

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 30/11
Entscheidungsdatum: 19. November 2013
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen: § 71 MarkenG

Pleasure TV

Reichen die vorgelegten Unterlagen nicht aus, eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, ist eine Kostenauflegung nicht regelmäßig billig.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 30/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. November 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke Nr. 907...

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Kruppa und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die mit Wirkung zum 9. März 2006 international registrierte Marke IR 907...

P...

hat die Widersprechende aus der für die Waren

Zeitschriften aller Art, insbesondere pornografische Zeitschriften

eingetragenen Wortmarke Nr. 1 035...

P1...

sowie aus der für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von

Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Vermittlung und Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör einschließlich Filmschneideeinrichtungen; Vermittlung von Kamerateams; Betrieb von Tonstudios; Lizenzvergabe in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Medienprodukte sowie Urheberrechte; Verwertung und Verwaltung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten

eingetragenen Wortmarke Nr. 302 09...

P2...

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 17. März 2009 und - im Erinnerungsverfahren - vom 25. Januar 2011 die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle in beiden Beschlüssen angenommen, dass die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarken, welche die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 29. November 2007 bestritten hatte, nicht glaubhaft gemacht habe.

Insbesondere habe die Widersprechende weder für die Widerspruchsmarke Nr. 1 035..., die bis zum 5. Juli 1982 Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens war, noch für die Widerspruchsmarke Nr. 302 09..., die am 6. September 2002 eingetragen worden ist, eine ernsthafte Benutzung im Zeitraum von fünf Jahren vor Entscheidung über die Widersprüche glaubhaft machen können. Die Angaben, die sich hierzu aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 15. Februar 2008 (Umsätze 2004 – 2007) und vom 4. Juni 2009 (Umsätze 2002 – 2007) ergeben, fänden in den ergänzend vorgelegten Rechnungen keine hinreichende Stütze. Im

Übrigen fehlten Nachweise für eine ernsthafte Benutzung in den Jahren 2008 bis 2010 gänzlich.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und ausgeführt, sie habe die Benutzung jedenfalls für Zeitschriften ausreichend glaubhaft gemacht. Die eingereichten eidesstattlichen Versicherungen seien hierfür für sich schon hinreichender Beleg.

Der Widersprechende beantragt daher,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 25. Januar 2011 und vom 17. März 2009 aufzuheben und der IR-Marke Nr. 907... Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Die Vertreterin der zuletzt als Inhaberin der angegriffenen Marke geführten M... AG/Schweiz, auf die die angegriffene Marke im Laufe der Widerspruchsverfahren umgeschrieben worden war, hat im Beschwerdeverfahren darauf hingewiesen, dass der am 13. August 2012 eröffnete Konkurs über die Inhabergesellschaft durch Urteil vom 7. November 2012 eingestellt und die Inhaberin am 18. Februar 2013 gelöscht worden sei.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

In der Sache konnte eine Entscheidung ergehen, da die Verfahrensunterbrechung wegen Eröffnung des ausländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin nach Abschluss des Konkursverfahrens zum 7. Dezember 2012 nicht mehr andauert (§ 352 Abs. 1 InsO).

Die Löschung der Inhabergesellschaft steht der weiteren Verfahrensbeteiligung als Gesellschaft in Liquidation nicht entgegen.

Die Widersprechende kann im Rahmen der anhängigen Widerspruchsverfahren schon deswegen keine Rechte aus den Widerspruchsmarken ableiten (s. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i.V.m. § 114 MarkenG), da für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Widersprüche (nunmehr: 19. November 2008 – 19. November 2013) Tatsachenangaben zur Benutzung der Widerspruchsmarken gänzlich fehlen.

Die mit Schriftsatz vom 29. November 2007 ohne nähere Differenzierung erhobene Nichtbenutzungseinrede umfasst, soweit die Voraussetzungen dafür im Übrigen vorliegen, beide Benutzungszeiträume gemäß MarkenG § 43 Abs. 1 Satz 1 und § 43 Abs. 1 Satz 2 (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rn. 22). Bezogen auf beide Widerspruchsmarken war damit jedenfalls die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhoben. Beide Widerspruchsmarken waren nämlich zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits seit über 5 Jahren eingetragen und keinen Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Die Wirksamkeit der Benutzungseinrede wird durch den Beteiligtenwechsel auf Seiten der Markeninhaberin nicht berührt. Der Rechtsnachfolgerin werden die Erklärungen der Vorgängerin zugerechnet (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 34. Aufl., Vorbemerkung § 50 Rn. 22).

Die zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten eidesstattlichen Versicherungen, die sich ausschließlich auf Umsätze bis zum Jahr 2007 nebst Rechnungen und anderen Anlagen bis 2007 beziehen, enthalten für den maßgeblichen Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Widersprüche keine verwertbaren Angaben.

Von Kostenauflegung wird abgesehen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), nachdem die Widersprechende zumindest versucht hat, die Benutzung glaubhaft zu machen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu