



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 116/07

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 305 14 066**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung am 27. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke 305 14 066



ist am 22. Juni 2005 für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 16: Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel, Fotografien; Schreibwaren;

Klasse 35: Werbung;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten"

eingetragen und am 22. Juli 2005 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus

1. der Wort-/Bildmarke 395 09 117



am 4. Januar 1996 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 16: Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Photographien;

Klasse 35: Werbung für andere, insbesondere Verteilung von Werbemitteln",

und

2. der Wort-/Bildmarke 395 08 740



am 25. August 1995 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 16: Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Photographien;

Klasse 35: Werbung für andere, insbesondere Verteilung von Werbemitteln".

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2007 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts die beiden Widersprüche zurückgewiesen und die Kosten der Widersprechenden auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 24. Januar 2006 die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der beiden Widerspruchsmarken eingereicht habe. Eine dafür zuletzt gewährte Äußerungsfrist sei am 7. Juli 2006 erfolglos abgelaufen. Die Kostenauflegung sei gerechtfertigt, da die Widersprechende auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung beide Widersprüche ohne ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie - ohne ausdrücklichen Antrag - die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2007 und die Lö-

schung der Eintragung der angegriffenen Marke begehrt. Sie hat mit Schreiben vom 29. November 2007 eine gesonderte Beschwerdebegründung angekündigt, die bisher nicht eingegangen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch sie hat eine gesonderte Begründung ihres Antrags angekündigt, die bisher nicht eingegangen ist.

## II.

1. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.
  - 1.1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 24. Januar 2006 die Benutzung der seit 4. Januar 1996 (Nr. 395 09 117) und 25. August 1995 (Nr. 395 08 740) eingetragenen Widerspruchsmarken bestritten. Diese Einrede war nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, denn die Widerspruchsmarken waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (22. Juli 2005) seit mehr als fünf Jahren eingetragen. Die undifferenzierte Geltendmachung der Nichtbenutzung umfasst neben der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch die weitere Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43 Rdnr. 15 m. w. N.), wonach die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen hat.

- 1.2. Nachdem der Schriftsatz, in dem die Benutzung bestritten worden ist, an die Widersprechende am 5. März 2005 übersandt worden ist, oblag es ihr vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marken im Zeitraum vom 22. Juli 2000 bis zum 22. Juli 2005 (nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und im Zeitraum von Mai 2004 bis (mindestens) Mai 2009 (nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) benutzt hat. Dies ist vorliegend nicht geschehen.
- 1.3. Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht im Rahmen seiner Hinweispflicht nach § 139 ZPO. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Einer der Ausnahmefälle, in dem im Markenbeschwerdeverfahren bezüglich der Nichtbenutzungseinrede ein gerichtlicher Hinweis für erforderlich erachtet wird, ist vorliegend nicht gegeben (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1, Markenverfahrensrecht, Nationales Markenverfahren BPatG Rdnr. 253, 254; BPatG Mitt. 2006, 567 - VisionArena/@rena vision).

Die Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen (vgl. BPatG a. a. O. - VisionArena/@rena vision). Seit Übersendung des Schriftsatzes sind mittlerweile drei Jahre vergangen, wobei die Widersprechende lediglich in ihrem Schriftsatz vom 8. Mai 2006 dahingehend Stellung genommen hat, dass die entsprechenden Glaubhaftmachungsmittel beschafft werden müssten und die Widerspruchsmarken seit 1949 durchgängig benutzt worden seien. Auf den Beschluss der Markenstelle vom 23. Oktober 2007, in dem die Widersprüche wegen des fehlenden Benutzungsnachweises unter Kostenauflegung zurückgewiesen worden sind, hat die Widersprechende zwar Beschwerde eingelegt, sich im Übrigen aber nicht mehr geäußert und auch keinerlei Unterlagen vorgelegt. Das Schweigen der Widersprechenden ist daher als Zugeständnis des gegneri-

schen Sachvortrags nach § 138 Abs. 3 ZPO zu werten, weshalb von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken auszugehen ist.

2. Der Widersprechenden waren aus Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten kommt vor allem bei einem Verhalten eines Beteiligten in Betracht, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Im Falle einer zulässigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (st. Rspr., BPatG GRUR 1996, 981 f.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 15 m. w. N.). Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende weder Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht, noch hat sie irgendwelche Hinderungsgründe geltend gemacht. Ebenso wenig hat sie ihre Widersprüche zurückgenommen. Ein solches Verhalten hat zwangsläufig die Kostentragungspflicht zur Folge.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu