



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 70 705**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 301 70 705



Ideas you have to have

für die Waren

„Spiele, Spielzeug; Plüsch- und Stofftiere; Puppen; Spielfiguren aus Kunststoff oder Holz; Scherzartikel; Christbaumschmuck“

ist ein insoweit eingeschränkter Widerspruch eingelegt worden aus der für

„Spielwaren (ausgenommen solche für sportliche Zwecke), insbesondere Spielfiguren“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 1 038 406

### **HEKTOR.**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie in ihrem ersten Beschluss ausgeführt, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin erhobene, zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke deren Benutzung nicht gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG glaubhaft gemacht. Aus den vorgelegten Unterlagen sei insbesondere eine Benutzung der Marke an der Ware nicht ersichtlich. Soweit sich bei diesen Unterlagen an Plüschtiere angebrachte Etiketten befänden, sei auf diesen die Widerspruchsmarke nicht aufgedruckt oder nicht erkennbar. Der Erinnerungsprüfer hat die Frage der rechtserhaltenden Benutzung dahingestellt gelassen, weil zwischen den Marken trotz teilweiser Identität der Waren keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Trotz weitgehender Übereinstimmung in den übrigen Markenteilen reichten die auffälligen schriftbildlichen und klanglichen Unterschiede an den Wortanfängen aus, um sowohl ein Verhören als auch Verwechslungen der Marken aus der Erinnerung heraus auszuschließen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, bei den abweichenden Anfangskonsonanten der Marken handele es sich um klangschwache Laute. Der Gesamteindruck der Marken werde deshalb durch die übereinstimmende Vokalfolge geprägt, so dass angesichts der Identität bzw. Nähe der beiderseitigen Waren Verwechslungsgefahr bestehe. Dies gelte um so mehr, als bei Spielwaren nicht auf besonders kritisch prüfende Verbraucher abzustellen sei, weil der Spielwarenmarkt der unteren Preisklassen mit billigen Importwaren überschwemmt werde. Auch die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei mit den im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht worden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sieht die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen weiterhin für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke als nicht ausreichend an. Im übrigen teilt sie die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den beiderseitigen Marken wegen ihrer schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede keine Verwechslungsgefahr bestehe.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Sie kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten Zeitraum fehlt.

Die Markeninhaberin hat mit ihrem Schriftsatz vom 17. März 2003 die Benutzung der seit dem 15. September 1992 eingetragenen Widerspruchsmarke ohne Einschränkung und damit vollumfänglich bestritten. Ein undifferenziertes Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig als die Erhebung beider in § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG vorgesehener Einreden zu werten, wenn - wie im vorliegenden Fall - die tatbestandlichen Voraussetzungen beider Einreden vorliegen (BGH GRUR 1998, 938, 939 f. - DRAGON; GRUR 1999, 54, 55 f. - Holtkamp). Zumindest der Obliegenheit, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren, für die sie eingetragen ist, für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen, ist die Widersprechende im Beschwerdeverfahren nicht nachgekommen.

Zwar hat die Widersprechende im Verfahren vor der Markenstelle Absatzzahlen aus den Jahren 1997 bis 2001 für ein Stofftier eidesstattlich versichert, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Markenstelle eine Benutzung der Widerspruchsmarke für den maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch durch die Markenstelle zumindest dem Umfang nach glaubhaft machen konnten. Diese Angaben sind jedoch bereits seit mindestens Ende 2006 nicht länger geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also für den Zeitraum von Juli 2002 bis Juli 2007, glaubhaft zu machen.

Der in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierte Zeitraum, für den eine Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Inhaberin der älteren Marke zu erfolgen hat, ist einer ständigen Veränderung unterworfen; denn unter der „Entscheidung über den Widerspruch“ i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung zu verstehen (BGH GRUR 2000, 510 - Contura). Der Glaubhaftmachungszeitraum ist deshalb nicht auf einen von vornherein genau abgrenzbaren, vergangenen Zeitraum, sondern auf die Zukunft hin bemessen. Damit kann sich eine zunächst erfolgreiche Glaubhaftmachung der Benutzung in späteren Verfahrensabschnitten durch Zeitablauf als unzureichend erweisen, was der Inhaber der Widerspruchsmarke - auch ohne Rüge des Verfahrensgegners und ohne entsprechende Hinweise der entscheidenden Behörden und Gerichte - von sich aus laufend zu berücksichtigen hat (Kliems GRUR 1999, 11, 15; MarkenR 2001, 185, 192 f.). Dieser Obliegenheit ist die Widersprechende, die schon zu Beginn des Jahres 2007 hätte erkennen können, dass die bisher vorgelegten Unterlagen zur weiteren Glaubhaftmachung der Benutzung nicht mehr ausreichen konnten, seither nicht nachgekommen. Zu einer Überprüfung und Ergänzung der Glaubhaftmachungsmittel hätte aber spätestens mit dem Zugang der Ladung zu dem zunächst anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung Veranlassung bestanden.

In Anbetracht des im Bereich des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die Widersprechende auf die Notwendigkeit der Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Beschwerdeentscheidung über den Widerspruch hinzuweisen. Zwar gelten die Grundsätze der richterlichen Aufklärungspflicht gemäß § 139 ZPO grundsätzlich auch für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren. Die richterliche Aufklärungspflicht findet ihre Grenze jedoch dort, wo die dem Gericht ebenfalls auferlegte Neutralitätspflicht verletzt wird, und insoweit insbesondere dort, wo Hinweise die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig die Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden (BPatG GRUR 1996, 981 - ESTAVITAL; GRUR 2004, 950,

953 - ACELAT/Acesal). Dem Senat war es deshalb auch verwehrt, der Widersprechenden insoweit noch eine Äußerungsfrist zu setzen oder den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukündigen (BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco). Vielmehr ist die Beschwerde der Widersprechenden mangels Glaubhaftmachung der Benutzung für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestimmten Zeitraum zurückzuweisen.

Einer Entscheidung der von der Markenstelle erörterten und in dem nachträglich eingegangenen Schriftsatz der Markeninhaberin angesprochenen weiteren Rechtsfragen, nämlich der Frage einer zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr sowie der Frage, ob die für den in § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmten Zeitraum vorgelegten Unterlagen geeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für diesen Zeitraum nach Art und Umfang glaubhaft zu machen, bedarf es angesichts des Fehlens jeglicher Benutzungsnachweise für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht, weshalb auch eine Zustellung dieses Schriftsatzes vor der abschließenden Entscheidung des Senats entbehrlich war. Es sei jedoch angemerkt, dass der Widerspruch wegen der die Verwechslungsgefahr vermindern den Begriffsgehalts der Marken, der insbesondere auf Seiten der Widerspruchsmarke leicht erfassbar ist, auch in der Sache wohl nicht zum Erfolg hätte führen können.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht trotz der unterbliebenen Ergänzung der Glaubhaftmachung keine Veranlassung, weil keine gesondert ausweisbaren Kosten einer mündlichen Verhandlung angefallen sind und die zur Glaub-

haftmachung der Benutzung ursprünglich vorgelegten Unterlagen zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung noch beide in § 43 Abs. 1 MarkenG bestimmten Zeiträume abdeckten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Prietzel-Funk ist  
zum BGH abgeordnet  
und deshalb an der Un-  
terschrift gehindert.  
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb