



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 214/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene IR-Marke 712 453

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2002 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 1 144 072 wird zurückgewiesen.

Der Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Marke **COCKPIT** ist international registriert unter der Nummer 712 453 für

- 9: „Logiciels pour l'industrie de la blanchisserie et l'industrie textile“.

Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Die Marke wurde am 8. Juli 1999 in MINT veröffentlicht.

Widerspruch erhoben worden ist am 11. September 1999 aus der seit dem 2. August 1989 für „Bekleidungsstücke, nämlich Damen- und Herren-Oberbekleidungsstücke“ eingetragenen Marke 1 144 072 **cockpit**.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt bestritten worden. Der Widersprechende hat im Schriftsatz vom 7. Dezember 2000 Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke gemacht und Unterlagen dazu vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 7. August 2002 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 144 072 der IR-Marke den nachgesuchten Schutz wegen bestehender Verwechslungsgefahr verweigert. Zur Nichtbenutzungseinrede hat sich die Markenstelle nicht geäußert. Der Schriftsatz des Widersprechenden vom 7. Dezember 2000 nebst Anlagen wurde der IR-Markeninhaberin zugleich mit dem Beschluß der Markenstelle vom 7. August 2002 zugestellt.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie rügt insbesondere die Versagung rechtlichen Gehörs sowie die Übergehung der Nichtbenutzungseinrede durch das Patentamt. Sie meint weiter, dass die Benutzung nicht nachgewiesen sei und selbst bei Berücksichtigung der Waren nach der Registerlage keine Warenähnlichkeit bestehe.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch kostenpflichtig zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Äußerung des Widersprechenden zur Sache ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Akte gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den angefochtenen Beschluß sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache schon deshalb Erfolg, weil der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem § 43 Abs 1 iVm § 26 MarkenG glaubhaft gemacht hat, obwohl die IR-Markeninhaberin die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG kumulativ mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Patentamt zulässig erhoben hat (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 6, 32).

Mit der zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede und deren Aufrechterhaltung entstand für den Widersprechenden die Obliegenheit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für eingetragene Waren für den Zeitraum von Juli 1994 bis Juli 1999 und für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten, also von 1998 bis 2003 glaubhaft zu machen. Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßbeleblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen zB Angaben über Zeit bzw einen Zeitraum oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn 32 mwN; § 26 Rdn 74; 195).

Ob der Widersprechende mit den im patentamtlichen Verfahren eingereichten Schriftsatz vom 7. Dezember 2000 nebst Anlagen eine Benutzung für den Zeit-

raum Juli 1994 bis Juli 1999 hinreichend glaubhaft gemacht hat, braucht an dieser Stelle nicht entschieden zu werden. Denn der Widersprechende hat auf die auch nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede nichts unternommen, um eine Benutzung für den weiteren Zeitraum von 1998 bis 2003 darzutun und glaubhaft zu machen; die ursprünglich im Verfahren vor dem Patentamt bereits eingereichten Unterlagen enthalten hierzu keinerlei tatsächliche Angaben und ermöglichen damit auch nicht die Feststellung der Benutzung gemäß §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 MarkenG für diesen Zeitraum. Umsätze sind nur für den Zeitraum von 1991 - 1995 angegeben und überdies nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren (vgl §§ 43 Abs 1 Satz 3, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG) ist der Widerspruch zurückzuweisen.

Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz gibt keine Veranlassung zu gerichtlichen Aufklärungshinweisen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn 71 mwN; BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex).

Bei dieser Sachlage entspricht es der Billigkeit, dem Widersprechenden gem § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Der Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren keinen Versuch unternommen, die von der IR-Markeninhaberin weiterhin bestrittene Benutzung glaubhaft zu machen. Dabei hat der Widersprechende den entsprechenden Schriftsatz der Markeninhaberin vom 5. November 2002 erhalten. Damit war für den Widersprechenden von vornherein erkennbar, daß eine Durchführung des Beschwerdeverfahrens für ihn nur dann Aussicht auf Erfolg haben könnte, wenn er die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch für den Zeitraum gemäß §§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen würde. Indem er zu diesem Punkt nichts vorgetragen hat, hat der Widersprechende das Beschwerdeverfahren in einer Weise betrieben, die keine Erfolgsaussicht hatte (Ströbele/Hacker, aaO § 71 Rdn 34 mwN).

Die Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, beruht auf § 71 Abs 3 MarkenG. Die Gebührenrückzahlung kann aus Billigkeitsgründen erfolgen, dh in Fällen, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausalität besteht (vgl Ströbele/Hacker aaO § 71 Rdn 59 ff mwN). Bei materiell-rechtlichen Fehlern genügt zwar regelmäßig nicht allein der Umstand, daß der Beschwerdesenat der rechtlichen Bewertung der Markenstelle nicht folgt. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sind aber jedenfalls dann gegeben, wenn die angefochtene Entscheidung in ihrer Begründung und ihrem Ergebnis schlechterdings unvertretbar ist. Diese besonderen Voraussetzungen sind hier gegeben. Die Schutzverweigerung wird - wie aus den Gründen des Beschlusses zu ersehen ist - auf das Bestehen der Verwechslungsgefahr gestützt, ohne sich überhaupt mit der Nichtbenutzungseinrede auseinanderzusetzen, ganz abgesehen davon, daß die Ausführungen des Widersprechenden zur Benutzung (Schriftsatz vom 7. Dezember 2000 nebst Anlagen) der IR-Markeninhaberin vor der Entscheidung nicht zur Kenntnis gebracht worden sind, obgleich die Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 20. April 2001 ausdrücklich darauf Bezug genommen hatte, daß zur Benutzung nichts vorgetragen sei und ferner deswegen beantragt hat, dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Insoweit ist das Verhalten der Markenstelle auch als ursächlich für die Einlegung der Beschwerde anzusehen. Unabhängig von näheren Einzelheiten zu den Angaben des Widersprechenden hätte jedenfalls bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung und Berücksichtigung der Nichtbenutzungseinrede schon die fehlende Glaubhaftmachung der Angaben zur Zurückweisung des Widerspruchs führen müssen.

Der Senat hat von einer Aufhebung ohne Sachentscheidung nach § 70 Abs 3 Nr 2

MarkenG abgesehen und in der Sache selbst entschieden. Hierfür war insbesondere maßgebend, daß die Sache entscheidungsreif ist.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Cl