



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 303 03 647

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Eingetragen am 22. Mai 2003, veröffentlicht am 27. Juni 2003, unter der Nummer 303 03 647 für

Pharmazeutische Erzeugnisse; Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Mineralien jeweils für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; Tee; Kakao; Zucker; Honig; Gewürze; Süßwaren, insbesondere Bonbons, Brausestäbchen, Brausetabletten, Pastillen, Schokolade, Lakritze, Geleefrüchte; Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere al-

koholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

ist die Marke

LyCin.

Widerspruch wurde erhoben am 29. September 2003 aus der Marke 2 106 562

Linocin

eingetragen seit dem 17. Oktober 2002 für

Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Präparate zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, von Magen- und Darminfektionen, von Antiseptika, Desinfizientia und Antimykotika sowie von Hypophysen- und Hypotalamushormonen und anderen regulatorischen Peptiden und deren Hemmstoffen; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, bei teilweise identischen Waren und unter Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der zu fordernde deutliche Markenabstand eingehalten, da die Vergleichsmarken zwar Annäherungen in den Wortanfängen und -endungen aufwiesen, sich jedoch durch die zusätzliche Silbe in der

angegriffenen Marke auffällig unterschieden. Auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und Bezug genommen auf eine Entscheidung des HABM vom 31. März 2006, in der eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „Linocin“ und der Gemeinschaftsmarke „LyCin“ festgestellt worden war.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die jüngere Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie beruft sich zur Begründung auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts und nimmt Bezug auf die Entscheidung der ersten Beschwerdekammer des HABM vom 11. Januar 2007, die die obengenannte Entscheidung des HABM aufhebt und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint.

In einer Zwischenverfügung vom 17. Oktober 2007 hat der Vorsitzende des erkennenden Senats eine einvernehmliche Beilegung des Streitfalls durch die Verfahrensbeteiligten angeregt. Internet-Recherchen hätten gezeigt, dass die Streitmarken auf unterschiedlichen Gebieten eingesetzt würden, wobei die Widerspruchsmarke ersichtlich zuletzt im Jahr 2000 für Herbizide benutzt worden sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat erstmals im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 2. November 2007 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und

die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Schriftsatz ist der Widersprechenden ausweislich des Empfangsbekennnisses am 7. November 2007 zugestellt worden.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung keine Unterlagen vorgelegt. Sie hat mit Schriftsatz vom 22. November 2007 um gerichtliche Entscheidung gebeten, ohne sich weiter zur Sache zu äußern.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache schon deshalb Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem. § 43 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 26 MarkenG glaubhaft gemacht hat (§§ 43 Abs. 1 Satz 3, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die Widerspruchsmarke ist seit dem 17. Oktober 2002 eingetragen, die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die - nach Ablauf der Benutzungsschonfrist - im Beschwerdeverfahren erstmals geltend gemachte, unbeschränkte Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhoben (vgl. BGH, GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; BPatG GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm).

Mit der mit Schriftsatz vom 2. November 2007 erfolgten, zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede entstand für die Widersprechende damit die Obliegenheit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für eingetragene Waren jedenfalls für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten, also von 2003 bis 2008 glaubhaft zu machen. Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen

Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang (Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 m. w. N.).

An einer derartigen Glaubhaftmachung fehlt es vorliegend vollständig. Die Widersprechende hat nichts unternommen, um eine Benutzung für den maßgeblichen Zeitraum von 2003 bis 2008 darzutun und glaubhaft zu machen. 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. BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 37 m. w. N.). Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die Folgen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für die beantragte Entscheidung hinzuweisen. Die Widersprechende hat auf den ihr am 7. November 2007 zugestellten Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der darin enthaltenden Nichtbenutzungseinrede nicht in der Sache erwidert. Der weitere Schriftsatz der Widersprechenden vom 22. November 2007 betraf Ausführungen zu den gescheiterten Vergleichsverhandlungen und die Bitte um gerichtliche Entscheidung, enthielt jedoch keine Unterlagen oder Ausführungen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung.

Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzulegen. Die Widersprechende hat auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung den Widerspruch weiter verfolgt, ohne zur Benutzung auch nur vorzutragen. Dies gilt auch, wenn die Widersprechende nicht besonders auf die Erforderlichkeit zum Vortrag hingewiesen worden ist (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 ESTAVITAL; Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 15 m. w. N.). Im Übrigen war die Widersprechende durch die Zwischenverfügung des Vorsitzenden des Senats vom 17. Oktober 2007 - wenn auch in einem anderen

Zusammenhang - auf die Problematik der Benutzungslage aufmerksam gemacht worden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko