



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 190/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 30 877

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker sowie die Richter Viereck und Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 41 - vom 5. Februar 2003 insoweit aufgehoben, als aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 395 30 004 die teilweise Löschung der Marke 395 30 877 angeordnet wor-

den ist. Der Widerspruch aus der Marke 395 30 004 wird zurückgewiesen.

2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2003 wirkungslos ist, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 395 30 877 aufgrund der Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 angeordnet worden ist.

Gründe

I.

Gegen die am 27. Juli 1995 angemeldete und am 29. April 1996 für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie Zubehör für diese Geräte, soweit in Klasse 9 fallend, insbesondere Rundfunk- und Fernsehgeräte, Fernbedienungsgeräte, Plattenspieler, CD-Player, Tonbandgeräte, Tonabnehmersysteme, Videorecorder, Kassettenrecorder, Stereoanlagen einschließlich Stereozusatzgeräten hierfür, Steuergeräte, Mischpulte, Tuner, Verstärker- und Empfängergeräte, Lautsprecher und Lautsprecherboxen, Ohr- und Kopfhörer und Mikrofone; Videospiele und Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernseher; bespielte und unbespielte Tonträger, Magnetaufzeichnungsträger, Magnetbänder, Tonbänder, Schallplatten, CD's, CD-ROMs und Video-, audio- und audio-visuelle Bänder, Disketten und Kas-

setzen, Laufwerke aller Art; Planung, Gestaltung und Produktion von Video- und Tonaufnahmen"

eingetragene Wortmarke 395 30 877 (veröffentlicht am 30. Juli 1996)

LARGO

wurde aus drei prioritätsälteren Marken Widerspruch eingelegt.

Die Widersprechende zu 1) ist Inhaberin der am 21. Juli 1995 angemeldeten deutschen Wortmarke 395 30 004 (Widerspruchsverfahren abgeschlossen am 16. Juni 1998)

LARGO,

deren Warenverzeichnis lautet:

"Elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente und nachrichtentechnische Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), Nachrichtenübermittlungsgeräte und Datenverarbeitungsgeräte, Computer, wie Personal und Home Computer, Bildschirmtextgeräte, Tischtelefonapparate, Sichtschirmtelefone, Funkgeräte, Fernsteuergeräte und Funkfernsteuergeräte, Monitore und Datenanzeigergeräte, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, Telefaxgeräte, Magnetplatten- und Magnetplattenspeichergeräte, Drucker und Telekommunikationsgeräte, Telefonanrufbeantworter, Telefonnebenstellenanlagen bestehend aus Telefonapparaten (als Haupt- und Nebenstellen), Computern als Vermittlungseinrichtungen sowie aus elektrischen Anschlussteilen, Fernbedienungsgeber und Fernbedienungssysteme".

Der Widerspruch der Widersprechenden zu 1) richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Waren und Dienstleistungen "bespielte Tonträger, Tonbänder, Schallplatten, CDs, CD-ROMs und Video-, audio- und audio-visuelle Bänder; Planung, Gestaltung und Produktion von Video- und Tonaufnahmen".

Die Widersprechenden zu 2) und 3) sind Inhaberinnen der jeweils ua für Schallplatten und Tonbänder registrierten Marke IR 587 558



und der Wortmarke 785 201

ARGO.

Nachdem das Widerspruchsverfahren wegen des gegen die Marke 395 30 004 laufenden Widerspruchsverfahrens zunächst ausgesetzt gewesen war, hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 5. Februar 2003 die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs aus der Marke 395 530 004 teilweise gelöscht. Wegen der Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 wurde die angegriffene Marke ebenfalls teilweise für die Waren

"bespielte und unbespielte Tonträger, Magnetaufzeichnungsträger, Magnetbänder, Tonbänder, Schallplatten, CD's, CD-ROMs und Video-, audio- und audiovisuelle Bänder, Disketten und Kassetten, Laufwerke aller Art"

gelöscht. Im übrigen wurden die Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die mit Schriftsatz vom 19. März 2003 eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2003 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die Widersprechenden zu 2) und 3) haben mit Schriftsatz vom 12. Mai 2003 jeweils den Widerspruch zurückgenommen.

Mit am 18. Juni 2003 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz vom 17. Juni 2003, der der Widersprechenden zu 1) per Postzustellungsurkunde am 27. August 2003 zugestellt wurde, hat die Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Zu der Widerspruchsmarke 395 30 004 hat sie vorgetragen, die Benutzungsschonfrist dieser Marke sei am 16. Juni 2003 abgelaufen.

Die Widersprechende zu 1) hat sich im Beschwerdeverfahren in der Folge zur Sache nicht geäußert und auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht. Mit Schriftsatz vom 15. September 2003 hat sie lediglich mitgeteilt, sie bevollmächtige in dieser Sache die Patentanwälte der Patentanwaltssozietät M... und E...

II.

1. Widerspruch aus der Marke 395 30 004

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, weil die Widersprechende zu 1) eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.

Die mit am 18. Juni 2003 (Mittwoch) beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz vom 17. Juni 2003 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs 1 Satz 2 iVm § 26 Abs 5 MarkenG) während des Beschwerdeverfahrens abgelaufen ist. Das gegen die Widerspruchsmarke geführte Widerspruchsverfahren wurde ausweislich der Widerspruchsakte am 16. Juni 1998 abgeschlossen, so dass die Benutzungsschonfrist am 16. Juni 2003 abgelaufen ist.

Der Schriftsatz mit der Nichtbenutzungseinrede wurde der Markeninhaberin am 27. August 2003 per Postzustellungsurkunde zugestellt. Da im Rahmen des Benutzungszwangs der Beibringungsgrundsatz gilt, war es dem Bundespatentgericht verwehrt, die Widersprechende auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen. Die Widersprechende kann nicht auf entsprechende Hinweise durch das Gericht vertrauen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 71).

Die Widersprechende hätte gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen müssen, ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Entscheidung benutzt zu haben, also von Oktober 2000 bis Oktober 2005. Dem ist sie nicht nachgekommen, so dass der Beschwerde stattzugeben ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Widersprüche aus den Marken IR 587 588 und 785 201

Nachdem die Inhaberinnen der vorgenannten Marken ihre Widersprüche im Beschwerdeverfahren zurückgenommen haben, ist der angefochtene Beschluss demzufolge hinsichtlich der insoweit angeordneten teilweisen Löschung gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl BGH Mitt 1998, 264 - Puma). Im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erfolgt der Ausspruch der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung von Amts wegen, zumal das Registerverfahren im wesentlichen vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht wird.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Hacker

Viereck

Kruppa

Hu