



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 194/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 31 833**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

1. a) Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2003 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 300 31 833 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 für die Waren

"wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertra-

gung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte"

angeordnet worden ist.

- b) Der Widerspruch aus der Marke 1 023 561 wird insgesamt zurückgewiesen.

2. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2003 ist wirkungslos, soweit die teilweise Löschung der Marke 300 31 833 wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 37 872 für die Waren

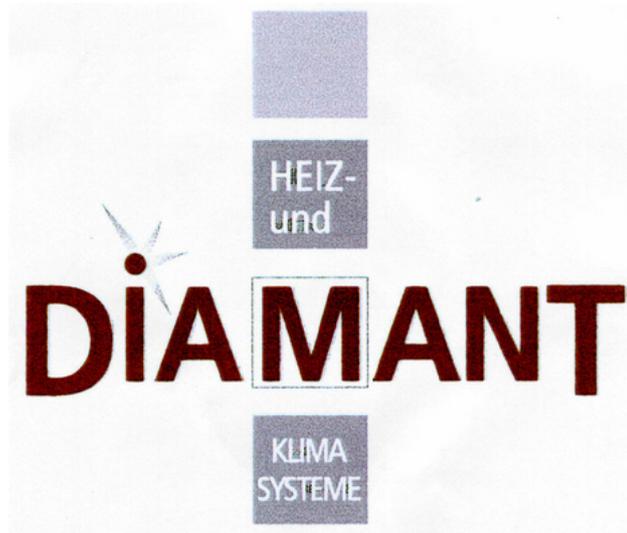
"Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art"

angeordnet worden ist.

## Gründe

### I.

Die Wort-Bildmarke



ist in den Farben "grau, silber und weinrot" am 7. November 2000 als Kennzeichnung für Waren der Klassen 9 und 11 sowie für Dienstleistungen der Klasse 37 unter der Nummer 300 31 833 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 7. Dezember 2000 veröffentlicht.

Dagegen hat der Inhaber der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere elektronische Bauteile und Bausätze ausgenommen Geräte und Apparate zur optischen Nachrichtenübertragung für Breitbandkommunikation, TV-Programm-Zubringer und/oder Verteilnetze, Glasfaserortsnetze und zugehörige Teile, insbesondere sende- und empfangsseitige Umsetzer, Filter, digitale Baugruppen (soweit nicht in Form von

Bauteilen oder Bausätzen), sowie Anlagen, die aus vorgenannten Waren zusammengesetzt sind; Fernkurse, insbesondere Elektronik-Unterricht mittels Tonbandkassetten"

am 1. Oktober 1981 eingetragenen Wortmarke 1 023 561

### **DIAMANT**

und die Inhaberin der prioritätsälteren, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 eingetragenen Wortmarke 396 37 872

### **DIAMOND**

Widerspruch erhoben.

Der Widerspruch aus der Marke 396 37 872 ist im Beschwerdeverfahren zurückgenommen worden.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 7. Juni 2001 die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 bestritten. Daraufhin hat der Widersprechende 2 eine eidesstattliche Erklärung über die unter der Marke erzielten Umsätze in den Jahren 1996 bis 1998 sowie Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2000, einen Katalog, eine Preisliste, Verpackungsanhänger und Produktanleitungen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat mit Beschluß vom 27. Februar 2003 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 für die Waren

"Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-,

Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte"

und wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 37 872 für die Waren

"Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art".

Die Frage der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 hat die Markenstelle in dieser Entscheidung ausdrücklich dahingestellt sein lassen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, der im wesentlichen vorträgt, die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden, weil aus den Unterlagen lediglich eine firmenmäßige Benutzung auf Briefbögen, Prospekten, Katalogen etc. hervorgehe, nicht aber eine markenmäßige Benutzung auf den Waren oder deren Umhüllung. Außerdem werde nicht deutlich, für welche Waren die Marke benutzt worden sei. Insoweit sei der Beschluß der Markenstelle bereits deshalb fehlerhaft, weil die Frage der bestrittenen Benutzung dahingestellt geblieben sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist, und die Widersprüche auch insoweit zurückzuweisen.

Der aus der Marke 1 023 561 Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, er habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend dargelegt. Auch hinsichtlich der Verwechslungsgefahr sei die Beurteilung der Markenstelle zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat – soweit nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Marke 396 37 872 noch entscheidungsrelevant - in der Sache auch Erfolg.

a) Zwar leidet der angefochtene Beschluß an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die Prüferin eine Verwechslungsgefahr bejaht und die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet hat, ohne auf die entscheidungserhebliche Frage der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 einzugehen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG). Der Senat sieht aber angesichts des vorliegenden klaren Sachverhalts, zu dem die Verfahrensbeteiligten Stellung nehmen konnten, von einer Zurückverweisung

an das Deutsche Patent- und Markenamt ab, um das Verfahren nicht zu verzögern (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 70 Rn 11, 15).

- b) Die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 ist begründet, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft worden ist.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 7. Juni 2001 bestritten. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 1. Oktober 1981 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. Dezember 2000 geendet hat. Da der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, obliegt es dem Widersprechenden glaubhaft zu machen, daß seine Marke gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke sowie gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 f "DRAGON"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 995 "HONKA"). Dies ist nicht geschehen.

Der Widersprechende hat zwar die unter der Widerspruchsmarke in den Jahren 1996, 1997 und 1998 erzielten Umsätze in einer eidesstattlichen Versicherung dargelegt sowie Rechenkopien aus den Jahren 1998 bis 2000, einen Katalog, eine Preisliste, Verpackungsanhänger und Produktanleitungen eingereicht. Es ist bereits fraglich, ob eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht schon deshalb scheitert, weil das vorgelegte Material eine Zuordnung der Gesamtumsätze zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten

Waren nicht ermöglicht. Die Unterlagen lassen nämlich eine markenmäßige Verwendung der Marke in ihrer eingetragenen Form auf den Waren bzw. ihrer Verpackung allenfalls in bezug auf einzelne Produkte erkennen, während die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Beträge den Gesamtumsatz des jeweiligen Jahres betreffen.

Allerdings können diese Fragen hier dahingestellt bleiben. Das vorgelegte Glaubhaftmachungsmaterial bezieht sich lediglich auf den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum zwischen Dezember 1995 und Dezember 2000. Für die Zeit der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung des Senats (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) liegen jedoch keine ausreichenden Unterlagen vor. Selbst wenn man davon ausgeht, daß das mit Schriftsatz vom 27. August 2001 eingereichte "GROSSE BAUSATZ-PROGRAMM, Gültig ab 1/2000" sowie der Katalog 2000 auch am Anfang dieser Zeitspanne gegolten haben, fehlt nicht nur jeglicher Beleg über die Verwendung der Widerspruchsmarke auf bestimmten Waren oder deren Verpackung, sondern vor allem auch jegliche Glaubhaftmachung hinsichtlich des Umfangs der Benutzung in den letzten fünf Jahren. Insoweit hat die Widersprechende sich weder geäußert noch eine eidesstattliche Versicherung oder Unterlagen eingereicht, aus denen sich auf eine ernsthafte Benutzung schließen ließe. Angaben über den Umfang der Benutzung sind im Rahmen einer erforderlichen Glaubhaftmachung jedoch unverzichtbar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rn 77, 92; § 43 Rn 81).

Somit können bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr keine Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der angefochtene Beschluß der Markenstelle ist deshalb aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 angeordnet worden ist.

2. Da die aus der Marke 396 37 872 Widersprechende ihren Widerspruch im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hat, ist gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 S 1 und Abs 4 ZPO auszusprechen, daß der

angefochtene Beschluß der Markenstelle wirkungslos ist, soweit die teilweise Löschung der jüngeren Marke wegen dieses Widerspruchs angeordnet worden ist (vgl BGH Mitt 1998, 264 "Puma"). Dieser Ausspruch erfolgt von Amts wegen aus Gründen der Rechtssicherheit und in Berücksichtigung des Amtermittlungsgrundsatzes (vgl BPatG 43, 96).

3. Es besteht kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb