auf elektronischem Wege übermittelt werde. Dieses Zertifikat sei in den Jahren 2019 und 2020 in vierstelliger Anzahl übersandt worden. Je Markengruppe seien Artikel in mindestens vierstelliger Anzahl unter dem Markennamen ADLON vertrieben worden. Angaben, dass und welche Artikel an welchen Kunden geliefert worden seien, fielen unter die Geheimhaltungspflicht entsprechender Lieferantenvereinbarungen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer ergänzend weitere Unterlagen, nämlich eine Liste der in 2019 und 2020 vertriebenen Produkte, zwei Ablichtungen zur Nutzung der Marke am Produkt sowie sechs Auftragsbestätigungen, eine Rechnung und ein Angebot, eingereicht.

Zudem könnten sowohl die nach Nutzung zurückgenommenen ADLON Produkte, die stets hundertfach vorhanden seien, als auch mehrere zehntausende Belege wie Auftragsbestätigungen und Rechnungen zum oben genannten Zeitraum, die manuell zu sichten seien und teilweise auch andere Waren enthielten, so dass nur exemplarischer Nachweis geführt werden könne, durch den Senat nach Vereinbarung besichtigt werden.

Der Markeninhaber, Antragsgegner und Beschwerdeführer beantragt:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Februar 2022 wird aufgehoben und der Verfallslöschungsantrag zurückgewiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Markeninhaber eine ausreichende Benutzung der gegenständlichen Marke nicht einmal ansatzweise belegt habe.

Der Senat hat mit Hinweisen vom 16. Oktober 2023, 20. März 2024, 25. Juni 2024 und Beschluss vom 31. Juli 2024 seine Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde voraussichtlich nicht erfolgreich sein werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

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

**A.** Die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Verfalls nach §§ 49, 26 MarkenG liegen vor. Die Beschwerde muss daher erfolglos bleiben.

**1.** Der Verfallsantrag ist zulässig.

**a.** Die Beschwerdegegnerin hat mit einem am 4. Juni 2020 beim DPMA eingegangenen Antrag unter Zahlung der zunächst erforderlichen Gebühr in Höhe von 100 Euro die Löschung der Streitmarke wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung gemäß §§ 49, 26 MarkenG beantragt. Mit am 9. Juni 2020 mittels Übergabeeinschreibens versandten Schreibens ist der Antragsgegner über den Verfallsantrag gemäß § 53 Abs. 4 Satz 1 MarkenG unterrichtet und aufgefordert worden mitzuteilen, ob der beantragten Löschung widersprochen werde. Mit Schreiben vom 5. August 2020, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag und somit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG, hat der Markeninhaber der Löschung widersprochen. Die Antragstellerin ist mit ihr am 14. August 2020 zugestellten Schreiben über den Widerspruch des Markeninhabers gegen den Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG informiert worden und hat daraufhin am 11. September 2020 – also fristgerecht innerhalb der Ein-Monats-Frist des § 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG – die anfallende Gebühr in Höhe von 300 Euro für die Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens gezahlt.

**b.** Gem. § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG sind für Anträge auf Erklärung des Verfalls ab dem 1. Mai 2020 die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Dabei genügt es, dass erkennbar ist, welches Schutzhindernis aufgrund welcher Tatsachenlage überprüft werden soll. Zudem müssen die weiteren Voraussetzungen des § 41 MarkenV erfüllt sein (vgl. auch Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 53 Rn. 9). Das ist hier der Fall. Wie die Markenabteilung 3.4 zutreffend dargestellt hat, ist daher eine darüberhinausgehende detaillierte Begründung des Verfallsantrags nicht erforderlich (vgl. entsprechend zur Verfallsklage EuGH GRUR 2022, 573 – MAXXUS).

**c.** Der Antrag ist auch nicht gem. § 53 Abs. 1 S. 4 und 5 MarkenG unzulässig, weil über den selben Streitgegenstand zwischen den Parteien schon durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden worden oder diesbezüglich eine Klage nach § 55 MarkenG anhängig wäre. Hinsichtlich des Verfallsantrags vom 27. November 2019 (Löschungsaktenzeichen SB 405/19) ist keine Sachentscheidung ergangen. Vielmehr endete das Verfahren vor dem DPMA - nach der hierfür geltenden alten Rechtslage -, da gegen den Verfallsantrag Widerspruch eingelegt wurde. Die Antragstellerin hat ausweislich des Markenregisters im Anschluss daran auch keine Verfallsklage in der genannten Sache erhoben.

**d.** Der Verfallsantrag ist zudem nicht rechtsmissbräuchlich.

**aa.** Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Beschwerdegegnerin habe den hier verfahrensgegenständlichen Verfallsantrag wider besseres Wissen gestellt, da ein vorangegangenes Verfallsverfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten aufgrund der von ihm vorgetragenen Benutzung seiner Marke erfolglos gewesen sei, trifft dies nicht zu.

Die Beschwerdegegnerin hat ihren am 27. November 2019 eingereichten Verfallsantrag nach dem Widerspruch des Beschwerdeführers nicht vor den ordentlichen Gerichten weiterverfolgt. Stattdessen hat sie sich dazu entschieden,



nach Änderung der Gesetzeslage – das Markengesetz ermöglicht nun für Verfallsanträge, die seit dem 1. Mai 2020 eingereicht worden sind, auch eine Fortsetzung des Verfahrens vor dem DPMA – einen neuen Verfallsantrag zu stellen und das Verfahren nach Widerspruch des Beschwerdeführers vor dem DPMA weiterzuführen. Diese Vorgehensweise stellt aber kein missbräuchliches Verhalten dar. Vielmehr werden nur die vom Gesetzgeber eröffneten Möglichkeiten genutzt.

**bb.** Dass der Beschwerdeführer im vorangegangenen Verfallsverfahren mitgeteilt hat, seine Marke werde benutzt, führt ebenfalls nicht dazu, dass der aktuelle Verfallsantrag missbräuchlich wäre. Insbesondere konnte die Beschwerdegegnerin mangels weiterer Angaben oder Unterlagen nicht überprüfen, ob und in welchem Umfang und für welche Waren tatsächlich eine ausreichende Benutzung im relevanten Zeitraum erfolgt sein soll.

**cc.** In der vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. November 2023 eingereichten Vereinbarung vom 18. Dezember 2003 (Bl. 35 Rs. f. d. A.) und der Erwiderung des damals zuständigen gegnerischen Patentanwalts Dr. X ... vom 6. Januar 2004 (Bl. 36 Rs. d. A.) ist keine umfassende Koexistenzvereinbarung getroffen worden. Vielmehr bezieht sich die Abrede nur auf das damalige Widerspruchsverfahren gegen die verfahrensgegenständliche Marke 302 01 619. Ob darüber hinaus eine „Einigung“ im Sinne von Ziffer 4. des Schriftsatzes von Rechtsanwalt Stumm zustande gekommen ist, kann dahinstehen. Es fehlt jedenfalls an einer ausdrücklichen Bestätigung im Antwortschreiben von Patentanwalt X . Selbst wenn Ziffer 4. Geltung erlangt hätte, würde diese jedoch lediglich den Verzicht auf einen Widerspruch gegen eine nachträgliche Internationale Registrierung des Zeichens ADLON, nicht jedoch anderweitiges Vorgehen wie den hier verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsantrag wegen Verfalls, umfassen.

**dd.** Die Frage, ob ein Rechtsmissbrauch bei der Prüfung der Zulässigkeit eines Verfallsantrags überhaupt beachtlich ist, kann aus diesem Grund als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben (vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 21 und 22 mit Verweis auf EuGH 19.01.2021, C-401/20 Rn. 21).

2. Der Verfallsantrag ist auch begründet.

a. Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird eine Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn sie nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Eintritt des Verfalls setzt mithin voraus, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. Vorliegend endete die Benutzungsschonfrist der Streitmarke, da gegen deren Eintragung Widersprüche erhoben wurde, gem. § 26 Abs. 5 MarkenG mit Rücknahme des letzten Widerspruchs am **7. Mai 2004**. Der Verfallsantrag vom 4. Juni 2020 ist daher deutlich nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gestellt worden.

b. Für die Feststellung, ob der Fünf-Jahres-Zeitraum einer etwaigen Nichtbenutzung abgelaufen ist, ist auf den Zeitpunkt des Eingangs des Verfallsantrags beim Deutschen Patent und Markenamt abzustellen (BGH GRUR 2021, 736, 737, Rn. 15 – STELLA; vgl. auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 49 Rn. 15). Dies ist hier der **4. Juni 2020**.

c. Nach aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung trägt der Markeninhaber bei der Verfallsklage die volle Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf das Nichtvorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für den Verfall, insbesondere also für die Umstände der Benutzung der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2021, 736 Rn. 20 ff. m. w. N. – STELLA [unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung]; EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 ff. – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Dies folge aus der unionsrechtskonformen Auslegung der harmonisierten Verfallsbestimmungen mit Blick darauf, dass der Markeninhaber am besten in der Lage ist, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 22 – STELLA; EuGH, a. a. O. Rn. 81 – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Die zugrundeliegenden Erwägungen gelten ebenso für das Verfahren nach § 53 MarkenG. Für die beim Markeninhaber liegende Feststellungslast spricht auch hier, dass er deutlich besser in der Lage ist, eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 71).

d. Eine rechterhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 43 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 – Stayer). Die Marke muss in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt werden, um als ernsthaft zu gelten (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).

Der Markeninhaber hat mithin substantiiert darzulegen und zu beweisen, die Marke in der eingetragenen Form oder in einer ihrem kennzeichnenden Charakter entsprechenden Weise für die registrierten Waren in einem Umfang tatsächlich benutzt zu haben, der unter Berücksichtigung aller Umstände auf eine Ernsthaftigkeit schließen und eine bloße Scheinbenutzung ausgeschlossen erscheinen lässt (vgl. BGH GRUR 2013, 725 Rn. 13 – Duff Beer; vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 11+16 m. w. N.).

Der Markeninhaber kann sich zum Nachweis dieser tatsächlichen Umstände sämtlicher zivilprozessualer Beweismittel bedienen. Hierzu zählt – worauf die Markenabteilung bereits hingewiesen hat – nach unionsrechtskonformer Auslegung auch die eidesstattliche Versicherung, obwohl dieses Beweismittel – anders als beim Benutzungsnachweis im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und im amtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte gemäß § 53 Abs. 6 Satz 5 MarkenG – in den Bestimmungen zum Verfallsverfahren nicht ausdrücklich erwähnt ist (vgl. Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.; Wirtz, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2020, 210). Aber auch wenn der

Nachweis durch eine eidesstattliche Versicherung grundsätzlich zugelassen ist, werden insofern im konkreten Fall oft weitere Beweismittel notwendig sein, um eine hinreichende Überzeugung der Markenabteilung bzw. des Senats herbeizuführen (vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 101 mit Verweis auf eine Entscheidung des EuG, Urteil v. 12.03.2020, T-321/19).

Hinsichtlich der Art und der Form der Benutzung stellt die eidesstattliche Versicherung ohnehin für sich genommen kein geeignetes Beweismittel dar; insoweit bedarf es weiterer Unterlagen, denen die tatsächliche Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entnommen werden kann, wie Kataloge, Fotos und dergleichen mehr (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.09.2020, 26 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 95).

e. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen hat die Markenabteilung 3.4 zutreffend ausgeführt, dass der Markeninhaber im Amtsverfahren seiner Verpflichtung, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Streitmarke nach § 26 MarkenG, nämlich nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem hier maßgeblichen Zeitraum 7. Mai 2004 bis 4. Juni 2020 darzutun und nachzuweisen, nicht hinreichend nachgekommen ist. Dies ist ihm auch unter Berücksichtigung des weiteren Vortrags im Beschwerdeverfahren sowie der dort ergänzend eingereichten Unterlagen nicht gelungen. Eine fünfjährige ununterbrochene Nichtbenutzung liegt daher für mehrere Abschnitte im maßgeblichen Zeitraum vor, so u. a. für den Zeitraum 7. Mai 2004 bis 7. Mai 2009 sowie für die Zeit vom 4. Juni 2015 bis 4. Juni 2020.

Ob die vom Markeninhaber in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG durch die Markenabteilung vorliegt, ist nicht entscheidungserheblich. Denn eine mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs ist im Beschwerdeverfahren geheilt worden.

Die für die Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung erforderlichen Umstände beziehen sich – wie oben dargelegt – auf Art und Weise, Intensität, Umfang und Dauer der Markennutzung durch den Markeninhaber oder seine Lizenznehmer.

Anhand der vorgelegten Unterlagen muss beantwortet werden können, wer die Marke, an welchem Ort, auf welche Weise, in welchen Jahren, für welche Waren benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist.

Hiernach gilt im Streitfall Folgendes:

Es fehlt – auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren zusätzlich eingereichten Unterlagen – an einem ausreichenden Benutzungsnachweis für die mit dem Verfallsantrag angegriffene Marke des Beschwerdeführers.

**aa.** Die ernsthafte Benutzung muss sich dabei zumindest aus einer Gesamtschau aller vorgelegten Beweismittel ergeben. Welche Unterlagen er vorlegt, ist grundsätzlich Sache des Markeninhabers. Geheimhaltungsinteressen kann – wie die Markenabteilung 3.4 in ihrem Beschluss zutreffend dargestellt hat – zudem durch **angemessene** Schwärzungen in den Dokumenten Genüge getan werden (vgl. u. a. auch Maaßen, GRUR-Prax 2022, 568). Sollte dies jedoch dazu führen, dass relevante Unterlagen fehlen oder wesentliche Aspekte nicht ersichtlich sind, geht dies zu Lasten des Markeninhabers.

**bb.** Der Beschwerdeführerin hat folgende Unterlagen vorgelegt:

Im Verfahren vor dem DPMA:

- vorsorgliche eidesstattliche Versicherung im Schreiben vom 30. Dezember 2020
- „Garantiezertifikat ADLON“ als Anlage zum eben genannten Schreiben

Im Beschwerdeverfahren hat er ergänzend (vgl. Bl. 13 – 18 und 93 Rs. – 137 als Fax sowie im Original Bl. 143 d. A.) übermittelt:

- Produktliste der in 2019 und 2020 vertriebenen Produkte (Bl. 96 Rs. – 137 d. A.)
- zwei Ablichtungen zur Nutzung der Marke am Produkt (Bl. 93 Rs. – 94 d. A.)
- Rechnung vom 20.09.2019 (Bl. 96 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 12.12.2019 (Bl. 94 Rs. f. d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 04.04.2020 (Bl. 95 Rs. d. A.)

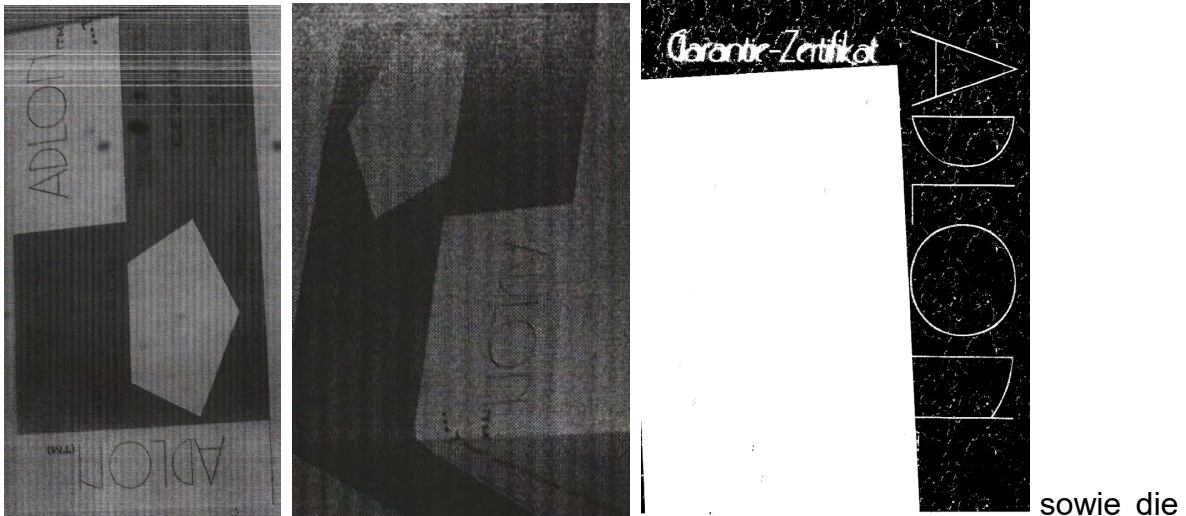
- Auftragsbestätigung vom 13.02.2020 (Bl. 16 f. d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 26.08.2020 (Bl. 15 d. A.)
- Angebot vom 31.03.2021 (Bl. 18 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 08.06.2021 (Bl. 14 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 03.12.2021 (Bl. 13 d. A.)


**cc.** Den oben genannten Anforderungen genügen die eingereichten Dokumente nicht.

**aaa.** Die vorsorgliche eidesstattliche Versicherung enthält lediglich die Erklärung „*dass die Marke entsprechend der Eintragungen genutzt wurde und genutzt wird*“. Konkrete Angaben zum Nutzungszeitraum, zu mit den einzelnen Waren erzielten Umsätzen, zu Stückzahlen, den Orten der Benutzung, etc. sind ihr hingegen nicht zu entnehmen.

**bbb.** Aus der Anlage hierzu – dem „Garantiezertifikat ADLON“ – sowie den Ablichtungen zur Nutzung der Marke am Produkt (vgl. Bl. 93 Rs – 94 d. A. sowie im Original Bl. 143 d. A.) lässt sich erkennen, dass die Marke auf einem „Garantiezertifikat“ sowie auf Produktverpackungen jeweils in leicht abgewandelter Form verwendet wurde. Eine funktionsgemäße Benutzung der Marke auf den Waren selbst, insbesondere auf den aus den übrigen Unterlagen ersichtlichen Tonerpatronen, ist jedoch nicht ersichtlich. Zu Gunsten des Beschwerdeführers wird jedoch unterstellt, dass eine Benutzung auf den Verpackungen eine marktübliche Nutzungshandlung auch für Tonerpatronen darstellt, insbesondere wenn – wie hier – mehrere Tonerpatronen an den gleichen Adressaten versandt werden.

**ccc.** Die in den unter 2. f. bb. genannten Unterlagen wiedergegebenen Verwendungsformen



sowie die Verwendung lediglich von „ADLON“ verändern den kennzeichnenden Charakter der beschwerdegegenständlichen Wort-/Bildmarke  nicht.

Grundsätzlich muss eine Marke in der eingetragenen Form benutzt werden. Wird die Marke – wie hier - in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann anzunehmen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 – Dorzo; GRUR 2015, 287 Rn. 12 – Pinar GRUR 2013, 725 Rn. 13 – Duff Beer) und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 12 – AKZENTA). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Trotz der leichten Modifikationen – einer Kontrastumkehr bzw. einer Drehung um 90 Grad und Ergänzung des beschreibenden Elements „Garantie-zertifikat“ – sieht der Verkehr, insbesondere da der kennzeichnende Wortbestandteil ADLON erhalten bleibt, in der verwendeten Form weiterhin die Streitmarke.

**ddd.** In der Gesamtbetrachtung belegen die Unterlagen keine wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Inlandsbenutzung der beschwerdegegenständlichen Marke.

Alle Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Tonerpatronen. Aufgrund der Schwärzungen ist nicht erkennbar, ob eine Nutzung des Zeichens im Inland erfolgt ist. Die Schwärzung des Landes und des Ortes ist dabei auch unter dem Aspekt von – nicht nachvollziehbaren – Geheimhaltungs- und Datenschutzgründen nicht erforderlich.

Die Auftragsbestätigungen vom 26.08.2020 und aus dem Jahr 2021 sowie das Angebot aus dem Jahr 2021 betreffen einen Zeitpunkt **nach** Stellung des Antrags auf Löschung wegen Verfalls. Unabhängig davon weisen die Auftragsbestätigungen aufgrund Schwärzungen keine Stückzahlen auf. Die genannten Umsätze von netto 1.402,18 € (Auftragsbestätigung vom 26. August 2020), 411,94 € (Auftragsbestätigung vom 03.12.2021), 2.221,97 € (Auftragsbestätigung vom 8. Juni 2021) sind zudem gering. Inwieweit das Angebot vom 31.03.2021 über einen Warenwert von 11.226,03 € zu einer Beauftragung geführt hat, ist zudem nicht ersichtlich.

Soweit die Produktliste und die übrigen Dokumente (Rechnung vom 20.09.2019; Auftragsbestätigung vom 12.12.2019; Auftragsbestätigung vom 04.04.2020; Auftragsbestätigung vom 13.02.2020) im hier maßgeblichen Zeitraum 7. Mai 2004 bis 4. Juni 2020 liegen, umfassen sie nur die Jahre 2019 und 2020.

Die Produktliste und die Rechnung vom 20.09.2019 lassen jedoch bereits die Streitmarke nicht erkennen.

Die Auftragsbestätigungen vom 12.12.2019 und 04.04.2020 zeigen zwar den Absatz von mit ADLON gekennzeichneten Tonerpatronen, lassen aber aufgrund der Schwärzungen wiederum weder die Stückzahlen noch die hiermit erzielten Umsätze erkennen. Der Auftragsbestätigung vom 13.02.2020 lassen sich aufgrund der



Schwärzungen ebenfalls keine Stückzahlen entnehmen. Die dort genannten Umsätze sind mit 431,26 € netto (inkl. Fracht) zudem sehr gering.

Daher geht aus diesen Dokumenten nicht hervor, dass die Benutzungshandlungen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt und eine Scheinbenutzung auszuschließen geeignet ist.

**dd.** Eine Vorlage weiterer Unterlagen war auch nicht aufgrund branchenspezifischer Besonderheiten entbehrlich.

Soweit der Beschwerdeführer und Markeninhaber in seinem Schreiben vom 18. September 2024 ausdrücklich festgestellt hat, dass Prospekte, Preislisten, Umsatzauswertungen, Daten, Zahlen etc. aufgrund „branchenspezifischer Besonderheiten“ nicht existierten, überzeugt dies nicht. Es mag zwar sein, dass der Beschwerdeführer solche Unterlagen wie auch Prospekte oder Werbemittel nicht erstellt bzw. verwendet hat. Es sind jedoch keine branchenspezifischen Umstände vorgetragen oder ersichtlich, die einen Verzicht insbesondere auf Preislisten oder Umsatzauswertungen und weitere Daten und Zahlen erklären könnten. Denn diese sind u. a. für die Erstellung von Angeboten, die Führung des eigenen Geschäfts und insbesondere für die Übermittlung von Steuerunterlagen an die Steuerbehörden erforderlich.

**ee.** Soweit der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 18. September 2024 anbietet, der Senat könne nach Vereinbarung sowohl die nach Nutzung zurückgenommenen ADLON Produkte, die „stets hundertfach vorhanden“ seien, als auch „mehrere 10.000de Belege, welche manuell zu sichten sind und teilweise auch andere Waren enthalten- -es kann nur exemplarischer Nachweis geführt werden“ besichtigen, sind – sofern man darin überhaupt ein Beweisangebot sehen kann – weder das Beweisthema noch das konkrete Beweismittel ausreichend dargestellt. Der Antrag ist daher unzureichend substantiiert (vgl. auch Greger in Zöller, ZPO, 35. Aufl., Vor § 284 Rn. 4, 8c).

f. Nach alledem hat der Markeninhaber und Beschwerdeführer die rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke gemäß § 26 MarkenG weder in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags, also im Zeitraum von fünf Jahren vor dem 4. Juni 2020, noch in der Zeit davor seit dem 7. Mai 2004 nachgewiesen, so dass sie für verfallen zu erklären ist.

B. Billigkeitsgründe, die eine Kostenauflegung nach § 71 MarkenG rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

#### **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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.