



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 573/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 43 337

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Anhörungsrüge der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Marke 305 43 337 aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 115212 Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die dagegen eingelegte Beschwerde hat die Widersprechende nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Senat zurückgenommen. Der Senat hat der Widersprechenden auf den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag der Markeninhaberin hin mit dem am 22. Oktober 2012 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat er unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts ausgeführt, die Widersprechende habe die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie gegen die ihr obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe, indem sie für den gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung des Senats über den Widerspruch trotz nochmaliger ausdrücklicher Wiederholung der Einrede durch die Markeninhaberin

keinerlei Unterlagen zum Umfang der Benutzung der Marke vorgelegt habe, auf deren Grundlage es dem Senat möglich gewesen wäre, eine dem Umfang nach ernsthaftige Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland zu prüfen. Die Aufrechterhaltung des Widerspruchs bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung stelle einen Sorgfaltspflichtverstoß dar, der es als billig erscheinen lasse, dass die Widersprechende die Kosten des Beschwerdeverfahrens trage.

Gegen die Kostenauflegung wendet sich die Widersprechende mit der Anhörrungsrüge. Sie rügt, dass die im Senatsbeschluss enthaltenen Feststellungen, sie habe den Widerspruch bzw. die Beschwerde ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt und sie habe dadurch gegen die ihr obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen, dass sie für den maßgeblichen Zeitraum trotz nochmaliger Wiederholung der Einrede durch die Markeninhaberin keinerlei Unterlagen zum Umfang der Benutzung ihrer Marke vorgelegt habe, unzutreffend seien und ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzen. Der Senat habe übersehen, dass die Widersprechende mit der Beschwerdebegründung ergänzende Ausführungen gemacht und die Benutzung der Widerspruchsmarke durch Vorlage ergänzender, aktueller Unterlagen glaubhaft gemacht habe. Der Senat sei zumindest gehalten gewesen, einen richterlichen Hinweis nach § 139 ZPO zu erteilen, wenn er der Auffassung gewesen sei, dass diese vorgelegten Unterlagen nicht einmal als ein ernsthafter Versuch der Glaubhaftmachung anzusehen seien. Auch durch das Unterbleiben eines solchen Hinweises sei die Widersprechende in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da es für die Widersprechende ein leichtes gewesen wäre, weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorzulegen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Senatsbeschluss insoweit aufzuheben, als ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt worden sind.

Der Markeninhaberin ist Gelegenheit zur Stellungnahme zur Anhörungsrüge gegeben worden. Sie beantragt,

die Anhörungsrüge zurückzuweisen.

Sie hält die Kostenentscheidung des Senats für zutreffend und verweist darauf, dass die Widersprechende zwar mehrmals Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht habe, dass sich diese jedoch nicht auf die relevanten Waren der Klasse 34 bezogen hätten. Die Widersprechende habe auch während des gesamten Verfahrens ausreichend Gelegenheit gehabt, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die relevanten Waren darzulegen.

II

Die Anhörungsrüge der Widersprechenden ist gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 321 a Abs. 1 und 2 ZPO zulässig, insbesondere in rechter Form und Frist erhoben worden. Sie ist jedoch unbegründet. Der Antrag der Widersprechenden, den durch Zustellung an Verkündungs Statt am 22. Oktober 2012 übermittelten Senatsbeschluss aufzuheben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt worden sind, kann keinen Erfolg haben, da die von der Widersprechenden gerügte Verletzung rechtlichen Gehörs nicht feststellbar ist.

Soweit die Widersprechende eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs rügt, weil der Senat im zuvor genannten Beschluss die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf sie damit begründet hat, dass sie keinerlei Unterlagen zum Umfang der Benutzung vorgelegt habe, obwohl mit der Beschwerdebegründung Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung von ihr vorgelegt worden seien, lässt diese Rüge außer Acht, dass die von der Widersprechenden mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Internetseiten zwar zeigen, dass im

Jahre 2011 von einem Dritten auf seiner Internetseite die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Reisen und Übernachtungen im Orient-Express verwendet worden ist. Es fehlt jedoch an jedweder Darlegung und Glaubhaftmachung von Umsatz- und/oder Absatzzahlen, die es dem Senat ermöglicht hätten, für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG eine dem Umfang nach ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen, für die sie als Gemeinschaftsmarke registriert worden ist. Wie sich aus der im gerügten Beschluss gewählten Formulierung „keinerlei Unterlagen zum Umfang der Benutzung“ ergibt, hat der Senat die von der Widersprechenden mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegten Unterlagen somit zwar sehr wohl zur Kenntnis genommen und auf ihre Glaubhaftmachungseignung hin geprüft, jedoch zur Glaubhaftmachung des Benutzungsumfangs als völlig ungeeignet angesehen, weil es insoweit an jedweder Darlegung und Glaubhaftmachung von Zahlen und anderen Tatsachen fehlt. Der von der Widersprechenden weiterhin gerügte Folgesatz des Beschlusses ist im Kontext mit der vorangegangenen Feststellung der fehlenden Glaubhaftmachung zum Benutzungsumfang zu sehen und lässt bei verständiger Würdigung ebenfalls nicht den Schluss zu, der Senat habe die mit der Beschwerdebeurteilung von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht zur Kenntnis genommen oder nicht in Erwägung gezogen.

Es bestand im vorliegenden Fall entgegen der mit der Rüge vertretenen Ansicht auch weder eine Verpflichtung des Senats noch die rechtliche Möglichkeit zur Erteilung eines richterlichen Hinweises auf die Unvollständigkeit der eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen an die Widersprechende gemäß § 139 ZPO.

Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz verbietet es dem Senat grundsätzlich, den Widersprechenden zur notwendigen Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung anzuhalten. Deshalb darf der Widersprechende weder darauf vertrauen, dass ihm eine Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung zugeht, noch kann er weitere Hinweise auf die einzelnen Erfordernisse der Glaubhaftmachungsmittel bzw. auf Mängel vorgelegter

Unterlagen erwarten (ständige Rechtsprechung; vgl. z. B. BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; GRUR 2000, 900, 902 – Neuro-Vibolex); denn die Aufklärungs- und Hinweispflicht des Gerichts findet dort ihre Grenze, wo Hinweise die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden (BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal).

Für eine Änderung oder Ergänzung des gerügten Beschlusses besteht daher kein Raum.

Die von der Widersprechenden mit der Rügeschrift eingereichten weiteren Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke können keine Berücksichtigung finden, da der am 22. Oktober 2012 an Verkündungs Statt zugestellte Senatsbeschluss auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2012 ergangen ist, weshalb den Beteiligten im Anschluss daran weiterer Sachvortrag verwehrt ist und weitere Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden können, soweit – wie im Falle des Benutzungszwangs – der Verhandlungs- bzw. Beibringungsgrundsatz gilt (BGH GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS; MarkenR 2011, 217 – Yoghurt-Gums).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb