



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 100/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 38 274

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2004 und 18. Mai 2005 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für die Waren

Raum- und Tafelschmuck aus Holz, nämlich Dekorations- und Festdekorationsfiguren aus dem Erzgebirge in Form eines hochgradig stilisierten Körpers

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 38 274

SCHUTZENGE

ist Widerspruch erhoben worden aus der für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1; 2; 3; 4; 5; 8; 11; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 31; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 300 36 626

SCHUTZENDEL.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, auf den Widerspruch die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei doppelter Identitätslage (sowohl in Bezug auf die Waren als auch in Bezug auf die Marken) sei eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, sogar wenn die Widerspruchsmarke eine geringere Kennzeichnungskraft habe, was allerdings zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Mit Schreiben vom 25. November 2005 hat er den „Antrag auf Löschung“ der seit 24. November 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke „wegen Nichtbenutzung gemäß § 26 MarkenG gestellt“.

Er beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Widersprechende hat keinen Antrag gestellt und sich auch sonst zur Beschwerde nicht geäußert. Er hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet, da der Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke

eine Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht hat.

Die vom Markeninhaber mit Schreiben vom 25. November 2005 beantragte Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtbenutzung ist als rechtswirksames Bestreiten der Benutzung zu behandeln, wenngleich ein solcher Löschungsantrag gemäß § 49 MarkenG nicht beim Bundespatentgericht, sondern beim Deutschen Patent- und Markenamt (Löschungsabteilung) nach § 53 MarkenG oder bei den zuständigen Zivilgerichte nach § 55 MarkenG zu stellen ist. In der Zusammenschau mit den diesen Antrag stützenden Ausführungen des Markeninhabers, wonach der Widersprechende die Widerspruchsmarke für keine der geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt habe sowie die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 24. November 2005 abgelaufen und die Widerspruchsmarke bisher überhaupt nicht bzw. nicht ernsthaft benutzt worden sei, kommt der Wille des Inhabers der angegriffenen Marke, die Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG zu bestreiten, hinreichend deutlich zum Ausdruck (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 19), auch wenn die im Beschwerdeverfahren beantragte Rechtsfolge der Löschung mit der Nichtbenutzungseinrede nicht erreicht werden kann.

Die Nichtbenutzungseinrede ist vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhoben worden, da der Fünf-Jahres-Zeitraum ab der Eintragung der Widerspruchsmarke (24. November 2000) zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 25. November 2005 abgelaufen war. Seiner daraus resultierenden Verpflichtung zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren zurückgerechnet vom Zeitpunkt der vorliegenden Beschwerdeentscheidung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) ist der Widersprechende in keiner Weise nachgekommen; er hat weder Erklärungen abgegeben noch Unterlagen eingereicht.

Für einen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im übrigen auch keiner weiteren Aufforderung durch das Gericht. Der Widersprechende hat vielmehr nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Das Gericht ist bei der vorliegenden Entscheidung im Verfahren ohne mündliche Verhandlung nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Es ist in diesem Fall zur Wahrung des Rechts auf Gewährung rechtlichen Gehörs ausreichend, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersendet werden und ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, sich hierzu innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 122/00 - Acivir/Advinir). Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, den Widersprechenden auf die Verpflichtung zur Glaubhaftmachung der Benutzung hinzuweisen. Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichts entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 37-39 m. w. N.).

Der Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit deren Erhebung durch den Inhaber der angegriffenen Marke sind mehr als 1 ½ Jahre vergangen, ohne dass der Widersprechende sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat.

Da sich die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin auf alle Waren/Dienstleistungen bezogen hat, können wegen der fehlenden Glaubhaftmachung der Benutzung auf Seiten des Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden, so dass der Widerspruch schon allein deshalb scheitert und die an-

gefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben sind, ohne dass es auf die Frage ankommt, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

III

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, abzuweichen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb