

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 42/21

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

23.07.2024

...

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 398 44 146

(hier: Verfallsverfahren 0281/20 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2021 aufgehoben, soweit die Marke 398 44 146 für die Dienstleistungen der Klasse 35

“Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Modells, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern; Mannequindienste für Werbezwecke”

für verfallen erklärt und die Löschung angeordnet wurde. Im vorgenannten Umfang wird der Verfallslöschungsantrag zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 5. August 1998 angemeldeten und am 27. November 1998 für zahlreiche Dienstleistungen eingetragenen Wortmarke Nr. 398 44 146 (nachfolgend: Streitmarke)

VIVA Serviceagentur

Gegen die Eintragung der Marke war kein Widerspruch eingelegt worden. Im Rahmen eines der Verlängerungsverfahren ist die Marke umklassifiziert worden und genießt – nach Nichtzahlung der Verlängerungsgebühren für die Klassen 43, 44 und

45 – Schutz noch für die nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 (ungruppiert):

„Personal- und Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Geschäftsführung für darstellende Künstler und sonstige künstlerisch tätige Personen, insbesondere aus dem Werbe- und Designbereich, Architekten und Fotografen; Mannequindienste für Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Marketing; Marktforschung; Werbeagentur; Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Modells, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern; Durchführung von Schönheitswettbewerben; Organisation und Durchführung von Bällen, Life-Veranstaltungen, Konferenzen, Kongressen, Lotterien, Seminaren, Symposien, Wettbewerben, Unterhaltungsshows; Party-Planung; Verfassen von Drehbüchern; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen; Dienstleistungen von Architekten, Autoren, Designern, künstlerischen und technischen Dienstleistern der Film-, Fernseh- und Fotobranche, Grafikern, kreativen Künstlern, Modedesignern; Redakteuren, Textern, Werbefachleuten; Herstellung und Vermittlung von Castings; Suche und Vermittlung von Locations für die Film-, Fernseh- und Fotobranche; Anfertigung von Übersetzungen“.

Mit am 15. Juni 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenem Schriftsatz hat die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin unter Zahlung der Gebühr beantragt, diese Marke mangels Benutzung gemäß §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG vollständig für verfallen zu erklären und zu löschen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mittels Übergabeeinschreiben zugestellten Verfallsantrag, der am 22. Juni 2020 zur Post aufgegeben worden war, mit am 6. August 2020 per Telefax eingegangenem Schreiben ihres Verfahrensbevollmächtigten widersprochen. Der Widerspruch ist den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am 18. August 2020 zugestellt worden, woraufhin am 25. August 2020 die Weiterverfolgungsgebühr entrichtet wurde.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren zum Nachweis der Benutzung exemplarisch mehrere Internetadressen benannt sowie unter Vorlage der Kopie eines Handelsregisterauszugs darauf hingewiesen, dass die Streitmarke Bestandteil der Firma der von ihr betriebenen „X ... GmbH“ sei. Bereits aus der firmenmäßigen Verwendung resultiere die Benutzung als Marke, zumal die genannte Gesellschaft bereits seit dem Jahr 2000 gemäß ihrem im Handelsregister ausgewiesenen Geschäftszweck u. a. „die Arbeitsvermittlung von Künstlern und künstlerisch tätigen Personen Werbetypen, Stylisten, Visagisten, Architekten, Fotografen, künstlerischen und technischen Dienstleistern der Film-, Fernseh-, Mode- und Werbebranche sowie die Betreuung und Vertretung dieser Personen“ anbiete, also gerade solche Dienstleistungen, für welche die Streitmarke registriert sei. Im Übrigen könne bei Dienstleistungsmarken der Benutzungsnachweis auch durch den Beleg indirekter Verwendungsformen wie der Anbringung der Marke auf Geschäftspapieren erbracht werden. Insofern hat der Verfahrensbevollmächtigte „auf das bereits zur Akte gelangte Schreiben meiner Mandantin vom 23.06.2020“ sowie auf eine als Anlage zum Schriftsatz vom 18. Mai 2021 vorgelegte Buchungsbestätigung vom 4. März 2021 verwiesen.

Mit Beschluss vom 30. September 2021 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. Anhaltspunkte dafür, dass der gegenständliche Antrag, wie es die Markeninhaberin eingewendet habe, in treuwidriger Weise gestellt und daher unzulässig sein könnte, seien nicht erkennbar. 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.

Die Markeninhaberin habe lediglich schriftsätzlich behauptet, dass die „X ... GmbH“ die Streitmarke seit Jahren mit ihrer Zustimmung benutze, hierzu verschiedene Internetadressen benannt und sich auf Geschäftskorrespondenz berufen. Dieser

Vortrag sei bereits nicht ausreichend, um zu belegen, dass die Marke funktionsgerecht als Herkunftshinweis für die eingetragenen Dienstleistungen im relevanten Zeitraum benutzt worden sei. Der pauschale Hinweis auf Internetseiten stelle regelmäßig keinen ausreichenden Benutzungsnachweis dar. In Ermangelung weiteren Vortrags könne nicht festgestellt werden, welchen konkreten Inhalt diese Seiten gerade im maßgeblichen Benutzungszeitraum gehabt hätten und somit insbesondere nicht, ob und gegebenenfalls in welcher Form und für welche Dienstleistungen sie eine Benutzung der Streitmarke damals dokumentierten. Auf die Frage, ob die aus diesen Internetseiten möglicherweise ersichtlichen Benutzungsformen als dem kennzeichnenden Charakter der Eintragung noch entsprechend angesehen werden könnten, komme es damit nicht mehr an. Auch eine indirekte Verwendung der Dienstleistungsmarke insbesondere auf Geschäftspapieren habe die Markeninhaberin nicht hinreichend belegt. So finde sich das behauptete Schreiben der Markeninhaberin vom 23. Juni 2020 nicht bei den Verfahrensunterlagen. Selbst wenn dieses Schreiben eine Verwendung der Streitmarke etwa auf dem Unternehmensbriefkopf zeigen würde, läge dieser Nachweis – unabhängig davon, ob sich die konkrete Verwendung der Art nach als markenmäßig darstellen würde – jedenfalls außerhalb des maßgeblichen, bereits am 15. Juni 2020 abgelaufenen Benutzungszeitraums. Gleiches gelte für die beigebrachte Auftragsbestätigung, welche erst am 4. März 2021 ausgestellt worden sei. Zudem dokumentiere diese lediglich eine Verwendung der Bezeichnung „X ... [GmbH]“ als Firmenbezeichnung, nicht aber als Herkunftshinweis für konkrete Dienstleistungen. Das Zeichen hätte dort an einer Stelle und in einer Art und Weise angebracht sein müssen, bei der die angesprochenen Verkehrskreise gerade auch auf eine Verwendung als Marke schlössen. Hiervon könne für die in Rede stehende Auftragsbestätigung nicht ausgegangen werden, weil sich die streitgegenständliche Bezeichnung dort nur am unteren Rand in kleiner Schrift und lediglich als Teil der vollständigen Firma der Markeninhaberin finde, gefolgt von Anschrift, Telefonnummer und Internetadressen. Etwas anderes möge für die dort oben rechts abgebildete, grafisch stilisierte Bezeichnung **VIVA** gelten. Jedoch dürfte diese ihrer Form nach vom kennzeichnenden Charakter der Eintragung der gegenständlichen Wortmarke zu deutlich abweichen, um noch als rechtserhaltende Benutzung angesehen werden zu können. Eine Klärung dieser Frage könne indes

dahinstehen, weil die genannte Auftragsbestätigung jedenfalls nicht den maßgeblichen Zeitraum betreffe. Darüber hinaus fehlten jedwede Angaben und Nachweise zum Umfang der Benutzung, etwa zu Umsätzen, die mit entsprechenden Dienstleistungen im maßgeblichen Benutzungszeitraum in Deutschland erzielt worden seien, oder zu getätigten Werbeaufwendungen etc. Aufgrund der Darlegungen der Markeninhaberin könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Marke in einem Umfang tatsächlich benutzt worden sei, der unter Berücksichtigung aller Umstände auf eine Ernsthaftigkeit schließen und eine bloße Scheinbenutzung ausgeschlossen erscheinen lasse.


Schließlich seien die im Wesentlichen bloß schriftsätzlichen Darlegungen der Markeninhaberin weder mit (Streng-)Beweismitteln unterlegt noch eidesstattlich versichert, weshalb sie zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung – zumal vor dem Hintergrund des fortwährenden Bestreitens durch die Antragstellerin – nicht geeignet seien. Im Ergebnis sei daher der erforderliche Benutzungsnachweis für sämtliche Dienstleistungen nicht erbracht worden, so dass die Streitmarke insgesamt wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG für verfallen zu erklären und zu löschen sei.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass der Verfallsantrag weder zulässig noch begründet sei. Die streitgegenständliche Marke sei innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags rechtserhaltend für die eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 durch die X ... GmbH als Lizenznehmerin, deren Geschäftsführerin und Gesellschafterin die Beschwerdeführerin sei, benutzt worden. Dies habe sie zwar im Amtsverfahren bereits hinreichend nachgewiesen. Ungeachtet dessen würden aber weitere Nutzungsnachweise beigefügt.

Der Verfallsantrag sei schon rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig. Denn die Antragstellung sei in Kenntnis des Umstands erfolgt, dass das Landgericht in einem von der Beschwerdeführerin gegen die Antragstellerin angestrebten einstweiligen Verfügungsverfahren die streitgegenständliche Marke ausdrücklich als benutzt

angesehen und den erhobenen Nichtbenutzungseinwand für unbegründet erachtet habe. Die Beschwerdeführerin sei in diesem Verfahren u. a. aus der Streitmarke gegen die Nutzung des Zeichens „Viva Model Management“ im geschäftlichen Verkehr mit der Vermittlung von Models durch die Antragsgegnerin vorgegangen. Die Antragstellerin habe das Urteil nicht mit der Berufung angegriffen. Eine Berufung sei lediglich durch die Beschwerdeführerin nach einer Teilzurückweisung ihres Unterlassungsantrags eingelegt worden und auch erfolgreich gewesen. Das Landgericht habe in seiner Entscheidung u. a. ausgeführt, dass die Einrede der Nichtbenutzung dem Anspruch nicht entgegenstehe. In der Begründung der Zurückweisung des Nichtbenutzungseinwands habe das Landgericht auch auf Anlagen aus dem hiesigen Verfahren Bezug genommen, aus denen es die rechtserhaltende Benutzung ableite. Die Antragstellerin habe diese Umstände sowie die diesbezüglichen Ausführungen des Landgerichts nicht nur unerwähnt gelassen, sondern sogar unzutreffend vorgetragen. Angesichts dessen sei der Löschungsantrag schon wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig und rechtfertige es, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Verfallsantrag sei zudem unbegründet. Denn die Beschwerdeführerin habe bereits im Amtsverfahren durch Verweis auf die Internetpräsenzen der X ... GmbH die rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen. Die Markenabteilung führe in dem angegriffenen Beschluss selbst an, dass sich der Markeninhaber zum Nachweis der tatsächlichen Umstände sämtlicher zivilprozessualer Beweismittel bedienen könne. Dazu gehöre nach §§ 371 ff. ZPO auch der Beweis durch Augenschein. Handele es sich beim Beweisgegenstand um eine Seite im Internet, so erfolge der Beweisantritt durch Angabe der „Uniform Resource Locator“, der sog. URL. Die Angabe der Links sei damit das geeignete Beweismittel. Aus den unter den URLs aufrufbaren Webseiten werde ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin durch die X ... GmbH die streitgegenständliche Marke sowohl durch die Angabe „X ... GmbH“ rechts unten in der Fußzeile als auch durch das Zeichen  links oben, insbesondere für „Mannequindienste für Werbezwecke“ sowie für den „Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Models, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern“ nutze. Aus dem Copyrightvermerk ergebe sich die Gestaltung der Webseite in dieser Form und

Struktur seit mindestens 2018. Ungeachtet des bereits angebotenen Beweises des Augenscheins lege die Beschwerdeführerin aus dem Webarchiv exemplarisch Screenshots der Internetpräsenzen unter vivamodels.de und vivamodels.com aus Juli 2015 bis Februar 2020 vor. Diese belegten eine Nutzung der Marke insbesondere für die vorgenannten Dienstleistungen. Die X ... GmbH benutze die Streitmarke seit vielen Jahren in Berlin mit Zustimmung der Markeninhaberin als Lizenznehmerin im Zusammenhang mit der Vertretung und Vermittlung von Models, Schauspielern und Werbetypen. Die Vermittlung erfolge an Modeunternehmen, Agenturen, Zeitschriften und kommerziell agierende Unternehmen, die Models für Werbezwecke beauftragten.

Selbst wenn unterstellt würde, dass die vor dem DPMA vorgelegten Benutzungsnachweise unzureichend gewesen wären, verkenne die Markenabteilung, dass Hinweise auf die Sach- und Rechtslage erforderlich gewesen wären. Die Hinweispflicht bestehe grundsätzlich auch in Prozessen, in denen die Partei durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten werde, jedenfalls dann, wenn dieser die Rechtslage erkennbar falsch beurteilt oder ersichtlich darauf vertraut habe, sein schriftsätzliches Vorbringen sei ausreichend. Ganz offensichtlich sei aber der ehemalige Verfahrensbevollmächtigte davon ausgegangen, dass die von ihm angeführten und vorgelegten Benutzungsnachweise ausreichend seien. Die Hinweispflicht des Amtes könne auch nicht dadurch ersetzt werden, dass die Antragstellerin Ausführungen zur Darlegungs- und Beweislast gemacht habe. Das DPMA habe zudem nicht einmal mitgeteilt, dass sich das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Juni 2020 nicht bei den Verfahrensunterlagen befinde, obwohl der ehemalige Verfahrensbevollmächtigte erkennbar vom Gegenteil ausgegangen sei. Die grundsätzliche Neutralitätspflicht der Markenabteilung wäre mit einem schlichten Hinweis auf nach ihrer Ansicht nicht geeignete bzw. nicht ausreichende Nachweise nicht verletzt worden, solange sie der Beschwerdeführerin nicht mitteile, wie ein Nutzungsnachweis zielführend zu erbringen sei. Die Beschwerdeführerin berufe sich daher auf die Verletzung der Hinweispflicht und des rechtlichen Gehörs.

Eine rechtserhaltende Nutzung erfolge im Übrigen vorliegend auch durch die Firmierung, weil bei Dienstleistungsmarken firmen- und markenmäßige Benutzung ineinander übergangen. Der angesprochene Verkehr – Models, die sich vermitteln/vertreten lassen bzw. Unternehmen, die Models/Schauspieler/Werbetypen buchen wollten – sähen vorliegend in der Verwendung des Unternehmenskennzeichens aufgrund der Verwendung des unterscheidungskräftigen und durch Großbuchstaben hervorgehobenen Firmenbestandteils „VIVA“ im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen nicht nur die Benennung des gleichnamigen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmerin, sondern zugleich auch einen Hinweis auf die konkreten Dienstleistungen. Dem stehe die Anfügung des rein beschreibenden Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entgegen. Damit erfolge die Nutzung der Firma zumindest auch markenmäßig. Unabhängig davon liege eine rechtserhaltende Nutzung der Marke jedenfalls durch verschiedene andere Zeichenverwendungen vor, nämlich durch das Weglassen des Bestandteils „Serviceagentur“ und Nutzung von „VIVA“ in Alleinstellung bzw. Anfügung des Wortes „MODELS“ statt „Serviceagentur“, weil die diesbezüglichen Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht veränderten. Denn sowohl der Zeichenbestandteil „Serviceagentur“ als auch das hinzugefügte Zeichen „Models“ seien für die in Rede stehenden Dienstleistungen „Mannequindienste für Werbezwecke“ sowie für den „Betrieb von Künstlerdiensten“ beschreibend.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2021 wird aufgehoben und der Verfallslöschungsantrag kostenpflichtig zurückgewiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Verfallsantrag weder treuwidrig gestellt worden sei noch die Markeninhaberin eine ausreichende Benutzung der gegenständlichen Marke belegt habe. Die Beschwerdeführerin versuche, der Beschwerdegegnerin die Benutzung des Zeichens VIVA zu verbieten, obwohl sie die Streitmarke nicht rechtserhaltend genutzt habe. Es sei nicht zu erkennen, warum in der Stellung des Verfallsantrags eine treuwidrige Handlung gesehen werden sollte. Vielmehr handle es sich um einen üblichen Vorgang in markenrechtlichen Streitigkeiten. Der aus einer Marke Angegriffene dürfe dies auch tun, wenn ein Gericht in einem Verfügungsverfahren – hier fehlerhaft und vorläufig – von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen sei. Zwischen den Parteien sei längst auch ein Hauptsacheverfahren beim Landgericht anhängig; das Gericht habe mitgeteilt, dass es im Hinblick auf die Entscheidung des DPMA das Verfahren bis zur endgültigen Entscheidung des Bundespatentgerichts aussetze. Die Beschwerdegegnerin meint ferner, die im Beschwerdeverfahren eingereichten Benutzungsunterlagen seien als verspätet zurückzuweisen, denn diese hätten ohne weiteres auch schon in der ersten Instanz vorgelegt werden können. Soweit die Beschwerdeführerin fehlendes rechtliches Gehör durch das DPMA rüge, greife diese Rüge nicht. Denn die Markeninhaberin sei durch das Vorbringen der Antragstellerin betreffend die Mängel der Benutzungsunterlagen ausreichend gewarnt gewesen, so dass es eines Hinweises durch die Markenabteilung nicht bedurft hätte.

Die im Rahmen des Amtsverfahrens vorgelegten Nutzungsunterlagen seien aus den vom DPMA genannten Gründen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichend. Selbst wenn die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen trotz der Verspätungsrüge berücksichtigt würden, seien auch diese nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Die eingereichten Screenshots belegten lediglich umfangreich, dass die Beschwerdeführerin in der Vergangenheit das Zeichen **VIVA** verwendet habe, um die von ihr vertretenen Modelle zu präsentieren und zur Vermittlung anzubieten bzw. um neue

Modelle zu akquirieren. Diese Verwendung sei aber nicht rechtserhaltend für die Streitmarke. Die Verwendung der konkreten Streitmarke sei ausschließlich im Impressum firmenmäßig erfolgt.

Auf den eingereichten Abrechnungen, den Buchungsbestätigungen und den Modellgutschriften verwende die Markeninhaberin das Zeichen „V I V A m o d e l s“. Durch die Ersetzung des Zusatzes „Serviceagentur“ durch „models“ werde aber auch hier der kennzeichnende Charakter verändert. Auch die Sed-Karten, Modellbücher etc. belegten eindrucksvoll, dass die Beschwerdeführerin mit „VIVA models“ ein eigenständiges Zeichen etabliert habe. Es sei hier nicht ersichtlich, warum die dortigen Nutzungen als Nutzung der Streitmarke angesehen werden sollten. Entsprechendes gelte für die weiteren eingereichten Benutzungsunterlagen. Schließlich sei auch die vorgelegte eidesstattliche Versicherung nicht geeignet, eine Benutzung zu belegen. Schon das DPMA habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Art und der Form die eidesstattliche Versicherung für sich genommen kein geeignetes Beweismittel sei. Die Beschwerdeführerin sei Inhaberin der X ... GmbH, die gegen die Beschwerdegegnerin Klage erhoben habe. Sie habe daher ein gehobenes Interesse daran, dass die vorgelegten Benutzungsnachweise als ausreichend angesehen werden. Schon aufgrund dieser Vorgeschichte sei die Beweiskraft der eidesstattlichen Versicherung stark eingeschränkt. Im Übrigen bestätige die Beschwerdeführerin darin lediglich, dass die Nutzung, so wie in den vorgelegten Anlagen ersichtlich, auch erfolgt seien. Da diese ohnehin wegen der relevanten Abweichung zur Streitmarke nicht rechtserhaltend seien, führe die eidesstattliche Versicherung nicht zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke.

Mit ihrer Stellungnahme auf den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin stellt die Beschwerdeführerin klar, dass sie nicht die Verteidigung mittels Verfallsantrags für unzulässig halte, sondern sich vielmehr dagegen wende, dass die Beschwerdegegnerin das Verfügungsverfahren vor dem Landgericht unerwähnt gelassen und unzutreffend vorgetragen habe, dass „anderslautende Benutzungsunterlagen“ nicht vorlägen. Zudem weist sie darauf hin, dass im Verfahren vor dem Bundespatentgericht kein verspätetes Vorbringen in Betracht

komme. Soweit schließlich die Beschwerdegegnerin mit ihren Ausführungen zur eidesstattlichen Versicherung inzident deren Richtigkeit in Zweifel ziehe, verwahre sich die Beschwerdeführerin hiergegen. Aus einem – zu Argumentationszwecken – unterstellten gehobenen Interesse automatisch die Abgabe einer inhaltlich unrichtigen eidesstattlichen Versicherung zu unterstellen, sei angesichts der Strafbarkeit abwegig. Es ergebe sich schon aus der Natur der Sache, dass eine Geschäftsführerin zu den Personen gehöre, die aufgrund ihrer Stellung mit den erklärten Benutzungsverhältnissen vertraut sei. Die Glaubhaftigkeit einer Erklärung könne daher nur anhand besonderer, substantiiert vorgetragener Umstände in Zweifel gezogen werden, woran es vorliegend fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache teilweise Erfolg.

A. Die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Verfalls nach §§ 49, 26 MarkenG liegen für die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen „Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Modells, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern“ und „Mannequindienste für Werbezwecke“ nicht vor. Diesbezüglich hat die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nunmehr eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen, so dass der Beschluss der Markenabteilung 3.4 in diesem Umfang aufzuheben ist. Im Übrigen muss die Beschwerde aber erfolglos bleiben.

1. Der Verfallsantrag ist zulässig.

a. Die Beschwerdegegnerin hat mit einem am 15. 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 22. Juni 2020 mittels Übergabeeinschreibens versandten Schreibens ist die Antragsgegnerin und Markeninhaberin über den Verfallsantrag gemäß § 53 Abs. 4 Satz 1 MarkenG unterrichtet und aufgefordert worden mitzuteilen, ob der beantragten Löschung widersprochen werde. Mit Schreiben vom 6. August 2020, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag und somit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG, hat die Markeninhaberin der Löschung widersprochen. Die Antragstellerin ist mit am 18. August 2020 ihr zugestellten Schreiben über den Widerspruch der Markeninhaberin gegen den Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG informiert worden und hat daraufhin am 25. August 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. Der Verfallsantrag ist nicht rechtsmissbräuchlich.

Soweit die Markeninhaberin geltend macht, die Antragstellerin habe falsch vorgetragen, nämlich dahingehend, dass *„die gegenständliche Marke innerhalb der letzten fünf Jahre für alle eingetragenen Dienstleistungen nicht rechtserhaltend benutzt (wurde), insbesondere nicht persönlich und nicht in der eingetragenen Form. Entsprechende Recherchen verliefen erfolglos. Anderslautende Benutzungsunterlagen liegen uns nicht vor.“*, führt dies nicht zur Annahme eines Rechtsmissbrauchs. Zum einen trägt die Markeninhaberin und Antragsgegnerin im hiesigen Verfahren schon nicht konkret vor, welche Unterlagen bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren vorgelegt wurden und auf welchen Zeitraum sich diese bezogen haben sollen. Zum anderen können die Ausführungen der Antragstellerin auch dahingehend verstanden werden, dass jedenfalls keine Unterlagen vorgelegt wurden, die aus ihrer Sicht eine rechtserhaltende Benutzung belegen. Der Vortrag der Antragsgegnerin kann einen Rechtsmissbrauch daher schon nicht begründen.

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, MarkenG, 14. Aufl., § 53 Rn. 21 und 22 mit Verweis auf EuGH 19.01.2021, C-401/20 Rn. 21).

2. Der Verfallsantrag ist nur teilweise 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. Der Verfallsantrag vom 15. Juni 2020 ist deutlich nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gestellt worden. Vorliegend endete die Benutzungsschonfrist der Streitmarke mit Blick auf die am 7. April 1999 endende Widerspruchsfrist bereits mit Ablauf des 7. April 2004, weil gegen die Eintragung kein Widerspruch erhoben worden war.

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). Die Beschwerdeführerin hat daher eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Stellung des Verfallsantrags, mithin für den Zeitraum **15. Juni 2015 bis 15. Juni 2020** nachzuweisen.

c. Nach aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung trägt die Markeninhaberin 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 folgt aus der unionsrechtskonformen Auslegung der harmonisierten Verfallsbestimmungen mit Blick darauf, dass die Markeninhaberin am besten in der Lage ist, den Beweis für

die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass ihre Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 22 – STELLA; EuGH, a.a.O. Rn. 81 – Ferrari SpA/DU [testarossa]).

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).

Die Markeninhaberin 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 und Dienstleistungen 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.).

Die Markeninhaberin 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 (vgl. Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.; Wirtz, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2020, 210), 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. 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 die Markeninhaberin im Amtsverfahren ihrer Verpflichtung, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Streitmarke nach § 26 MarkenG, nämlich nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem unter b. genannten maßgeblichen Zeitraum darzutun und nachzuweisen, nicht hinreichend nachgekommen ist.

Insbesondere reicht der bloße pauschale Hinweis auf Internetpräsenzen – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – nicht aus (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 101 a. E.). Die von der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG durch die Markenabteilung liegt nicht vor. Denn die Antragstellerin hatte bereits konkret die entsprechenden Mängel in den Benutzungsunterlagen benannt. Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner, dass die Markenabteilung sie nicht auf das Fehlen ihres in Bezug genommenen Schreibens vom 23. Juni 2020

hingewiesen hatte. Allerdings ist dieses Schreiben von der Markenabteilung als nicht entscheidungserheblich betrachtet worden, weil es auf einen Zeitpunkt datiert ist, der außerhalb des maßgeblichen Nutzungszeitraums liegt. Unabhängig davon wäre eine mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs im Beschwerdeverfahren ohnehin geheilt worden.

f. Die Beschwerdeführerin hat nunmehr im Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen eingereicht:

- Screenshots der Internetpräsenz unter vivamodels.de aus dem Zeitraum Juli 2015 bis November 2019, Anlagenkonvolut BF3;
- Screenshots der Internetpräsenz unter vivamodels.com aus dem Zeitraum August 2018 bis Februar 2020, Anlagenkonvolut BF4;
- Ausdrücke der Internetpräsenz unter vivamodels.de aus April 2020, Anlagenkonvolut BF5;
- Ausdrücke der Internetpräsenz unter vivamodels.de vom 05.06.2020, Anlagenkonvolut BF6;
- Ausdruck der Internetpräsenz <https://www.vivamodels.de/agency>, Anlagenkonvolut BF7;
- Eidesstattliche Versicherung der Beschwerdeführerin und geschäftsführenden Gesellschafterin der X ... GmbH vom 25. November 2021; Anlage BF8;
- Exemplarische Rechnungen, Anlagenkonvolut BF9;
- Exemplarische Buchungsbestätigungen, Anlagenkonvolut BF10;
- Exemplarische Abrechnungen gegenüber den betreuten Models, Anlagenkonvolut BF11;
- Foto Geschäftsstempel, Anlage BF12;
- Fotos Visitenkarten, Anlagenkonvolut BF13;
- Fotos exemplarischer Sedcards, Anlagenkonvolut BF14;
- Foto Modelbooks, Anlage BF15;
- Muster Briefbögen, Anlage BF16;
- Foto Beschilderung Friedrichstraße, Anlage BF17;
- Zum Werbeaufwand Auszug aus Models.com, Anlage BF18;

- Zum Werbeaufwand Auszug aus gosee.news, Anlagenkonvolut BF19;
- Zum Werbeaufwand Rechnungen zu models.com und gosee.net, Anlagenkonvolut BF20;
- Bilanzen der Jahre 2015 bis 2019, Anlagenkonvolut BF21;
- Rechnungen der Y ... AG zu Domains vivamodels.de, vivamodels.eu und vivamodels.com, Anlagenkonvolut BF22;
- Aktueller Handelsregisterauszug der Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin, Anlage BF23;
- Zu E-Mailsignaturen exemplarische E-Mails, Anlagenkonvolut BF24;
- Exemplarische Screenshots der Facebook-Präsenz aus 2015 bis 2020, Anlagenkonvolut BF25;
- Exemplarische Screenshots der Instagram-Präsenz aus 2015 bis 2020, Anlagenkonvolut BF26.

g. Diese vorgenannten Benutzungsunterlagen können bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Verspätungsrüge der Beschwerdegegnerin greift nicht durch. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit – wie hier – der Beibringungsgrundsatz gilt, die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig (BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 – Malteserkreuz III). Als verspätet zurückweisen kann der Senat in das Verfahren eingeführte Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO, wenn eine Verzögerung des Verfahrens eintreten würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht.

Das betrifft nicht jedes Vorbringen, das gegenüber dem im Amtsverfahren neu ist. Präklusion kommt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht vielmehr nur eingeschränkt in Betracht. Die Beteiligten müssen durch richterliche Anordnung gehalten gewesen sein, eine etwaige mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH GRUR 2010, 859 - Malteserkreuz III). Diese Voraussetzungen liegen ersichtlich schon deshalb nicht vor, weil die Beschwerdeführerin bereits mit der Beschwerdeeinlegung die unter f. aufgeführten Benutzungsunterlagen vorgelegt hat.

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

Hiernach gilt im Streitfall Folgendes:

aa. Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 25. November 2021 der Markeninhaberin, die zugleich geschäftsführende Gesellschafterin der X ... GmbH (im Folgenden: VIVA) ist, geht hervor, dass die Streitmarke mit ihrer Zustimmung seit vielen Jahren, auch schon vor 2015, von der VIVA verwendet wurde; dies zeigen u. a. auch die exemplarisch eingereichten Rechnungen und Buchungsbestätigungen. Zwar muss die Beschwerdeführerin die Zustimmung nachweisen, jedoch spricht eine deutliche Vermutung für eine Benutzung mit Zustimmung der Markeninhaberin, sofern diese sich – wie hier – ausdrücklich auf die Verwendung ihrer Marke durch einen Dritten beruft und die entsprechende Benutzung (auch durch Geschäftsunterlagen des Dritten) belegt wird. Die hier vorliegenden Umstände lassen klar erkennen, dass die Marke mit Einverständnis der Inhaberin benutzt worden ist; eine Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrags ist nicht zwingend nötig, da die Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG keinem Formerfordernis unterliegt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 174). Die Benutzung der Streitmarke durch die VIVA gilt damit gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Markeninhaberin selbst.

bb. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke im Inland ernsthaft benutzt worden sein. In der eidesstattlichen Versicherung der Markeninhaberin wird zwar eine Benutzung der Streitmarke in Deutschland nur indirekt versichert („...In diesem Zeitraum hat die VIVA außerdem durchschnittlich 65 männliche und 100 weibliche Models von ausländischen Agenturen *auf dem deutschen Markt* betreut bzw.

vertreten.“), eine Benutzung in Deutschland wird aber u. a. durch die vorgelegten Rechnungen bzw. Buchungsbestätigungen und deutschen Internetauftritte belegt.

cc. Die eingereichten Unterlagen zeigen, dass die Streitmarke funktionsgerecht als Marke benutzt wurde.

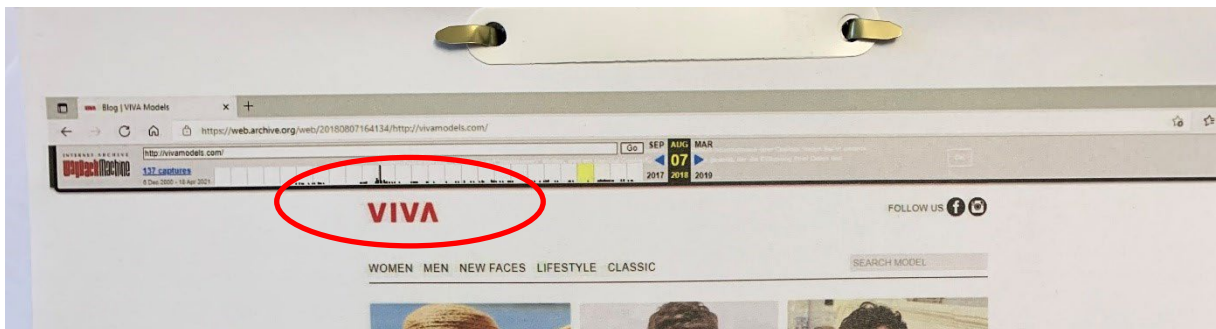
(1) Die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung bemisst sich nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken. Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen im Sinne des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 67). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest *auch* als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr auch ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 26 Rn. 71). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken.

(2) In ihrer eidesstattlichen Versicherung führt die Beschwerdeführerin aus, dass die als Modelagentur tätige Lizenznehmerin VIVA ihre Dienstleistungen unter der Streitmarke wie auch Abwandlungen davon anbietet, bewirbt und erbringt und die VIVA zudem mit ihrer Zustimmung die Domains vivamodels.de, vivamodels.com

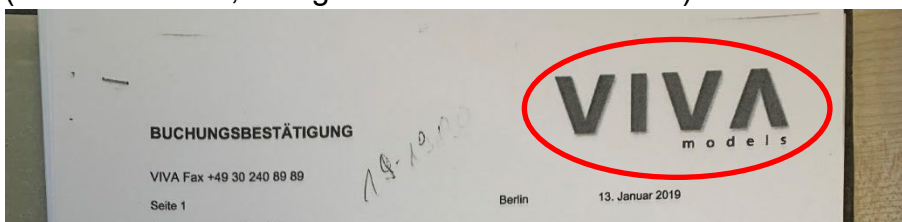
und vivamodels.eu für sich registrieren durfte und nutzt. Dieser Vortrag in der eidesstattlichen Versicherung wird durch die weiteren eingereichten Benutzungsunterlagen gestützt. Aus diesen geht hervor, dass die X ... GmbH, das Zeichen in verschiedenen Wiedergabeformen in ihrer Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen, auf Visitenkarten, auf Buchungsbestätigungen, auf sog. Sedcards (eine Sedcard bezeichnet eine Bewerbungsunterlage für Models bei Agenturen, Magazinen oder Fotografen), in Modelbooks, auf Rechnungen und bei ihren Internetauftritten verwendet.

(3) Ausgehend von den obigen Erwägungen handelt es sich nicht bei allen Verwendungen auch um eine markenmäßige Benutzung. So sind insbesondere nicht ausreichend die Wiedergaben der Firmenbezeichnung „X ... GmbH“ im Impressum/Imprint der Internetauftritte und bei dem Copyrightvermerk auf den Homepages sowie der Firmenangabe in den Rechnungen unmittelbar zusammen mit der Angabe der Adresse.

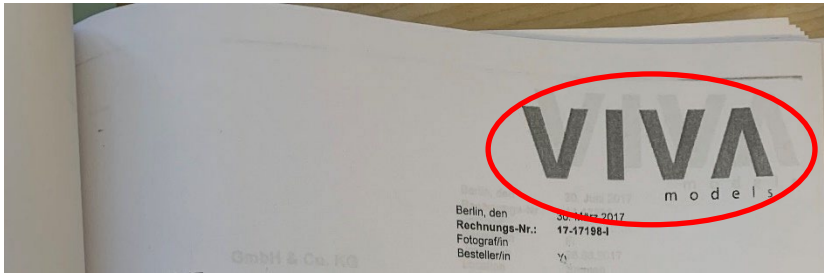
Von einer markenmäßigen Benutzung ist jedoch u. a. bei den nachfolgenden Zeichenverwendungen auszugehen:



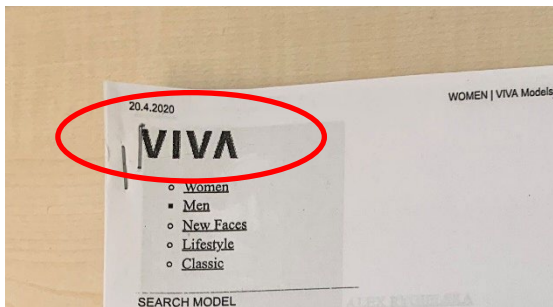
(Internetauftritte, Anlagenkonvolut BF3 und BF4)



(Buchungsbestätigungen, Anlagenkonvolut BF10)



(Rechnungen, Anlagenkonvolut BF9)



(Internetpräsenz, Anlagenkonvolut BF5 und BF6)

(Geschäftsstempel, Anlage BF12)

(Visitenkarten, Anlage BF13)

...

Durch die Herausstellung des allein unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils VIVA wird der Verkehr die jeweilige konkrete Benutzung des Zeichens zumindest *auch* als Herkunftshinweis verstehen.

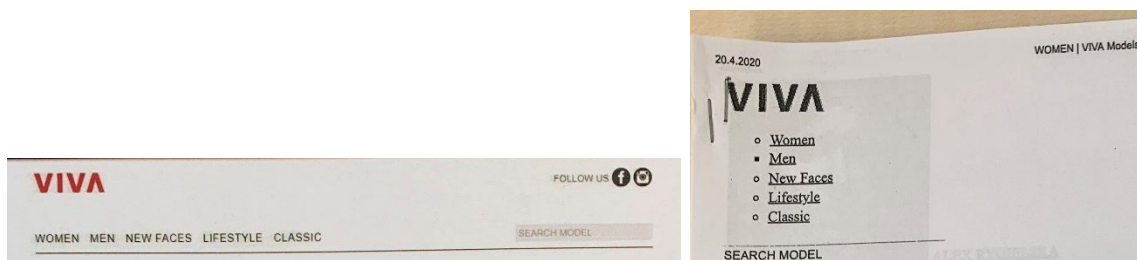
dd. Die oben wiedergegebenen Verwendungsformen verändern den kennzeichnenden Charakter der beschwerdegegenständlichen Wortmarke „VIVA Serviceagentur“ nicht.

(1) Grundsätzlich muss eine Marke in der eingetragenen Form benutzt werden. Wird die Marke 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 der Fall, 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). Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen grafisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel mit dekorativem, verzierenden Charakter sind (BGH GRUR, a. a. O. Rn. 19 – Dorzo; 2014, 662 Rn. 18 – Probiotik).

(2) Ausgehend hiervon ist zum einen die Weglassung des Wortbestandteils der Streitmarke „Serviceagentur“ unschädlich, weil diese Angabe ersichtlich für alle Dienstleistungen glatt beschreibend ist und keinerlei eigene herkunftshinweisende Funktion aufweist (vgl. BGH GRUR 2008, 616 Rn. 12 – AKZENTA; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 240). Die Verwendung von „VIVA“ in Alleinstellung verändert daher den kennzeichnenden Charakter der Streitmarke nicht.

(3) Auch die grafische Ausgestaltung des Markennamens „VIVA“ – rote Farbe und fehlender Querstrich bei dem Buchstaben „A“ - in den Abbildungen



sowie auf den „Modelbooks“ (Anlage BF15)



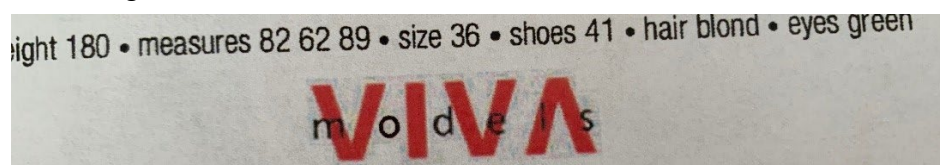
ist als unschädlich zu erachten, da diese nur als dekorative Hervorhebungsmittel der eigentlichen betrieblichen Herkunftsangabe **VIVA** aus der Streitmarke „VIVA

Serviceagentur“ verstanden werden. Der Verkehr wird in der Angabe **VIVA** ohne weiteres das Wort VIVA lesen.

(4) Die Benutzungen auf den Geschäftsstempeln in Form der Angabe „VIVA“, unter der die Tätigkeitsangabe „Serviceagentur“ bzw. „ServiceAgentur“ steht, der wiederum der Rechtsformzusatz sowie die Kontaktdaten der Firma beigefügt sind ... kann ebenfalls als rechtserhaltend anerkannt werden.

(5) Soweit der in der Streitmarke enthaltene glatt beschreibende Wortbestandteil „Serviceagentur“ bei einigen der Verwendungsbeispiele ersetzt wird durch die gleichsam glatt beschreibende Angabe „models“ und/oder auch weitere beschreibende Wörter, ist hinsichtlich der verschiedenen Verwendungsformen zu unterscheiden. Der in diesem Zusammenhang geltend gemachte Einwand der Beschwerdegegnerin, es handle sich bei der Verwendung der Wortkombination aus „Viva“ und „models“ um eine eigenständige Zweitmarke der Beschwerdeführerin, die diese zu etablieren versuche, verfängt nicht. Die Anerkennung einer abgeänderten Benutzungsform hängt nämlich nicht davon ab, ob die benutzte Form selbst eigenständigen Markenschutz genießt. Denn sogar wenn eine abgewandelte Marke für denselben Markeninhaber als weitere Marke eingetragen ist, kann diese veränderte Benutzungsform als rechtserhaltend anerkannt werden, wie schon der Wortlaut des § 26 Abs. 3 MarkenG deutlich macht („... unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, ...“). Entscheidend ist insoweit allein, ob die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert.

Bei den Benutzungsformen „VIVAMODELSBERLIN“, „vivamodelsberlin“,

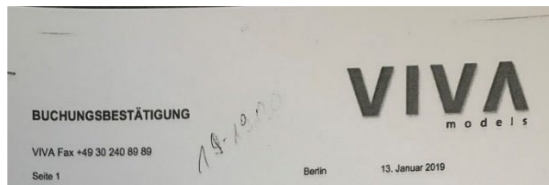
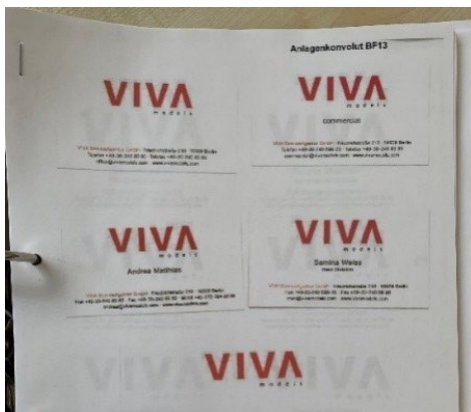


„VIVAmodels“,

und bei den Internetadressen „vivastyle.de“, „vivastyle.com“, „vivamodels.de“, „vivamodels.eu“ sowie „vivamodels.com“ bewirkt die unmittelbare Verbindung der Angaben eine kennzeichnungsrelevante Veränderung des Gesamteindrucks, so

dass diese nicht mehr als rechtserhaltend anerkannt werden können. Der Verkehr wird hier nämlich nicht mehr von einer Verwendung der Wortmarke "VIVA Serviceagentur" ausgehen.

Eine andere Beurteilung dürfte sich dagegen bei den nachfolgend wiedergegebenen Beispielen ergeben:



Das unter VIVA angeordnete, deutlich kleiner und in unterschiedlicher Schriftart gehaltene Wort „models“ gibt einen glatt beschreibenden Hinweis auf die Art der angebotenen Dienstleistungen. Bei den Visitenkarten, bei Internetauftritten, den Rechnungen sowie den Buchungsbestätigungen ist die Herausstellung der unterscheidungskräftigen Angabe „VIVA“ aus der Streitmarke insoweit sehr deutlich, sie ist hier als abgesetzter, eigenständiger Bestandteil zu erkennen.

Letztlich kann aber die Frage, ob auch diesbezüglich von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Streitmarke auszugehen ist, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn es verbleiben, wie oben dargestellt, ausreichend (abgewandelte) Verwendungsformen, bei denen der kennzeichnende Charakter der Streitmarke erhalten bleibt.

ee. Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere den Rechnungen und Buchungsbestätigungen geht eine Benutzung der Streitmarke für Agenturdienstleistungen betreffend die Vermittlung und Vertretung von Models bzw. Mannequins, Schauspielern und Werbetypen für die Foto-, Film- und TV-Branche hervor.

(1) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Allerdings ist die Markeneintragung im Lösungsverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechnigte Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus auch die Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Waren/Dienstleistungsbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 61 - Culinaria/Villa Culinaria). Zum gleichen Waren/Dienstleistungsbereich in diesem Sinne gehören gemeinhin Waren/Dienstleistungen, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 33 - INJEKT/INJEX; GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik).

(2) Die von der VIVA angebotenen und in den zahlreichen Rechnungen und Buchungsbetätigungen aufgeführten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung und Vertretung von Models wie auch Werbetypen/Schauspielern für die Foto-, Film- und TV-Branche (in Buchungsbetätigungen finden sich auch Drehtage oder Fotoshootings als Rechnungsposten) können unter die für die Streitmarke geschützten Dienstleistungen „Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Modells, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern“ und, soweit Mannequins/Models vermittelt wurden, auch unter „Mannequindienste für Werbezwecke“ subsumiert werden. Der Personenkreis, der von „Künstlerdiensten“ bzw. „Künstleragenturen“ vertreten und verwaltet wird, ist nicht festgelegt allein auf die „klassischen“ kreativen Personen (z. B. Sänger, Musiker), sondern hierzu gehören regelmäßig auch Models. So bewirbt die Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung

(ZAV) ihre Vermittlungsleistungen mit folgenden Worten: „ZAV-Künstlervermittlung ist Ihre Agentur für professionelle darstellende Künste, Show, Musik, Models und Werbetypen sowie Filmschaffende.“

(https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Home/Portfolio_Diashow/Taenzerin.html). „Kein Bereich der ZAV-Künstlervermittlung ist so vielfältig und breit aufgestellt wie Werbung | Media | Fashion. Wir vermitteln hochklassige Fashionmodels, professionelle Werbedarsteller*innen, starke Schauspiel-Talents und spannende Charaktere für Kampagnen, Werbefilme, Fotoshootings, Fashion-Shows, SocialMedia-Produktionen, Schulungs- und Imagefilme, Kundenevents und vieles mehr.“

(https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Dienstleistungsportfolio/Werbung/werbung_node.html). Zudem ist „Künstler“ in Deutschland kein geschützter Begriff. Die Grenzen zwischen den von einer derartigen Agentur vertretenden Personen sind fließend. Soweit – wie im vorliegenden Fall erfolgt – Personen mit künstlerischem Bezug für (Werbe)Filmaufnahmen gebucht wurden, sind daher diese Leistungen von dem für die Streitmarke geschützten Dienstleistungsbegriff „Betrieb von Künstlerdiensten“ umfasst. Schließlich überschneiden sich die Dienstleistungen „Betrieb eines Künstlerdienstes“ und „Mannequindienste“ vielfach.

Ausgehend von den oben unter (1) genannten Grundsätzen, kann eine Benutzung der Streitmarke für „Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Models, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern; Mannequindienste für Werbezwecke“ anerkannt werden.

ff. Eine ernsthafte Benutzung ist auch dem Umfang nach zu bejahen. Die eidesstattliche Versicherung der Markeninhaberin und Geschäftsführerin der X ... GmbH vom 25. November 2021 nennt Brutto-Umsatzzahlen der VIVA für **die Jahre 2015 bis 2020** zwischen ca. ... Euro und ... Euro. Die Angaben betreffen mithin den maßgeblichen Benutzungszeitraum. Unschädlich ist dabei, dass der eidesstattlichen Versicherung keine Aufschlüsselung der Umsätze nach den zahlreichen, unterschiedlichen Dienstleistungen entnommen werden kann. Zwar gibt die Markeninhaberin in Ziffer I. ihrer eidesstattlichen Versicherung im Zusammenhang mit den Ausführungen „Zur Person“ pauschal an, dass sie der X ...

GmbH gestattet, die Streitmarke „für die eingetragenen Dienstleistungen“ zu nutzen. Die Umsatzzahlen werden demgegenüber unter Ziffer II. aufgeführt; die dortigen Erklärungen befassen sich mit den unter ee. genannten Dienstleistungen. Auch die beigefügten weiteren Benutzungsunterlagen untermauern die Annahme, dass die Lizenznehmerin im Wesentlichen auf diesen Tätigkeitsbereich festgelegt ist und sich die Umsatzzahlen der VIVA hierauf beziehen. Schließlich geht auch aus den zahlreichen Rechnungen und Buchungsbestätigungen hervor, dass die Benutzungshandlungen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt und eine Scheinbenutzung auszuschließen geeignet ist.

In der Gesamtbetrachtung belegen die ausgewiesenen Zahlen zusammen mit den weiteren Unterlagen, insbesondere den Rechnungen und Buchungsbestätigungen, im vorgenannten Umfang eine wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Inlandsbenutzung der beschwerdegegenständlichen Marke.

i. Nach alledem hat die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin die rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke gemäß § 26 MarkenG in den maßgeblichen letzten fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags, also im Zeitraum von fünf Jahren vor dem 15. Juni 2020, durch Vorlage von Benutzungsunterlagen im Beschwerdeverfahren nunmehr für die Dienstleistungen „Betrieb von Künstlerdiensten, insbesondere Vermittlung und Vertretung von Modells, darstellenden Künstlern und Unterhaltungskünstlern“ und „Mannequindienste für Werbezwecke“ nachgewiesen, so dass sie in diesem Umfang nicht für verfallen zu erklären ist.

Diesbezüglich hat die Beschwerde Erfolg und ist die Löschanordnung der Markenabteilung 3.4 aufzuheben.

j. Soweit die Streitmarke darüber hinaus für weitere Dienstleistungen eingetragen ist, liegen gemäß § 49 Abs. 3 MarkenG die Voraussetzungen einer Löschung wegen Verfalls vor, weil die Beschwerdeführerin die Streitmarke insoweit nicht rechtserhaltend benutzt hat. Die für eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG darlegungs- und beweisbelastete Beschwerdeführerin hat

nämlich schon keinen in Einzelheiten aufgegliederten Sachvortrag gehalten, welcher auf eine ernsthafte Benutzung der streitgegenständlichen Marke für

„Personal- und Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Geschäftsführung für darstellende Künstler und sonstige künstlerisch tätige Personen, insbesondere aus dem Werbe- und Designbereich, Architekten und Fotografen; Plakatanschlagwerbung; Marketing; Marktforschung; Werbeagentur; Durchführung von Schönheitswettbewerben; Organisation und Durchführung von Bällen, Life-Veranstaltungen, Konferenzen, Kongressen, Lotterien, Seminaren, Symposien, Wettbewerben, Unterhaltungsshows; Party-Planung; Verfassen von Drehbüchern; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen; Dienstleistungen von Architekten, Autoren, Designern, künstlerischen und technischen Dienstleistern der Film-, Fernseh- und Fotobranche, Grafikern, kreativen Künstlern, Modedesignern; Redakteuren, Textern, Werbefachleuten; Herstellung und Vermittlung von Castings; Suche und Vermittlung von Locations für die Film-, Fernseh- und Fotobranche; Anfertigung von Übersetzungen“

schließen ließe. In diesem Umfang muss die Beschwerde daher erfolglos bleiben.

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 Beteiligten seine Kosten selbst trägt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt insbesondere kein rechtsmissbräuchlicher Verfallsantrag vor. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin war daher zurückzuweisen.

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.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt