



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 25/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die IR-Marke 802 256**

hat der 24. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2011 durch die Vorsitzende Richterin Susanne Werner sowie die Richter Viereck und Paetzold

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. November 2006 und vom 12. Januar 2009 aufgehoben, soweit der schutzsuchenden IR-Marke die Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 40 261 verweigert worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 300 40 261 wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Schutzerstreckung der für zahlreiche Waren der Klasse 3 am 7. November 2002 international registrierten und am 26. Juni 2006 veröffentlichten Wort-Bild Marke IR 802 256

# **DURU**

ist Widerspruch aus der Wortmarke 300 40 261

### **dura**

erhoben worden. Die Widerspruchsmarke ist am 26. Mai 2000 angemeldet worden und ist nach Durchführung eines gegen sie gerichteten Widerspruchsverfahrens, das am 16. Januar 2003 abgeschlossen worden ist, noch für zahlreiche Waren der Klassen 3, 5 und 10 geschützt.

Die Markenstelle hat der angegriffenen IR-Marke die Schutzerstreckung aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 40 261 wegen Verwechslungsgefahr mit Erst-Prüfer-Beschluss vom 28. November 2006 zunächst ganz verweigert und auf die Erinnerung der IR-Markeninhaberin hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Waren (Beschluss vom 12. Januar 2009). Hiergegen haben sowohl die IR-Markeninhaberin als auch die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die IR-Markeninhaberin gegenüber der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 9. März 2009 die Nichtbenutzungseinrede

erhoben. Dieser Schriftsatz ist den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 4. Mai 2009 zugestellt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt (sinngemäß) den Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 300 40 261 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat keinen Antrag gestellt und auch nicht die von ihr angekündigte Beschwerdebegründung eingereicht. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind ebenfalls nicht zu den Akten gelangt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden sind zulässig. In der Sache konnte aber nur die Beschwerde der IR-Markeninhaberin Erfolg haben, denn diese hat in zulässiger Weise die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben (§§ 107, 114, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 26 MarkenG) und die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht.

Die Inhaberin der jüngeren IR-Marke hat mit Schriftsatz vom 9. März 2009 die Benutzung der seit dem 18. September 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Die Einrede war zulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke abgelaufen war. Wegen eines gegen sie gerichteten Widerspruchs unterlag die Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG der Benutzungspflicht erst fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Das

Widerspruchsverfahren endete am 16. Januar 2003, die Schonfrist folglich am 16. Januar 2008 und damit nach der Veröffentlichung der angegriffenen IR-Marke. Gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m § 114 Abs. 1 MarkenG kann die Inhaberin der schutzsuchenden Marke daher nur den Einwand der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erheben. Eine Einschränkung der Nichtbenutzungseinrede auf einen der beiden Fünfjahreszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG lässt sich dem Schriftsatz der Markeninhaberin vom 9. März 2009 nicht entnehmen. Vielmehr hat die Markeninhaberin mit Erhebung der Nichtbenutzungseinrede lediglich den Zeitraum der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zutreffend dargelegt, so dass eine wörtliche Benennung der einschlägigen Vorschrift entbehrlich war (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 43 Rdn. 22 m. w. N.). Der maßgebliche Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG sind die letzten fünf Jahre bis zur abschließenden Beschlussfassung in diesem Beschwerdeverfahren.

Nachdem der Schriftsatz der IR-Markeninhaberin mit der Nichtbenutzungseinrede vom 9. März 2009 ausweislich des bei der Gerichtsakte befindlichen Empfangsbekennnisses am 4. Mai 2009 dem Vertreter der Widersprechenden zugestellt worden ist, war es eine Obliegenheit der Widersprechenden, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums rechtserhaltend benutzt hat (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Das ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweis-

pflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 - ACELAT/Acesal). Insoweit hat das Gericht auch das Gebot der Unparteilichkeit zu beachten (vgl. Ströbele a. a. O., § 43, Rdn. 46, 47).

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Sie kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Einrede für sie überraschend sei. Vielmehr konnte die IR-Markeninhaberin die Einrede erst nach Ablauf der Schonfrist erheben. Zudem sind seit der Erhebung über 20 Monate vergangen, in denen die Widersprechende ausgiebig Gelegenheit hatte, Material zu sammeln und einzureichen, um die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen.

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können im Falle der zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede bei der Entscheidung über einen Widerspruch nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die ihre Marke eingetragen ist, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat, war ihr Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Der Widersprechenden waren aus Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauflegung unter Billigkeit Gesichtspunkten 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 dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (ständige Rechtsprechung, BPatG GRUR 1996, 981 f.). Dies gilt auch im Rechtsmittelverfahren, in dem der Widerspre-

chende nicht besonders auf die Erforderlichkeit der Glaubhaftmachung hingewiesen worden ist (Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71 Rdn. 15 m. w. N.). Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende weder Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht noch hat sie ihren Widerspruch zurückgenommen. Ein solches Verhalten zieht zwangsläufig die Kostentragungspflicht nach sich, ohne dass es hierfür eines Antrags der Gegenseite bedarf; denn über die Kosten ist von Amts wegen zu entscheiden (vgl. Knoll a. a. O., Rdn. 2).

Werner

Viereck

Paetzold

Bb