



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 79/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 63 635

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2010 und vom 23. Mai 2011 aufgehoben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke 306 15 827 die Löschung der Marke 306 63 635 im Umfang der Erinnerungsentcheidung vom 23. Mai 2011 angeordnet worden ist.

Auch insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 306 15 827 zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Oktober 2006 angemeldete Wortmarke

Alnavit

ist am 19. März 2007 für zahlreiche Waren der Klassen 3, 5, 29, 30 und 32 in das Markenregister unter der Nummer 306 63 635 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der älteren, am 7. August 2006 für diverse Waren der Klassen 5, 29 und 32 unter der Nummer 306 15 827 eingetragenen Wort-Bildmarke



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle der Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in einem ersten Beschluss auf den Widerspruch die angegriffene Marke teilweise gelöscht und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Der gegen die teilweise Löschung eingelegten Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle nur zum Teil stattgegeben und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen.

Hiergegen, d. h. soweit auf den Widerspruch die angegriffene Marke hinsichtlich eines Teils der eingetragenen Waren gelöscht und die Erinnerung hiergegen zurückgewiesen worden ist, hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 22. August 2011 die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mit der Begründung bestritten, dass die Benutzungsschonfrist der am 7. August 2006 eingetragenen Widerspruchsmarke zwischenzeitlich abgelaufen sei. Der Widersprechenden ist mit Verfügung des Vorsitzenden vom 24./25. August 2011, die ihrem Verfahrensbevollmächtigten zusammen mit dem Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. August 2011 am 29. August 2011 zugestellt worden ist, mitgeteilt worden, dass ihr Gelegenheit gegeben werde, zu dem Schriftsatz binnen zwei Monaten Stellung zu nehmen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. September 2010 und vom 23. Mai 2011 aufzuheben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke 306 15 827 die Löschung der Marke 306 63 635 angeordnet worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und sich auch inhaltlich zu der Beschwerde nicht geäußert, insbesondere hat die Widersprechende keinen Schriftsatz eingereicht, in dem sie zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorträgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft.

Die Beschwerde ist nach der veränderten Entscheidungsgrundlage im Beschwerdeverfahren auch begründet, da die Widersprechende auf die erstmals im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat. Daher waren die Beschlüsse der Markenstelle, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und die hiergegen gerichtete Erinnerung zurückgewiesen worden war, aufzuheben, und der Widerspruch aus der Marke 306 15 827 insgesamt zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 22. August 2011 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zu diesem Zeitpunkt war die Widerspruchsmarke, die am 7. August 2006 eingetragen worden war, bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen, so dass die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässigerweise erheben konnte. Die Widersprechende hat sich zur Nichtbenutzungseinrede nicht geäußert.

Da die Widerspruchsmarke 306 15 827 am 7. August 2006 und damit seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist, oblag es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Mithin hatte die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum 3. Juli 2007 bis 3. Juli 2012 glaubhaft zu machen.

Dies ist aber nicht geschehen. Die Widersprechende hat schon zur Benutzung der Widerspruchsmarke nicht vorgetragen, erst recht nicht Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt. Sie hat sich zur Nichtbenutzungsreinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht geäußert, obwohl ihr hierzu ausdrücklich mit Verfügung des Vorsitzenden vom 24./25. August 2011 Gelegenheit gegeben worden ist, und obwohl sie hierfür genügend Zeit gehabt hatte, nachdem seit Zustellung des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 22. August 2011 am 29. August 2011 mehr als zehn Monate vergangen sind.

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

2. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.
3. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Von den Beteiligten hat keiner einen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch aus anderen Gründen nicht angezeigt (§ 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu