

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 66/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 01 798

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. März 1999 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 1 098 150 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

IBAS - International Banking Automation System

für

"Software für Bank- und Finanzanwendungen"

ist Widerspruch eingelegt aus der Wortmarke

IDAS

eingetragen unter der Nr 1 098 150 für

"auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung (Software) für digitale Rechenanlagen, insbesondere auf den Gebieten der System-, Verfahrens-, Regelungs- und Simulationstechnik sowie der Qualitätskontrolle; Datenverarbeitung für andere, technische Organisation, technische Beratung und Erstellen von Analysen auf dem Gebiet der EDV; Programmierung von EDV-Anlagen zur Regelung und Steuerung von Prozessen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten; Erstellen von Rechner-Programmen und Programm-Systemen zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung großer Datenbestände; Ausarbeitung von Studien, insbesondere von Durchführbarkeitsstudien und Kosten-/Nutzen-Analysen und technische Beratung bei der Abwicklung von Großprojekten der Datenverarbeitung".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamtes hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da die sich einander gegenüberstehenden Waren identisch seien und die angegriffene Marke, welche vom Bestandteil "IBAS" geprägt werde, der Widerspruchsmarke klanglich verwechselbar ähnlich sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ihrer Auffassung nach ist der Widerspruch schon deshalb zurückzuweisen, weil die Schutzdauer der Widerspruchsmarke bereits bei Einlegung des Widerspruchs abgelaufen gewesen sei. Darüber hinaus erhebt sie die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke. Im übrigen seien die einander gegenüberstehenden Waren auch nicht identisch oder ähnlich, wozu nähere Ausführungen gemacht

werden. Schließlich seien die einander gegenüberstehenden Marken weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich.

Die Widersprechende weist zunächst - in einem an die Gegenseite gerichteten Schreiben - darauf hin, daß die Widerspruchsmarke am 1. April 1995 verlängert worden sei. Im übrigen meint sie, daß eine Verwechselbarkeit vorliege, weil die angegriffene Marke für Software der Klasse 9 Schutz begehre und nicht nur für Bank- und Finanzanwendungen. Zu der Nichtbenutzungseinrede hat sie bislang keine Stellung genommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Allerdings ist entgegen der Ansicht der Markeninhaberin der Widerspruch nicht bereits wegen Ablauf der Schutzdauer der Widerspruchsmarke unbegründet. Wie sich aus der Aktsakte ergibt, ist die Schutzdauer der Widerspruchsmarke vielmehr ordnungsgemäß (bis zum 28. Februar 2005) verlängert worden.

Der angefochtene Beschluß war aber aufzuheben, weil die Widersprechende auf die erst im Beschwerdeverfahren zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin, die mangels ausdrücklicher Benennung beide nach § 43 Abs 1 MarkenG möglichen Einreden erfaßt, eine Benutzung der Widerspruchsmarke bislang nicht glaubhaft gemacht hat. Dies hat zur Folge, daß sie mit dem Widerspruch aus dieser Marke nicht durchdringen kann, ohne daß es einer Prüfung der Verwechselbarkeit der einander gegenüberstehenden Marken bedarf; der Widerspruch kann daher nicht mehr Grundlage für die im angefochtenen Beschluß angeordnete Löschung der angemeldeten Marke sein und war zurückzuweisen.

Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Vorsitzender Richter
Dr. Schade kann
wegen Urlaubs nicht
unterschreiben.

Albert

Schwarz

Albert

Pü