

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 43/12

**Entscheidungsdatum:** 5. März 2013

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** Art. 34 Abs. 2 GMV; § 42 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG

---

### Ipsum

Ein Widerspruch aus einer gelöschten Marke ist unzulässig. Seniorität nach Art. 34 Abs. 2 GMV lässt den bereits gelöschten deutschen Teil einer IR-Marke nicht zur selbständigen Widerspruchsmarke erstarken oder wiederaufleben. Ein Widerspruch kann nur aus einer Gemeinschaftsmarke erhoben werden, für die eine Seniorität wirksam in Anspruch genommen wurde.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 43/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 303 11 687**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek am 5. März 2013

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 6. März 2003 angemeldete, am 15. August 2003 für Dienstleistungen der Klasse 35, 41 und 42 eingetragene und am 19. September 2009 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 303 11 687



ist am 12. Dezember 2003 aus der für Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 eingetragenen IR-Marke 550 024

## **IPSOS**

Widerspruch eingelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Juli 2008 durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 550 024 angeordnet.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 14. August 2008 Erinnerung eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 18. Mai 2009 begründet hat.

Der Schutz der IR-Widerspruchsmarke ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zum 2. Februar 2010 nicht erneuert worden. Mit Schreiben vom 13. Januar 2011 machte die Markenstelle die Widersprechende darauf aufmerksam, dass die IR-Marke 550 024 in der Bundesrepublik Deutschland keinen Schutz mehr genieße, und stellte die Rücknahme des Widerspruchs anheim. Die Widersprechende verwies mit Schreiben vom 17. Februar 2011 auf ihre Gemeinschaftsmarke 005583621, in der der gelöschte deutsche Teil der IR-Marke durch Inanspruchnahme der Seniorität aufgegangen sei und beantragte, das Widerspruchsverfahren auf Basis der identischen Gemeinschaftsmarke 005583621 fortzuführen.

Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke wurde der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 7. Juli 2008 insoweit aufgehoben, als die Eintragung der Marke teilweise gelöscht worden war. Der Widerspruch aus der IR-Marke 550 024 wurde als unzulässig verworfen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, für die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens auf der Basis

der Gemeinschaftsmarke 005583621 fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Soweit sich die Widersprechende auf Art. 34 Abs. 2 GMV berufe, greife das Gemeinschaftsmarkenrecht nicht auf das autonome deutsche Recht durch. Es liege keine gesicherte Rechtsprechung vor, derzufolge an die Stelle einer nationalen Widerspruchsmarke die darauf basierende Gemeinschaftsmarke der Widersprechenden treten könne. Zwar sei die Zulässigkeit einer solchen Ersetzung in einem Fall (vgl. BPatG BIfPMZ 2006, 180) mit der Begründung bejaht worden, die Inhaberin der angegriffenen Marke werde unter den dortigen Umständen nicht schlechter gestellt als im Falle einer Verlängerung der Schutzdauer der nationalen Widerspruchsmarke. Dieser Auffassung seien aber nachfolgend einige Senate des Bundespatentgerichts mit Bedenken begegnet (vgl. BPatG Beschl. v. 25.4.2007 – 28 W (pat) 22/07 - SKS; Beschl. v. 28.11.2007 – 26 W (pat) 250/02 - Aqua Montis/Montes; Beschl. v. 26.5.2010 – 26 W (pat) 184/09 - BIONATOR; Reinartz, GRUR Int. 2012, 493 ff.). Aus der materiellrechtlichen Vorschrift des Art. 34 Abs. 2 GMV könne keine nationale verfahrensrechtliche Regelung für ein laufendes Widerspruchsverfahren abgeleitet werden, zumal das Markengesetz keinen die Wirkungen einer Seniorität von Gemeinschaftsmarken betreffenden (Verfahrens-)Tatbestand normiere. Die Zeitrang-Regelungen für die Gemeinschaftsmarke seien aufgrund ihrer Formulierung im Konjunktiv auf die Zukunft gerichtet, was dafür spreche, dass im Falle eines späteren Wegfalls der Markeneintragung zwar ein Fortbestehen ihres materiellen Inhalts garantiert werde, nicht aber eine Übernahme prozessualer Positionen der früheren nationalen Marke. Eine mit einem Senioritätsanspruch ausgestattete Gemeinschaftsmarke könne daher in einem nationalen Widerspruchsverfahren nur geltend gemacht werden, wenn der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke unmittelbar auf deren Grundlage Widerspruch erhebe. Die von der Widersprechenden begehrte Weiterführung eines nationalen Widerspruchsverfahrens auf Basis ihrer Gemeinschaftsmarke würde zu einer Reihe von formellen und materiellrechtlichen Unklarheiten führen. Es wäre vor allem unklar, für welche Zeiträume auf welches Registerrecht mit seinen jeweiligen Rechtsfolgen und dafür maßgeblichen tatsächlichen Verwendungsumständen der Marke abzustellen sei, zumal die Widersprechende es grundsätzlich auch noch in der

Hand hätte, durch Verzicht auf ihre nationale Widerspruchsmarke den Zeitpunkt des Eintretens von Senioritätswirkungen zu bestimmen. Insbesondere könnten sich die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl hinsichtlich der maßgeblichen Zeiträume als auch in territorialer Hinsicht verändern, wenn die betreffenden Regelungen der GMV zugrunde gelegt würden. Darüber hinaus könne die Beurteilung der Kennzeichnungskraft oder der Bekanntheit der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke davon abhängen, ob ein erfolgter Einsatz der Marke im Ausland zu berücksichtigen sei.

Gegen den Beschluss im Erinnerungsverfahren, der der Widersprechenden am 19. Januar 2012 zugestellt worden ist, richtet sich deren Beschwerde vom 16. Februar 2012.

Diese ist damit begründet, dass durch die Gewährung der Seniorität für den deutschen Teil der IR-Marke dieser Teil in der Gemeinschaftsmarke fortwirke, auch wenn die IR-Marke nicht für den deutschen Teil verlängert worden sei. Formell gesehen sei damit ein Registerwechsel vollzogen worden. Indem der deutsche Teil der IR-Marke durch die Nichtverlängerung gelöscht worden sei, sei er gleichzeitig durch die Inanspruchnahme und Gewährung der Seniorität für die Gemeinschaftsmarke erstarkt. Die IR-Marke bestehe daher in der Gemeinschaftsmarke fort. Zwar fehle eine diesbezügliche entsprechende ausdrückliche Regelung im deutschen Markenrecht, es gebe aber auch keine Regelung, die einer Fortführung des Widerspruchs unter der Gemeinschaftsmarke entgegenstehe. Von einer gesicherten Rechtsprechung, mit der die bestehende Regelungslücke geschlossen werden könne, sei nicht auszugehen. Die im Erinnerungsbeschluss genannten Entscheidungen hätten die Frage der Fortführung eines Widerspruchs mit einer Gemeinschaftsmarke entweder explizit offen gelassen oder zwar Bedenken gegen die Fortführung ausgesprochen, gleichwohl diese Frage jedoch im Ergebnis nicht abschließend entschieden. Der vorliegende Fall sei bereits in der Entscheidung BPatG GRUR 2006, 612 – Seniorität positiv beschieden worden. Diese Entschei-

dung sei unter dem Gesichtspunkt der teleologischen Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen folgerichtig. Gemäß § 34 Abs. 2 GMV komme der Seniorität die Wirkung zu, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke, der die ältere nationale Marke habe erlöschen lassen, die Rechte geltend machen könne, die er gehabt habe, wenn die ältere nationale Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre. Die Gemeinschaftsmarke solle ihrem Inhaber daher die gleichen Rechte wie die nationale Marke geben. Mit dem Institut der Seniorität würden nationale Marke und Gemeinschaftsmarke verbunden. Damit sei Art. 34 Abs. 2 GMV auch im laufenden Widerspruchsverfahren zu beachten. Dem widerspreche auch nicht die konjunktivische Formulierung hinsichtlich der Rechtswirkungen, da diese durch die Konstruktion der Seniorität, die erst wirksam werde, wenn der Inhaber der nationalen Marke auf diese verzichtet habe oder sie habe erlöschen lassen, bedingt sei. Ein Verzicht oder eine Nichtverlängerung bei der nationalen Marke sei aber bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke noch nicht absehbar. Es sei nicht Bedingung für die Inanspruchnahme der Seniorität, dass die nationale Marke aufgegeben werde. Die von der Markenstelle dargelegten formellen und materiellen Unklarheiten bestünden nicht. Auch wenn die Weiterführung des Widerspruchs formell auf der Basis der Gemeinschaftsmarke erfolge, habe dies nicht zwingend zur Folge, dass die materiellrechtlichen Anforderungen an eine Gemeinschaftsmarke im vorliegenden Widerspruchsverfahren zu beachten seien. Die Heranziehung der Gemeinschaftsmarke erfolge lediglich, um den verfahrensrechtlichen Anspruch an eine wirksame Widerspruchsmarke zu erfüllen, weshalb das Widerspruchsverfahren materiellrechtlich so fortzuführen sei, als wäre die ursprüngliche Widerspruchsmarke verlängert worden. Damit ergäben sich im Widerspruchsverfahren auch keine Nachteile zu Ungunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 13. Januar 2012 aufzuheben und die Erinnerung zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, der Erinnerungsbeschluss weise zutreffend darauf hin, dass das deutsche Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung zwei voneinander unabhängige Rechtssysteme seien und Fragen des Verfahrensrechts von der Harmonisierung weitgehend ausgenommen seien. Eine Vergleichbarkeit des vorliegenden Falles mit der Entscheidung 27 W (pat) 106/04 scheitere auch daran, dass dort der originäre Schutz einer nationalen Widerspruchsmarke, vorliegend aber der Inlandsschutz einer IR-Widerspruchsmarke entfallen sei. Durch die Seniorität sollten dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Löschung der älteren nationalen Marke dieselben Rechte zustehen, die er aus der nationalen Marke gehabt hätte. Der gesamte materiellrechtliche Inhalt der nationalen Markeneintragung werde in eine Gemeinschaftsmarke integriert mit der Folge, dass die Seniorität nur in akzessorischer Verbindung mit der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden könne, nicht losgelöst von dieser. Daher müsse auch stets Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke erhoben werden. Ein Widerspruch auf der Grundlage einer nationalen Marke verliere seine Zulässigkeit, wenn die nationale Marke gelöscht würde. Eine verfahrensrechtliche Ersetzung der nationalen Marke durch die Gemeinschaftsmarke mit der in Anspruch genommenen Seniorität könne der GMV und dem MarkenG nicht entnommen werden. Zudem führe eine Ersetzung auch zu den im Erinnerungsbeschluss dargelegten, nicht unerheblichen Rechtsnachteilen für die Inhaberin der angegriffenen Marke, die von der Widersprechenden nicht mit überzeugenden Argumenten in Abrede gestellt worden seien.

Mit richterlichem Hinweis an die Verfahrensbeteiligten vom 14. Dezember 2012 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung ausführlich dargelegt, wonach der Widerspruch kaum Aussicht auf Erfolg habe.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich den Ausführungen des Senats mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2012 in vollem Umfang angeschlossen. Die Widersprechende hat zum richterlichen Hinweis des Senats keine Stellungnahme abgegeben.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde ist zurückzuweisen.

Da keine Hilfsanträge auf mündliche Verhandlung gestellt wurden, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

Der Widerspruch aus der IR-Marke 550 024 ist unzulässig.

1.

§ 42 Abs. 1 Nr. 1 sieht vor, dass ein Widerspruch nur dann zulässig ist, wenn er aus einer eingetragenen Marke (oder aus einer anhängigen Anmeldung) erhoben wurde. Ein Widerspruch aus einer gelöschten Marke ist grundsätzlich nicht zulässig.

Zwar bestand für die vorliegende IR-Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Erlasses des Erstprüferbeschlusses der Markenstelle für Klasse 41 am 7. Juli 2008 Schutz für die Bundesrepublik Deutschland, weshalb der Widerspruch auch zulässig war und für teilweise begründet erachtet werden konnte; diese Zulässigkeit ist jedoch mit dem Ablauf des Schutzes der widersprechenden IR-Marke 550 024 für den deutschen Teil nachträglich entfallen, da zum maßgeblichen Zeitpunkt am 2. Februar 2010 deren Schutz nicht erneuert worden ist.

2.

Für die Weiterführung des Widerspruchsverfahrens auf der Basis der Gemeinschaftsmarke 005583621 fehlt eine gesetzliche Grundlage.

Eine mit Art. 34 Abs. 2 GMV vergleichbare Regelung über die Wirkungen der Seniorität fehlt im deutschen Markenrecht. Das deutsche Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung sind zwei voneinander unabhängige Rechtssysteme, wobei das Gemeinschaftsrecht nicht etwa per se auf das autonome deutsche Recht durchgreift. Soweit beide Regelungssysteme ihre Grundlage in der Markenrichtlinie 2088/95/EG haben, sind die Fragen des Verfahrensrechts hiervon nämlich weitestgehend ausgenommen (vgl. Erwägungsgrund 6 der Richtlinie sowie Erwägungsgrund 17 der GMV).

### 3.

Trotz der in der deutschen Fassung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrichtlinie insoweit missverständlichen Verwendung des Begriffs „Zeitrang“ kann die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke nach Art. 34, 35 GMV nicht mit einer für die Gemeinschaftsmarke beanspruchten Priorität gleichgesetzt werden. Vielmehr handelt es sich bei der Seniorität um ein eigenständiges Konstrukt des Gemeinschaftsrechts, dem gemäß Art. 34 Abs. 2 GMV allein die Wirkung zukommt, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls er auf die ältere (nationale) Marke verzichtet oder sie (infolge Nichtverlängerung) erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre. Es erhält also nicht etwa die Gemeinschaftsmarke eine bessere Priorität, sondern es wird der gesamte Inhalt einer erloschenen älteren nationalen Markeneintragung in eine Gemeinschaftsmarke integriert und deren Fortbestand gemeinschaftsrechtlich fingiert (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 125 c Rn. 5). Die Seniorität einer älteren nationalen Marke existiert damit nicht isoliert für sich, sondern besteht wirksam nur in akzessorischer Verbindung mit der jeweiligen angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke, für die sie wirksam gemäß Art. 34, 35 GMV in Anspruch genommen wird. Die Seniorität bzw. die ihr nach Art. 34 Abs. 2 GMV mit dem Verzicht auf die ältere nationale Marke oder deren Erlöschenlassen zukommende Wirkung in einem Widerspruchsverfahren kann daher nicht losgelöst von der Ge-

meinschaftsmarke geltend gemacht werden. Folglich kann die Seniorität auch nicht den bereits gelöschten deutschen Teil einer IR-Marke zur selbständigen Widerspruchsmarke erstarken bzw. wiederaufleben lassen. Ein Widerspruch kann daher stets nur aus der Gemeinschaftsmarke erhoben werden, für die die Seniorität der älteren nationalen Marke wirksam in Anspruch genommen wurde (§ 125b Nr. 1 i.V.m. § 42 Abs. und 2 Nr. 1, § 9 MarkenG; Art. 4 Abs. 2 Buchst. b MRL).

4.

Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung des Senats (Beschl. v. 20.09.2005 – 27 W (pat) 106/04, BIPMZ 2006, 180) hinweist, bezieht sich diese zum einen nicht auf einen Widerspruch aus einem gelöschten Teil einer IR-Marke, sondern auf eine an die Stelle einer nationalen Marke tretende Gemeinschaftsmarke als Widerspruchsmarke. Zum anderen stehen dieser Entscheidung die von der Markeninhaberin zitierten Entscheidungen verschiedener Senate des Bundespatentgerichts gegenüber (BPatG Beschl. v. 25.4.2007 – 28 W (pat) 22/07 - SKS; Beschl. v. 28.11.2007 – 26 W (pat) 250/02 - Aqua Montis/Montes; Beschl. v. 26.5.2010 – 26 W (pat) 184/09 - BIONATOR), die – selbst wenn sie dort nicht unmittelbar relevant waren – übereinstimmend Bedenken dahingehend geäußert haben, Art. 34 Abs. 2 GMV überhaupt auf ein anhängiges nationales Widerspruchsverfahren zu übertragen, weil es im Markengesetz an Umsetzungsvorschriften zu dieser gemeinschaftsmarkenrechtlichen Bestimmung fehlt. Diese Bedenken teilt der Senat aufgrund der vorstehenden Erwägungen.

5.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen zu der höchstrichterlich bisher nicht geklärten Frage, ob im Widerspruchsverfahren eine widersprechende IR-Marke, deren Schutz für die Bundesrepublik nach Erhebung des Widerspruchs nicht er-

neuert wurde, durch eine darauf basierende Gemeinschaftsmarke der Widersprechenden aufgrund Gewährung der Seniorität nach Art. 34 Abs. 2 GMV ersetzt werden kann.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu