



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 133/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 57 869

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Fleischkonserven; Fischkonserven; Fleischextrakte; Obst- und Gemüsekonserven; Konfitüren, Fruchtsaucen; Speiseöle und -fette; Essig; Saucen (Würzmittel); Honig; Kaffee, Tee“

am 14. Dezember 1998 eingetragenen Marke 398 57 869

DYNASTY

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1 006 071

DYNASTY

die seit 1980 für die Waren

„Fleisch, Fisch, ausgenommen lebende Fische, aber einschließlich Weich- und Schalentiere, geschlachtetes Geflügel, Wild; Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, auch in Dosen; Fleisch- und Fruchtegallerten (Gelees); Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte, nämlich Trockenmilch für Nahrungszwecke, Butter, Käse, Quark; alkoholfreie Milchmodischgetränke; Speiseöle und -fette; Fleisch-, Geflügel- und Milchkonserven; Pickles; Salatsoßen; Kaffee, Tee, ausgenommen medizinische Tees, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke; Mehl und Getreidepräparate für Nahrungszwecke, Haferflocken und andere Getreideflocken, Brot, Biskuits, Kuchen, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis, Eis für Kühlzwecke; Honig, Melassesirup, Fruchtsirup, Stärkesirup, Sirupe für Getränke, soweit in Klasse 32 enthalten; Hefe; Backpulver; Speisesalz, Senf, Essig und Saucen für Speisezwecke; Gewürze; Bier, Ale und Porter; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer“

registriert ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede erhoben, worauf die Widersprechende zwei eidesstattliche Versicherungen vom 14. Oktober 1999 und 15. Mai 2001 sowie weitere Benutzungsunterlagen eingereicht hat.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die zulässigerweise erhobene Einrede der mangelnden Benutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht habe. Selbst

wenn die dargelegte Benutzung der älteren Marke der Inhaberin der Widerspruchsmarke als Drittbenutzung zugerechnet werde, stelle sich die Benutzung doch hinsichtlich des Umfangs nicht als wirtschaftlich sinnvoll dar.

Im übrigen wäre die Benutzung der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall auch zusätzlich für die fünf Jahre vor der Erinnerungsentscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen gewesen. Für diesen Zeitraum seien keine Unterlagen vorgelegt worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie tritt vor allem der Auffassung der Markenstelle entgegen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland nicht im rechtserheblichen Umfang zur Kennzeichnung von „getrockneten Pilzen“ und „Sesamöl“ benutzt werde, denn es handele sich bei diesen asiatischen Zutaten um selten verwendete Spezialwaren, die auch bis heute in deutschen Lebensmittelgeschäften nicht in nennenswertem Umfang angeboten würden.

Demgemäss beantragt die Widersprechende, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet.

Der Widerspruch ist zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die zulässige Einrede der mangelnden Benutzung eine rechtserhaltende Verwendung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Im vorliegenden Fall stützt sich die von der Inhaberin der angegriffenen Marke ohne Beschränkung erhobene

Nichtbenutzungseinrede sowohl auf § 43 Abs. 1 S. 1 als auch auf § 43 Abs 1 S. 2 MarkenG (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl. § 43 Rdnr. 35). Mithin hat die Widersprechende auch für die fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch eine Benutzung der Widerspruchsmarke iSv § 26 Abs. 1 MarkenG für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen.

Für diesen Zeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde (2000 – 2005) hat die Widersprechende keine konkreten Angaben gemacht oder Unterlagen vorgelegt, die für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sprechen könnten.

Die beiden bislang vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen vom 14. Oktober 1999 und 15. Mai 2001 enthalten lediglich Angaben über einen Warenabsatz im Zeitraum 1. Jan. 1997 bis 30. Sept. 1998. Unterlagen, die Rückschlüsse auf Benutzungshandlungen für den Zeitraum ab dem Jahre 2000 zulassen, fehlen jedoch. Es kann deshalb nicht von einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 S. 2 MarkenG ausgegangen werden.

Da im Rahmen des Benutzungszwangs der Beibringungsgrundsatz herrscht, oblag es der Widersprechenden, ohne amtlichen Hinweis die erforderlichen Benutzungsunterlagen vorzulegen (vgl. BPatG GRUR 2000, 900 – Neuro-Vibolex).

Im übrigen hat bereits die Erinnerungsprüferin in ihrem Beschluss vom 18. März 2004 auf den gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG benutzungsrelevanten Zeitraum hingewiesen. Obwohl der Widersprechenden mithin jedenfalls seit Einlegung der Beschwerde diese entscheidungserhebliche Sachlage bekannt war, hat sie sich auch in ihrer Beschwerdebegründung vom 17. Mai 2005 hierzu nicht geäußert. Die darin erbetene Fristverlängerung wurde damit begründet, dass es der Widersprechenden nicht möglich gewesen sei, bis dahin die erforderlichen Unterlagen zur Glaubhaftmachung der „ernsthaften Drittbenutzung“ der Widerspruchsmarke zu besorgen. Unter diesen Umständen ist es nicht gerechtfertigt, etwaige weitere Angaben der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung abzuwarten.

Der Beschwerde musste deshalb der Erfolg versagt werden.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Albert

Friehe-Wich

Kraft

Bb