



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 4/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 37 952**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 13. September 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 1. August 2002 angemeldete Wortmarke

duplo Maxinuss

wurde am 2. Oktober 2002 für die Waren

"Schokolade, Schokoladewaren; Dauer- und Feinbackwaren;  
Biskuits; Zuckerwaren"

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 8. November 2002.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 396 50 862 (angemeldet am 21. November 1996, eingetragen am 12. Mai 1997)

MAXINUSS

deren Warenverzeichnis folgende Waren umfasst:

"Schokoladen, Schokoladenwaren, Zuckerwaren, Pralinen, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren".

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

In einem Schriftsatz an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 15. Mai 2003 hat die Markeninhaberin u. a. angeregt, "der Widersprechenden möge aufgegeben werden, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen". Die Markenstelle für Klasse 30 hat hierin das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG gesehen und der Widersprechenden mit Zwischenbescheid vom 27. Mai 2003 Hinweise gegeben, wie eine Benutzung glaubhaft gemacht werden könne. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz (Telefax) vom 5. August 2003 um Verlängerung der vom Amt gesetzten Zwei-Monats-Frist gebeten. Eine weitere Rückäußerung der Widersprechenden ist nicht zur Akte gelangt.

In einem ersten Beschluss der Markenstelle vom 25. März 2004 wurde der Widerspruch mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt. Mit Zwischenbescheid vom 5. Juli 2004 hat die Markenstelle der Widersprechenden eine Frist zur Begründung bis zum 24. Juli 2004 gesetzt. Eine Erklärung der Widersprechenden ist - auch nach Ablauf dieser Frist - nicht eingegangen. Mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 14. Oktober 2004 ist die Erinnerung seitens der Markenstelle zurückgewiesen worden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine - zunächst angekündigte - Begründung ist nicht zur Akte gelangt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.

In der im patentamtlichen Verfahren abgegebenen Erklärung der Markeninhaberin, der Widersprechenden möge aufgegeben werden, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, liegt - wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat - die Erhebung der beiden Einreden nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Der Wille der Markeninhaberin, die Nichtbenutzungseinreden zu erheben, wird hinreichend deutlich, selbst wenn die Benutzung nicht ausdrücklich "bestritten" worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 19).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier November 1997 bis November 2002 und September 2001 bis September 2006 - glaubhaft zu machen. Dem ist sie auch in der Beschwerdeinstanz nicht nachgekommen (ebenso wenig wie zuvor im patentamtlichen Verfahren). Es wurde noch nicht einmal die Behauptung aufgestellt, dass die Widerspruchsmarke benutzt sei, geschweige denn irgendwelche Unterlagen eingereicht.

Mithin war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften