



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 99/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 13 229**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2006 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 304 13 229 angeordnet worden ist.

Auch insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 300 37 950 zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**JURI CHECK**

ist am 2. Juni 2004 unter der Nummer 304 13 229 u. a für die Dienstleistungen

„Büroarbeiten; Geschäftsführung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Planung (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Organisation der internationalen Koope-

ration von Architekten, Ärzten, Ingenieuren, Rechtsanwälten, Notaren, Patentanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern (soweit in Klasse 35 enthalten); Erstellung von Steuererklärungen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensverwaltung; Werbung; Wertermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Grundstücksverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Vermögensverwaltung; Beratung in gewerblichen Schutzrechten; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Immaterialgüterberatung (Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken-, Patent-, Persönlichkeits- und Urheberrechte); Verwertung von Patenten; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Rechtsberatung und -vertretung; Schlichtungsdienstleistungen; Steuerberatung, einschließlich Erstellen von Steuererklärungen sowie Erstellen von Steuergutachten und Steuerschätzungen; Unternehmensberatung; Verwaltung von Urheberrechten; Wirtschaftsprüfung“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 28. November 2000 für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern“

unter der Nummer 300 37 950 eingetragenen Marke

## **JuroCheck**

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits vor der Markenstelle mehrmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, zuletzt nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 21. Februar 2006.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. August 2006 die Teillöschung der angegriffenen Marke für die obengenannten Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Ausgehend von einer Identität bzw. Ähnlichkeit der gelöschten Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein deutlicher Markenabstand geboten. Den halte die jüngere Marke in Bezug auf die gelöschten Dienstleistungen weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht ein, da beide Marken bis auf ihren jeweils vierten Buchstaben „i“ bzw. „o“ übereinstimmten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2006 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 300 37 950 zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe rechtsfehlerhaft die bereits vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 21. Februar 2006 nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede übersehen. Die Widersprechende wiederholt diese in der Beschwerdebegründung nochmals ausdrücklich. Im Übrigen ist sie der Auffassung, dass zwischen den beiden Marken ein hinreichender Abstand besteht.

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch auf die am 6. November 2006 zugestellte Beschwerdebegründung erwidert.

Mit Verfügung des Gerichts vom 12. Februar 2007 wurde den Beteiligten mitgeteilt, dass eine Beschwerdeerwiderng sich nicht bei den Akten befindet und der Senat beabsichtige, nach Ablauf einer weiteren Frist von 4 Wochen zu entscheiden. Auch diese am 14. Februar 2007 zugestellte Mitteilung ist ohne Reaktion geblieben.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat Erfolg. Denn der Widerspruch ist bereits deshalb zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG).

Nachdem die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in ihren Schriftsätzen vor der Markenstelle vom 1. April 2005 und 14. Oktober 2005 erhobenen Nichtbenutzungseinreden mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke unzulässig waren, hat sie diese nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 28. November 2005 mit Schriftsatz vom 21. Februar 2006 in zulässiger Weise erneut erhoben - was bereits durch die Markenstelle hätte beachtet werden müssen - und zudem im Beschwerdeverfahren ausdrücklich wiederholt.

Da die am 28. November 2000 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 2. Juli 2004 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), ist die Einrede nur für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum wirksam, so dass es der Widersprechenden oblegen hätte, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

Die Widersprechende hat jedoch zu einer Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl im Verfahren vor der Markenstelle als auch im Beschwerdeverfahren nichts vorgetragen und auch keine entsprechenden Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Sie hat weder auf die Beschwerdebegründung noch auf die Verfügung des Gerichts vom 12. Februar 2007, nach Ablauf einer weiteren Frist von einem Monat im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, in irgendeiner Form reagiert. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke i. S. von § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnte der Widerspruch demzufolge keinen Erfolg haben.

Der Senat war auch nicht gehalten, die Widersprechende auf die bereits vor der Markenstelle wirksam erhobene und im Beschwerdeverfahren nochmals ausdrücklich wiederholte Nichtbenutzungseinrede und die danach erforderliche Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz verbietet es, die Widersprechende darauf aufmerksam zu machen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 37; BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex).

Da der Widerspruch schon mangels Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG keinen Erfolg haben kann, bedurfte es keiner Entscheidung der Frage, ob und ggf. in welchem Umfang zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) bestand angesichts des Umstands, dass die Markenstelle die weitgehende Löschung der Marke angeordnet hatte, keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften