



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 109/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 42 548

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Widersprechenden werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Gründe

I.

Die Marke

JurCheck

ist am 24. Oktober 2003 unter der Nummer 301 42 548 u. a. für die Dienstleistungen

„Beratung durch einen zugelassenen Rechtsanwalt in allen Rechtsfragen bei der Gestaltung eines bestehenden oder geplanten Internetauftritts, insbesondere bei der Erstellung und Betreuung einer Internetseite oder eines Internetprojektes zu gewerblichen Zwecken; Erstellung von Gutachten durch einen zugelassenen Rechtsanwalt über die rechtliche Bewertung eines bestehenden oder geplanten Internetauftritts, insbesondere zur Überprü-

fung einer Internetseite oder eines Internetprojektes auf mögliche Rechtsverstöße und lückenhafte rechtliche Regelungen“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 28. November 2000 für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern“

unter der Nummer 300 37 950 eingetragenen Marke

JuroCheck

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. April 2005 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf die obengenannten Dienstleistungen bejaht und die Teillöschung der angegriffenen Marke für diese Dienstleistungen angeordnet. Der weitergehende Widerspruch wurde zurückgewiesen.

Im Verfahren über die gegen die Teillöschung eingelegte Erinnerung hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 1. März 2006 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sich zu diesem Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke nicht geäußert.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat daraufhin mit Beschluss vom 7. September 2006 die Teillöschung der angegriffenen Marke aufgehoben, da die

Widersprechende auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, zu der sie weder einen Antrag gestellt noch sich schriftsätzlich geäußert hat.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren ebenfalls keinen Antrag gestellt und sich auch nicht zur Beschwerde geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG weder vor der Markenstelle noch im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens glaubhaft gemacht hat.

Da die am 28. November 2000 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 28. November 2003 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), ist die Einrede nur für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum wirksam, so dass es der Widersprechenden oblegen hätte, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

Die Widersprechende hat sich dazu jedoch weder vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren in irgendeiner Form geäußert, insbesondere auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke i. S. v. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnte der Widerspruch demzufolge keinen Erfolg haben.

Da bereits der Erinnerungsbeschluss vom 7. September 2006 auf einer fehlenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung beruhte, bestand für den Senat schon deswegen keine Veranlassung, die Widersprechende nochmals auf die nötige Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung hinzuweisen. Zudem verbietet es der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz grundsätzlich, die Widersprechende darauf aufmerksam zu machen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 37; BPatG GRUR 2000, 900, 902 – Neuro-Vibolex).

Da der Widerspruch schon mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG keinen Erfolg haben kann, bedurfte es keiner Entscheidung der Frage, ob und ggf. in welchem Umfang zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Der Widersprechenden sind gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Widersprechende hat auch im Beschwerdeverfahren keinen Versuch zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung unternommen, obwohl bereits die Markenstelle durch Erinnerungsbeschluss vom 7. September 2006 den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung einer Benutzung zurückgewiesen hat. Dies stellt einen Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht dar, der es rechtfertigt, der Widersprechenden abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen

(vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 15).

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb