



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 344/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die eingetragene Marke 397 40 872**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richter Dr. van Raden und Richter Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2003 im Umfang der teilweisen Löschanordnung aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 396 55 576 wird auch insoweit zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die am 10. November 1997 veröffentlichte Eintragung der Marke 397 40 872 „**RESY**“ für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommenen Apparate), Handbücher; Unternehmensberatung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Erstellen von Software-Programmen; Beratung auf dem Gebiet des Computer- und Softwareeinsatzes in Unternehmen“ ist – beschränkt auf die Klassen 9, 41 und 42 – Widerspruch eingelegt worden aus der für „Optimierung und Entwicklung von dezentralen Fertigungsplanungs- und Fertigungssteuerungsanlagen“ eingetragenen Marke 396 55 576 „**RESYS**“. Als Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens hinsichtlich dieser Marke ist im Register der 13. Januar 1999 vermerkt.

Auf den Widerspruch hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Erstellen von Software-Programmen; Beratung auf dem Gebiet des Computer- und Softwareeinsatzes in Unternehmen“. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ähnlichkeit der Marken, eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und bestehender Ähnlichkeit der Waren liege insoweit Verwechslungsgefahr vor. Hinsichtlich der weiteren angegriffenen Dienstleistungen ist der Widerspruch wegen fehlender Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zurückgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 15. Januar 2004 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert, obwohl ihr mit Schreiben des Senats vom 21. Januar 2004 hierzu Gelegenheit gegeben worden war.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet, denn die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig bestritten, und die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht (§§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 MarkenG). Auf die Beschwerde war daher der angegriffene Beschluß aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und der Widerspruch zurückzuweisen, ohne dass es noch auf die Frage der Verwechslungsgefahr ankam.

Für eine Abweichung von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71, Abs. 1 MarkenG), sind keine Gründe ersichtlich.

Dr. Schermer

Schwarz

van Raden

Na