



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 74/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 46 549

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2004 und vom 22. Mai 2006 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 301 46 549 angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Marke 933 475 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 301 46 549

Klostergeflüster

für die Waren

„33: Weine, Spirituosen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 21. Juli 1975 für die Waren

„Weine und Spirituosen“

eingetragenen Marke 933 475

Klostergeflüster.

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch sei zulässig. Soweit die Markeninhaberin die Aktivlegitimation der zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung im Register eingetragenen Widersprechenden, der W... GmbH, bestritten habe, könne diesem Einwand im kurso-rischen, auf die Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegten Widerspruchsverfahren nur nachgegangen werden, wenn der entgegen der gesetzlichen Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG behauptete Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft offensichtlich sei oder aus sonstigen Gründen eine vollständige und abschließende Klärung im Registerverfahren möglich sei (BPatGE 36, 1, 3 ff. – CHARRIER). Es sei nicht offensichtlich, dass die zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs eingetragene Widersprechende nicht auch die materielle Rechtsinhaberin sei. Die von der Widersprechenden auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin vorgelegten Unterlagen seien geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Weine“ glaubhaft zu machen. Wegen der Identität bzw. Ähnlichkeit dieser Ware mit den Waren der angegriffenen Marke und der Identität der Marken bestehe die Gefahr unmittelbarer klanglicher und schriftbildlicher Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde, die sie nicht begründet hat. Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren lediglich mitgeteilt, dass die Widerspruchsmarke von der W... auf die AG V... übertragen worden sei.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als begründet. Der Widerspruch ist zwar zulässig, kann jedoch in der Sache keinen Erfolg haben, weil es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) fehlt.

Gegen die Zulässigkeit der Widerspruchseinlegung durch die seinerzeit im Markenregister eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke bestehen keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken.

Nach § 28 Abs. 1 MarkenG entfaltet die formelle Legitimation des als Markeninhaber im Register Eingetragenen eine Vermutung für dessen materielle Rechtsinhaberschaft. Diese Vermutung sprach im Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung zu Gunsten der ursprünglichen Widersprechenden, der W...

GmbH, und spricht nun auch zu Gunsten der im Verlauf des Beschwerdeverfahrens in das Markenregister eingetragenen Widersprechenden. Die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG ist zwar widerlegbar (vgl. u. a. BGH GRUR 1998, 699, 701 - SAM). Einem Bestreiten der Aktivlegitimation des im Register eingetragenen Widersprechenden kann im Widerspruchsverfahren jedoch, wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nur nachgegangen werden, wenn der Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft offensichtlich ist oder aus sonstigen Gründen eine vollständige und abschließende Klärung im Registerverfahren möglich ist (BPatGE 36, 1, 3 ff. – CHARRIER). Diese Beschränkung der Möglichkeit, die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG zu widerlegen, beruht auf dem Charakter des Widerspruchsverfahrens, das ein summarisches Verfahren ist, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzel-sachverhalte geeignet ist (AmtlBegr. S. 86; BGH GRUR 1997, 221, 222 - Canon; GRUR 2000, 890, 892 – IMMUNINE/IMUKIN). Hierbei ist ausschließlich auf Funktion und Zuschnitt des erstinstanzlichen Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamts, nicht hingegen auf die u. U. weitergehenden Möglichkeiten in den Rechtsmittelverfahren abzustellen (BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur).

Hiervon ausgehend können die Einwände der Markeninhaberin die Aktivlegitimation der ursprünglichen und der jetzigen eingetragenen Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht erschüttern. Soweit die Markeninhaberin unter Vorlage von Übertragungs- und Annahmeerklärungen sowie eines an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Umschreibungsantrags vorträgt, die Rechtsvorgängerin der ursprünglichen Widersprechenden habe die Widerspruchsmarke an die „F... GmbH“ und diese sodann an die „F1... GmbH“ übertragen, bestehen an der Wirksamkeit bzw. der Rechtsbeständigkeit dieser Übertragungsgeschäfte erhebliche Zweifel. Die Markeninhaberin gesteht insoweit nämlich selbst zu, dass die Übertragende (O... GmbH) im Dezember 1992 ihrem damaligen Geschäftsführer J... W1... mitgeteilt hatte, dass sie die Übertragung wegen Missbrauchs der Vertretungsmacht durch diesen gemäß § 138 BGB für nichtig halte. Ferner gesteht sie zu, dass im Februar 1993 sowohl die F...

GmbH als auch die F1... GmbH eine Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung gegenüber der O... GmbH abgegeben hätten, in der sie sich unter anderem verpflichtet hätten, den beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Umschreibung der Marke zurückzunehmen. Aus dem Schreiben der Vertreter der O ... GmbH vom 2. Dezember 1992 geht zudem hervor, dass diese ihren Geschäftsführer J... W1... mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29. Juli 1992 abberufen hat und die zu erwartende Abberufung Herrn W1... bereits mehrere Tage zuvor bekannt gewesen sei. Beidem hat die Markeninhaberin nicht widersprochen. Auch die im vorgenannten Schreiben vorgetragene Gründe, mit denen die Übertragung ausschließlich zum Zwecke der Schädigung der O... GmbH und damit die Nichtigkeit der von J... W1... vorgenommenen Übertragungsgeschäfte geltend gemacht wird, und die – sofern sie zutreffen – durchaus geeignet sein können, die Nichtigkeit der von J... W1... vorgenommenen Übertragungen zu begründen, sind unwidersprochen geblieben. Bei der vorstehend dargestellten Sachlage kann nicht davon ausgegangen, dass der Widersprechenden (bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin) offensichtlich die materielle Rechtsinhaberschaft fehlte bzw. fehlt. Vielmehr erscheint es nach dem unbestrittenen Inhalt des Schreibens vom 2. Dezember 1992 keineswegs als ausgeschlossen, dass die O... GmbH wegen Nichtigkeit der getätigten Zwischenübertragungen Inhaberin der Widerspruchsmarke geblieben ist und diese rechtswirksam auf die Widersprechende übertragen konnte. Eine vollständige und abschließende Klärung der Frage, ob die von J... W1... im Jahre 1992 getätigten Rechtsgeschäfte (ganz oder teilweise) wirksam oder unwirksam waren, bedürfte einer Beweiserhebung, die mit dem Charakter des Widerspruchsverfahrens als summarisches Verfahren nicht vereinbar ist. Da eine vollständige und abschließende Klärung des maßgeblichen Sachverhalts im vorliegenden Verfahren mit dem Charakter des Widerspruchsverfahrens nicht zu vereinbaren ist, ist von der Aktivlegitimation der Widersprechenden auszugehen.

Der zulässige Widerspruch ist jedoch unbegründet, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin der Obliegenheit, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen, nicht nachgekommen ist.

Die Bestimmung des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG normiert einen sich ständig verändernden Benutzungszeitraum. Damit kann sich eine zunächst erfolgreiche Glaubhaftmachung der Benutzung in späteren Verfahrensabschnitten durch Zeitablauf als unzureichend erweisen, was der Widersprechende von sich aus laufend zu berücksichtigen hat (st. Rspr, vgl. z. B. BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 74/05, Beschluss vom 18.07.2007; vgl. auch Kliems GRUR 1999, 11, 15; MarkenR 2001, 185, 192 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 43 Rdn. 10). Unter der „Entscheidung über den Widerspruch“ i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung zu verstehen (BGH GRUR 2000, 510 - Contura).

Die von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen decken den Zeitraum von fünf Jahren vor der Beschwerdeentscheidung über den Widerspruch (1.04.2003 - 1.04.2008) weder ganz noch teilweise ab. Die Absatzangaben in der bei der Markenstelle eingereichten eidesstattlichen Versicherung vom 31. März 2003 enthalten für das Kalenderjahr 2003 nur Absatzangaben bis zum 25. März 2003, liegen also vollständig vor dem maßgeblichen Glaubhaftmachungs- und Benutzungszeitraum. Für eine Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG sind sie daher nicht (mehr) geeignet.

In Anbetracht des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die Widersprechende auf die Notwendigkeit der Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Beschwerdeentscheidung über den Widerspruch hinzuweisen. Zwar gelten die Grundsätze der richterlichen Aufklärungspflicht ge-

mäß § 139 ZPO grundsätzlich auch für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren. Die richterliche Aufklärungspflicht findet ihre Grenze jedoch dort, wo die dem Gericht ebenfalls auferlegte Neutralitätspflicht verletzt wird, und insoweit insbesondere dort, wo Hinweise die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig die Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden (BPatG GRUR 1996, 981 - ESTAVITAL; GRUR 2004, 950, 953 - ACELAT/Acesal). Der Senat war auch nicht gehalten, der Widersprechenden insoweit noch eine Äußerungsfrist zu setzen oder den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukündigen (BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco).

Bei dieser Sach- und Rechtslage ist der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben, ohne dass es einer Entscheidung der Frage bedarf, ob zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung, weil die im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen zunächst zur Glaubhaftmachung einer Benutzung auch gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG noch genügten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb