



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 28/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 040 657

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juli 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juli 2017 und 8. Januar 2020 werden aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der international registrierten Marke 635 501 zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

ELAN

ist am 28. Mai 2015 angemeldet und am 20. Juli 2015 unter der Nummer 30 2015 040 657 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3 und 35 eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 21. August 2015 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben aus seiner auf der schweizerischen Basisregistrierung vom 11. März 1985 beruhenden und am 28. März 1995 unter der Nummer 635 501 international registrierten Wortmarke

ELAN

die Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießt für Waren der

Klasse 3: Préparations pour lessiver; préparations pour nettoyer.

Der Widerspruch richtet sich laut Eintragung im Widerspruchsformular vom 5. November 2015 gegen alle Waren der Klasse 3 und alle Dienstleistungen der Klasse 35. Mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2015, per Telefax eingegangen an demselben Tag, hat der Widersprechende erklärt, dass sich sein Widerspruch gegen alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen richte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 13. Januar 2016 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG in der damals geltenden Fassung erhoben.

Der Widersprechende hat für den Zeitraum von 2011 bis zum ersten Quartal 2018 zahlreiche Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung seiner Marke für Pulver- und Flüssigwaschmittel, die ausschließlich in seinen „M...“-Märkten in der Schweiz sowie in einigen Filialen in Frankreich angeboten werden, vorgelegt, u. a. eidesstattliche Versicherungen seines Category Managers vom 30. März 2016 und 3. April 2018, von Mitarbeiterinnen aus dem Unternehmensbereich Geistiges Eigentum vom 29. März 2016 und 3. April 2018, Fotografien von in den eigenen Verkaufsstätten präsentierten Waschmitteln von 2011 bis 2018, Auszüge aus Werbeprospekten aus dem Jahr 2017, Auszüge aus einem Kundenmagazin der Ausgaben 2011 bis 2015, Umsatzlisten von 2011 bis zum 1. Quartal

2018 sowie Lieferscheine von Zulieferern über Waschmittel-Umverpackungen aus den Jahren 2011 bis 2015.

Mit Beschlüssen vom 27. Juli 2017 und 8. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für die Waren der

Klasse 3: Wasch-, Reinigungs- und Bleichmittel, insbesondere Weichspülmittel für Wäsche, Avivagemittel für Wäsche, Seifenpulver, Stärke [Appreturmittel], Fleckenentfernungsmittel, Glanzstärke, Waschblau, Wachs für Wäschereizwecke, Gardinensalz, Flüssigwaschmittel, Lederputz- und Lederwaschmittel; Färbemittel für Wäsche; Putz-, Polier-, Fettentfernungs-, Scheuer- und Schleifmittel; Spülmittel für Wäsche und Geschirr; Seifen; ätherische Öle und aromatische Extrakte, Mittel zum Erleichtern von Bügeln [Glättmittel für die Wäsche];

Klasse 35: Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationen, nämlich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Wasch- und Reinigungsmittel, Parfümeriewaren sowie Kosmetikartikel.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die am 3. Dezember 2015 abgegebene Erklärung, dass sich der Widerspruch auch gegen Waren der Klasse 1 richte, sei erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgt und stelle daher eine unzulässige Erweiterung dar. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede habe der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke für Flüssig- und Pulverwaschmittel glaubhaft gemacht, so dass nach der erweiterten Minimallösung der für die Widerspruchsmarke eingetragene Warenoberbegriff „Waschmittel“ zu berücksichtigen sei. Denn die fast ausschließliche Benutzung in der Schweiz sei aufgrund von Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz

betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (RGBl. 1894, 511 = BIPMZ 1895, 70 f.) einer Inlandsbenutzung gleichgestellt. Zwischen den gelöschten Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waschmitteln der älteren Marke bestehe teilweise Identität sowie teilweise normale bis sehr enge Ähnlichkeit. Angesichts durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Identität der Vergleichsmarken bestehe im tenorisierten Umfang unmittelbare Verwechslungsgefahr, die bei den übrigen angegriffenen Produkten der Klasse 3 wegen Warenunähnlichkeit zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die eine angekündigte Beschwerdebegründung nicht eingereicht hat. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Ansicht vertreten, die Berufung der Widersprechenden auf das deutsch-schweizerische Abkommen sei rechtsmissbräuchlich. Außerdem hätte der Widerspruch auch für die „*Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationen, nämlich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Parfümeriewaren sowie Kosmetikartikel*“ zurückgewiesen werden müssen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 27. Juli 2017 und 8. Januar 2020 im Umfang der Teillöschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufzuheben und insoweit den Widerspruch aus der international registrierten Marke 635 501 zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er behauptet unter Bezugnahme auf die von ihm bereits eingereichten Unterlagen, die eine kontinuierliche Benutzung seit 2011 belegten, seine Marke auch seit März

2018 für Waschmittel zu benutzen. „Allein aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus“ verzichte er auf die Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen. Die durch zahlreiche Fristverlängerungsgesuche der Beschwerdeführerin verursachte lange Verfahrensdauer könne nicht zu seinen Lasten gehen. Vorliegend müsse berücksichtigt werden, dass der Gesetzgeber im Rahmen des MoMaG den wandernden Benutzungszeitraum, der - wie hier - zu unbilligen Ergebnissen führe, abgeschafft habe.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 20. Oktober 2022 ist u. a. darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde Erfolg haben werde, weil die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht sei. Zudem sei das deutsch-schweizerische Abkommen zum 31. Mai 2022 infolge Kündigung der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft getreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nicht glaubhaft gemacht hat.

1. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, finden in Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung Anwendung.

2. Am 13. Januar 2016 hat die Inhaberin der jüngeren Marke die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke bestritten, wobei sie die Einrede ausdrücklich sowohl auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. als auch auf § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. gestützt hat.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die Benutzungsschonfrist der international registrierten Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 13. Januar 2016 bereits abgelaufen war.

aa) Um dem Markeninhaber die Benutzungsaufnahme solange nicht zuzumuten, wie eine Schutzverweigerung für Deutschland noch möglich ist, tritt nach §§ 107 Abs. 1, 124, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. bei einer international registrierten Marke für den Beginn der Benutzungsschonfrist an die Stelle der Eintragung ins Register der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde. Dieses Datum deckt sich infolge der elektronischen Kommunikation mit dem Zugangsdatum der Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro (Ingerl/Rhonke/Nordemann/Kouker, MarkenG, 4. Aufl., § 115 Rdnr. 8).

bb) Da im vorliegenden Fall die Mitteilung über die Schutzbewilligung am 25. Juni 1998 bei der WIPO eingegangen ist, ist die fünfjährige Benutzungsschonfrist mit Ablauf des 25. Juni 2003 beendet gewesen.

b) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. oblag es dem Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der am 21. August 2015 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke sowie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also sowohl für den Zeitraum von August 2010 bis August 2015 als auch für den Zeitraum von Juli 2018 bis Juli 2023, nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.

c) Daran fehlt es jedenfalls für den zweiten Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F., weil der Widersprechende Benutzungsunterlagen nur bis April 2018 eingereicht hat. Damit ist kein Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt worden, das den Zeitraum von Juli 2018 bis Juli 2023 auch nur zum Teil abdeckt, so dass es auf die Frage der Berücksichtigung von Benutzungszeiten vor der Kündigung des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (RGBl. 1894, 511 = BIPMZ 1895, 70 f.) nicht mehr ankommt.

d) Der Senat hat mit Schreiben vom 20. Oktober 2022 sowohl auf die unzureichend glaubhaft gemachte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke als auch auf die seit dem 1. Juni 2022 wirksame Kündigung des deutsch-schweizerischen Markenschutzabkommens hingewiesen. Der anwaltlich vertretene Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, aktualisierte Benutzungsunterlagen einzureichen, zumal der Beschwerdeführerin auch nach Erhalt des Senatshinweises mehrere Fristverlängerungen für die Einreichung einer Beschwerdebegründung gewährt worden sind. Stattdessen hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 15. November 2022 mitgeteilt, dass er seine Marke zwar auch seit März 2018 kontinuierlich für die Vermarktung von Waschmitteln benutze, „allein aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus“ jedoch auf die Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen verzichte.

e) Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung können gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. keine Widerspruchswaren bei der Prüfung Berücksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

f) Entgegen der Ansicht des Widersprechenden kann nicht berücksichtigt werden, dass das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 den wandernden Benutzungszeitraum abgeschafft hat. Denn in der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 5 MarkenG hat der Gesetzgeber ausdrücklich bestimmt, dass auf vor dem 14. Januar 2019 erhobene Widersprüche die Vorschriften der §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung Anwendung finden, somit auch § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. mit seinem wandernden Benutzungszeitraum. Da im Rahmen des Benutzungszwangs der Beibringungsgrundsatz herrscht (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken), ist es unabhängig von der langen Verfahrensdauer allein Sache des Widersprechenden gewesen, die Mittel der Glaubhaftmachung dem wandernden Benutzungszeitraum anzupassen und die entsprechenden Zeitabläufe im Auge zu behalten (BPatG 27 W (pat) 25/16 – FRUTTA PUR/Fructa; 28 W (pat) 524/14 – GREENWHEEL/GREEN WHEELS/GREENWHEELS). Wenn der Widersprechende dann trotz entsprechenden gerichtlichen Hinweises aus eigener Entscheidung auf die Vorlage aktualisierter Benutzungsunterlagen verzichtet, hat er die sich aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. ergebenden Folgen zu tragen.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vor-

liegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung). Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG 25 W (pat) 62/17 – iX/iX; GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.).

2. Vorliegend hat der Widersprechende im patentamtlichen Widerspruchsverfahren umfangreiche Benutzungsunterlagen vorgelegt, so dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Waschmittel bejaht hat. Diese deckten bei Eingang der Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) am 4. April 2020 auch noch einen überwiegenden Teil des zweiten Benutzungszeitraums ab. Obwohl der Widersprechende trotz des gerichtlichen Hinweises eine Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen für den inzwischen erheblich weiter gewanderten Zeitraum ausdrücklich abgelehnt hat, entspricht es jedoch nicht der Billigkeit, ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen. Eine (teilweise) Kostenauflegung hätte allenfalls dann in Erwägung gezogen werden müssen, wenn der Widersprechende trotz Nichtglaubhaftmachung der Benutzung auf einer mündlichen Verhandlung bestanden und damit vermeidbare Kosten für die Beschwerdeführerin verursacht hätte (vgl. BPatG 24 W (pat) 72/94 – PROTEC/protech automation). Im Rahmen der vorliegenden

Billigkeitsentscheidung ist ferner zu berücksichtigen, dass die Inhaberin der jüngeren Marke ihre Beschwerde trotz der Gewährung zahlreicher Fristverlängerungen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht begründet und damit die lange Verfahrensdauer mitverursacht hat.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

ob