



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 70/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 36 755

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2008 unter Mitwirkung des Richters Bender als Vorsitzender, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaber zu 1.) und 2.) werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 30. Juni 2005 und vom 28. März 2007 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der IR-Marke 739 878 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 302 36 755



eingetragen für

- 5 Pharmazeutische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;
- 16 Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern;
- 35 Werbung; Büroarbeiten; Schreibarbeiten; Buchhaltung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung,

ist Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 739 878

MAK

eingetragen für

- 9 Supports d'enregistrement magnétiques dans le cadre d'activité d'un musée; disques acoustiques dans le cadre d'activité d'un musée; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

- 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;

- 35 Publicité;

- 38 Télécommunications dans le cadre d'activité d'un musée;

- 39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages;

- 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;

- 42 Recherche scientifique; hébergement temporaire; programmation pour ordinateurs dans le cadre d'activité d'un musée.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 des jüngeren Zeichens.

Mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 35 vom 30. Juni 2005 und vom 28. März 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren „Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern“ sowie für die Dienstleistung „Werbung“ angeordnet und im Übrigen der Widerspruch zurückgewiesen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass wegen der Waren- und Dienstleistungsidentität als auch auf Grund des gemeinsamen und den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens prägenden Bestandteils „MAK“ Verwechslungsgefahr bestünde.

Im Erinnerungsverfahren haben die Inhaber der jüngeren Marke erstmals die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Abs. 1 MarkenG erhoben. Daraufhin hat die Markenstelle den Parteien mit Schreiben vom 9. und 30. September 2005 mitgeteilt, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei und die Einrede danach gegebenenfalls erneut erhoben werden müsste.

Mit ihrer Beschwerde beantragen die Markeninhaber,

die Beschlüsse vom 30. Juni 2005 und vom 28. März 2007 aufzuheben als auch den Widerspruch zurückzuweisen.

Gleichzeitig erheben sie erneut die Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Darüber hinaus liegt ihrer Ansicht nach keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen vor.

Dem Widersprechenden ist der die Nichtbenutzungseinrede enthaltene Schriftsatz der Markeninhaber vom 3. Mai 2007 am 11. September 2007 zugestellt worden. Er hat sich hierzu nicht geäußert. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung liegen auch in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Die von den Markeninhabern im Beschwerdeverfahren erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist zulässig. Gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG tritt bei einem Widerspruch aus einer international registrierten Marke an die Stelle des Tages der Eintragung in das Register der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist. Dies war der 21. September 2001. Auf den Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ist demgegenüber nicht abzustellen, da die Mitteilung dem Internationalen Büro bereits am 8. August 2001 zuzuging. Demzufolge lief die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 21. September 2006 und damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (17. Oktober 2003) ab. Somit hat der Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der IR-Marke für den Zeitraum von März 2003 bis März 2008 glaubhaft zu machen.

Dem Widersprechenden obliegt es, sich gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 138 Abs. 2 ZPO zu der Behauptung der Nichtbenutzung zu erklären. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen, da auf den zugestellten Schriftsatz vom 3. Mai 2007 keinerlei Reaktion erfolgte. Ein weiteres Zuwarten ist nicht erfor-

derlich. Der Widersprechende hatte über sechs Monate Zeit, sich zu der Nichtbenutzungseinrede zu äußern. Jedoch hat er weder erklärt, ihr entgegenzutreten zu wollen, noch sind seinerseits Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt worden.

Der Widersprechende musste zudem nicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung aufgefordert werden. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz verbietet es grundsätzlich, den Widersprechenden auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen (vgl. Ströbele-/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 37). Vorliegend sind auch keine Umstände erkennbar, die ausnahmsweise ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertigen würden. Insbesondere liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Widersprechende gemäß § 139 Abs. 2 ZPO einen Gesichtspunkt übersehen oder für unerheblich gehalten hat. Ein Hinweis ist auch nicht deshalb angezeigt, weil die Markenstelle in ihrem Schreiben an den Widersprechenden vom 30. September 2005 für den Beginn der Benutzungsschonfrist auf den Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum abgestellt hat. Auch unter Zugrundelegung des 8. August 2001 wäre die Benutzung für den Zeitraum von März 2003 bis März 2008 glaubhaft zu machen gewesen.

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können bei der Entscheidung nur die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da eine solche Glaubhaftmachung

jedoch nicht erfolgt ist, muss bereits aus diesem Grund der Widerspruch zurückgewiesen werden.

Bender

Kätker

Dr. Kortbein

Cl