



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 51/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 399 68 730

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2002 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 22 192 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 399 68 730 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. November 1999 angemeldete Wortmarke 399 68 73

MediCERT

ist am 28. Februar 2000 für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen worden.

Der Inhaber der seit 22. Juli 1996 für

"Technische Beratung auf dem Gebiet der von Qualitäts- und Umweltmanagement-Systemen; wirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet von Qualitäts- und Umweltmanagement-Systemen; Bewer-

tung von Qualitäts- und Umweltmanagement-Systemen und Erteilen von Bescheinigungen über die Funktionsfähigkeit und Konformität von Qualitäts- und Umweltmanagement-Systemen"

eingetragenen Marke 396 22 192

MEDICOERT

hat Widerspruch erhoben.

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2000 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 23. Januar 2002 dem Widerspruch teilweise stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem im Tenor aufgeführten Umfang angeordnet. Die mit Schreiben des Inhabers der angegriffenen Marke vom 31. Oktober 2000 erhobene Nichtbenutzungseinrede sei unzulässig, da die Benutzungsschonfrist der älteren Marke zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen gewesen sei. Da die Benutzung der Widerspruchsmarke auch nicht erneut bestritten worden sei, seien Benutzungsfragen nicht zu erörtern und die Registerlage als maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei teilweise hochgradig ähnlichen, teilweise sogar identischen Dienstleistungen bestehe die Gefahr von Verwechslungen, während bezüglich der weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke nur eine eher entfernte Ähnlichkeit gegenüber denen der älteren Marke anzunehmen sei, so dass insoweit Verwechslungen nicht zu besorgen wären.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 7. März 2002 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 23. Januar 2002 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke 396 22 192 zurückzuweisen.

In dem Beschwerdeschriftsatz hat er außerdem die Benutzung der Widerspruchsmarke 396 22 192 für die beanspruchten Dienstleistungen und für die Dienstleistungen der Wortmarke 399 68 730 bestritten, die laut des angegriffenen Beschlusses vom 23. Januar 2002 gelöscht werden sollen.

Der Widersprechende hat sich weder zur Beschwerde geäußert, die am 3. Juni 2002 zugestellt worden ist, noch Anträge gestellt. Auch auf die Mitteilung des Senats vom 3. November 2003 hin wurden keine Benutzungsunterlagen vorgelegt.

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist begründet, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 22 192 die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist.

Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke in der Beschwerdeinstanz die Benutzung der älteren Marke erneut bestritten hat, und nachdem wegen der am 22. Juli 2001 abgelaufenen Benutzungsschonfrist die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG nunmehr zulässig ist, war es Aufgabe des Widersprechenden, seinerseits die Benutzung seiner Marke für die eingetragenen Dienstleistungen für den Zeitraum von 5 Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, dh der Beschwerdeentscheidung glaubhaft zu machen (BGH Mar-

kenR 2000, 97 – Contura). Dieser Obliegenheit ist der Widersprechende nicht nachgekommen, obwohl ihm durch Senatsbescheid vom 3. November 2003 nochmals Gelegenheit gegeben worden war, sich zur Sache zu äußern.

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 42 war der Widerspruch aus der Marke 396 22 192 daher zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Sredl

Pü