

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 06 110

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 8 – vom 18. August 1999 und vom 17. November 2000 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 610 566 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. Januar 1996 für "Rasierapparate und Rasierklingen" eingetragene Bezeichnung

SIGNAL

deren Bekanntmachung am 20. April 1996 erfolgte, hat Widerspruch erhoben die Inhaberin der seit dem 16. August 1951 eingetragenen, nachfolgende wiedergegeben Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

die ua für „Messerschmiedewaren und Werkzeuge; kleine Haus- und Küchengeräte“ geschützt ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts bestritten, worauf die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung insbes. für Scheren und Messer vorgelegt hat, die sich auf den Zeitraum 1994 bis 1996 beziehen.

Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den benutzten und den angegriffenen Waren eine Ähnlichkeit im Rechtssinne nicht von der Hand zu weisen und die Vergleichsmarken bei mündlicher Benennung mit dem sich allein dafür anbietenden Wort „Signal“ klanglich identisch seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Sie hält nach wie vor weder eine Waren- noch – im Kontext des Gesamteindrucks – eine Markenähnlichkeit für gegeben und bestreitet erneut die Benutzung der Widerspruchsmarke, und zwar nunmehr vor allem für den 5-Jahreszeitraum vor der Beschwerdeentscheidung über den Widerspruch nach § 43 Abs 1 S. 2 MarkenG

Die Widersprechende hat keinen Antrag gestellt und sich auch nicht zur Sache geäußert.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat schon deshalb Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nunmehr maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat. Der Widerspruch konnte daher mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke bereits aus diesem Grund keinen Erfolg haben und war deshalb zurückzuweisen (§§ 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG), so daß es keiner Entscheidung über die Beschwerde bezüglich der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bedarf.

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber der seit 1951 eingetragenen Widerspruchsmarke zulässigerweise erheben konnte und sie die Einrede auch in zeitlicher Hinsicht nicht auf einen der in § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG genannten benutzungsrelevanten Zeiträume beschränkt hat, war die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor Bekanntmachung der Eintragung der jüngeren Marke (20. April 1996) nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG als auch zusätzlich für den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Entscheidungsdatum (16. Januar 2001) über den Widerspruch nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen, um Ansprüche im Widerspruchsverfahren geltend machen zu können (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; GRUR 1999 54, 55 - Holtkamp; MarkenR 1999, 297, 298 - HONKA). Die anwaltlich vertretene Widersprechende hat jedoch nur für den ersten dieser benutzungsrelevanten Zeiträume eine Benutzung der Widerspruchsmarke dargetan, sich im Beschwerdeverfahren aber nicht mehr zur Benutzung ihrer Marke für den sog. 2. Zeitraum geäußert, obwohl sie aufgrund des ausdrücklichen und wiederholten Bestreitens der Markeninhaberin wissen mußte, daß die erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede Gegenstand des Beschwerdeverfahrens war.

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG, analog §§ 139, 273 ZPO waren nicht veranlaßt. Anhaltspunkte dafür, daß die Widerspruchsmarke in den letzten 5 Jahren vor der Beschwerdeentscheidung benutzt wurde, ergeben sich auch aus dem sonstigen Akteninhalt nicht. Bei dieser Ausgangslage besteht nicht nur keine Aufklärungspflicht, sondern ein gerichtlicher Hinweis könnte vielmehr eher Zweifel an der Unparteilichkeit des Gerichts aufkommen lassen, insbesondere bei anwaltlicher Vertretung des Beteiligten (vgl dazu Thomas/Putzo, 20. Aufl, § 139 Rdn 1). Das Gericht war auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder im Vorfeld der mündlichen Verhandlung die Benutzungslage anzusprechen. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersendet wurden und ihm die Möglichkeit eingeräumt war, sich hierzu innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern (vgl BGH GRUR 1997, 223, 224 "Ceco") bzw. wie im vorliegenden Fall die Glaubhaftmachung spätestens in der anberaumten mündlichen Verhandlung anzutreten, die er allerdings nicht wahrgenommen hat. Es bedarf im übrigen keiner weiteren Ausführungen, daß der Widersprechenden seit dem erneuten Bestreiten der Benutzung mit Schriftsatz vom 19. Februar 2001 für die Glaubhaftmachung ausreichend Zeit zur Verfügung stand.

Bei dieser Sach- und Rechtslage waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen, wobei der Senat von einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nur deshalb abgesehen hat, weil auch die Markeninhaberin den Termin zur mündlichen Verhandlung nicht wahrgenommen hat.

Stoppel

Martens

Voit

Bb

Abb. 1

