



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 422/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 17 208

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 vom 28. August 2001 und vom 7. März 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 574 594 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 17 208

PANDA

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Klassen 9, 19 und 42

"Hardware sowie Software, Computer, Computerteile, Computerprogramme; Computerausrüstungen, im Wesentlichen bestehend aus Computertastaturen, Computerzentraleinheiten, Datenträgern, Datenübertragungssystemen, Modems, Monitoren, Schnittstellengeräten, Stromversorgungsgeräten für Computer; Computerperipheriegeräte, im Wesentlichen bestehend aus Druckern, Plottern, Scannern; elektronische Steuerungen; alle vorgenannten Waren für die Herstellung und den Vertrieb der Waren der Klasse 19; Agglomarmor (Naturstein, kunstharzgebunden); Baumaterialien, Bauten, Dächer, Dämmstoffe für Bauzwecke, Erzeugnisse aus Beton, Holz, Leichtbeton oder Ziegeln, Betonwerkstein und Erzeugnisse aus Betonwerkstein; Betonwerksteinblöcke; Betonwerksteinplatten, insbesondere Wand-, Boden- und Fassadenplatten; Decken- und Wandverkleidungsteile; Fensterbänke; Fliesen und andere keramische Erzeugnisse; gepresste Betonwerksteinplatten; Kunststeine, bearbeitet und unbearbeitet; Naturstein, nämlich Granit, Marmor, Sandstein; Sockelleisten; Terrazzoerzeugnisse; Treppen- und Treppenstufen; Türen; sämtliche vorgenannte Waren für Bauzwecke und nicht aus Metall; Bauberatung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Baugutachten, Landvermessung, Vermittlung und Durchführung von Dienstleistungen eines Architekten, Landschafts- und Innenarchitekten, Statikers und anderen Sonderfachleuten am Bau, technische Projektplanung, Vermittlung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung für die Herstellung und den Vertrieb der Waren der Klasse 19"

ist Widerspruch ua erhoben aufgrund der Wortmarke IR 574 594

PANDA

die in Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

01

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

02

Couleurs, vernis, laques, colorants.

03

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; pâtes dentifrices.

04

Huiles et graisses industrielles, matières, éclairantes; bougies, veilleuses et mèches.

05

Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétérinaires; substances, diététiques à usage médical, pour bébés; emplâtres et pansements; désinfectants.

08

Coutellerie, fourchettes et cuillers.

09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques et optiques, appareils et instruments destinés à l'enseignement; verres de lunettes et matériel optique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; appareils pour l'enregistrement ou la diffusion du son, radios, tourne-disques, appareils à cassettes ou à bandes magnétiques; calculatrices électroniques.

12

Véhicules; appareils pour voyager sur terre, air ou mer.

14

Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que tous objets fabriqués à partir de ces métaux précieux ou de leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques; bracelets et bracelets-montres.

15

Instruments de musique.

16

Papier, carton, cartes postales, cartes de vœux, calendriers, sous-mains, puzzles, cartes murales, posters, albums, lithographies, autocollants, journaux et périodiques, livres, matériel pour la reliure, photographies, articles de papeterie, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17

Tuyaux flexibles non métalliques.

18

Cuir, mallettes, sacs, sacs d'école, peaux et fourrures, malles et valises, parapluies, parasols et cannes.

19

Pierres naturelles et artificielles; ornements et monuments de pierre.

20

Mobilier, miroirs, cadres pour tableaux.

21

Utensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses de toutes sortes; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues marines et produits similaires); matières textiles fibreuses brutes.

23

Fils à usage textile.

24

Tissus, étoffes textiles; couvertures de lit, nappes.

25

Vêtements à l'exception des bottes, chaussures et pontouffles; ceintures.

26

Dentelles; broderies; rubans et lacets; boutons, boutons-pression, crochetes et œillets, épingles et aiguilles.

27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures.

28

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour arbres de Noël.

29

Gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves alimentaires, sauces à salade.

30

Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, farines et préparations à base de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever; seil, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace alimentaire; pain, pain azyne, pain d'épices, poudres pour glaces alimentaires; préparations aromatiques pour la cuisine.

31

Graines et produits agricoles, horticoles et forestières; semences; aliments pour animaux.

32

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool.

33

Vins, spiritueux et liqueurs.

34

Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs, allumettes

Schutz genießt.

Auf die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers vom 21. Dezember 2000 hat die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widersprechenden mit Schreiben vom 26. Januar 2001 aufgefordert, die Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb einer Frist von 2 Monaten glaubhaft zu machen. Der Widersprechende hat sich nicht geäußert, worauf ua der Widerspruch aus der IR-Marke 574 594 mit Beschluss vom 28. August 2001 wegen fehlender Glaubhaftmachung zurückgewiesen worden ist. Die Zurückweisung ua des vorliegenden Widerspruchs hat der Erinnerungsprüfer durch Formularbeschluss vom 7. März 2002 bestätigt, wobei er ebenfalls von einer zulässigen Nichtbenutzungseinrede ausgegangen ist.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er geltend macht, dass es für die Widerspruchsmarke IR 574 594 bislang nicht auf deren Benutzung ankomme, weil die Benutzungsschonfrist auch bei Beschwerdeeinlegung noch nicht abgelaufen sei, sondern erst im Jahr 2004 ablaufe.

Mit Zwischenbescheid vom 9. Januar 2003 hat der Senat den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass die Schlussmitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts bezüglich der Widerspruchsmarke, dem Internationalen Büro erst am 27. Januar 1999 zugegangen sei. Die Zurückweisung des Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises durch die Markenstelle erscheine daher nicht gerechtfertigt, so dass eine Zurückverweisung nach § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG erwogen werde.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der IR-Marke 574 594 aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Die Markeninhaberin hat hiergegen weder Einwände erhoben noch im Beschwerdeverfahren Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde führt zur (teilweisen) Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 574 594 wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen worden ist, sowie zur Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle des Patentamts gemäß § 70 Abs 3 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Voraussetzungen für die teilweise Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, sind hier gegeben. Das Pa-

tentamt hat in der Sache selbst, nämlich der Frage der Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken nach § 9 Abs 1 Nr 2 iVm § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG, noch nicht entschieden und das Verfahren vor der Markenstelle leidet an einem wesentlichen Begründungsmangel. Die Markenstelle ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Benutzung der IR Marke 574 594 vom Markeninhaber am 21. Dezember 2000 wirksam bestritten werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt lief noch die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke, die ausweislich der Widerspruchsakte nach Berichtigung erst mit dem Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über den Umfang der Schutzbewilligung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum am 27. Januar 1999 gemäß § 115 Abs 2 MarkenG zu laufen begonnen hatte. Diesen Umstand hat der Markeninhaber nicht bedacht, die Markenstelle nicht geprüft und auch der Widersprechende nicht angegeben.

Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 21. Dezember 2000 war unzulässig. Eine unzulässig erhobene Einrede wird mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist auch nicht automatisch zu einer rechtswirksamen Einrede, so dass die angefochtenen Beschlüsse nicht auf die fehlende Glaubhaftmachung der Benutzung gestützt werden konnten. Sie leiden an einem wesentlichen Verfahrensmangel und sind daher aufzuheben.

Bei der Entscheidung, die Sache an das Patentamt zurück zu verweisen, hat der Senat berücksichtigt, dass die Verfahrensbeteiligten auf Grund ihrer Eingaben einen Instanzverlust nicht erleiden wollen. Hinzu kommt, dass die Sache im Beschwerdeverfahren nicht entscheidungsreif ist, so dass eine Verfahrensverzögerung im Hinblick auf eine zügige Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens durch die bereits angekündigte Zurückverweisung nicht zu befürchten ist.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veranlassung. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war angesichts des Verfahrensmangels der angefochtenen Beschlüsse auf Grund der fehlerhaften Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Markenstelle angezeigt.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Hu