

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 59/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

...

betreffend die Marke 30 2020 005 882

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Meiser, der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 17. März 2020 angemeldete und seit dem 20. April 2020 unter der Nummer 30 2020 005 882 für die Dienstleistungen

„Klasse 41: Know-how-Transfer [Ausbildung]; Tierdressur [im Sinne der Hundehalterausbildung]; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]

Klasse 44: Tiergestützte Therapiedienste”

eingetragene Wortmarke

DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung

ist seitens des Widersprechenden Widerspruch erhoben worden aus dem mit dem Zeitrang 23. September 2010 benannten Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 MarkenG)

DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung

das Schutz für den Geschäftsbereich

„Know-how-Transfer [Ausbildung]: Tierdressur [im Sinne der Hundehalterausbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Tiergestützte Therapiedienste”

beansprucht.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. Juli 2023 zurückgewiesen.

Die Widersprechende habe bereits nicht nachweisen können, dass ihr zum Zeitpunkt der Entscheidung ein prioritätsälteres Recht aus einem Unternehmenskennzeichen **DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung** zustehe. Zwar könne aufgrund der eingereichten Unterlagen vom Erwerb eines Unternehmenszeichens und einer Nutzung ab 2006 bis 2020 ausgegangen werden; dies gelte mangels Vorlage entsprechender Nachweise aber nicht für den Zeitraum danach bis zur Entscheidung, so dass sich ein Fortbestand des Unternehmenskennzeichens bis zum Entscheidungszeitpunkt nicht feststellen lasse.

Weiterhin beschränkten sich die vorgelegten Unterlagen regional auf den Großraum Hamburg sowie die Lüneburger Heide, so dass auch nicht von einem Bestand bzw. der Nutzung des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens im gesamten Bundesgebiet ausgegangen werden könne. Aufgrund der örtlich begrenzten Wirkung dieses Unternehmenskennzeichens fehle es dann aber auch an der – für einen Löschungsanspruch gemäß § 12 MarkenG notwendigen - Berechtigung, die Benutzung der übertragenen Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen.

Zwar erfasse der räumliche Schutzbereich einer von Hause aus unterscheidungskräftigen Unternehmensbezeichnung regelmäßig das gesamte Bundesgebiet. Anders verhalte es sich dagegen bei der Bezeichnung von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion angelegt seien. In diesen Fällen sei der Schutz örtlich auf das Wirkungsgebiet des Unternehmens beschränkt.

Der Betrieb einer Weiterbildungsstätte für Hunde und Menschen, um Hunde beruflich einsetzen zu können, sei klassischerweise ortsgebunden, denn er sei aufgrund der Natur der Sache an ein Schulungsgebäude, an ein Ausbildungsgelände und die dazugehörigen Anlagen gebunden. Dienstleistungen wie Ausbildung, Tierdressur, Seminar- und Therapieangebote würden regelmäßig auf oder in unmittelbarer Nähe des Schulungsortes angeboten, der die speziellen Anforderungen erfülle. Die Hunde würden vor Ort von einem Tierarzt und einem Hundetrainer auf ihre Eignung zum speziellen Einsatz getestet und geprüft. Die Ausbildung finde in einer Grundschule, in einem Altersheim und auf einem Gelände der Widersprechenden statt. Dementsprechend richte sich das Angebot der Dienstleistungen auch an den regionalen Raum. Eine überregionale Tätigkeit, Filialen oder weitere Betriebsstätten, die sich auf das gesamte Bundesgebiet Deutschlands erstreckten, habe die Widersprechende nicht dargelegt. Auch Hausbesuche einer Hundeschule verblieben im angemessenen regionalen Umkreis und würden üblicherweise nicht bundesweit von einer einzigen Betriebsstätte aus angeboten.

Die Nachweise der Widersprechenden beschränkten sich dementsprechend auf das Gebiet im Großraum Hamburg und Lüneburger Heide. Es sei auch nicht ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke weitere Geschäftsbetriebe oder Angebote an anderen Orten innerhalb des Bundesgebietes unterhalten wurden oder dies beabsichtigt sei.

Eine Verwendung dieser Bezeichnung zu Werbezwecken begründe bei im Übrigen nur ortsgebundener Nutzung ebenfalls keinen relevanten Besitzstand im Sinne eines bundesweiten Schutzes, zumal es vorliegend nicht um internetspezifische Dienstleistungen gehe. Die bundes- oder sogar weltweite Abrufbarkeit solcher Internetseiten sei aus technischen Gründen zwangsläufige Konsequenz eines Auftrittes im Internet und belege nicht, dass ein lokal oder regional tätiges Unternehmen mit entsprechender räumlicher Ausdehnung auf das gesamte Bundesgebiet oder darüber hinaus wirtschaftete. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte für einen "commercial effect" als Touristenattraktion mit überregionaler Bekanntheit dahingehend, dass in nennenswertem Umfang Besucher aus anderen Regionen Deutschlands oder sogar aus dem Ausland gezielt wegen eines Besuchs des **DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung** nach S... gereist seien. Soweit zum Anmeldezeitpunkt infolge dieser internetgestützten bundes- und weltweiten Bewerbung und einer sich daraus ergebenden überregionalen Bekanntheit hinaus tatsächlich Kunden und Besucher aus anderen inländischen Regionen oder sogar aus dem Ausland das Institut aufgesucht hätten, führe dies nicht zwangsläufig zu einem den räumlichen Schutzbereich erweiternden „commercial effect“. Denn es fehle hier schon an einem Nachweis für einen nennenswerten Umfang an Kunden aus anderen Regionen des Inlands.

Damit fehle es vorliegend an der Voraussetzung des Bestands bzw. der Nutzung des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens im gesamten Bundesgebiet. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unter Vorlage verschiedener Rechnungskopien sowie einer – teilweise geschwärzten – Kundendatei geltend macht, dass zwar grundsätzlich richtig sei, dass der Betrieb einer Weiterbildungsstätte bzw. klassischen Hundeschule eher ortsgebunden sei, dies sich jedoch bei der Widersprechenden in Bezug auf ihren Geschäftsbetrieb anders verhalte. Denn die Widersprechende benutze ihr Kennzeichen auch aufgrund ihrer überregionalen Wirkung tatsächlich bundesweit und ziehe deshalb auch im nennenswerten Umfang bundesweit Kunden an. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Geschäftsbetrieb der Widerspruchsführerin nicht lediglich um eine normale Hundeschule handele, sondern um ein Institut, dass Menschen ausbilde, die ihren Hund beruflich nutzen wollten wie z.B. Ergotherapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter, Hundetrainer etc. Das Angebot der Widerspruchsführerin richte sich damit vor allem an „Hundeprofis“.

Angesichts dessen sei aber die Nachfrage für die Widerspruchsführerin zu klein, um bundesweit Filialen zu betreiben. Vielmehr kämen die Kunden der Widerspruchsführerin aus dem ganzen Bundesgebiet nach S... und nähmen sich für die Zeit der Schulungen ein Hotel, wobei sich der Kundenkreis wie folgt aufschlüssele:

Brandenburg 2

Berlin 6

Baden-Württemberg 7

Bayern 9

Bremen 3

Hessen 18

Hamburg 74

Niedersachsen 203

Nordrhein-Westfalen 43

Rheinland-Pfalz 5
Schleswig-Holstein 31
Sachsen-Anhalt 5
Thüringen 5

Zu beachten sei dabei, dass es sich bei den Kunden aus Niedersachsen nicht nur um solche aus dem Umland handle, sondern ein erheblicher Teil aus anderen Bereichen in Niedersachsen käme.

Der Anteil aus dem Bundesgebiet betrage damit knapp über 52 %. Die Widersprechende bediene mit ihrem Kennzeichen daher auch Kunden aus anderen Regionen des Inlandes in nennenswerten Umfang.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2023 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2020 005 882 DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung aufgrund des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung (Unternehmenskennzeichen) DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren bisher nicht zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widersprechenden steht kein Anspruch auf Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. MarkenG in Verbindung mit §§ 5 Abs. 2 S. 1, 12, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG zu, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kann der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 i.V.m. § 12 MarkenG gestützt werden. Ein Löschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 - REALFUNDUS/Realfundus; BPatG 30 W (pat) 26/12 - eSPIRIT/ESPIRIT/e-Spirit, juris; 29 W (pat) 25/13 - ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Günter Heenen). Das ältere Kennzeichenrecht muss wirksam entstanden sein, zum Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, noch bestanden haben, also als Unternehmenskennzeichen benutzt worden sein, und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (BPatG 30 W (pat) 26/12 - eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit, juris).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren grundsätzlich geltenden Amtsermittlungs- bzw. Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in den Fällen, in denen - wie hier - ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen dieses älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. ausführlich BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 - REALFUNDUS/Realfundus; siehe auch BPatG 26 W (pat) 88/13 – Lehmitz/

Weinhaus am Stadtrand Dirk Lehmitz; Hacker, GRUR 2010, 99, 101; Ströbele/Hacker/Thiering, Markenrecht, 14. Aufl., § 42 Rn. 51). Das bedeutet, dass der Widersprechende im Falle des Widerspruchs aus einer geschäftlichen Bezeichnung die Existenz eines solchen Rechts wie auch die weiteren Voraussetzungen für den bundesweiten Unterlassungsanspruch, der bundesweite bzw. zumindest relevante überregionale geschäftliche Aktivitäten verlangt, darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen hat (BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 - REALFUNDUS/Realfundus; Hacker, GRUR 2010, 99, 101).

1. Ausgehend von diesen Grundsätzen bestehen vorliegend bereits Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs.

a. Nach § 30 Abs. 1 Satz 1, 2 MarkenV sind zur Identifizierung des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens insbesondere Angaben zu seinem konkreten Gegenstand und zu seinem Zeitrang zu machen (vgl. im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 51, auch zu den weiteren notwendigen Angaben). Für die Zulässigkeit des Widerspruchs müssen diese notwendigen Angaben innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen; nach Fristablauf können sie weder nachgereicht noch berichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 52).

b. Die Widersprechende hat binnen der dreimonatigen Widerspruchsfrist nach dem Tag der Veröffentlichung der eingetragenen Marke (§ 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG iVm §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 37) lediglich das amtliche Widerspruchsformular nebst einem Anlagenkonvolut eingereicht. Es ist aber zweifelhaft, ob diese Unterlagen hinreichende Darlegungen insbesondere zum konkreten Gegenstand des nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichens enthalten.

aa. So hat die Widersprechende in Bezug auf den Gegenstand des Unternehmenskennzeichens zunächst in Feld 2 des amtlichen Widerspruchsformulars unter „Gegenstand des Kennzeichenrechts“ das von der angegriffenen Marken beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis übernommen, sogar unter Übernahme der einzelnen Klassenziffern. Damit sollte offenbar zum Ausdruck gebracht werden, dass beide Verfahrensbeteiligte über identische Tätigkeits- und Geschäftsbereiche verfügen. Ein Rückgriff auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten weiten Dienstleistungsoberbegriffe erscheint aber zumindest hinsichtlich der meisten dieser Dienstleistungsoberbegriffe problematisch, da diese in der Regel die für Entstehung und Umfang eines Unternehmenskennzeichens notwendigen spezifizierten Angaben zum Geschäftsbereich, d.h. der Branche, innerhalb der das Unternehmen tätig ist, nicht hinreichend deutlich erkennen lassen. So können die meisten der benannten weiten Dienstleistungsoberbegriffe wie zB „Know-how-Transfer [Ausbildung]: Tierdressur [im Sinne der Hundehalterausbildung]; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ in verschiedenen Branchen erbracht werden.

bb. Zweifelhaft ist auch, ob das mit dem Widerspruch übersandte Anlagenkonvolut Anhaltspunkte für die Existenz einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang wie auch für die weiteren Voraussetzungen eines bundesweiten Unterlassungsanspruchs enthält. Der Widersprechende hat hierzu innerhalb der maßgeblichen Widerspruchsfrist weder vorgetragen noch einen solchen Vortrag durch eine konkrete Bezugnahme auf die einzelnen Anlagen hinreichend ersetzt. Ohne hinreichend konkrete Benennung von Art und Gegenstand des Geschäftsbetriebs sind die Markenstelle bzw. das BPatG jedoch nicht verpflichtet, die Anlagen von sich aus durchzuarbeiten oder gar im Internet zu recherchieren, um sich so den entscheidungserheblichen Sachverhalt in Bezug auf Entstehung, Umfang und Geltungsbereich eines Unternehmenskennzeichens zusammenzusuchen (vgl. BGH GRUR 2012, 534 Rn. 21 - Landgut Borsig; BPatG 30 W (pat) 36/19 – Asconex, GRUR-RS 2021, 41697 Rn. 24).

Unbehelflich ist daher auch der im Beschwerdeverfahren erfolgte pauschale Hinweis auf die Website der Widersprechenden im Wege des „Augenscheins“, da Auszüge aus der Website nicht vorgelegt wurden und der Senat im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweispflicht des Widersprechenden nicht gehalten ist, nach Anhaltspunkten zu Art und Umfang des Geschäftsbetriebs auf der Website der Widersprechenden zu suchen.

2. Letztlich kann dies aber dahinstehen. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden und im Anschluss an die Entscheidung der Markenstelle davon ausgeht, dass sich dem Widerspruch und den beigefügten Anlagen hinreichend deutlich eine Verwendung des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens im Bereich der Ausbildung von Hunden als Schulbegleithund und/oder therapeutischer Begleithund erkennen lässt, und man weiterhin zugunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung unterstellt, dass zum Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, für die Widersprechende ein Unternehmenskennzeichenrecht nach § 5 Abs. 1 MarkenG an der Bezeichnung **DEIHM Deutsches Institut für die Hund-Mensch-Beziehung** im Bereich der Ausbildung von Hunden als Schulbegleithund und/oder therapeutischer Begleithund bereits bestanden hat und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbesteht, scheidet ein Löschungsanspruch gegenüber der angegriffenen Marke nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. MarkenG i.V.m. §§ 5 Abs. 2 S. 1, 12, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG aus.

a. Gemäß § 12 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag u.a. Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Aus § 12 MarkenG ergibt sich, dass ein Anspruch auf Löschung der Eintragung einer Marke nur dann besteht, wenn der Anspruch auf Unterlassung aus einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland greift, demnach die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen einen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke im Sinne von § 12 MarkenG begründen.

Davon kann vorliegend aber auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Widersprechenden in ihrer Beschwerdebegründung nicht ausgegangen werden.

b. Zwar erfasst der räumliche Schutzbereich einer von Hause aus unterscheidungskräftigen Unternehmensbezeichnung regelmäßig das gesamte Bundesgebiet (vgl. BGH GRUR 1961, 535, 537 - arko; GRUR 1995, 754, 757 - Altenburger Spielkartenfabrik; GRUR 2005, 262, 263 - soco.de; GRUR 2007, 884, 886 Rn 29 - Cambridge Institute; GRUR 2014, 506, 507 Rn 23 - sr.de). Anders verhält es sich dagegen bei der Bezeichnung von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion angelegt sind. In diesen Fällen ist der Schutz örtlich auf das Wirkungsgebiet des Unternehmens beschränkt (vgl. BGH GRUR 2014, 506, 507 Rn. 23 - sr.de; GRUR 2007, 884, 886 Rn.29 - Cambridge Institute; GRUR 2005, 262, 263 - soco.de).

Solchen ortsgebundenen Unternehmen kann im Einzelfall ein überörtlicher Schutzbereich jedoch dann zukommen, wenn diese nach Art eines Filialbetriebs weitere Betriebsstätten in anderen Regionen der Bundesrepublik Deutschland unterhalten oder zumindest darauf angelegt sind, Filialbetriebe an verschiedenen, verstreut liegenden Plätzen zu betreiben, und den Umständen nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie diese Absicht verwirklichen können und werden (vgl. BGH GRUR 1993, 923, 924- Pic Nic; GRUR 1985, 72 - Consilia; GRUR 1979, 642, 643 - Billich; GRUR 1957, 547, 548 - Tabu I; OLG Hamburg MD 1996, 511; OLG Hamburg GRUR 1986, 475 - Blitz-Blank; BPatG 30

W (pat) 32/12 GRUR-Prax 2016, 530 – LIQUIDROM; ferner Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 70, 71 mwN).

Die Ausdehnungstendenz muss im Kollisionszeitpunkt bereits erkennbar sein, was regelmäßig erfordert, dass das Unternehmen bereits mehrere Geschäftsbetriebe eröffnet hat (vgl. BGH GRUR 1993, 923, 924 - Pic Nic; OLG München GRUR-RR 2004, 171, 173 - Cambridge Institut).

c. Zutreffend hat die Markenstelle dazu festgestellt, dass der Betrieb einer Weiterbildungsstätte für Hunde und Menschen, um Hunde beruflich einsetzen zu können, klassischerweise ortsgebunden ist, da er aufgrund der Natur der Sache an ein Schulungsgebäude, an ein Ausbildungsgelände und die dazugehörigen Anlagen gebunden ist. Auch die Widersprechende erbringt ihre Dienstleistungen nach den vorgelegten Unterlagen regelmäßig in den eigenen Geschäftsräumen bzw. auf dem eigenen Gelände in S... oder – soweit für den Senat ersichtlich – allenfalls noch in unmittelbarer Nähe des Schulungsortes wie zB in einer Grundschule oder einem Altersheim. Jedenfalls ist auch nach dem Beschwerdevorbringen nicht erkennbar, dass eine nennenswerte Tätigkeit seitens der Widersprechenden in entfernteren Regionen der Bundesrepublik Deutschland stattfindet. Vielmehr betont sie in der Beschwerdebegründung, dass Kunden eigens nach S... reisen, was bedeutet, dass außerhalb dieses Ortes keine Dienstleistungen in dieser Richtung seitens der Widersprechenden erbracht werden. Für eine überregionale Tätigkeit zB in Filialen oder weiteren Betriebsstätten, die sich auf das gesamte Bundesgebiet Deutschlands erstreckt, ist daher nichts ersichtlich.

Ausgehend davon kann dem Unternehmenskennzeichen jedoch nur ein örtlich und regional begrenzter Schutz auf den Ort des Geschäftsbetriebs (S...) sowie den räumlichen Einzugsbereich dieses im Landkreis H... in Niedersachsen gelegenen und zur Metropolregion Hamburg gehörenden Ortes zugestanden werden, wozu die Bundesländer Hamburg sowie Teile von

Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein noch zu zählen sein dürften, aber eben nicht für das gesamte Bundesgebiet (vgl. zur Erweiterung des Schutzbereichs eines Unternehmenskennzeichens eines lokal tätigen „ortsansässigen“ Unternehmens über den Ort des Geschäftsbetriebs hinaus auf den räumlichen Einzugsbereich OLG Frankfurt, GRUR-RS 2021, 37931 – Yok Yok).

d. Allein die Verwendung einer besonderen Geschäftsbezeichnung im Internet verschafft bei im Übrigen nur ortsgebundener Benutzung keinen bundesweiten Schutz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 5 Rn. 72 mwN).

aa. Anders als bei Dienstleistungen, die bei denen der Dienstleistungsnehmer (Kunde) nicht „vor Ort“ sein muss und bei denen daher eine konkrete geschäftliche Tätigkeit gegenüber Abnehmern/Kunden in entfernteren Regionen auf eine Ausdehnung des Wirkungskreises des lokal oder regional tätigen Unternehmens schließen lässt, wie es zB bei online durchgeführten Beratungsdienstleistungen (vgl. dazu BPatG 29 W (pat) 25/19 – AESKULAP/aeskulap consulting, GRUR-RS 2022, 56293 Rn 43) oder auch Versandhandelsdienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2005, 262 – soco.de) der Fall ist, reicht bei einem Unternehmen, welches seine Leistungen in einem Geschäftsbetrieb und/oder Einrichtungen vor Ort und allenfalls in einem räumlich eng begrenzten Umkreis um diesen Ort erbringt, selbst eine durch einen Internetauftritt begründete Bekanntheit und eine dadurch bewirkte Erweiterung des Kundenkreises aus anderen Regionen – wie sie die Widersprechende mit der vorgelegten Kundendatei geltend machen möchte – nicht zur Begründung eines über den lokalen/regionalen Wirkungskreis hinausgehenden bundesweiten Schutzes des Unternehmenskennzeichens aus.

bb. Dies wäre nur dann der Fall, wenn – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – ein über die Abrufbarkeit im Internet hinausgehender „commercial effect“ im gesamten Bundesgebiet festgestellt werden könnte, so wenn das Unternehmen – wie oben dargelegt - internetspezifische Dienstleistungen erbringt (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 73), was bei dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden offensichtlich nicht der Fall ist, oder über eine überregionale Bekanntheit verfügt und deswegen auswärtige Kunden in erheblichem Umfang gezielt den örtlichen Betreib aufsuchen. Dies wird aber allein durch die seitens der Widersprechenden eingereichte Kundendatei nicht belegt. Denn ungeachtet des Umstands, dass sich bei den meisten der darin genannten Kunden mangels näheren Vortrags bzw. Vorlage weiterer Unterlagen (wie zB weiterer Rechnungen, bezogen auf alle aufgelisteten Kunden) bereits nicht feststellen lässt, welche konkreten Leistungen sie in Anspruch genommen haben, stammt der weit überwiegende Teil der Kunden aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen sowie Schleswig-Holstein und damit aus einem Umland, welches zum räumlichen Schutzbereich des Unternehmens gerechnet werden kann.

Hingegen ist die Anzahl der Kunden aus den übrigen Bundesländern im Vergleich dazu eher gering, so dass von einem durch überregionale Bekanntheit begründeten „commercial effect“ nicht ausgegangen werden kann; dies umso weniger, als selbst zB Kunden aus den an Niedersachsen angrenzenden und räumlich nicht weit von S... entfernten Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht bzw. nur in sehr geringem Umfang verzeichnet sind. Ferner ist bei der genannten Anzahl der Kunden aus Nordrhein-Westfalen zu beachten, dass ein nicht unerheblicher Teil aus Westfalen und damit auch nicht aus einer eher weit entlegenen Gegend stammt.

Die Widersprechende hat auch nichts weiter zu einer über eine Präsentation ihres Betriebs im Internet hinausgehenden Tätigkeit wie zB einer Akquise im gesamten Bundesgebiet durch Teilnahme und Präsentation auf bzw. an Fachveranstaltungen oder – wie bereits dargelegt – zu einer Erbringung ihrer Dienstleistungen in anderen Regionen gegenüber Kunden vor Ort vorgetragen. Dies alles betont aber den lokalen, regionalen Charakter des Unternehmens der Widersprechenden, begründet jedoch keinen zu einem bundesweiten Schutz des Unternehmenskennzeichens führenden „commercial effect“.

3. Kann daher ein bundesweiter Schutz an dem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden nicht festgestellt werden, geht dies zu ihren Lasten, da sie – wie bereits dargelegt – trotz des im patentamtlichen Widerspruchsverfahren grundsätzlich geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes für die Existenz eines solchen Rechts wie auch die weiteren Voraussetzungen für den bundesweiten Unterlassungsanspruch darlegungs- und beweispflichtig ist (BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 94/14 - REALFUNDUS/Realfundus; Hacker, GRUR 2010, 99, 101).

B. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

C. Anzumerken ist noch, dass ungeachtet des Umstands, dass ein örtlich beschränktes Recht nicht die bundesweit wirkende Löschung jüngerer Registermarken rechtfertigt, ein jüngeres Registerrecht dennoch einem älteren Recht zB nach § 5 MarkenG in dessen territorial beschränktem Schutzgebiet zu weichen hat; es bleibt aber registriert und gewährt dem Inhaber der Marke ein volles Verbotungsrecht gegenüber Dritten, und zwar insoweit auch in dem Gebiet, in dem es hinter dem zeitrangälteren Recht (aber eben nur diesem gegenüber) zurückzustehen hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 12 Rn. 17 mwN).

III.

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.

Meiser

Weitzel

Merzbach