



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 60/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Juli 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 397 30 907**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**G r ü n d e**

**I.**

In das Markenregister eingetragen ist unter 397 30 907 die Bezeichnung

SBS

für die Waren

"Waren aus Metall (soweit in Klasse 6 enthalten); transportable Bauten aus Metall; nichttransportable Brücken, Hallen und Gebäude aus Metall; Metallunterkonstruktionen und Metalltragkonstruktionen für Maschinen und Transportbänder; Baumaterialien aus Metall; Abdeckungen aus Metall für Kanäle, Bühnen und Schächte; Metall-Laufstege, Metalltrittbleche, Metalltreppen und Metalltreppenhäuser; Gerüstkonstruktionen aus Metall für Hallenkräne; Heizungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre

Anlagen, insbesondere Heizkessel, Druckbehälter, Warmwasserspeicher, Brauchwassererhitzer, Brennwertgeräte, Dunkelstrahler; Einzelteile für sämtliche vorgenannte Waren; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 11 enthalten; Solarkollektoren; Warmwasserspeicher für Solaranlagen; Steuerungsgeräte für Heizungsanlagen und für Solaranlagen".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren seit dem 28. September 1995 für die Waren

"Elemente und Systeme aus Aluminium-Profilen oder –Guß für Bauzwecke, insbesondere für Balkongeländer, -überdächer und –verglasungen, für Hausvordächer und vollständige Balkone"

eingetragenen Marke 394 08 782

SKS.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen – einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen – ausgehend von der Registerlage hinsichtlich der vorgenannten Waren die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, bei den hier vorliegenden Kurzzeichen reiche bereits die Abweichung in einem Laut aus, in schriftbildlicher Hinsicht sei der Unterschied in den beiden Mittelkonsonanten ausreichend.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr wegen der hohen Symmetrie der beiden Marken und der wenig beachteten Stellung der unterschiedlichen Mittelbuchstaben für gegeben.

Sie beantragt,

die angegriffene Marke zu löschen.

Zur Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat sie in der mündlichen Verhandlung um eine Frist von 1 Monat gebeten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten aufzulegen.

Sie hält mit näheren Ausführungen aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben und hat erstmals in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung mit Schriftsatz vom 20. Mai 2003 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke uneingeschränkt bestritten.

Im übrigen trägt sie vor, Erinnerung und Beschwerde seien durch die zu diesem Zeitpunkt bereits gelöschte S1... GmbH & Co. KG eingelegt worden. Die Marke sei zu diesem Zeitpunkt bereits auf die neue Inhaberin der Widerspruchsmarke umgeschrieben worden.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung keine Unterlagen vorgelegt.

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

## II.

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

Dabei ist unerheblich, daß die Beschwerdeeinlegung unter dem Namen der ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke erfolgte, der S1... GmbH & Co. KG.

Die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke ist - wie aus der in der Akte 394 08 782 vorgelegten Urkunde ersichtlich ist - gemäß Einbringungsvertrag vom 28. Mai 1998 zum Kommanditanteil zwischen ihrer Kommanditistin - S... GmbH - und ihrer Komplementärin - S1...

GmbH - ohne Abwicklung erloschen und ihr Vermögen durch Anwachsung auf die ehemalige Komplementärin übergegangen. Gemäß Verschmelzungsvertrag hat die ehemalige Komplementärin als übertragende Rechtsträgerin unter Ausschluß der Abwicklung ihr Vermögen auf die ehemalige Kommanditistin - die Widersprechende - als übernehmende Rechtsträgerin durch Verschmelzung übertragen.

Da mit der Löschung - ohne Abwicklung - der ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke Gesamtrechtsnachfolge eingetreten ist, war der Bevollmächtigte, dessen Vollmacht weitergilt (§ 86 ZPO) zur Einlegung eines Rechtsmittels für die (neue) Rechtsträgerin berechtigt. Die Verwendung des Namens der erloschenen GmbH & Co. KG ist dabei unschädlich (v. Mettenheim in Münchner Kommentar zur ZPO, 2. Aufl, § 86, Rdn 2).

Die Beschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Zum Zeitpunkt der Einlegung der Erinnerung, die ebenfalls für die bereits erloschene GmbH & Co. KG erfolgte, war der Antrag auf Umschreibung noch nicht gestellt. Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG war die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke zu diesem Zeitpunkt jedoch durch die Registereintragung noch legitimiert, so dass insoweit von einer zulässigen Erinnerung auszugehen war.

Die Widersprechende hat auf die zulässig nach Ablauf der Benutzungsschonfrist (28. September 2000) im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 20. Mai 2003 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, 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 iVm § 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 hinzuweisen (vgl. auch BPatG, MarkenR 2000, 288 – Neuro-Vibolex). Die Widersprechende hat auf den ihr am 23. Mai 2003 zugestellten Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der darin enthaltenden Nichtbenutzungseinrede nicht in der Sache erwidert. Der weitere Schriftsatz der Widersprechenden vom 2. Juli 2003 betraf Ausführungen zur Gesamtrechtsnachfolge und Umschreibung, enthielt jedoch keine Unterlagen oder Ausführungen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung. Die Widersprechende hat damit ausreichend Gelegenheit zum Vortrag gehabt, denn seit Übersendung des die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatzes sind mehr als 13 Monate vergangen.

Die in der mündlichen Verhandlung von der Widersprechenden beantragte Frist zur Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung und Zurückstellung einer Entscheidung kann nicht gewährt werden. Da kein schriftliches Verfahren angeordnet ist, ergeht die Entscheidung aufgrund der mündlichen Verhandlung. Ein nachträglicher weiterer Sachvortrag käme somit nur in Betracht, wenn die Verhandlung vertagt würde. Ein Vertagungsgrund lag jedoch nicht vor (vgl § 82 MarkenG iVm § 227 Abs 1 Ziff 2 ZPO).

Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzulegen. Die Widersprechende hat auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung den Widerspruch weiter verfolgt, ohne zur Benutzung auch nur vorzutragen.

Dies gilt auch, wenn die Widersprechende nicht besonders auf die Erforderlichkeit zum Vortrag hingewiesen worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl., § 71 Rn 34).

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

CI