



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 287/02

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 572 941

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 IR – aufgehoben, soweit der IR-Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde.

Gründe

I.

Wegen des Widerspruchs aus den Marken 1 186 840 und 2 037 698 wurde der angegriffenen Marke durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland für einen Teil der geschützten Waren verweigert.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der IR-Marken-Inhaberin. Diese hat mit Schreiben vom 8. August 2003, der Widersprechenden mit Schreiben vom 18. August 2003 übersandt, die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende mit Schreiben vom 5. September 2003 mitgeteilt, dass für die Widersprechende niemand an der für 24. September 2003 anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Daraufhin wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung abgesetzt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Widerspruch kann schon deshalb nicht zum Erfolg führen, weil die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht wurde.

Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Bei der nachträglichen Schutzerstreckung von international registrierten Marken tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung (§ 41) die Veröffentlichung für international registrierte Marken in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für Geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt (§ 114 Abs. 1 MarkenG).

Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Veröffentlichung der Eintragung, so hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

1. Widerspruch aus der Marke 1 186 840

Die Veröffentlichung der Schutzerstreckung der IR-Marke gemäß § 114 Abs. 1 MarkenG erfolgte am 16. Oktober 1991. Die Widerspruchsmarke wurde am 28. Januar 1993 eingetragen. Eine Benutzungspflicht im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entfällt damit. Jedoch ergibt sich eine Benutzungspflicht im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG in der Zeit vom 24. September 1998 bis zum 24. September 2003.

Benutzungsunterlagen wurden nicht eingereicht, so dass der Widerspruch aus diesem Grunde bereits der Erfolg versagt bleibt, mit der Folge, dass der die Schutzverweigerung wegen des Widerspruchs aussprechende Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben ist.

2. Widerspruch aus der Marke 2 037 698

Wie oben ausgeführt, wurde die Schutzerstreckung der IR-Marke gemäß § 114 Abs. 1 MarkenG am 16. Oktober 1991 veröffentlicht. Die Eintragung dieser Widerspruchsmarke erfolgte am 4. Juni 1993, so dass auch hier eine Benutzung im Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht werden muss. Es ergibt sich jedoch auch in diesem Fall eine Glaubhaftmachungspflicht der Benutzung im Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 24. September 1998 bis zum 24. September 2003.

Benutzungsunterlagen wurden nicht eingereicht, so dass auch aus diesem Widerspruch Rechte nicht hergeleitet werden können. Der Beschluss der Markenstelle, der der IR-Marke den Schutz wegen des Widerspruchs teilweise verweigert hat, ist deshalb auch insoweit aufzuheben.

Eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Winkler

Viereck

Sekretaruk

br/Ko