



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 92/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 303 48 119**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am OLG Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 303 48 119

**Wertgrund**

für

Immobiliendienstleistungen, nämlich Vermittlung von Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien und Grundstücken aller Art sowie grundstücksgleicher Rechte; Immobilienverwaltung; Vermietung von Wohnungen sowie von gewerblichen Immobilien; Schätzen von Immobilien; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle, technische und organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Facility-Management, nämlich Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher, technischer und finanzieller Hinsicht

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 395 11 608

### **Westgrund**

für

Vermittlung und Vermietungen von Immobilien, Vermittlung oder Nachweis von Gelegenheiten zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume und Wohnräume, Vermittlung von Hypotheken oder sonstigen Darlehen, Versicherungen, Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in finanzieller Hinsicht, Verwaltung von Immobilien und Projekten; Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in organisatorischer Hinsicht.

Mit Schriftsatz vom 14. Juni 2004 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der seit 1995 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 28. Juli 2004 Unterlagen zum Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Mit Beschlüssen vom 7. Dezember 2004 und vom 5. Juni 2009, von denen der letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung des Erstprüfers hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht, es fehle jedoch an einer Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken.

Im Erinnerungsbeschluss vom 5. Juni 2009 hat die Erinnerungsprüferin hingegen die Auffassung vertreten, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

marke nicht glaubhaft gemacht worden sei. Dies gelte zunächst für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von Januar 1999 bis Januar 2004, da keine ausreichenden Belege für eine dem Umfang nach ernsthafte Benutzung vorgelegt worden seien. Hierfür hätte sich die Angabe von Umsatzzahlen in einer eidesstattlichen Versicherung angeboten. Soweit nur Prospekte oder sonstige Werbematerialien vorgelegt worden seien, hätte die Widersprechende belegen müssen, in welcher Auflagenhöhe diese Unterlagen erschienen seien, wie sie verteilt worden seien und warum die Angabe konkreter Umsatzzahlen nicht möglich gewesen sei. Derartige Angaben fehlten jedoch. Der vorgelegte Geschäftsbericht enthalte keine entsprechenden Informationen und eine eidesstattliche Versicherung sei nicht eingereicht worden. Im Übrigen ergäbe sich aus den eingereichten Unterlagen keine markenmäßige, sondern allein eine firmenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke, die ausschließlich als vollständige Unternehmensbezeichnung mit Angaben zur Rechtsform der Gesellschaft genutzt werde.

Für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von Mai 2004 bis Mai 2009 fehle es an jeglichen Benutzungsunterlagen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat sich die Begründung ihrer Beschwerde vorbehalten, jedoch keine weitere Stellungnahme, insbesondere keine weiteren Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Widersprechende beantragt, sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 7. Dezember 2004 und vom 5. Juni 2009 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet.  
Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke jedenfalls nicht nach der Alternative des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keine der für sie eingetragenen Dienstleistungen berücksichtigt werden können und somit schon deshalb keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann. Der Widerspruch und damit die Beschwerde der Widersprechenden erweisen sich damit als unbegründet.

Die mit Schriftsatz des Markeninhabers vom 14. Juni 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist ohne Einschränkung auf eine der beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben worden (sog. undifferenzierte Nichtbenutzungseinrede). Da sie sich gegen eine bereits seit 1995 eingetragene Marke richtet, die sowohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke als auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede bereits seit über fünf Jahren eingetragen war, ist sie auch nach beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG zulässig. Die Widersprechende hätte daher von sich aus, ohne dass es irgendwelcher Hinweise des Patentamts oder des Gerichts bedurft hätte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdn. 44 ff.), die rechtserhaltende Benutzung für beide in der o. g. Vorschrift genannten Benutzungszeiträume glaubhaft machen müssen. Dies ist jedenfalls für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht geschehen.

Nach dieser Vorschrift hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung einer seit über fünf Jahren eingetragenen Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Darunter ist die jeweilige, das Verfahren abschließende Entscheidung zu verstehen, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdn. 12 f.).

Die Widersprechende hätte daher (im Rahmen eines wandernden Benutzungszeitraums) Benutzungsunterlagen vorlegen müssen, aus denen innerhalb des Zeitraums von August 2005 bis heute eine insgesamt ausreichende ernsthafte Benutzung hervorgeht. Solche Unterlagen liegen nicht vor. Die mit Schriftsatz vom 28. Juli 2004 eingereichten Unterlagen können schon allein wegen des inzwischen eingetretenen Zeitablaufs hierfür nicht mehr berücksichtigt werden. Damit ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG glaubhaft gemacht worden, so dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ebenso dahinstehen kann, wie die Frage der Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch und damit die Beschwerde erweisen sich damit als unbegründet.

2. Der Senat sieht davon ab, der Widersprechenden nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Hierzu hätte insofern Anlass bestanden, als die Widersprechende im Beschwerdeverfahren keine Benutzungsunterlagen eingereicht hat, die für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevant sein können, obwohl die im Verfahren vor dem Patentamt vorgelegten Benutzungsunterlagen (Geschäftsbericht für das Jahr 2002 und ein Prospekt, der offensichtlich aus dem gleichen Zeitraum stammt) hierfür erkennbar veraltet waren, worauf schon die Erinnerungsprüferin auf Seite 4 ihrer Entscheidung hingewiesen hat. Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne (weiteren) ernsthaften

Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiter verfolgt, so entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Da sich jedoch der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht geäußert hat und auch sonst keine Anhaltspunkte für Kosten verursachende Maßnahmen erkennbar waren, konnte von einer Kostenauflegung abgesehen werden.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Hu/