

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 64/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. September 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2 082 499**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2001 durch Richterin Klante als Vorsitzende, Richter Engels und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß des Deutschen Patentamts – Markenstelle für Klasse 42 – vom 8. Oktober 1997 aufgehoben, soweit die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 099 919 gelöscht wurde.

Der Widerspruch aus der Marke 2 099 919 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die für die Dienstleistung

Verpflegung von Gästen

Am 19. Juli 1994 angemeldete und gemäß § 6a WZG am 30. November 1994  
bekanntgemachte Wort-/Bildmarke 2 082 499

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 8. September 1992 angemeldeten  
und am 16. März 1996 ebenfalls für die Dienstleistung

Verpflegung von Gästen

eingetragenen Wortmarke 2 099 919

Chevy`s.

Mit Beschluß vom 8. Oktober 1997 ordnete das Deutsche Patentamt die Löschung der Eintragung der Marke 2 082 499 an und führte zur Begründung aus, zwischen beiden Marken bestehe wegen der Identität der Dienstleistungen und der hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Hiergegen wenden sich die Inhaber der angegriffenen Marke mit der Beschwerde. Zur Begründung tragen sie vor, wegen des geringen Unterschieds in der Schreibweise (Chevy`s und Chevy) sei eine Verwechslung grundsätzlich möglich, allerdings sei davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke ein reines Vorratszeichen sei. Es sei ihnen unzumutbar, allein wegen eines Vorratszeichens die Löschung der Marke hinzunehmen.

Die Markeninhaber beantragen,

den Beschluß vom 8. Oktober 1997 aufzuheben, soweit die Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 099 919 gelöscht wurde.

Die Widersprechenden beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und den Markeninhabern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Beschluß der Markenstelle ist aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen, da die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht wurde (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Die Markeninhaber haben in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, fünf Jahre seien vorbei, ohne daß Anstalten ersichtlich seien, daß die Widerspruchsmarke benutzt werde. Dies zeige, daß die Widersprechende keine Gastronomie betreiben wolle und ihre Rechte aus der Marke daher verwirkt seien.

Diese Einlassung legt das Gericht als Einrede der Nichtbenutzung iSv § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG aus. Zwar hat der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaber sich nicht ausdrücklich auf diese Vorschrift berufen. Dies ist indes auch nicht erforderlich (BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp; 1999, 995, 996 - HONKA). Denn im Wege der Auslegung läßt sich zweifelsfrei der Wille, die jeweils zulässige Einrede der Nichtbenutzung zu erheben, ermitteln.

Die Einrede der Nichtbenutzung iSv § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG war auch zulässig. Die Benutzungsschonfrist endete nach Ablauf von fünf Jahren von der Eintragung der Widerspruchsmarke am 18. März 1996 an gerechnet mit Ablauf des 18. März 2001. Deshalb hätte die Widersprechende die Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, mithin für den Zeitraum vom 19. September 1996 bis zum 19. September 2001 glaubhaft machen müssen. Eine solche Glaubhaftmachung ist aber nicht erfolgt. Da im Rahmen des § 43 MarkenG der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz gilt, bedurfte es von seiten des Gerichts weder eines entsprechenden Hinweis noch einer Aufforderung zur Glaubhaftmachung (BGH GRUR 1998, 938, 940 - DRAGON).

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG). Es war insbesondere nicht geboten, den Markeninhabern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, selbst wenn bei Einlegung der Beschwerde diese wegen des Bestehens der Benutzungsschonfrist offensichtlich aussichtslos war, denn es war nicht von vornherein ausgeschlossen, daß sich die tatsächlichen Verhältnisse im Laufe des Beschwerdeverfahrens ändern würden.

Klante

Engels

Sekretaruk

Fa

Abb. 1

