



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 9/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 13 228

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I.

Die Marke

JURICONSULT

ist am 2. Juni 2004 unter der Nummer 304 13 228 für die Dienstleistungen

„Büroarbeiten; Geschäftsführung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Planung (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Organisation der internationalen Kooperation von Architekten, Ärzten, Ingenieuren, Rechtsanwälten, Notaren, Patentanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern (soweit in Klasse 35 enthalten); Erstellung von Steuererklärungen;

Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensverwaltung; Werbung; Wertermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Grundstücksverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Vermögensverwaltung; Dienstleistungen eines Architekten; Beratung in gewerblichen Schutzrechten; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Immaterialgüterberatung (Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken-, Patent-, Persönlichkeits- und Urheberrechte); Ingenieurarbeiten; Verwertung von Patenten; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Rechtsberatung und -vertretung; Schlichtungsdienstleistungen; Steuerberatung, einschließlich Erstellen von Steuererklärungen sowie Erstellen von Steuergutachten und Steuerschätzungen; Unternehmensberatung; Verwaltung von Urheberrechten; Wirtschaftsprüfung“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 18. August 2000 für die Dienstleistungen

„Unternehmensberatung für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, EDV-Beratung; Qualitätsmanagement-Beratung (TQM)“

unter der Nummer 300 18 471 eingetragenen Marke

JuroConsult

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits vor der Markenstelle mehrmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sich zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke weder geäußert noch Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin mit zwei Beschlüssen vom 17. Juli 2006 und 16. November 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, da die Widersprechende auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, zu der sie weder einen Antrag gestellt noch sich schriftsätzlich geäußert hat.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, weil sie auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG weder vor der Markenstelle noch im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG).

Nachdem die von der Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 1. April 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke unzulässig war, hat sie diese nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 18. August 2005 mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2005 in zulässiger Weise erneut erhoben und mit Schriftsatz vom 21. Februar 2006 nochmals wiederholt.

Da die am 18. August 2000 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 2. Juli 2004 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), ist die Einrede nur für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum wirksam, so dass es der Widersprechenden oblegen hätte, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

Die Widersprechende hat sich dazu jedoch weder vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren in irgendeiner Form geäußert, insbesondere auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke i. S. von § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnte der Widerspruch demzufolge keinen Erfolg haben. Somit bedurfte es keiner Entscheidung der Frage, ob und ggf. in welchem Umfang zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Da bereits die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle vom 17. Juli 2006 und 16. November 2006 auf einer fehlenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung beruhte, bestand für den Senat schon deswegen keine Veranlassung, die Widersprechende nochmals auf die nötige Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung hinzuweisen. Zudem verbietet es der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz grundsätzlich, die Widersprechende darauf

aufmerksam zu machen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 37; BPatG GRUR 2000, 900, 902 – Neuro-Vibolex).

Es entspricht der Billigkeit, der Widersprechenden - abweichend vom Grundsatz der eigenen Kostentragung - die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 11). Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt, liegt ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht vor, der die Auferlegung der Verfahrenskosten rechtfertigt (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 15). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Widersprechende hat weder berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung (MarkenG § 26 Abs. 1) noch Tatsachen vorgetragen, die eine Benutzung glaubhaft machen könnten, obwohl sie bereits aus den Beschlüssen der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts wissen musste,

dass es auf die Frage der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ankommt. Diese Umstände lassen es als unbillig erscheinen, die Inhaberin der angegriffenen Marke mit den ihr entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten.

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb