



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 7/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 12 904.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2003 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2000 und 10. Oktober 2000 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 010 466 die teilweise Löschung der Marke 395 12 904.4 für die Waren "Spiele, Spielzeug" angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 010 466 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 395 12 904.4

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

Leder und Lederimitationen, Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Visitenkartentaschen, Scheckkartentaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme (Klasse 18); Möbel (Klasse 20); Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte, Ski-, Tennis-, Surf-, Golfgeräte; Snowboards, Bälle (Klasse 28), Turn- und Sportbekleidungsstücke, einschließlich Turn- und Sportschuhe (Klasse 25), Zuckerwaren, auch als diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke unter Verwendung von Zuckeraustauschstoffen, Kaubonbons mit flüssiger Füllung, Schokolade, Schokoladewaren, Pralinen, Kaugummi, Brause, Speiseeis, Gewürze (Klasse 30); Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Biere; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken (Klasse 32); Pfanddienstleistungen (Klasse 36); Beherbergung und Verpflegung von Gästen (Klasse 42)

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

"Spielwaren, insbesondere Spielfiguren"

eingetragenen Marke 1 010 466

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich für die Waren "Spiele, Spielzeug" angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke ist erfolglos geblieben. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widerspruchsmarke, deren Benutzung für Spielfiguren glaubhaft gemacht sei, sei mit der angegriffenen Marke verwechselbar, soweit die erforderliche Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren reiche. Die Marken könnten bei den Waren "Spiele" und "Spielzeug" auf hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren konkurrieren. In Bezug auf diese Waren sei deshalb ein strenger Maßstab an den erforderlichen Markenabstand anzulegen, zumal es sich bei den in Rede stehenden Waren um relativ billige Verbrauchsgüter handle, die vom Publikum oft nicht mit besonderer Sorgfalt erworben würden. Den insoweit erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke von der durch das Wort "Racy" geprägten Widerspruchsmarke nicht ein.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde, die er nicht begründet hat. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er die Benutzung der Widerspruchsmarke für Spielfiguren bestritten. Die von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen hält er für nicht ausreichend, weil in der eidesstattlichen Erklärung nicht angegeben sei, in welcher Form die Widerspruchsmarke benutzt werde. Auch sei nicht erkennbar, an welchem der auf den beigefügten Katalogseiten abgebildeten Tiere die Benutzung erfolge. Gerade bei der relevanten Abbildung sei der Namensaufdruck nicht zu erkennen.

Die Widersprechende beantragt die Zurückweisung der Beschwerde, zu deren Begründung sie auf ihr Vorbringen vor dem Patentamt verweist.

II

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet. Die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle können, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 010 466 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, keinen Bestand haben, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und seine Nichtbenutzungseinrede auch nach der Vorlage von Glaubhaftmachungunterlagen durch die Widersprechende ausdrücklich aufrechterhalten. Er hat sein Bestreiten weder ausdrücklich noch konkludent auf den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke beschränkt. Dies hat zur Folge, dass sein Bestreiten sowohl als Erhebung der hier zulässigen Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG als auch zugleich als Erhebung der Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zu verstehen ist (BGH GRUR 1998, 938, 939 f – DRAGON; GRUR 1999, 54, 55 f – Holtkamp; Kliems GRUR 1999, 11, 14).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke war von der Widersprechenden im vorliegenden Widerspruchsverfahren daher auch gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Als Entscheidung über den Widerspruch i.S.d. dieser Bestimmung ist die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung, im Falle der Anhängigkeit einer Beschwerde also die das Beschwerdeverfahren abschließende Entscheidung zu verstehen (BGH MarkenR 2000, 97, 98 – Contura). Mithin waren von der Widersprechenden Unterlagen vorzulegen, die eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 16. April 1998 bis zum 15. April 2003 glaubhaft machen konnten. Dieser Obliegenheit ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Da die eidesstattliche Versicherung des Marketingleiters

der Widersprechenden vom 31.07.1997 Angaben zur Benutzung der Widerspruchsmarke nur bis zum Jahr 1995 enthält, fehlt es für den im Rahmen des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum ab Mitte April 1998 an jeglicher Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung. Schon aus diesem Grund kann der Widerspruch keinen Erfolg haben.

Die Widersprechende konnte auch nicht erwarten, von Seiten des Senats auf die Notwendigkeit einer ergänzenden Glaubhaftmachung aufmerksam gemacht zu werden. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz sowie das Gebot der Unparteilichkeit schließen es aus, einem Verfahrensbeteiligten einseitig Hinweise und Hilfestellungen zur Erfüllung seiner Glaubhaftmachungsverpflichtung zu geben. Dies gilt auch in Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein undifferenziertes Bestreiten der Benutzung in der Vorinstanz zunächst nur als Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG behandelt worden ist, gleichwohl zusätzlich auch als Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zu bewerten gewesen wäre. Auch hier hat der Widersprechende von sich aus die jeweils gebotenen verfahrensrechtlichen Konsequenzen zu ziehen und im Rechtsmittelverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke für beide in § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG genannten Zeiträume glaubhaft zu machen (Althammer / Ströbele / Klaka, MarkenG 6. Auflage § 43 Rdn 39). Es bedurfte insoweit insbesondere keiner Aufforderung zu einer ergänzenden Glaubhaftmachung (BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco).

Da der Widerspruch schon mangels Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG keinen Erfolg haben kann, bedurfte es keiner Entscheidung der Frage, ob und ggf in welchem Umfang zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) bestand angesichts des Umstands, dass die vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen zum Zeitpunkt der

Beschwerdeerhebung aus zeitlicher Sicht gerade noch beide Glaubhaftmachungszeiträume erfassten, noch keine Notwendigkeit.

Kraft

Eder

Reker

Bb

Abb. 1

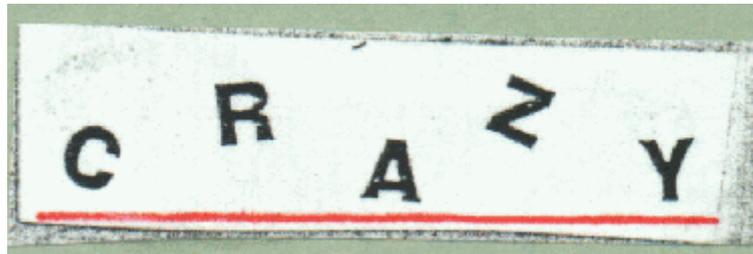


Abb. 2

