

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 47/10

Entscheidungsdatum: 30. November 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 RVG

Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren

Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland noch unbenutzten Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für angemessen erachtet (Anschluss an BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/09, Beschluss vom 5. August 2008).



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 47/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 913 768

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Widersprechenden werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Gründe

I

Gegen die Erstreckung des Schutzes der für Waren der Klassen 4, 8, 16, 17, 20, 21, 26 und 28 international registrierten Marke 913 768



ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Gebinde, Kränze und Dekorationen aus natürlichen Blumen und/oder lebenden Pflanzen“

seit dem 10. November 1977 eingetragenen, farbigen Verbandsmarke 964 476

The logo consists of the word 'allflora' in a bold, sans-serif font. The 'all' is filled with a dense stippled pattern, while 'flora' is solid black. Below this, the phrase 'Blumen in alle Welt' is written in a similar bold, sans-serif font, also in solid black.

deren Wortbestandteil „all“ in der Farbe Orange und deren übrige Wortbestandteile in der Farbe Grün gehalten sind.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 12. Februar 2008 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe auf die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin keine Unterlagen vorgelegt, die geeignet seien, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, gemäß § 26 MarkenG glaubhaft zu machen. Zwar seien den von ihr vorgelegten Unterlagen, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung vom 5. Juni 2008, Umsatzzahlen zu entnehmen. Die dort angegebenen Umsätze seien jedoch nicht mit den Waren, für die Widerspruchsmarke eingetragen ist, erzielt worden, sondern mit als „Flora-Cheques“ bezeichneten Gutscheinen für Blumengrüße und Blumenspenden, die in Floristikgeschäften eingelöst werden konnten. Damit fehle es an der gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG erforderlichen Benutzung des Inhabers der Marke für die Waren, für die sie eingetragen worden sei.

Dagegen hat sich die Widersprechende mit der am 26. April 2010 eingelegten Beschwerde gewandt, die sie bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht begründet hat.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen sowie den Kostenantrag der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen,

sowie hilfsweise,

ihr die durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Zur Begründung ihres Kostenantrags hat sie vorgetragen, die Widersprechende habe bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung keine Unterlagen vorgelegt, die die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft machen könnten. Sie habe auch schon zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde gewusst, dass sie entsprechende Benutzungsnachweise nicht mehr erbringen konnte. Dies ergebe sich bereits aus einem auf der Internetseite „florieren!“ (<http://www.ulmer.de/MEIZ2DHApBn+s7Yp7F1oIAHEt7ZF7K1om.HTML>) am 2. Dezember 2005 eingestellten und mit „Allflora jetzt Fleurop“ überschriebenen Beitrag, aus dem zu entnehmen sei, dass die Fleurop wegen des geringen Bekanntheitsgrads der Fleurop-Tochter Allflora beschlossen habe, die 2500 Allflora-

Geschäfte in Deutschland zu Fleurop-Agenturen zu machen und dass diese Umstellung zum Januar (2006) geplant sei.

Nachdem die Markeninhaberin dem Senat und dem Vertreter der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung jeweils einen Ausdruck der vorgenannten Internetseite übergeben hatte und die Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten erörtert worden war, hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen.

II

1. Durch die seitens der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung erklärte Rücknahme des Widerspruchs hat sich das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt, weshalb es auch keiner Entscheidung über die in der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache gestellten Anträge mehr bedarf. Die mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sind auf Grund der Rücknahme des Widerspruchs wirkungslos geworden (§ 269 Abs. 3 S. 1 ZPO analog; BGH GRUR 1998, 818 - Puma).

2. Die Widersprechende hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

In markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, kann das Patentgericht jedoch bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Eine solche Bestimmung ist auch dann noch möglich, wenn der Beteiligte den Widerspruch ganz oder teilweise zurücknimmt (§ 71 Abs. 4 MarkenG).

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere

dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Davon ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. z. B. BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74).

Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt, sind dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (st. Rspr.; vgl. z. B. 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.); denn eines entsprechenden Hinweises oder gar einer Aufforderung zur Glaubhaftmachung bedarf es nicht, weshalb diese auch nicht erwartet werden kann. Entsprechendes gilt für Fälle, in denen sich im Laufe der verschiedenen Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG die gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume entscheidungserheblich verschoben haben. Dass § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG einen sich ständig verändernden Benutzungs- und Glaubhaftmachungszeitraum betrifft, ist eine allgemein bekannte Rechtstatsache, welche der zur Glaubhaftmachung der Benutzung Verpflichtete zu berücksichtigen hat. Insoweit trifft den Widersprechenden von sich aus laufend die Verpflichtung zu überprüfen, ob und inwieweit seine bisher vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel dem wandernden zeitlichen Rahmen des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG noch genügen (st. Rspr. des BPatG, vgl. z. B. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 74/05 - Crysatl/cristal).

Hiervon ausgehend hat die Widersprechende bereits mit der Einlegung der Beschwerde am 26. April 2010 gegen die ihr obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht

verstoßen, weil sie bereits zu diesem Zeitpunkt wusste bzw. wissen musste, dass sie die Benutzung der Widerspruchsmarke über den 31. Dezember 2005 hinaus nicht gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG glaubhaft machen konnte. Dies ergibt sich aus dem von der Markeninhaberin dem Senat und der Widersprechenden überreichten, am 2. Dezember 2005 auf der Internetseite „florieren!“ veröffentlichten Artikel mit der Überschrift „Allflora jetzt Fleurop“, aus dem zu entnehmen ist, dass die Fleurop wegen des geringen Bekanntheitsgrads ihrer Tochter Allflora zuvor beschlossen hatte, die seinerzeit 2500 Allflora-Geschäfte in Deutschland zum 1. Januar 2006 zu Fleurop-Agenturen zu machen. Dafür, dass die Widersprechende eine über den 31. Dezember 2005 hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr glaubhaft machen konnte, spricht zudem, dass auch die zuvor beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte eidesstattliche Versicherung eines ihrer Vorstandsmitglieder, die unter dem Datum vom 5. Juni 2008 abgegeben worden ist, nur Umsätze bis zum Jahre 2005 ausweist sowie die Tatsache, dass die Widersprechende auch bis zum Ende der mündlichen Verhandlung keine über das Jahr 2005 hinausgehenden Umsätze für die Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat. In Kenntnis dieser Sachlage sowie in Kenntnis der vorangegangenen Beurteilung der Benutzungslage durch die Markenstelle hätte es der Widersprechenden im Rahmen ihrer prozessualen Sorgfaltspflicht obliegen, von der Einlegung der Beschwerde Abstand zu nehmen bzw. zumindest schon gegen Ende des Jahres 2010 ihren Widerspruch zurückzunehmen. Da sie die ihr insoweit obliegende Prüfung unterlassen und die sich daraus zumindest ergebende Notwendigkeit der rechtzeitigen Rücknahme des Widerspruchs oder der Beschwerde unterlassen hat, entspricht es der Billigkeit, sie mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens, und nicht nur mit den Kosten der mündlichen Verhandlung zu belasten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Bb