



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 524/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke IR 960 519

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 21. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die nachträgliche inländische Schutzerstreckung der international registrierten Marke 960519

GREENWHEEL

für die Waren der

“Klasse 12: Automobiles; electric vehicles; cleaning trolleys; military vehicles for transport; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; fork lift trucks; cycle cars; camping cars; motor homes; sports cars”

(Veröffentlichung in der WIPO Gazette of International Marks am 16. Juni 2011)

hat die Beschwerdeführerin am 30. September 2011 Widerspruch aus folgenden Unionsmarken eingelegt:

1. 001 243 476



eingetragen am 28. Februar 2001 für die Waren und Dienstleistungen der

“Klasse 12 Vehicles;

Klasse 39 Rental of vehicles, garages and parking areas; transport of persons and goods”

in den Farben Dunkelblau/Grün;

2. 001 561 513

GREENWHEELS

eingetragen am 25. Mai 2001 für die Waren und Dienstleistungen der

“Klasse 12: vehicles;

Klasse 39: Rental of vehicles, garages and parking areas”.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers B... vom 31. Januar 2011 sowie weiterer Benutzungsunterlagen vorgetragen, ihre deutsche Tochtergesellschaft G... GmbH habe vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2010 als „CarSharing-Unternehmen“ unter Verwendung der Widerspruchsmarken mit der Vermietung von Kraftfahrzeugen in Deutschland Jahresumsätze zwischen ... und ... € erzielt. Hierzu seien in mehreren Bundesländern so genannte „Greenwheels-Fahrzeug-Stationen“ eingerichtet, wo die gemieteten Fahrzeuge abgeholt und nach der Mietzeit wieder abgestellt würden. Die Widerspruchsmarken bildeten zusammengesetzt das Firmenlogo der Widersprechenden. Sie seien auf den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen abgebildet und würden auch auf den Geschäftspapieren verwendet. Wie sich aus den vorgelegten Unterlagen ergebe, seien die Widerspruchsmarken dabei für unzählige weitere Tätigkeiten und Werbemaßnahmen genutzt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen eingewandt, der Widersprechenden sei nicht gelungen, eine ernsthafte Benutzung irgendeiner Widerspruchsmarkensware oder -dienstleistung nachzuweisen, weshalb der Widerspruch zurückzuweisen sei. Falls die Markenstelle dem nicht folge, sei allenfalls die Benutzung der Dienstleistung „Vermietung von PKWs mit Verbrennungsmotor mit Benzin- oder Dieselantrieb“ glaubhaft gemacht. Weder für Fahrzeuge noch für die Vermietung von Garagen oder Parkplätzen sei etwas vorgetragen. Im Rahmen der erweiterten Minimallösung dürfe für die Prüfung der Widersprüche deshalb nur die Dienstleistung „Vermietung von PKWs mit Verbrennungsmotor mit Benzin- oder Dieselantrieb“ berücksichtigt werden. Auch sei lediglich die Bildmarke, nicht aber die Wortmarke auf den vorgelegten Rechnungen und Anzeigen zu finden, sodass die Wortmarke GREENWHEELS wohl nicht benutzt worden sei. Eine Ähnlichkeit der Vermietungsdienstleistungen - wenn man diesbezüglich die Benutzung der Widerspruchsmarken als glaubhaft gemacht ansehe - zu den Waren der schutzsuchenden Marke in Klasse 12 sei nicht gegeben. Auch eine Zeichenähnlichkeit sei nicht anzunehmen. „Green Wheels“ sei eine Wortfolge mit deutlich

beschreibendem Anklang und entsprechend geringer Kennzeichnungskraft. Entsprechend werde der Verkehr verstärkt auf die Grafik der Widerspruchsmarke



achten, wobei das mittige grüne Element als Großbuchstabe G wahrgenommen werde. Die Wortbestandteile seien glatt beschreibend und träten deshalb zurück. Eine Verwechslungsgefahr mit beiden Widerspruchsmarken sei deshalb ausgeschlossen.

Mit Beschluss vom 3. Juni 2014 hat die Markenstelle für Klasse 12 - Internationale Markenregistrierung - die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarken in der Gemeinschaft nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Sie habe auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede die Benutzung für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke und für den Fünfjahreszeitraum vor Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft machen müssen, insgesamt also für den Zeitraum von Juni 2006 bis Juni 2014. Da es sich bei den Widerspruchsmarken um Gemeinschaftsmarken handele, sei glaubhaft zu machen, dass die Marken in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden seien, wofür auch die Benutzung in nur einem Mitgliedstaat genügen könne. Die eingereichten Unterlagen bezögen sich ausdrücklich nur auf Deutschland, was ausreichend für die Benutzung in der Gemeinschaft sei, wenn die Marken in Deutschland „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent“ sowie „im gesamten Bundesgebiet“ bekannt seien. Hierfür fehle jedoch ein ausreichender Nachweis. Die vorgelegten Unterlagen belegten zwar eine - teilweise mehrfache - Präsenz an Standorten wie „Berlin, Chemnitz, Raum Dresden-Coswig- Radbeul (...), Hamburg (...), Düsseldorf, Essen, Rostock, Braunschweig“. Die von der Widersprechenden auf ihrem eigenen Infoblatt angegebene Präsenz mit „350 Greenwheels-Fahrzeugen in 22 Städten und neun Bundesländern“ genüge jedoch nicht für die Annahme der Benutzung im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates.

Zwar belegten die vorgelegten Rechnungen zahlreiche Einsätze u. a. für Behörden und Ministerien in Ballungsräumen wie Berlin, Düsseldorf, Pinneberg (= Metropolregion Hamburg) und damit eine auf relativ wenige Ballungsräume bezogene Konzentration. Wichtige Oberzentren in der Mitte bzw. im Süden Deutschlands - wie etwa der Raum um Frankfurt, Stuttgart oder der Großraum um München - würden dagegen gar nicht bedient. Die Benutzung sei mithin räumlich auf sieben deutsche Großräume beschränkt. Damit sei die geforderte Benutzung im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates nicht belegt.

Gegen diesen ihr am 10. Juni 2014 zugestellten Beschluss wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 10. Juli 2014. Sie hat bisher keinen Antrag gestellt und die Beschwerde nicht begründet.

Die Beschwerdegegnerin hat ebenfalls nicht Stellung genommen. Der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdegegnerin hat deren Vertretung mit Schreiben vom 13. Oktober 2014 niedergelegt. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, dass die Niederlegung gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG unwirksam sei, da kein neuer Vertreter bestellt worden sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen der im Inland nachträglich Schutz begehrenden international registrierten Marke der Beschwerdegegnerin und den Unionsmarken der Beschwerdeführerin ist schon deshalb ausgeschlossen, weil gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarken keine Waren und Dienstleistungen in die Prüfung einbezogen werden können. Die Widersprechende hat auf die zulässig gemäß §§ 119, 43 Abs. 1 MarkenG erhobenen pauschalen Nichtbenutzungseinreden der Inhaberin der angegriffenen Marke die

Benutzung der Widerspruchsmarken für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht.

Gemäß §§ 119, 124, 114 Abs. 1, 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV ist die Benutzung der Widerspruchsmarken sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der nachträglichen Schutzstreckung in der W... Gazette of International Marks am 16. Juni 2011 als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Bei letzterem handelt es sich um einen wandernden Benutzungszeitraum. Im Fall der Beschwerde ist die Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde glaubhaft zu machen, also vorliegend für die Zeit von August 2011 bis Juli 2016. Für diesen Zeitraum hat die Beschwerdeführerin keinerlei Ausführungen über die Benutzung der Widerspruchsmarken vorgebracht und auch keinerlei Benutzungsunterlagen eingereicht. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin stammt vom 31. Januar 2011, die genannten Umsatzzahlen enden im Geschäftsjahr 2010, die eingereichten Rechnungen betreffen die Jahre 2005 bis 2009.

Ein Hinweis auf die Notwendigkeit, neue Benutzungsunterlagen für den wandernden Zeitraum einzureichen, war vor der Entscheidung des Senats weder erforderlich noch geboten. Im Rahmen des Benutzungszwangs herrscht der Beibringungsgrundsatz, der es dem Bundespatentgericht verbietet, die Widersprechende zur notwendigen Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung anzuhalten (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage 2015, § 43, Rdnr. 64 ff. mit weiteren Nachweisen). Denn es ist allein Sache der Widersprechenden, die Mittel der Glaubhaftmachung dem wandernden Benutzungszeitraum anzupassen und die entsprechenden Zeitabläufe im Auge zu behalten. Hierzu hatte die Beschwerdeführerin nach Erhebung der Beschwerde im Juli 2014 und auch von Januar bis Juli 2016, als die letzten vorgelegten Umsatzzahlen aus dem Jahr 2010 bereits über fünf Jahre alt waren, hinreichend Gelegenheit. Sie

konnte sich nicht darauf verlassen, dass ihr vor einer Entscheidung des Senats eine weitere Frist zum Vortrag eingeräumt wird. Auch die Aufklärungspflicht des Gerichts gemäß § 139 ZPO gebietet im konkreten Fall keinen Hinweis auf die Verfristung der eingereichten Benutzungsunterlagen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat mit der Vorlage der Benutzungsunterlagen im patentamtlichen Widerspruchsverfahren bereits gezeigt, dass sie die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung kennt. Zudem ist sie in dem angegriffenen Zurückweisungsbeschluss auf die Maßgeblichkeit des zweiten Benutzungszeitraums gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hingewiesen worden. Ein weiterer Hinweis im Beschwerdeverfahren war nicht erforderlich.

Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung im relevanten Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch können gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keinerlei Waren und Dienstleistungen bei der Prüfung Berücksichtigung finden, sodass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

Billigkeitsgründe, die eine von § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abweichende Kostenentscheidung angezeigt erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me