



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 74/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 16 102

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 397 16 102

Hildegard von Bingen

für die Waren

„Biere; Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der für „Weine“ eingetragenen Marke 712 325

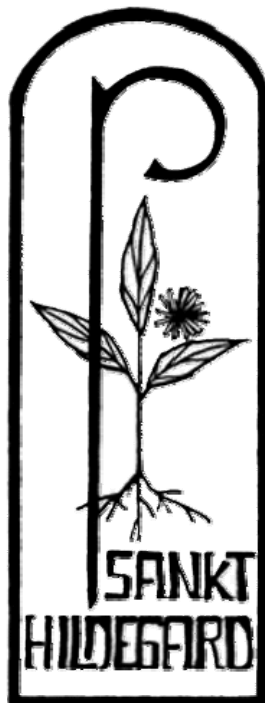
Abtei S. Hildegard

sowie

2. aus der u. a. für die Waren

„weinhaltige Getränke, nämlich Dekokte mit Kräutern und Pflanzenteilen, Petersilien-Honigweine; Liköre, Spirituosen; sämtliche vorgenannten Waren nach Anweisungen und Vorschriften der Hl. Hildegard von Bingen hergestellt“

eingetragenen Marke 1 039 542



Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarken erhoben. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marken eine eidesstattliche Versicherung ihrer Cellerarin vom 06. Juli 1998 nebst Anlagen, die unter den Widerspruchsmarken in den Jahren 1992 bis 1997 getätigte Umsätze ausweist, sowie weitere Unterlagen, wie z. B. Ablichtungen der mit den Widerspruchsmarken versehenen Etiketten, vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25. Februar 2000 wegen des Widerspruchs aus der Marke 712 325 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ angeordnet und den Widerspruch im Übrigen sowie den weiteren Widerspruch aus der Marke 1 039 542 vollumfänglich zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat sie diesen Beschluss aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wurde, und den Widerspruch aus der Marke 712 325 in vollem Umfang zurückgewiesen. Die Anchlusserinnerung der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben.

Zur Begründung hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 712 325 ausgeführt, zwischen den Bezeichnungen „Hildegard von Bingen“ und „Abtei S. Hildegard“ bestehe weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung. Zwar seien wegen der teilweisen Identität der Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Diesen Anforderungen werde die angegriffene Marke aber in jeder Hinsicht gerecht, so dass es auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nicht ankomme.

Im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 1 039 542 hat die Markenstelle ausgeführt, dieser könne schon wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung keinen Erfolg haben. Die für den Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke eingereichten Unterlagen ließen keine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke erkennen. Es liege insbesondere keine funktionsgemäße Benutzung der Marke vor, weil diese nur in sehr kleiner Form und an unauffälliger Stelle, nämlich auf einem kleinen, offensichtlich auf der Flaschenrückseite angebrachten Etikett innerhalb eines warenbeschreibenden Textes verwendet worden sei. Die Widerspruchsmarke trete damit derart deutlich hinter die auf die Etiketten der Flaschenvorderseite zweifach in großen Buchstaben aufgebrachte Hauptmarke „Abtei S. Hildegard“ zurück, dass darin keine rechtserhaltende Benutzung als Zweitmarke gesehen werden könne. Zudem habe der Widerspruch auch schon deshalb keinen Erfolg haben können, weil die Widersprechende für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG keinerlei Benutzungsnachweise vorgelegt habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe wegen ihres übereinstimmenden Sinngehalts bereits eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr, weil sie jeweils durch den kennzeichnungskräftigen Namen „Hildegard“ geprägt würden. Jedenfalls bestehe aber eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung der Marken, was sie im Einzelnen begründet. Weitere Unterlagen zur ergänzenden Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarken hat sie nicht vorgelegt. Sie beantragt sinngemäß, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit ihre Widersprüche zurückgewiesen wurden, und wegen der Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Ergänzend hat sie um einen richterlichen Hinweis gebeten, falls der Senat Bedenken gegen eine rechtserhaltende Benutzung der Marke 712 325 habe bzw. einen ergänzenden Benutzungsnachweis hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 039 542 für notwendig halte.

Die Markeninhaberin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie hält den angegriffenen Beschluss der Markenstelle in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht für zutreffend.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Sie kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an der erforderlichen Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) fehlt.

1. Widerspruch aus der Marke 1 039 542 (Wort-Bild-Marke „SANKT HILDEGARD“)

Die Benutzung dieser seit dem 13. Oktober 1982 eingetragenen Marke hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässig und ohne Einschränkung auf eine der Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Bereits im Beschluss des Erinnerungsprüfers ist die Widersprechende ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ihr Widerspruch auch deshalb keinen Erfolg haben konnte, weil sie für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten Zeitraum keinerlei Benutzungsnachweise vorgelegt hatte. Ihrer Obliegenheit, die Benutzung für diesen Zeitraum glaubhaft zu machen, ist die Widersprechende auch im Beschwerdeverfahren nach mehr als 2 ½ Jahren, gerechnet vom Eingang der Beschwerde, nicht nachgekommen, so dass ihre auf die Marke 1 039 542 gestützte Beschwerde bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückzuweisen ist.

Für eine ausdrückliche Aufforderung zur weiteren Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke oder einen richterlichen Hinweis auf die Notwendigkeit einer solchen Glaubhaftmachung war kein Raum. Zwar gilt die sich aus § 139

ZPO ergebende richterliche Hinweis- und Aufklärungspflicht grundsätzlich auch für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren. Sie erstreckt sich jedoch nicht darauf, die Verfahrensbeteiligten erst zu einem substantiierten Vorbringen zu veranlassen (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Cheri). Insbesondere findet sie ihre Grenze dort, wo richterliche Hinweise die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig die Schwächung der prozessualen Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Insoweit ist streng auf das Gebot der Unparteilichkeit zu achten, das einseitige Hilfestellungen auch bei ausdrücklichen Bitten eines Verfahrensbeteiligten ausschließt (BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex). Daran hat sich auch mit der Novellierung des § 139 ZPO durch die im Jahre 2003 erfolgte Reform der ZPO nichts geändert, denn auch danach findet die Hinweisverpflichtung des Gerichts ihre Grenze dort, wo das Gericht andernfalls seine Neutralitätspflicht verletzen würde (BPatG GRUR 2004, 953 ff. - ACESAL).

Greift der Widersprechende die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle an, hat er im anschließenden Rechtsmittelverfahren von sich aus die Benutzung der Widerspruchsmarke für den jeweiligen Zeitraum glaubhaft zu machen. Es bedarf insoweit nicht einmal eines entsprechenden Hinweises in der Vorentscheidung, noch ist in der Rechtsmittelinstanz eine Aufforderung zur Glaubhaftmachung geboten (BPatGE 22, 211, 212 f.). Die Rechtsmittelinstanz ist auch nicht gehalten, den Beteiligten besondere Äußerungsfristen zu setzen oder den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukündigen (BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Im vorliegenden Verfahren bestand im Besonderen schon deshalb keine Veranlassung hierfür, weil die Markenstelle bereits in dem angegriffenen Beschluss auf den Mangel der Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ausdrücklich hingewiesen hat und die Widersprechende mit Schriftsatz vom 24. November 2005 um Entscheidung gebeten hat, ohne neue Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung vorzulegen.

2. Widerspruch aus der Marke 712 325 („Abtei S. Hildegard“)

Der Widerspruch aus der Marke 712 325 kann ebenfalls schon deshalb nicht zum Erfolg führen, weil es an der Glaubhaftmachung der Benutzung dieser Marke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) fehlt. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Widersprechenden nur für den Zeitraum bis zum 30. Juni 1997 vorgelegt worden. Für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG, der im Beschwerdeverfahren die Jahre 2001-2005 umfasst, mangelt es sowohl an einem entsprechenden Sachvortrag als auch an entsprechenden Benutzungsnachweisen.

Eine ausdrückliche Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung für diesen Zeitraum durch den Senat, einen entsprechenden richterlichen Hinweis oder die Einräumung einer Äußerungsfrist konnte die Widersprechende aus den vorstehend bereits im Einzelnen dargelegten Gründen und vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung nicht erwarten. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht auf Grund des Umstands, dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke 712 325 im Verfahren vor der Markenstelle dahingestellt geblieben ist, weil der Widerspruch aus anderen Gründen zurückgewiesen wurde, denn eine einmal erhobene Einrede der mangelnden Benutzung ist auch für alle weiteren Instanzen rechtswirksam und rechtserheblich (BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp; GRUR 1999, 995, 996 - HONKA).

Die Beschwerde kann daher auch, soweit sie auf den Widerspruch aus der Marke 712 325 gestützt ist, schon wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten, „wandernden“ Zeitraum von fünf Jahren vor der (letzten) Entscheidung über den Widerspruch keinen Erfolg haben, ohne dass es auf die Frage ankommt, ob zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

3. Kosten

Es entspricht der Billigkeit, der Widersprechenden - abweichend vom Grundsatz der eigenen Kostentragung - die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbar ist (BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatG Mitt. 1977, 73, 74). Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt, liegt ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht vor, der die Auferlegung der Verfahrenskosten rechtfertigt (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL). Das gilt auch in Rechtsmittelverfahren, in denen der Widersprechende nicht besonders auf die Erforderlichkeit dieser Glaubhaftmachung hingewiesen worden ist (BPatGE 22, 211, 212 f).

Im vorliegenden Fall mangelte es schon im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung an einer Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG in Bezug auf beide Widerspruchsmarken. Ihrer Obliegenheit zur unaufgeforderten Vorlage von Glaubhaftmachungsunterlagen für den maßgeblichen Zeitraum ist die Widersprechende auch bis zur Entscheidung über die Beschwerde nicht nachgekommen, obwohl sie hierzu reichlich Gelegenheit und spätestens nach ihrer ausdrücklichen Bitte um Entscheidung im Schriftsatz vom 24. November 2005 auch verstärkt Anlass hatte. Diese Umstände lassen es als unbillig erscheinen, die Mar-

keninhaberin mit den ihr entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten.

gez.

Unterschriften