



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 259

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2003 und vom 5. Dezember 2003 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 397 36 781 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

"Fahrzeuge aller Art; Betreiben einer Import- und Exportagentur für Fahrzeuge aller Art; Vermietung von Fahrzeugen aller Art"

am 14. März 2000 eingetragene Marke 399 56 259

MaxxCar

ist Widerspruch erhoben aus der Marke 397 36 781

MAX

die seit 24. April 1998 für die Waren und Dienstleistungen

"Scheinwerfergrills; Automobile; Teile von Automobilen, insbesondere Karosserien, Fahrwerke, Motoren, Getriebe; Ausrüstungsteile für Kraftfahrzeuge, nämlich Karosserieteile aus Metall, Kunststoff und/oder Gummi, Stoßstangen, Stoßstangenblenden, Stoßstangenhecken, Spoilerstoßstangen, Frontspoiler, Spoilecken, Frontschürzen, Frontgrills, Zierleisten, Luftleisten, Schmutzleisten, Flankenschutzleisten, Türaufsätze, Trittbretter, Dachspoiler, Dachflügel, Dachrelings, Sonnendächer, abnehmbare Verdecke, Motor- und Kofferraumhauben, Heckspoiler, Heckflügel, Heckschürzen, Heckblenden, Kotflügelverbreiterungen, Innen- und Außenspiegel, Abdeckblenden, mechanische Verriegelungen, Metallräder, insbesondere aus Leichtmetall, Radkappen, Bereifungen, Radlaufverbreiterungen, Stoßdämpfer, Fahrwerksfedern, Federbeine, Federbeinstreben, Schubstreben, Querlenkerstreben, Querlenkerabstützungen, Lenkräder (auch mit integriertem Airbag), Armaturenbretter, Instrumenten-Cockpits, Konsolen, Autositze, Kopfstützen, Stützkissen, Sicherheitsgurte, Gurtpolster, Überrollbügel, Überrollkäfige; Windschutzscheiben; Spezialtanks; Auspuffanlagen, Schalldämpfer für Auspuffanlagen; Anhängerkupplungen; Polsterer- und Sattlerarbeiten für Kraftfahrzeuge; Lackiererarbeiten an Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Fahrzeug- und Karosseriedesigners; Ausstatten, Umrüsten und Tunen von Kraftfahrzeugen, einschließlich Entwerfen und Bau von Formen für andere"

geschützt ist.

Ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren wurde am 3. März 1999 abgeschlossen.

Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr bejaht und demgemäß die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen entweder identisch oder aber zumindest ähnlich seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Das jüngere Zeichen weiche zwar durch den Bestandteil "Car" deutlich von der Widerspruchsmarke ab, dennoch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil ein markenrechtlich relevanter Teil des Verkehrs diesem Markenteil im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen rein beschreibenden Hinweis entnehmen und deshalb dem mit der Widerspruchsmarke klanglich übereinstimmenden Bestandteil "MAXX" die maßgebliche Kennzeichnungsfunktion beimessen werde.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben. Sie hält ihre bereits gegenüber der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede, die von der Markenstelle als unzulässig angesehen wurde, weil die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, ausdrücklich aufrecht.

Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, denn die Widersprechende hat es unterlassen, eine ernsthafte Benutzung ihrer Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Hierzu wäre sie jedoch gemäß §§ 43 Abs. 1 S. 2; 26 Abs. 1 u. 5 MarkenG verpflichtet gewesen, weil die Benutzungsschonfrist ihrer Marke inzwischen abgelaufen ist, nachdem das gegen die Widerspruchsmarke anhängige Widerspruchsverfahren am 3. März 1999 abgeschlossen wurde.

Der Widerspruch musste deshalb bereits aus diesem Grunde zurückgewiesen werden, ohne dass es der Erörterung einer etwaigen Verwechslungsgefahr bedurfte.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Albert

Friehe-Wich

Kraft

Pü