



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 50/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 303 28 108**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 12. Januar 2006 wird aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 9. Januar 2004 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke DE 303 28 108



für Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 4, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 43

u. a. in Klasse 28 für

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke DE 398 118

### **Treff**

eingetragen am 4. Februar 1929 für die Waren der

Klasse 28: Weichgestopfte Spieltiere.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren der Klasse 28 „Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“ und ist nur auf Waren der Klasse 28 gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. Januar 2006 die jüngere Marke auf den Widerspruch der Beschwerdegegnerin hin teilweise gelöscht. Im Umfang des Widerspruchs bestehe Verwechslungsgefahr für die identischen bzw. eng ähnlichen Waren „Spiele, Spielzeug, Christbaumschmuck“. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Sie bestehe zwar zusätzlich aus einem Bildbestandteil, werde jedoch vom Verkehr aufgrund der exponierten Stellung des Wortes im Verkehr nur als „Treff Discount“ bezeichnet werden. Der Begriff „Discount“ sei dabei die bloße Bezeichnung einer günstigen Einkaufsgelegenheit, weshalb die jüngere Marke von dem Wort „Treff“ geprägt werde. Dieses sei mit der Widerspruchsmarke identisch, weshalb von einer Verwechslungsgefahr für das Publikum auszugehen sei.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 23. Februar 2006. Sie weist darauf hin, dass der aus dem englischen stammende Begriff

„Discount“ soviel wie Rabatt oder Preisnachlass bedeute und sich nicht auf die Bezeichnung einer „Einkaufsmöglichkeit“ reduzieren lasse. Das Wort habe eine weit darüber hinausgehende Bedeutung. Im Gesamteindruck sei die jüngere Marke deutlich von der älteren zu unterscheiden, da der mitprägende Bildbestandteil berücksichtigt werden müsse. Die wörtliche Bezeichnung „TREFF Discount“ stehe nicht so im Vordergrund, dass die bildliche Darstellung einer Zielscheibe völlig vernachlässigt werden könnte. Eine Verwechslungsgefahr sei daher ausgeschlossen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss vom 12. Januar 2006 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Schriftsätzlich verweist sie auf ihre Ausführungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Beim Zusammentreffen von Wort und Bild in einer Marke sei davon auszugehen, dass in der Regel das Wort als einfachste Bezeichnungsform überwiege. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke beschränke sich lediglich auf eine bildhafte Hintergrundaugestaltung. Der Begriff „Discount“ falle als bloße Angabe der Art des Geschäftsbetriebes weg, weshalb sich identisch „Treff“ und „TREFF“ gegenüberstünden.

In der mündlichen Verhandlung, zu der für die Widersprechende und Beschwerdegegnerin niemand erschienen ist, hat der Vertreter der Beschwerdeführerin erstmals die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

## II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber in der Sache unbegründet. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin war zurückzuweisen, da sie die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 zulässig die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 4. Februar 1929 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 9. Januar 2004 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen gewesen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt. Da die Vorschriften des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bei einer – wie hier – undifferenziert erhobenen Nichtbenutzungseinrede nebeneinander zur Anwendung kommen (vgl. BGH GRUR 1998, 938 ff. - DRAGON), ergeben sich als relevante Benutzungszeiträume die Zeit vom 9. Januar 1999 bis zum 9. Januar 2004 sowie die Zeit vom 30. April 2003 bis zum 30. April 2008 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch. Die Widersprechende hat keine Angaben zur rechtserhaltenden Benutzung gemacht.

2. Sie war in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten, sondern hat durch ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 14. Januar 2008 mitteilen lassen, dass niemand zum Termin erscheinen werde. Wird in der mündlichen Verhandlung erstmals die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Markeninhaberin bestritten, kann u. U. wegen einer Verfahrensverzögerung gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO die Einrede zurückgewiesen werden (BGH GRUR 2000, 603, 604 - Ketof/ETOP). Dies kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn die Benutzungslage der Widerspruchsmarke streitig ist. Hierfür ist erforderlich, dass die Beschwerdegegnerin erklärt, dass die Widerspruchsmarke benutzt

werde. Eine solche Erklärung hat sie jedoch wegen ihrer unterbliebenen Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht abgegeben. Folglich kann die Nichtbenutzungseinrede nicht als verspätet zurückgewiesen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 28). Das Gericht entscheidet somit auf der Grundlage der erhobenen Nichtbenutzungseinrede und einer fehlenden Glaubhaftmachung. Der Widerspruch geht insoweit ins Leere, obwohl die Widerspruchsmarke ggf. benutzt ist und die Nichtbenutzungseinrede verspätet erhoben worden ist (Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht, Bd. 1, 2007, Rn. 571).

3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es bei der Widerspruchsmarke an Waren, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden könnten (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG), so dass der Widerspruch ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückzuweisen und der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auf Löschung der verfahrensgegenständlichen Waren aufzuheben war.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko