



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 32/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 05 477**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 3. Februar 2003 angemeldete Marke

**ISEC7**

ist am 28. März 2003 für die Dienstleistungen

"EDV-Beratung"

unter der Nummer 303 05 477 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Mai 2003.

Die Inhaberin der am 18. August 2002 angemeldeten und am 11. Dezember 2002 für die Waren und Dienstleistungen

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und

Kontrollieren von Elektrizität; Finanzwesen; Telekommunikation;  
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software"

eingetragenen Marke 302 39 491

The logo consists of the text 'I·sec' in a bold, blue, sans-serif font. The 'I' is slightly larger than the 'sec'. A small blue dot is positioned between the 'I' and the 's'. The entire logo is set against a light blue rectangular background.

hat dagegen Widerspruch erhoben. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist im Beschwerdeverfahren nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2007 bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst mit Beschluss vom 15. März 2005 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs angeordnet. Auf die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA mit Beschluss vom 12. Januar 2006 den Erstprüferbeschluss aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Hiergegen hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 10. Februar 2006 Beschwerde eingelegt.

Sachanträge hat sie nicht gestellt. Sie hat die Beschwerde nicht begründet und keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 8. März 2007 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Eine weitergehende Stellungnahme liegt nicht vor.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache schon deshalb keinen Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 26 MarkenG glaubhaft gemacht hat (§§ 43 Abs. 1 Satz 3, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Mangels zu berücksichtigender Waren oder Dienstleistungen besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2007 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig bestritten, da zu diesem Zeitpunkt die Widerspruchsmarke bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war.

Damit entstand für die Widersprechende die Obliegenheit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für eingetragene Waren und Dienstleistungen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Beschwerdeentscheidung glaubhaft zu machen. An einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung fehlt es vorliegend, da die Widersprechende zur Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke keinerlei Unterlagen eingereicht hat.

Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz gibt keine Veranlassung zu gerichtlichen Aufklärungshinweisen (vgl. Ströbele/Hacker Markengesetz, 8. Aufl. § 43 Rdn. 37).

Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veranlasst. Es entspricht im vorliegenden Fall noch nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzulegen. Die Widersprechende hat zwar auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht. Jedoch war zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen und die Einrede noch nicht erhoben, so dass die Einlegung der Beschwerde nicht gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten verstieß.

Kliems

Merzbach

Bayer

Bb