

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 309/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 19 221**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat ) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Dr. Schmitt sowie der Richterin Werner

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der aus der Marke 1 132 651 Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dieser Widersprechenden auferlegt.

**Gründe:**

I

Gegen die am 10. April 1996 veröffentlichte Eintragung der Marke 395 19 221

**siehe Abb. 1 am Ende**

für die Waren

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel"

ist ua Widerspruch erhoben aufgrund der am 29. Dezember 1988 für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, Toiletten-seifen"

eingetragene Marke 1 132 651

**siehe Abb. 2 am Ende**

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 23. Oktober 1997 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 1 132 651 zurückgewiesen mit der Begründung, die angegriffene Marke halte zu dieser Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand ein, um Markenverwechslungen auszuschließen. Insoweit könne die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt bleiben, was die Widersprechende aber nicht davon entbinde, in einem möglichen Rechtsmittelverfahren diese Benutzung unaufgefordert glaubhaft machen zu müssen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Zwischen den Beteiligten ist unstrittig, daß Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin gestellt und mangels Masse zurückgewiesen worden ist, so daß sich die Markeninhaberin in Liquidation befin-

det. Gleichfalls unstreitig ist, daß die Widersprechende inzwischen Löschungsklage gegen die angegriffene Marke beim Landgericht München I erhoben hat.

Die Widersprechende trägt vor, die Markeninhaberin könne sich infolge der Liquidation nicht mehr durch die für sie auftretenden Verfahrensbevollmächtigten vertreten lassen. Im übrigen begehrt sie wegen der anhängigen Löschungsklage die Aussetzung des vorliegenden Verfahrens gemäß § 29 Abs 1 MarkenV wegen Sachdienlichkeit. Ausdrücklich nimmt die Widersprechende davon Abstand, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke vorzulegen. Davon abgesehen unterlägen die Vergleichsmarken der Gefahr von Verwechslungen.

Die Widersprechende beantragt insoweit,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 132 651 die Löschung der Marke 395 19 221 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die für sie auftretenden Anwälte nach wie vor als ordnungsgemäß bevollmächtigt. Daran habe sich durch die Liquidation nichts geändert. Im übrigen erachtet sie die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Der Widerspruch kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es die Widersprechende unterlassen hat, gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG die in zulässiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaftzumachen. Die Beschwerde ist somit zurückzuweisen.

Das vorliegende Verfahren kann mit dieser Endentscheidung abgeschlossen werden. Die Markeninhaberin ist nach wie vor imstande, das Verfahren in eigener Person, mithin auch durch die von ihr bestellten Vertreter zu führen. Nachdem die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der Markeninhaberin abgelehnt worden ist, hat eine Unterbrechung des Verfahrens nicht stattgefunden und ist die von der Markeninhaberin erteilte Verfahrensvollmacht nicht erloschen (vgl § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 240 ZPO). Daß sich die Markeninhaberin zur Zeit im Stadium der Liquidation befindet, berührt ihre Rechts- und Beteiligungsfähigkeit nicht und damit auch nicht die Bevollmächtigung ihrer Vertreter im Verfahren (vgl BPatGE 41, 160, 162 "ETHOCYN/Entoxin"; s dazu auch § 70 GmbHG).

Eine Aussetzung des Verfahrens wegen der von der Widersprechenden beim Landgericht München I erhobenen Löschungsklage gegen die angegriffene Marke ist auch dann nicht gerechtfertigt, wenn zugunsten der Widersprechenden neben der gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG im Beschwerdeverfahren anzuwendenden Vorschrift des § 148 ZPO auch auf die für das Verfahren vor der Markenstelle geltenden Regelungen des § 29 MarkenV Bezug genommen wird. Zwar ist sowohl im Widerspruchs- wie auch im Klageverfahren das Löschungsbegehren auf die markenrechtliche Vewechselbarkeit beider Marken gestützt. Doch steht bereits die durch das Verhalten der Widersprechenden bedingte besondere Situation des Verfahrens einer Aussetzung entgegen. Maßgebliche Grundlage der vorliegenden Beschwerdeentscheidung ist nämlich nicht mehr die Rechtsfrage der Verwechselbarkeit beider Marken, sondern die vorgeschaltete Problematik der bewußt unterlassenen Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchs-

marke im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG, welche für sich bereits zur Zurückweisung des Widerspruchs führen muß. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann es somit nicht zu überflüssiger Mehrarbeit in parallel geführten Verfahren und zu sich widersprechenden Entscheidungen kommen. Eine Vorgreiflichkeit des anhängigen Zivilprozesses iSv § 148 ZPO, die gemäß § 29 Abs 2 MarkenV auch in erster Linie zur Begründung der Sachdienlichkeit einer Aussetzung nach § 29 Abs 1 MarkenV herangezogen werden könnte, scheidet somit von vorneherein aus. Abgesehen davon bestehen nach Ansicht des Senats auch durchgreifende Bedenken gegen die Annahme einer Vorgreiflichkeit lediglich im Hinblick auf ein gemeinsames rechtliches Ergebnis, nämlich die Löschung der angegriffenen Marke, die aber in zwei völlig unterschiedlichen Rechtszügen betrieben wird. Eine die Aussetzung rechtfertigende Vorgreiflichkeit ist vielmehr im gegenteiligen Fall anzunehmen, in dem die Widerspruchsmarke, auf die der Löschungsanspruch bezogen wird, selbst nicht oder noch nicht rechtsbeständig ist. Gerade die Bestimmung des § 29 MarkenV, auf die sich die Widersprechende beruft, hebt in Abs 2 nur diesen Sachverhalt als wesentlichen Aussetzungsgrund hervor.

Der Kostenausspruch beruht auf § 71 Abs 1 MarkenG. Es entspricht der Billigkeit, die Widersprechende mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten, da sie auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung den Widerspruch ohne

ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt hat (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 22 mRsprNachw).

Ströbele

Werner

Schmitt

Mr/Na

Abb. 1

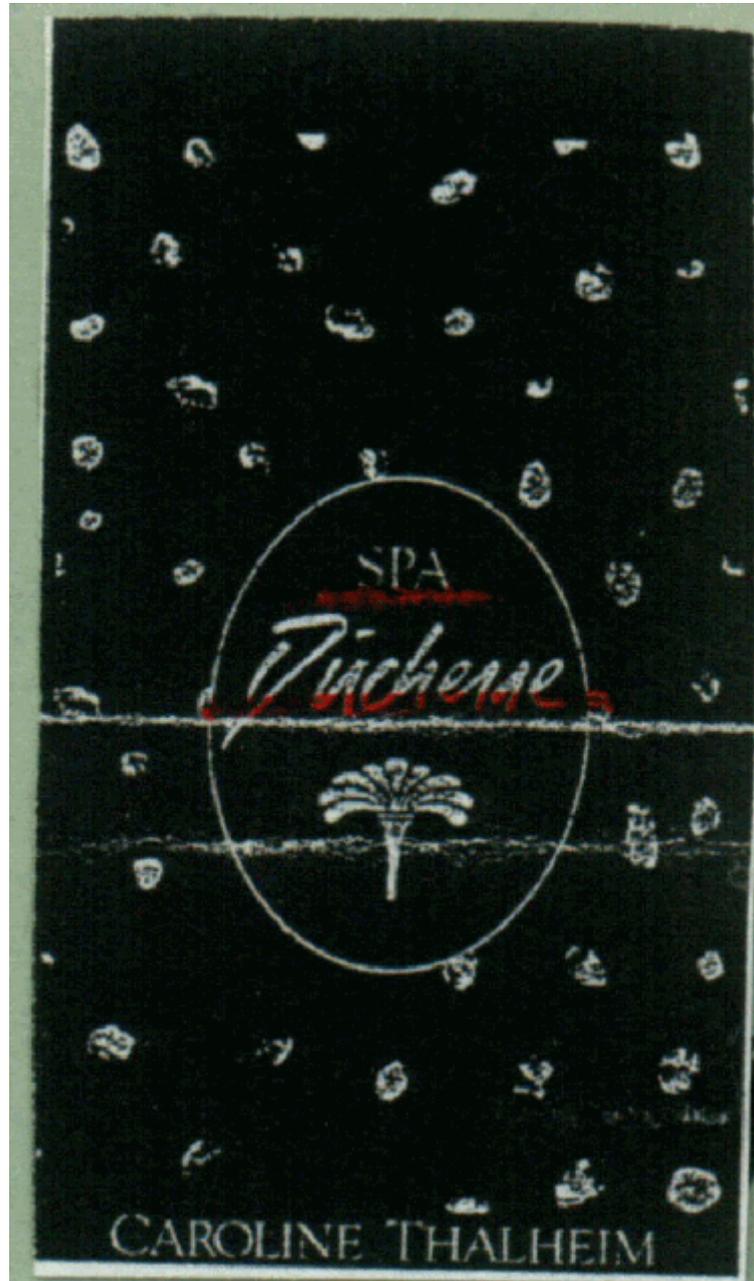


Abb. 2

