



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 7/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 73 036**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

DuraMaxx

ist am 9. November 2007 angemeldet und am 4. Februar 2008 unter der Nummer 307 73 036 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Landwirtschaftliche Maschinen und maschinell angetriebene Geräte für die Landwirtschaft, insbesondere Pflüge, Untergrundpacker als selbstfahrende und gezogene Maschinen für die Bodenbearbeitung,

Eggen, Kreiseleggen, Drillmaschinen, Saatbeet-Kombinationen (maschinelle Bodenbearbeitungsgeräte), Grubber und Lockerer (maschinell angetriebenes Gerät für die Bodenbearbeitung), Feldspritzen; Teile und/oder Zubehör für vorgenannte Waren, soweit in Klasse 07 enthalten, nämlich Überlastungssicherungen sowie Spritzgestänge für landwirtschaftliche Zwecke;

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande

Klasse 37: Installation und Montage von landwirtschaftlichen Geräten; Maschinen und Fahrzeugen; Reparatur und Instandhaltung von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.

Die Eintragung wurde am 7. März 2008 veröffentlicht. Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus fünf prioritätsälteren Marken Widerspruch erhoben, und zwar

1. aus der am 30. Juni 1971 eingetragenen Wortmarke 882 526

**DURAMAX**

2. aus der am 1. Juni 2001 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 001508480

**DURAMAX**

3. aus der am 8. Juni 1999 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 000090647

**DURAMAX**

4. aus der am 20. März 2002 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 001627033

### **DURAMAX INTERNATIONAL**

5. aus der am 13. August 2001 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 001627454

### **DURAMAX MARINE**

1. Die Widerspruchsmarke 882 526 ist eingetragen für folgende Waren der Klassen 12 und 17:

Zubehörteile für Schiffsmaschinen, nämlich Schiffspropeller, Schiffsschrauben, Stopfbüchsen und Wellendichtungen, Wellenkupplungen und Wellenlager (sämtliche Waren soweit in Klassen 12 und 17 enthalten);

2. die Widerspruchsmarke EM 001508480 ist eingetragen für die Waren der

Klasse 12: Bauteile für Schiffe und Boote, nämlich Steuerruderhülsen, Stopfbüchsen, Gußerzeugnisse für Hecks, Kielkühler, Fender, Schiffsfender, Platten zum wasserdichten Verschließen von Luken. Schubpuffer, Drehmomentzapfen-Nabenpropeller, Schubknie-Schubplatten, Dichtsysteme für Schraubenwellen, Abdeckungen und Zubehör für die vorstehend genannten Waren;

Klasse 17: Gummischläuche zur allgemeinen Verwendung im Kunstgewerbe und kalandrierte Bleche; Gummidichtungen für Lukendeckel im Schiffbau, Fenster und Türen; aufblasbare, luftgefüllte Dichtungsringe aus Gummi für Stopfbüchsen, Fensterführungen aus Gummi und Dichtungstreifen aus Gummi zur Verwendung auf Schiffen und

Booten; Bremspedale, Gaspedale, Federauflagen, Gumminockenbaugruppen, Schläuche für Klimakonverter, Verbindungsteile, Nocken, Vakuumbaugruppen für Geschwindigkeitsregler, Baugruppen zur Steuerung der Emissionsbegrenzung, Verkleidungen für Kraftstofftanks, Schläuche für Kraftstoffdämpfe, Schläuche für Geräte, Schläuche (nicht aus Metall), Dichtungsringe, Schutzmanschetten für Gangschaltungen, Schutzmanschetten, Puffer für Handschuhfachtüren, plattenförmige Stoßfänger, Stoßfänger, Isolatoren, Schlauchleitungen, mit Formkernen geformte Schlauchleitungen, geformte Luftleitungen, Leitungen, Stützhalterungen für Schalldämpfer, Halterungen (nicht aus Metall), Befestigungsflächen für Luftverteilergehäuse, Stecker, Halterungen, Distanzstücke, Hebel für Federmanschetten, Fensterdichtungen, Schläuche für Scheibenwaschanlagen, Schläuche (nicht aus Metall), Dichtungsscheiben (nicht aus Metall) und Dichtungen (nicht aus Metall); Kaifender, Pierfender, Dockfender, Fender für Pumpstationen, Fender für Rohrleitungen, Fender für Schwimmdocks, Fender für Pfähle, Fender für Flügelmauern und Zubehör für die vorstehend genannten Waren;

3. die Widerspruchsmarke EM 000090647 ist eingetragen für die Waren der

Klasse 07: Lager für den Schiffbau; wassergeschmierte Wellenlager aus Gummi für Schiffsschrauben; abnehmbare stabförmige Lager aus Gummi, metallverstärkte stabförmige Lager aus Gummi und Lagergehäuse, Gleitlager für den Schiffbau aus Messing bzw. nicht aus Metall, Gleitlager aus Metall und mit Metallflanschen versehene Lager;

Klasse 12: Bauteile für Schiffe und Boote, nämlich Steuerruderhülsen, Stopfbüchsen, Gußerzeugnisse für Hecks, abnehmbare Kielkühler, Fender, Schiffsfender, Schubpuffer, Drehmomentzapfen-Nabenpropeller und Schubknie-Schubplatten;

Klasse 17: Gummischläuche zur allgemeinen Verwendung im Kunstgewerbe und kalandrierte Bleche; Gummidichtungen für Lukendeckel im Schiffbau, Fenster und Türen; aufblasbare, luftgefüllte Dichtungsringe aus Gummi für Stopfbüchsen, Fensterführungen aus Gummi und Dichtungstreifen aus Gummi zur Verwendung auf Schiffen und Booten; Bremspedale, Gaspedale, Federauflagen, Gumminockenbaugruppen, Schläuche für Klimakonverter, Verbindungsteile, Nocken, Vakuumbaugruppen für Geschwindigkeitsregler, Baugruppen zur Steuerung der Emissionsbegrenzung, Verkleidungen für Kraftstofftanks, Schläuche für Kraftstoffdämpfe, Schläuche für Geräte, Schläuche (nicht aus Metall), Dichtungsringe, Schutzmanschetten für Gangschaltungen, Schutzmanschetten, Puffer für Handschuhfachtüren, plattenförmige Stoßfänger, Stoßfänger, Isoliermittel und Isolatoren, Schlauchleitungen, mit Formkernen geformte Schlauchleitungen, geformte Luftleitungen, Leitungen, Stützhalterungen für Schalldämpfer, Halterungen (nicht aus Metall), Aufnahme für die Plenumkammer, Stecker, Halterungen, Distanzstücke, Hebel für Federmanschetten, Fensterdichtungen, Schläuche für Scheibenwaschanlagen, Schläuche (nicht aus Metall) und Dichtungen (nicht aus Metall);

4. die Widerspruchsmarke EM 001627033 ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Teile und Bestandteile, soweit sie in Klasse 7 enthalten sind, für Maschinen und Motoren;

Klasse 12: Wasserfahrzeuge sowie deren Teile und Bestandteile;

Klasse 42: Verkauf von Schiffsausrüstungen; Zusammenstellung von Schiffsausrüstungen für Kunden;

5. die Widerspruchsmarke EM 001627454 ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Teile und Bestandteile, soweit sie in Klasse 7 enthalten sind, für Maschinen und Motoren;

Klasse 12: Wasserfahrzeuge sowie deren Teile und Bestandteile;

Klasse 16: Gedruckte Veröffentlichungen; Broschüren, kleine Bücher, Prospekte und Kataloge auf dem Gebiet der Waren für die Schifffahrt.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 2. Februar 2009 eine rechtserhaltende Benutzung sämtlicher fünf Widerspruchsmarken bestritten. Benutzungsunterlagen wurden seitens der Widersprechenden im patentamtlichen Verfahren nicht vorgelegt, auch hat sie sich hierzu nicht weiter geäußert.

Mit Beschlüssen vom 23. Juli 2009 und 9. August 2011, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 07 des DPMA die Widersprüche aus den fünf älteren Marken zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden auferlegt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Anmelderin hin trotz mehrfacher großzügiger Fristverlängerungen keinerlei Versuch unternommen, eine Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen. Diese Umstände rechtfertigten auch eine Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 24. November 2011, die nicht begründet wurde. Ein Sachantrag wurde nicht gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen,  
der Widersprechenden und Beschwerdeführerin sämtliche Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Sie rügt weiterhin die mangelnde Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der fünf Widerspruchsmarken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihren am 5. Februar 2009 beim DPMA eingegangenen Schriftsätzen vom 2. Februar 2009 jeweils die rechts-erhaltende Benutzung der fünf Widerspruchsmarken bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18).

Das Bestreiten der Benutzung der fünf Widerspruchsmarken war jeweils gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist

- der Widerspruchsmarke zu 1), die mit der Eintragung am 30. Juni 1971 zu laufen begonnen hat,
- der Widerspruchsmarke zu 2), die mit der Eintragung am 1. Juni 2001 zu laufen begonnen hat,



- der Widerspruchsmarke zu 3), die mit der Eintragung am 8. Juni 1999 zu laufen begonnen hat,
- der Widerspruchsmarke zu 4), die mit der Eintragung am 20. März 2002 zu laufen begonnen hat und
- der Widerspruchsmarke zu 5), die mit der Eintragung am 13. August 2001 zu laufen begonnen hat,

jeweils vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. März 2008 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre fünf Widerspruchsmarken jeweils gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von März 2003 bis März 2008, sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über die Widersprüche im Beschwerdeverfahren, also von Juni 2008 bis Juni 2013, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sind.

Die Widersprechende hat jedoch eine rechtserhaltende Benutzung ihrer fünf Widerspruchsmarken in keiner Weise glaubhaft gemacht. Trotz des ausdrücklichen Hinweises auf die Erforderlichkeit der Glaubhaftmachung der Benutzung in den angefochtenen Beschlüssen des DPMA und der ausdrücklichen Rüge der Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 19. Juli 2012 wurden auch im Laufe des über 1 ½ Jahre anhängigen Beschwerdeverfahrens keinerlei Benutzungsunterlagen seitens der Widersprechenden eingereicht. Seit der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Februar 2009 sind nunmehr über 4 Jahre verstrichen, in denen die Widersprechende nicht einmal den Versuch unternommen hat, die bestrittene Benutzung ihrer Marken glaubhaft zu machen. Einer weiteren Fristsetzung bedurfte es vor dem oben dargestellten Hintergrund und im Sinne einer zügigen Verfahrensführung nicht.

Die Widersprechende kann mangels Glaubhaftmachung der Benutzung keine Rechte aus ihren fünf Widerspruchsmarken gegenüber der angegriffenen Marke herleiten (§§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG).

2. Die Kostenentscheidung des DPMA im angefochtenen Beschluss ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Denn es entsprach der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen.

Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte des patentamtlichen Verfahrens seine Kosten selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Eine Kostenauflegung zu Lasten eines Beteiligten kommt jedoch in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an der Erlangung oder der Verhinderung des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 63 Rdnr. 7 i. V. m. § 71 Rdnr. 12 m. w. N.). Ein solcher Fall lag hier im patentamtlichen Verfahren schon deswegen vor, da die Widersprechende die Widersprüche aus ihren fünf älteren Marken auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung über 2 ½ Jahre ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt hat (BPatGE 38, 102, 104 – bonjour; GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rdnr. 16 m. w. N.).

3. Aus den gleichen Gründen sind der Widersprechenden und Beschwerdeführerin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Klante

Schwarz

Dorn

Me