



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 217/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 34 278**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamt- und Markenamts vom 25. Juni 2002 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 416 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 394 07 416 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 18. August 1998 ua für "Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich die Nachrichten-, Hochfrequenz-, und Regelungstechnik; Computer und Datenverarbeitungsgeräte; mit Programmen versehene Datenträger aller Art, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Bedienungsanleitungen und Software-Handbücher; Erstellen von Computerprogrammen; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Erstellen von technischen Gutachten, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Büroorganisation" in das Markenregister eingetragene Marke

**GSI ... and the work flows,**

deren Veröffentlichung am 17. September 1998 erfolgte, hat Widerspruch erhoben die Inhaberin der am 5. Dezember 1995 ua für "Systemanalyse und Entwicklung von Geräten und Anlagen im Bereich der angewandten Informatik- und Prozessdatenverarbeitung; Geräte und Anlagen im Bereich der angewandten Informatik- und Prozessdatenverarbeitung; Datenverarbeitungsgeräte..." eingetragenen Marke 394 07 416

### **GSI.**

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamt- und Markenamts hat durch Beschluss vom 25. Juni 2002 ausgehend von der Registerlage hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Im übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 394 07 416 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Sie hat erstmals in der Beschwerdebegründung mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2002 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke uneingeschränkt bestritten.

Die Widersprechende hat keinen Antrag gestellt, sich zur Sache nicht geäußert und nach Ablauf der Erwiderungsfrist um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da die Widersprechende auf die zulässig nach Ablauf der Benutzungsschonfrist (5. Dezember 2000) im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2002 erhobene Nichtbenutzungseinrede (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON) gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, so dass der Widerspruch zurückzuweisen ist (§§ 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 iVm § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Gerichtliche Hinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 139 ZPO waren nicht veranlasst. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die Folgen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für die beantragte Entscheidung im schriftlichen Verfahren hinzuweisen (vgl auch BPatG MarkenR 2000, 288 – Neuro-Vibolex). Die Widersprechende hat auf die am 6. Februar 2003 zugestellte Beschwerde mit der darin enthaltenen Nichtbenutzungseinrede nicht in der Sache erwidert und eine Verlängerung der zunächst gesetzten Äußerungsfrist beantragt. Sie hat sich auch innerhalb der bis zum 1. Mai 2003 gewährten Fristverlängerung nicht zur Sache geäußert und mit Schriftsatz vom 28. April 2003 Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gestellt.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war deshalb bereits aufgrund der begründeten Nichtbenutzungseinrede der angefochtene Beschluss in dem angegebenen Umfang aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen, so dass es weiterer Ausführungen zur Verwechslungsgefahr nicht bedurfte.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Bayer

Engels

Pü