



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 19/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 24 645

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts vom 10. Oktober 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 397 24 645 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 196 105 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 196 105 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 30. August 1997 veröffentlichte farbige Eintragung der Marke 397 24 645



mit dem Dienstleistungsverzeichnis

Werbung; Unterhaltung, insbesondere durch Komposition, Arrangement und Darbietung von Musik

ist am 28. November 1997 Widerspruch erhoben worden aufgrund der für die Waren und Dienstleistungen

Apparate, Instrumente und Geräte zur Aufzeichnung, Speicherung, Wiedergabe und Übertragung von Ton- und/oder Videoinformationen sowie Aufzeichnungsträger in Form von Platten, Bändern oder Kassetten für oder mit Ton- und/oder Videoinformationen; Kopf- und Ohrhörer, Mikrophone, Fernbedienungen, Adaptern sowie Verbindungsleitungen einschließlich Lautsprecher-Verlängerungsleitungen; Teile der vorgenannten Waren

am 14. September 1982 eingetragenen Marke 1 038 305

ANGEL

und aufgrund der am 19. Oktober 1998 für die Waren und Dienstleistungen

DE – 9 – Apparate und Instrumente für die Aufzeichnung, Wiedergabe und/oder Übertragung von Ton- und/oder Bildinformationen; Ton- und/oder Videoaufnahmen; Ton- und/oder Videoaufzeichnungsträger; Videospiele; Virtual-Reality-Systeme; CD-ROM; Teile und Bestandteile für die vorstehend genannten Waren.

DE – 16 – Druckereierzeugnisse, gedruckte Veröffentlichungen, Bücher, Magazine, Broschüren, Notenblätter, Waren aus Papier, Tickets, Etiketten, Karten, Grußkarten, Photographien, Poster und Plakate, Schreibwaren, Aufkleber; Geschenkgutscheine.

DE – 41 – Unterhaltung; Förderung, Produktion und Vertrieb auf dem Gebiet von Musikaufnahmen und Unterhaltung; Dienstleistungen eines Musikverlages; Künstlervermittlung

als Wortmarke eingetragenen Gemeinschaftsmarke 196 105

ANGEL.

Mit Schriftsatz vom 20. November 1998 haben die Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke DE 1 038 305 bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin Benutzungsunterlagen vorgelegt, die Markeninhaber haben die Einrede der Nichtbenutzung mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluß vom 10. Oktober 2003 die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 196 105 angeordnet und den Widerspruch aus der Marke 1 038 305 zurückgewiesen. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke hat sie ausgeführt, daß unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ein mittlerer bis hoher Grad der Ähnlichkeit bestehe. Es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1 038 305 hat die Markenstelle ausgeführt, daß die bestrittene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie haben mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2003 die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke 196 105 erhoben.

Sie beantragen sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Da die Widersprechende auf die gemäß § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG zulässige Nichtbenutzungseinrede keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt hat, ist eine Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Absatz 1 Satz 3 MarkenG ausgeschlossen.

Der entsprechende Schriftsatz der Markeninhaber war der Widersprechenden mit einem Schreiben des Gerichts vom 28. Februar 2004 zugestellt worden. Weitere Hinweise des Gerichts - insbesondere gemäß § 139 ZPO - waren insoweit weder erforderlich noch möglich. Bei der Ausgestaltung des sogenannten Benutzungszwangs wird der im registerrechtlichen Markenverfahren ansonsten maßgebliche Untersuchungsgrundsatz durchbrochen und auf den Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz abgestellt (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON). Das bedeutet, daß sowohl die Erhebung und Aufrechterhaltung der Einrede der mangelnden Benutzung als auch die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ausschließlich nach dem Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zu beurteilen sind, ohne daß für amtliche oder gerichtliche Ermittlungen Raum wäre. Daher ist es dem Gericht grundsätzlich verwehrt, die Widersprechende auf die Notwendigkeit einer Glaub-

haftmachung der Benutzung aufmerksam zu machen (BGH GRUR 1997, 223 - Ceco).

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Absatz 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

Pü