



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 115/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 43 130

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort

JURCA

ist am 4. August 2000 unter der Nummer 301 39 042 in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren der Klassen 9, 10 und 40:

„Mess- und Wäegeräte (optische, wissenschaftliche, elektrische, Präzisions-, Vermessungs- und Kontroll-); Kontrollapparate (elektrisch); optische Apparate und Instrumente; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; medizinische Apparate und Instrumente; Laser, für medizinische Zwecke; Materialbearbeitung“.

Hiergegen hat der Inhaber der zweifarbigen (blau und weiß) deutschen Marke
399 18 410



die am 12. Oktober 1999 in das Register eingetragen wurde für die folgenden Waren der Klassen 7, 9, 10 und 40:

„Maschinen zur Bearbeitung und/oder Vermessung von Metall, Kunststoff und Keramik; wissenschaftliche sowie optische und andere Wäge-, Mess-, Kontroll-, Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Bild- und (Mess-)Datenübertragung; chirurgische, ärztliche, zahn- oder tierärztliche Instrumente und Apparate; Materialbearbeitung mittels elektromagnetischer und anderer Strahlentechnik“.

Widerspruch erhoben. Das Wortelement „Jurca“ der Widerspruchsmarke ist identisch mit dem Familiennamen des Widersprechenden.

Wegen dieses Widerspruches hat die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts, vertreten durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, mit Beschluss vom 4. Dezember 2002 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Der Beschluss wurde auf §§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gestützt. Die beanspruchten Waren seien identisch oder einander ähnlich, die Marken seien klanglich identisch und würden sich schriftbildlich nur durch die einfachen graphischen Elemente der Widerspruchsmarke

unterscheiden, die für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke unbeachtlich seien, weil dieser ausschließlich durch den Wortbestandteil „Jurca“ bestimmt werde.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Im Erinnerungsverfahren hat sie mit Schriftsatz vom 30. Mai 2003 Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Daraufhin hat die Markenstelle der Markeninhaberin mit Verfügung vom 14. Juli 2003 mitgeteilt, dass die Nichtbenutzungseinrede unzulässig sei, weil für die Widerspruchsmarke die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei. Unter Hinweis auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. Januar 2000, BIPMZ 2000, 339 ff. - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal - teilte die Markenstelle außerdem mit, dass die Einrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gegebenenfalls erneut erhoben werden müsse.

Weiter hat die Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren die Auffassung vertreten, sowohl die Anmeldung der Widerspruchsmarke als die Einlegung des Widerspruchs daraus seien rechtsmissbräuchlich gewesen. Im Einzelnen hat die Markeninhaberin dazu wie folgt vorgetragen:

Die Markeninhaberin verwende das Zeichen „Jurca“ seit Beginn der neunziger Jahre zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebes und teilweise auch zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Produkte. Das Zeichen „Jurca“ sei in weißer Schrift auf blauem Grund auf Broschüren und anderen Werbematerialien der Fa. A... GmbH eingesetzt worden. In dieser Gestaltung, die mit der der Widerspruchsmarke identisch sei, verwende die Markeninhaberin das Zeichen noch immer. Die Nutzung der Bezeichnung „Jurca“ sei von Anfang an mit der Zustimmung des Widersprechenden erfolgt. Dieser sei zunächst Geschäftsführer im Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin gewesen. Noch während dieser Zeit habe er, ohne die Markeninhaberin davon zu unterrichten, die Widerspruchsmarke angemeldet. Bei seinem Ausscheiden im Jahre 2000 hätten sich die Verfahrensbeteiligten in jedem Fall darauf geeinigt, dass die Markeninhaberin auch in Zukunft

dazu berechtigt sein sollte, die Wortkombination „Jurca Optoelektronik“ markenmäßig zu benutzen. Die Markeninhaberin meint, diese Vereinbarung berechtere sie auch zur markenmäßigen Verwendung des Wortes „Jurca“ in Alleinstellung, weil es sich dabei um das prägende Element der Wortkombination „Jurca Optoelektronik“ handle.

Aus diesen Behauptungen und aus der ebenfalls behaupteten Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke folgert die Markeninhaberin, dass der Widersprechende seine Marke nur zu dem Zweck angemeldet habe, die Markeninhaberin bei deren geschäftlicher Tätigkeit zu behindern. Mit der Anmeldung der Widerspruchsmarke zu einer Zeit, zu der er noch als Geschäftsführer für die Markeninhaberin arbeitete, habe der Widersprechende außerdem seine Treuepflichten gegenüber der Markeninhaberin verletzt.

Der Widersprechende hat die Auffassung vertreten, dass er weder mit der Anmeldung der Widerspruchsmarke noch mit der Erhebung des Widerspruchs daraus rechtsmissbräuchlich gehandelt habe. Er hätte u. a. in Ausübung seines Namensrechts gehandelt, das ein älteres Recht i. S. v. § 13 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG sei. Weiter hat der Widersprechende behauptet, dass die künftige Verwendung des Wortes „Jurca“ kein Gegenstand der Verhandlungen über die Übernahme des Geschäftsbetriebes durch die Markeninhaberin gewesen sei.

Mit Beschluss vom 3. Juni 2005 hat die Markenstelle für Klasse 10, vertreten durch eine Beamtin des höheren Dienstes, die Erinnerung aus den Gründen des Erstbeschlusses zurückgewiesen. Insoweit die Erinnerung damit begründet worden sei, dass die Anmeldung der Widerspruchsmarke und die Erhebung des Widerspruchs daraus rechtsmissbräuchlich gewesen seien, könnten diese Einwände nur im Lösungsverfahren, nicht dagegen im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden.

Gegen diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Eine Beschwerdebegründung liegt nicht vor. Beide Verfahrensbeteiligten haben im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg, denn die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 399 18 410 ist gem. §§ 42, 43 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Recht erfolgt, weil zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr besteht.

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht an einen bestimmten Termin gebunden. Die Parteien können deshalb nicht darauf vertrauen, dass das Gericht sie über einen Termin zur Beschlussfassung unterrichtet. Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Hier hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Sie hatte im Übrigen seit Einreichung der Beschwerde mehr als ein Jahr Zeit, ihre Beschwerde zu begründen und Anträge zu stellen.

Dass die Markeninhaberin gegen die Widerspruchsmarke ein Lösungsverfahren eingeleitet hätte, etwa gem. §§ 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 und § 54 MarkenG wegen einer bösgläubigen Anmeldung, hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen. Bis zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses war auch aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts die Einleitung eines Lösungsverfahrens nicht ersichtlich.

Damit steht einer Entscheidung des Gerichts im schriftlichen Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nichts im Wege.

Der Widerspruch aus der Marke 399 18 410 ist zulässig. Dem Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Erhebung des Widerspruchs sei rechtsmissbräuchlich und deswegen unzulässig, braucht schon deswegen nicht nachgegangen zu werden, weil der Sachvortrag der Markeninhaberin dazu un schlüssig ist.

Der Widersprechende ist unstreitig der im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke, die gegenüber der angegriffenen Marke das ältere Recht darstellt. Bei dieser Sachlage hätte es der Markeninhaberin obliegen, schlüssig die Voraussetzungen für ein bösgläubiges Verhalten des Widersprechenden darzulegen. An einem solchen Sachvortrag fehlt es.

Dass der Widersprechende die Markeninhaberin ausdrücklich dazu berechtigt hätte, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin seinen Familiennamen „Jurca“ in Alleinstellung markenmäßig für deren Produkte und Dienstleistungen zu benutzen, hat die Markeninhaberin selbst nicht vorgetragen. Sofern es zwischen den Verfahrensbeteiligten zu einer Absprache darüber gekommen sein sollte, wonach die Markeninhaberin dazu berechtigt wäre, für ihre Produkte und Dienstleistungen die Bezeichnung „Jurca Optoelektronik“

markenmäßig zu benutzen, würde eine solche Vereinbarung die Markeninhaberin im Verhältnis zum Widersprechenden allenfalls zu der Anmeldung eben dieser Wortkombination für die Eintragung in das Markenregister berechtigen, nicht dagegen zu einer Anmeldung des Wortes „Jurca“ in Alleinstellung.

Allein der Umstand, dass der Widersprechende während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer für die Markeninhaberin die markenmäßige Benutzung seines Familiennamens „Jurca“ zur Bezeichnung von Produkten der Markeninhaberin geduldet hat, hätte nur unter besonderen Umständen für die Zeit nach dem Ausscheiden des Widersprechenden aus dem Unternehmen der Markeninhaberin ein entsprechendes Gewohnheitsrecht der Markeninhaberin begründen können. Solche besonderen Umstände hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen. Sie sind auch sonst nicht ersichtlich.

Sofern die Markeninhaberin als ein Indiz dafür, dass der Widersprechende bei Einlegung des Widerspruchs böswillig gehandelt habe, behauptet hat, dass er seine Marke nicht benutze, war dieser Sachvortrag unbeachtlich. Denn für die Zulässigkeit dieses Einwandes im Widerspruchsverfahren gilt die Vorschrift des § 43 Abs. 1 MarkenG. Danach kann der Einwand der Nichtbenutzung erst dann wirksam erhoben werden, wenn seit der Eintragung der Widerspruchsmarke mindestens 5 Jahre vergangen sind (sogenannte Benutzungsschonfrist.) Eine vorsorgliche Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren, die noch vor Ablauf dieser Frist zulässig wäre, ist im Gesetz nicht vorgesehen (vgl. BPatG GRUR 2005, 773, 775 f - Blue Bull/RED BULL und GRUR 2000, 1052, 1053 f. - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal). Als die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 30. Mai 2003 den Nichtbenutzungseinwand erhob, lag die Eintragung der Widerspruchsmarke, die am 12. Oktober 1999 erfolgt war, noch keine fünf Jahre zurück. Später hat die Markeninhaberin den Einwand der Nichtbenutzung nicht mehr wiederholt, auch nicht nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist im Oktober 2004.

Diese Feststellungen über die Zulässigkeitsvoraussetzungen für den Nichtbenutzungseinwand im Widerspruchsverfahren hätten es der Markeninhaberin unbenommen gelassen, im Rahmen eines Lösungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse gem. §§ 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 und § 54 MarkenG eine etwa stattgefundene Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke als Indiz für die Bösgläubigkeit der Anmeldung auch vor Ablauf der Benutzungsschonfrist vorzutragen. In dieser Art Lösungsverfahren wäre die Berücksichtigung eines solchen Vortrages nicht von vornherein unzulässig gewesen - anders als im Widerspruchsverfahren oder in einem Lösungsverfahren wegen Verfalls gem. § 49 MarkenG.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, in welchem Umfang dem Einwand der rechtsmissbräuchlichen Erhebung des Widerspruchs im Widerspruchsverfahren überhaupt nachgegangen werden kann (zum Sachstand bei dieser Rechtsfrage vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 26 Rdn. 150).

Nach Maßgabe der vorstehenden Feststellungen ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der Registerlage auszugehen. Die mit Schriftsatz vom 30. Mai 2003 von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene allgemeine Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG war aus den bereits dargetanen Gründen unzulässig und deswegen wirkungslos.

Nach der Registerlage sind die für die angegriffene Marke beanspruchten Waren entweder mit den Waren der Widerspruchsmarke identisch oder diesen Waren ähnlich. Deswegen muss die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke halten. Das ist nicht der Fall, weil sich die Vergleichsmarken ganz offenkundig klanglich und begrifflich verwechselbar nahe kommen. Der angegriffenen Wortmarke „JURCA“ steht als Widerspruchsmarke eine Wort-Bild-Marke gegenüber, deren Gesamteindruck von dem Wortbestandteil „JURCA“ bestimmt wird, der mit der angegriffenen Wortmarke identisch ist. Gegenüber diesem Wortbestandteil tritt die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke als unwe-

sentlich zurück, weil es sich bei der linearen Umrahmung des Wortbestandteils und dem Einsatz der Farben Blau und Weiß nur um ganz einfache und beliebige Bildelemente handelt.

Aus diesen Gründen ist die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 399 18 410 zu Recht erfolgt und die Beschwerde der Markeninhaberin war als unbegründet zurückzuweisen.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften