

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 161/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 17 716

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juni 2001 aufgehoben, soweit die Eintragung der Marke 398 17 716 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 138 911 teilweise gelöscht worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 138 911 wird insgesamt zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die am 28. März 1998 angemeldete Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 30. Juni 1998 unter der Nummer 398 17 716 für Waren der Klassen 7, 9 und 28 in das Markenregister eingetragen worden; die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Juli 1998.

Widerspruch erhoben hat am 27. Oktober 1998 die Inhaberin der seit dem 28. April 1989 für Waren der Klasse 9 eingetragenen Marke 1 138 911 **TOPAS**.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen bezüglich der Waren der Klasse 9 teilweise gelöscht.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt und die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patentamts vom 12. Juni 2001 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung für glaubhaft gemacht und Verwechslungsgefahr gemäß den Ausführungen der Markenstelle für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet.

Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG kumulativ mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke uneingeschränkt und zulässig erhoben hat (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 19, 25 ff), können bei der Entscheidung über den Widerspruch nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Hieran fehlt es jedoch.

Nach den Inhalt der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn Z... vom 7. Oktober 2001 in Verbindung mit den ebenfalls eingereichten Prospekten der Firmen Z1... und O... wird die Widerspruchsmarke als Handelsmarke nicht auf der Ware benutzt, sondern beim Vertrieb auf „Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Auftragsbestätigungen“; auf den „beispielhaft“ vorgelegten Prospekten befindet sich folgender Aufkleber:

TOPAS electronic GmbH
Fliegerstraße 1
30179 Hannover
Telefon (05 11) 9 68 64-0
Telefax (05 11) 9 68 64-64
<http://www.topas.de>

Soweit ein Händler Markenwaren Dritter vertreibt, ist er nach bisheriger Praxis gezwungen, seine Handelsmarke als Zweitmarke auf der Ware oder deren Verpackung anzubringen (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 26 Rdn 23f mwN). Ein markenmäßiger Gebrauch läßt sich den vorgelegten Unterlagen indessen nicht entnehmen. Danach wird die Marke vielmehr innerhalb eines Firmennamens ausschließlich firmenmäßig verwendet (vgl zB BPatGE 23, 233 Produpharm).

Der für eine Anerkennung als Benutzung erforderliche markenmäßige Gebrauch läßt sich danach nicht bejahen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG. Das Gesetz geht von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Die Rechtsverfolgung des Markeninhabers ist erfolgreich, so daß der Kostenantrag der Widersprechenden unbegründet ist. Umgekehrt besteht kein Anlaß, der Widersprechenden Kosten aufzuerlegen, da sie Benutzungsunterlagen eingereicht hat, diese lediglich aus rechtlichen Gründen unzureichend erscheinen (vgl hierzu Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 18).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Na

Abb. 1

