



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 67/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 73 813

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach sowie des Richters k.A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Ludwig

ist am 16. März 2006 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 25, 28, 38, 41, 42 in das Markenregister unter der Nummer 305 73 813 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, seit dem 30. Januar 2001 unter der Nummer 300 85 809 für die Waren

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;

Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern, Druckstöcke"

eingetragenen Wortmarke

Ludwig

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 25. August 2006 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Benutzungsunterlagen wurden seitens der Widersprechenden vor der Markenstelle nicht vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 14. Januar 2008 und 14. Juli 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, 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 mit dem sinnemäßigen Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2008 und 14. Juli 2008 die angegriffene Marke für alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Eine Begründung der Beschwerde erfolgte nicht. Mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009 hat sie Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Einen hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat die Widersprechende am 22. Juli 2009 zurückgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

Nachdem die Widersprechende ihren in zulässiger Weise hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung am 22. Juli 2009 zurückgenommen hat, ist über die Beschwerde unter Aufhebung des auf Antrag der Widersprechenden anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung am 23. Juli 2009 im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin 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.

Die mit Schriftsatz vom 25. August 2006 vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die am 30. Januar 2001

eingetragene Widerspruchsmarke 300 85 809 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. April 2006 auch bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dies ist aber seitens der Widersprechenden nicht geschehen.

Die von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 22. Juli 2007 vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für einzelne oder mehrere der registrierten Waren hinreichend glaubhaft zu machen. Aus den zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 52 m. w. Nachw.).

Den vorgelegten Unterlagen lässt sich mangels näheren Vortrags jedoch schon nicht entnehmen, für welche der registrierten Waren eine markenmäßige und damit funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke als Marke und nicht nur bloß firmenmäßig erfolgt ist. Im übrigen erlauben die Unterlagen auch keinerlei Rückschlüsse auf den Benutzungszeitraum. Seitens der Widersprechenden fehlt es zudem an Vortrag, welche Umsätze in den relevanten Zeiträumen mit unter dieser Marke vertriebenen Waren erzielt wurden. Eine insoweit zur Glaubhaftmachung geeignete eidesstattliche Versicherung wurde seitens der Widersprechenden nicht vorgelegt. Eine rechtserhaltende Benutzung erfordert ferner eine funktionsgemäße, der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechende Verwendung der Marke, die einen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren aufweist. Ein solcher unmittelbarer Bezug besteht regelmäßig nur bei einer kenn-

zeichenmäßigen Verwendung der Marke auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung, sofern - wie vorliegend - auf dem fraglichen Warengbiet Marken üblicherweise in dieser Form benutzt werden, da nur dann die Marke ihre Funktion verwirklicht, gegenüber dem Verkehr Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu kennzeichnen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26 Rdnr. 17). Eine entsprechende funktionsgemäße Verwendung ist daher durch Vorlage geeigneter Glaubhaftmachungsmittel, aus denen eine Anbringung der Marke auf der Verpackung oder Umhüllung bzw. eine Verwendung der Marke in anderem, unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit der Ware zu ersehen ist, darzulegen. Daran fehlt es aber vorliegend ebenfalls.

Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke i. S. von § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG kann der Widerspruch daher keinen Erfolg haben. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Da bereits die Beschlüsse der Markenstelle auf einer fehlenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung beruhte, war der Senat auch nicht gehalten, die Widersprechende auf die Vorlage zusätzlicher Mittel zur Glaubhaftmachung der weiterhin bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Dies wäre zudem sowohl mit dem im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatz als auch mit der Neutralitätspflicht des Gerichts nicht zu vereinbaren (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 47; BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex). Dies gilt umso mehr, als die Grundanforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in ständiger Rechtsprechung geklärt und keine neueren abweichenden Entwicklungen zu verzeichnen sind, ein Hinweis über die Notwendigkeit weiteren Vorbringens also auch nicht aufgrund einer unklaren Rechtslage veranlasst war.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall im Hinblick auf die mit dem Schreiben vom 22. Juli 2007 vorgelegten Unterlagen keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bayer

Metternich

Merzbach

Hu