

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 35/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Mai 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung J 29 610/31 Wz

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19.11.98 aufgehoben. Die Erinnerung der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für "Katzen-Trockenfutter" am 21. Juli 1993 angemeldete und am 15. November 1993 bekanntgemachte Marke J 29 610/31

MINKAS

ist Widerspruch erhoben aus der seit dem 24. April 1986 für "Streumittel für Kleintiere, Heimtiernahrung" eingetragenen Wortmarke 1 090 815

Minka

Die Markenstelle hat im Erstbeschluß zunächst den Widerspruch wegen fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden dann aber der angemeldeten Marke die Eintragung versagt, wobei der Erinnerungsprüfer von einer engen Ähnlichkeit zwischen der seiner Ansicht nach

benutzten Ware "Streumittel für Kleintiere" und den Waren der Anmelderin ausging.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Eintragung der Marke zu beschließen.

Sie vertritt die Auffassung, die beiderseitigen Waren wiesen so gravierende Unterschiede in ihrer stofflich-technischen Beschaffenheit auf, daß keine Warenähnlichkeit vorliege. Im übrigen bestreitet sie weiterhin die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, es bestehe ein enger Funktionszusammenhang zwischen den Waren hinsichtlich der Pflege und Haltung von Haustieren, insbesondere Katzen. Die Widerspruchsmarke hält sie für rechtserhaltend benutzt bzw die Nichtbenutzungseinrede für verspätet.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin führt zur Aufhebung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses und zur Zurückweisung der Erinnerung der Widersprechenden, wobei es auf die Frage der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen allerdings schon deshalb nicht ankommt,

weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs 1, 152, 158 Abs 2 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.

Diese Vorschrift ist auch für den Fall anzuwenden, daß der Inhaber der wie hier noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes angemeldeten und gemäß § 5 Abs 2 WZG bekanntgemachten Marke bereits vor dem 1. Januar 1995 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhebt. Nach den Überleitungsvorschriften der §§ 152, 158 Abs 3 MarkenG gilt § 43 Abs 1 MarkenG auch dann, wenn in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 1. Januar 1995 erhoben wurde, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten worden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Einrede der Nichtbenutzung vor dem 1. Januar 1995, wie vorliegend mit Schriftsatz vom 24. März 1994, oder erst danach geltend gemacht worden ist.

Gemäß § 43 Abs 1 MarkenG hat die Widersprechende auch für den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung ihrer Marke nachzuweisen, was vorliegend nicht geschehen ist (vgl BGH I ZB 9/96 in BIPMZ 1998, 519 f "Dragon"; zuletzt bestätigt durch BGH BIPMZ 2000, 188, 189 "Contura").

So ist mit Schriftsatz vom 3. Januar 1995 (Bl 29 f VA) lediglich eine eidesstattliche Versicherung mit Umsatzzahlen für die Jahre 1989 bis 1993 vorgelegt worden, die indes nur den Zeitraum vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 15. November 1993 nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG abdecken, was gleichermaßen für die Vorlage von mit der Marke versehene Kopien von Warenabbildungen gilt. Für den Fünfjahreszeitraum vor der heutigen Entscheidung im Beschwerdeverfahren (9. Mai 1995 bis 9. Mai 2000) hat die Widersprechende keine Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht und dies auch in der mündlichen Verhandlung nicht nachgeholt.

Die fehlende Glaubhaftmachung für den Zeitraum nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG geht zulasten der Widersprechenden. Einer Bekräftigung seitens der Anmelderin, daß sich ihre Einrede auch auf den Zeitraum nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG beziehen sollte, bedurfte es im Hinblick auf den klaren Wortlauf der Bestimmungen der §§ 152, 158 Abs 3 MarkenG nicht. Die Einrede der Nichtbenutzung impliziert vielmehr auch ohne ausdrückliche Benennung eines Zeitraums ihre rechtliche Subsumtion unter die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in ihrer im Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblichen Auslegung. Die kumulative Anwendbarkeit des § 43 Abs 1 MarkenG ist seit der Veröffentlichung der vorgenannten "Dragon"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs spätestens seit Ende 1998 bekannt und fester Bestandteil der Rechtsprechung. Die Widersprechende auf diese Rechtslage aufmerksam zu machen, läßt die im Rahmen der Nichtbenutzungseinrede herrschende Dispositionsmaxime nicht zu. Zwar besteht eine Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren, sie findet aber dort ihre Grenze, wo ein solcher Hinweis zum einen nur die Gesetzeslage wiedergibt und zum anderen parteilich sein kann.

Nach alledem war bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der prioritätsälteren Marke der Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung bestand kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Grabrucker

Martens

Mü/Fa