



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 157/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 00 836

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2001 und vom 6. Mai 2002 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 00 078 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 396 00 078 wird im vollen Umfang zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SILCA dent

ist für die Waren

"Mund-, Zahn- und Zahnersatzpflegemittel für nichtmedizinische bzw medizinische Zwecke; Bürsten, Käämme und Schwämme, Putzzeug."

am 3. Mai 1999 unter der Nummer 399 00 836 in das Register eingetragen und am 2. Juni 1999 veröffentlicht worden.

Dagegen hat der Inhaber der prioritätsälteren, am 16. Juni 1997 für die Waren

"Zahnputzmittel und Mundpflegemittel; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnmedizinische Zwecke."

eingetragenen Wortmarke 396 00 078

dentasilk

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 13. März 2001 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 399 00 836 wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 00 078 für die Waren "Mund-, Zahn- und Zahnersatzpflegemittel für nichtmedizinische bzw medizinische Zwecke" angeordnet und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einem Angestellten des höheren Dienstes, durch Beschluß vom 6. Mai 2002 zurückgewiesen.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einem Angestellten des höheren Dienstes, durch Beschluß vom 6. Mai 2002 zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Ihrer Auffassung nach besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr. Wegen der Kennzeichnungsschwäche von "dent" sei in der angegriffenen Marke lediglich der Wortbestandteil "SILCA" prägend, so daß sich "SILCA" und "denta-silk" gegenüberstünden. Abgesehen davon würde das Vertauschen der Silben nicht unbeachtet bleiben, da es sich bei beiden Marken um völlig anders aussprechbare Worte handle. Mit Schriftsatz vom 22. Juli 2002 hat sie die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke sei vor mehr als fünf Jahren erfolgt. Die Widerspruchsmarke sei weder in den letzten fünf Jahren, noch überhaupt je seit ihrer Veröffentlichung benutzt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Widersprechende hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert und keine Anträge gestellt. Er hat auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhobene Einrede mangelnder Benutzung durchgreift.

Im Zeitpunkt des Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke am 22. Juli 2002 lagen die Voraussetzungen des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG vor. Die

fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 16. Juni 1997 eingetragenen Widerspruchsmarke war am 16. Juni 2002, also nach der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 2. Juni 1999, abgelaufen. Dem Widersprechenden obliegt daher nach der Bestimmung des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG in den letzten fünf Jahren vor der Beschwerdeentscheidung des Senats über den Widerspruch. Nachdem der Widersprechende, dem der Einrede-Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke am 21. Oktober 2002 zugestellt worden ist, keinerlei Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung seiner Marke eingereicht hat, ist die Einrede wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung erfolgreich.

Der Widerspruch ist daher bereits aus diesem Grund - ohne weitere sachliche Überprüfung der in den angefochtenen Beschlüssen bejahten Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG - in vollem Umfang zurückzuweisen (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG) und dementsprechend die von der Markenstelle aufgrund des Widerspruchs angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke aufzuheben.

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

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb