



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 238/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 39 146

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 8. Februar 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2003 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 1047853 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 6. Juli 1999 angemeldete, am 2. September 1999 eingetragene und am 7. Oktober 1999 veröffentlichte Wortmarke 399 39 146

CHOCO TWISTERS

geschützt für die Waren

Schokoladen mit Haselnußpraline und Mandeln

ist von der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden, der A... GmbH, aus der am 2. Mai 1983 eingetragenen Wortmarke 1047853

Twister

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke umfasst die Waren

Speiseeis (auch mit Schokoladenüberzug), insbesondere Eiskrem in Konfektform.

Mit am 6. September 2001 beim Patentamt eingegangenem Schriftsatz vom 3. September 2001 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden reichte daraufhin mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2001 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für die Zeit von 1995 bis 1999 ein. Vorgelegt wurde u. a. eine Eidesstattliche Versicherung vom 25. Oktober 2001 des Marketingmanagers einer Schweizer Firma, wonach diese ebenso zum Konzern der B...-Gruppe gehöre wie die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden. In der Eidesstattlichen Versicherung heißt es weiter, in der Zeit von 1995 bis 1999 seien mit Zustimmung der Firma B... N.V. in der Schweiz verschiedene Eisprodukte unter der Widerspruchsmarke vertrieben worden. Die Stückzahlen für diese Zeit hätten insgesamt 9 216 809 und der Umsatz insgesamt 7 223 074 betragen, wobei sich aus der Eidesstattlichen Versicherung jedoch die Währungsart nicht ergibt. Unter Hinweis auf Artikel 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz hat die Widersprechende die Auffassung vertreten, ein Benutzungssachverhalt in der Schweiz sei der inländischen Benutzung einer Marke rechtlich gleichgestellt.

Dem ist die Markeninhaberin im Amtsverfahren entgegengetreten. Sie hält die Benutzung in der Schweiz für nicht ausreichend. Ein deutscher Markeninhaber könne gegenüber dem deutschen Benutzungszwang nicht eine Benutzung in der Schweiz geltend machen. Eine Benutzung sei auch deshalb nicht glaubhaft gemacht worden, weil der lapidare schriftsätzliche Hinweis, dass sowohl die deutsche Zeicheninhaberin wie auch die Schweizer Markenbenutzerin zu B... gehörten, kein Nachweis für die ausdrückliche Zustimmung des Inhabers der deutschen Marke sei.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dem Widerspruch mit Beschluss vom 26. Mai 2003 stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die belegte Benutzung in der Schweiz reiche aus. Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Schokolade der jüngeren Marke sei dem Speiseeis der Widerspruchsmarke ähnlich. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Der in der jüngeren Marke enthaltene Bestandteil "TWISTERS" sei der Widerspruchsmarke "Twister" wesensgleich. Der weitere Bestandteil "CHOCO" weise lediglich darauf hin, dass in den Produkten Schokolade enthalten sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Von einer Begründung hat sie unter Hinweis auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren abgesehen.

Die Widersprechende hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Zur Sache hat sie sich im Beschwerdeverfahren nicht eingelassen.

Beide Parteien hatten zunächst hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Mit von beiden Parteien unterzeichnetem Schreiben vom 12. Januar 2006 beantragten sie gemeinsam, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu erlassen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.

Auf die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede traf die Widersprechende die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Der erste Benutzungszeitraum lief gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufgrund der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 7. Oktober 1999 vom 7. Oktober 1994 bis 6. Oktober 1999; der zweite Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bezieht sich auf die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, d. h., die Zeit von Februar 2001 bis Februar 2006.

Die zwischen den Parteien streitige Rechtsfrage, ob die Benutzung während des ersten Benutzungszeitraums durch ein Schweizer Unternehmen in der Schweiz für die deutsche Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, kann dahingestellt bleiben, da es jedenfalls für den zweiten Benutzungszeitraum von Februar 2001 bis Februar 2006 an jeglicher Glaubhaftmachung der Benutzung fehlt. Aufgrund des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die anwaltlich vertretene Widersprechende auf die Notwendigkeit einer weiteren Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen. Die Widersprechende kann nicht auf entsprechende Hinweise

durch das Gericht vertrauen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 71).

Die Widersprechende hätte gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen müssen, ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Entscheidung benutzt zu haben, also von Februar 2001 bis Februar 2006. Dem ist sie nicht nachgekommen, so dass der Beschwerde stattzugeben ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften