



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 521/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 063 417

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 10. April 2014 aufgehoben.
2. Der Widerspruch wird zurückgewiesen
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Monk

wurde am 1. Oktober 2008 angemeldet und am 3. Dezember 2008 unter der Nummer 30 2008 063 417 für die Waren

Klasse 29: Brotaufstrich (fetthaltig), Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil

Klasse 30: Schokolade; Schokoladenerzeugnisse, auch in Riegelform; Schokoladengeränte; schokolierte, dragierte und glasierte Früchte; schokoliertes, dragiertes und

glasiertes Obst; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke.
Milchkakao; Milkschokolade (Getränk); Pudding; Eis-
creme

eingetragen.

Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Januar 2009.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 14. Oktober 2008 für die
Waren und Dienstleistungen

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte;
konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und
Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte;
Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaf-
feersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot,
feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Ho-
nig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Es-
sig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gästen

eingetragenen Wortmarke 30 2008 035 494

Monk

am 16. Februar 2009 Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 10. April 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 29, dem Widerspruch vollumfänglich stattgegeben und die Löschung der jüngeren Marke gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet.

Zur Begründung ist ausgeführt, aufgrund der zu unterstellenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer beachtlichen, teilweise bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen seien an den Markenabstand strenge Anforderungen zu richten. Der erforderliche Abstand werde von den sich gegenüber stehenden identischen Bezeichnungen nicht eingehalten, so dass die Löschung anzuordnen sei.

Hiergegen richtet sich die am 19. Mai 2014 erhobene Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. April 2014 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2008 035 494 „Monk“ zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, obwohl die Widerspruchsmarke inzwischen Benutzungspflichtig geworden sei, habe die Markeninhaberin keine Benutzung feststellen können. Die Markeninhaberin erhebe daher die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung. Im Rahmen der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit seien nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden sei.

Die Beschwerdegegnerin hat sich in dem Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Sachantrag gestellt.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakte des DPMA Bezug genommen.

II.

Da die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben, und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Der Widerspruch war zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht hat. Der Widerspruch ist daher mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 14. November 2014 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Das nicht nach § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG differenzierte Bestreiten der Benutzung ist als die Erhebung beider Einreden zu verstehen (BGH GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

Die am 14. Oktober 2008 eingetragene Widerspruchsmarke war zwar nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 2. Januar 2009, jedoch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre in das Markenregister eingetragen. Die Einrede ist daher (nur) nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch - mithin für den Zeitraum Dezember 2011 bis Dezember 2016 - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hat zur Benutzung der Wi-

derspruchsmarke nichts vorgetragen. Auch nach dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 3. Mai 2016 hat sie weder Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt noch hat sie eine Glaubhaftmachung angekündigt und/oder hierfür eine Frist beantragt.

Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat, muss der darauf gestützte Widerspruch erfolglos bleiben.

Der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin waren die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, kann das Patentgericht jedoch bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Davon ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. z. B. BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 11 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 11 ff. und Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 2 ff., 5 ff.).

Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt, sind dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (st. Rspr.; vgl. z. B. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL; 26 W (pat) 47/10 - Alflora BUSINESS/allflora Blumen in alle Welt; 26 W (pat) 34/13 Palm Beach/Palm Beach Bademoden Made in Germany/Palm Beach).

Die Widersprechende musste nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen davon ausgehen, dass ihr Widerspruch ohne Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke keinen Erfolg haben konnte. Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende sich auf die Erhebung der Benutzungseinrede nicht geäußert. Sie hat weder Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht noch hat sie ihren Widerspruch zurückgenommen. Ein solches Verhalten zieht zwangsläufig die Kostentragungspflicht nach sich (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O.).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Seyfarth

VRiBPatG Klante ist urlaubsbedingt abwesend und an der Unterschrift gehindert.

Hermann

Hu