



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 503/18

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 053 525**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. November 2017 aufgehoben, soweit die angegriffene Marke 30 2015 053 525 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 858 235 teilweise gelöscht worden ist.

Der Widerspruch aus der Unionsmarke wird auch insoweit zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Vita Natura**

ist am 18. September 2015 angemeldet und am 4. April 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Nummer 30 2015 053 525 eingetragen worden für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel; Parfümeriewaren; Haarwasser; Zahnputzmittel;

Klasse 05: Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Desinfektionsmittel; Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel für ernährungsphysiologische oder medizinische Zwecke und Diätnahrungsmittel für diätetische oder medizinische Zwecke, soweit sie in Klasse 5 enthalten sind;

Klasse 28: Sportartikel;

Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren und Lehrgängen auf dem Gebiet der Sport-, Schönheits- und Gesundheitspflege;

Klasse 45: Lizenzierung von Sport-, Fitness- und anderen Programmen, die der Körper-, Gesundheits- und Schönheitspflege dienen.“

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 6. Mai 2016 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 4. Februar 2010 angemeldeten und am 1. März 2011 für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Kosmetika; Shampoos; Kölnischwasser; Deodorants; Haarfärbemittel, -lack, -schaum, -festiger, -gel, -wachs, -pli, -conditioner, -masken, -extrakte und -wässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5: Veterinärmedizinische Präparate; Hygieneartikel für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbi-

zide; Pharmazeutische Erzeugnisse für das Haar; Badezusätze für medizinische Zwecke; Erste-Hilfe-Sets; Reiseapotheken; Pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Pomaden und Lotionen für pharmazeutische Zwecke; Heilmittel gegen Fußschweiß; Armbänder für medizinische Zwecke; Mineralwassersalze; Badesalze für medizinische Zwecke; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke;

Klasse 35: Werbung; Verkaufsförderung für Dritte (Handelsdienstleistungen); Geschäftsführung; Beschaffungswesen für Dritte, gewerbliche Maklerdienste, Import und Export und Verkauf von Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und pharmazeutischen Präparaten für die Haarpflege in Einzelhandels- und Großhandelsgeschäften und über das Internet; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien aller Art für den Einzelhandelsverkauf; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu wirtschaftlichen oder Werbezwecken; Vermietung von Werbeflächen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Hilfe bei der Geschäftsführung, Informationen in Geschäftsangelegenheiten, Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Hilfe beim Betrieb eines Franchise-Handelsunternehmens“

eingetragenen Unionsmarke 008 858 235:



Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 41 und 45 der angegriffenen Marke.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens wurden auf Antrag der Inhaberin aus dem Verzeichnis der angegriffenen Marke die Ware "Zahnputzmittel" gestrichen und bei den Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ der Zusatz „ausgenommen für den Dentalbereich“ aufgenommen.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. November 2017 die Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund bestehender Verwechslungsgefahr angeordnet, und zwar für die nachfolgenden Waren:

„Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel; Parfümeriewaren; Haarwasser;

Klasse 05: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen für den Dentalbereich; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, ausgenommen für den Dentalbereich; Desinfektionsmittel; Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel für ernährungsphysiologische oder medizinische Zwecke und Diätnahrungsmittel für diätetische oder medizinische Zwecke, soweit sie in Klasse 5 enthalten sind.“

Im Übrigen hat die Markenstelle den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass für den Waren- und Dienstleistungsvergleich von der Registerlage auszugehen sei, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden seien. Die Waren der Klassen 3 und 5 der angegriffenen Marke seien identisch oder zumindest hochgradig ähnlich zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruche. Von einer Unähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sei allerdings in Bezug auf die Ware „Babykost“ der angegriffenen Marke auszugehen. In Bezug auf die von der angegriffe-

nen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 45 sei von einer geringen Ähnlichkeit auszugehen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen der sachbeschreibenden Anklänge leicht unterdurchschnittlich. Im Übrigen sei im Umfang der Teillöschung von einer hinreichenden, die Verwechslungsgefahr begründenden klanglichen und begrifflichen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie hat mit Beschwerdeschriftsatz vom 18. Dezember 2017 erstmals die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben und im Übrigen weitere Ausführungen zur fehlenden Verwechslungsgefahr der zu vergleichenden Zeichen gemacht.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2017 aufzuheben, soweit darin die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden ist der Beschwerdeschriftsatz vom 18. Dezember 2017 gegen Empfangsbekanntnis übermittelt worden. Das von einem Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden mit Datum vom 4. April 2018 unterzeichnete Empfangsbekanntnis ging am 5. April 2018 beim Bundespatentgericht ein. Die Widersprechende hat sich zur Beschwerdebegründung nicht eingelassen bzw. sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat Erfolg. Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, nicht dargelegt und glaubhaft gemacht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Einrede wurde ausdrücklich im Schriftsatz zur Begründung der Beschwerde erhoben. Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Insoweit finden nach § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 MarkenG in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung.

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON).

a) Die durch die Inhaberin der angegriffenen Marke erstmals im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2017 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125b Nr. 4 MarkenG a. F. zulässig. Die sog. „Benutzungsschonfrist“, die fünf Jahre nach der Eintragung der Widerspruchsmarke am 1. März 2011 (vgl. Art. 18 Abs. 1 UMV) endete, war zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede bereits abgelaufen.

Die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung unterliegt keinen speziellen zeitlichen Begrenzungen und ist insbesondere auch erstmalig im Widerspruchsbeschwerdeverfahren zulässig (vgl. BPatGE 23, 158/161 – FLUDEX; Ströbele/

Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rn. 35; Kur/v.Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 2017, § 43 Rn. 6).

b) Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits fünf Jahre im Register eingetragen war, sind beide Einreden nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG a. F. zulässig.

Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum von Mai 2011 bis Mai 2016 und März 2014 bis März 2019 darzulegen und glaubhaft zu machen. Die Widersprechende ist diesen Obliegenheiten nicht nachgekommen. Weder hat die Widersprechende irgendetwas zur Benutzung vorgetragen noch hat sie ihren Sachvortrag glaubhaft gemacht. Sie hat eine Darlegung und Glaubhaftmachung weder angekündigt noch hierfür eine Frist zur Stellungnahme beantragt.

c) Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall auch keines Hinweises durch den Senat nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO (vgl. BPatG, 30 W (pat) 69/16 – VIGILA/VUBILA). Die Widersprechende hat nach Übermittlung des die Einrede der Nichtbenutzung enthaltenden Schriftsatzes von sich aus die erforderlichen Unterlagen vorzulegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rn. 5). Denn die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; BGH GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP). Der Widersprechende darf daher nicht darauf vertrauen, dass ihm mit oder nach der Übermittlung des die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatzes eine ausdrückliche Aufforderung zur Darlegung und Glaubhaftmachung zugeht und ihm entsprechende Äußerungs-



fristen gesetzt werden (vgl. BPatG, 30 W (pat) 69/16 - VIGILA/ VUBILA; Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 66).

Die Widersprechende hat vorliegend ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zur Nichtbenutzungsreinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke zu äußern. Der Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 18. Dezember 2017 ist den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden zugegangen, wie das vom Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden unterzeichnete und am 5. April 2018 beim Bundespatentgericht eingegangene Empfangsbekanntnis belegt. In der Regel genügt schon eine Frist von zwei Wochen, um auf eine Beschwerdebegründung zu erwidern (BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco). Seit Kenntnis der Beschwerdebegründung sind mehr als 9 Monate vergangen. Eine Reaktion auf die Beschwerdebegründung erfolgte seitens der Widersprechenden nicht.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren und -dienstleistungen kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nicht mehr an.

2. Für eine Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Zwar hat die Widersprechende keinen Versuch unternommen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Andererseits hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erst im Beschwerdeverfahren erhoben (vgl. BPatG, 30 W (pat) 69/16 – VIGILA/VUBILA).

### III.

#### 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Pr