



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 19/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 52 788**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die am 23. März 2000 veröffentlichte Eintragung der Marke

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Warenverzeichnis

- „03: Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
- 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren;
- 28: Sport- und Fitnessgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten);
- 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;
- 35: Marketing;
- 41: Betrieb einer Modelagentur, Vermittlung von Sportlern“

ist am 22. Juni 2000 Widerspruch erhoben worden aufgrund der für die Dienstleistung

„Beherbergung und Bewirtung von Gästen“

am 28. Mai 1986 eingetragenen Marke 1 092 049

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluß vom 26. November 2002 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, daß eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Dienstleistungen der älteren Marke zu verneinen sei. Es möge zwar sein, daß in

Beherbergungsbetrieben Parfüme, ätherische Öle sowie Mittel zur Körper- und Schönheitspflege den Gästen angeboten würden. Diese stellten sich aber als Fremdwaren dar, deren Ursprung nicht beim Beherbergungsunternehmen vermutet würden. Eine entfernte Ähnlichkeit bestehe lediglich hinsichtlich der Dienstleistungen der älteren Marke zu kohlenensäurehaltigem Wasser, alkoholfreien Getränken sowie Fruchtgetränken und Fruchtsäften. Der Unterschied in dem Schlußvokal „o“ in der jüngeren Marke zu der Buchstabenfolge „UM“ in der älteren Marke sei aber ausreichend, um die Gefahr einer rechtserheblichen Verwechslung zu verneinen.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt. Sie hat mit Schriftsatz vom 25. April 2003 ausgeführt, daß sie „die fälschliche Angabe des Namens der Widersprechenden berichtigen“ wolle. Bereits zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs sei die Widerspruchsmarke auf die Neufirmierung der Inhaberin, die E... AG in H... eingetragen gewesen. Im Widerspruch sei jedoch als Inhaberin der Widerspruchsmarke die E1... GmbH genannt worden.

Sie führt weiter aus, daß eine rechtserhebliche Ähnlichkeit zwischen den für die Anmelde- und geschützten Waren und Dienstleistungen und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben sei. Eine klangliche Ähnlichkeit sei daher zu bejahen.

Zu Benutzungsfragen hat sie nicht Stellung genommen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2000 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, „einen Benutzungsnachweis zu führen“, um überhaupt zu klären, welche Waren sich gegenüberstünden. Dieser Schriftsatz wurde der Widersprechenden mit dem Beschluß der Markenstelle vom 26. November 2002 zugestellt.

Im Beschwerdeverfahren hat sich die Markeninhaberin nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Der Zulässigkeit des Widerspruchs stehen keine Bedenken entgegen. Zwar wurde als Widersprechende die E1... GmbH im Widerspruch angeführt, obwohl, wie die Widersprechende im Beschwerdeverfahren ausgeführt hat, bereits zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs die Marke auf die neue Firmierung der Inhaberin, die E... AG in H..., eingetragen war. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist aufgrund des Vorbringens der Widersprechenden aber davon auszugehen, daß die ursprünglich bestehende GmbH gemäß §§ 38 ff Umwandlungsgesetz in eine AG umgewandelt worden ist und sich damit lediglich die Rechtsnatur der Gesellschaft verändert hat (vgl auch BPatGE 37, 143 ff, 147).

2. Der Widerspruch war jedoch gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen. Die Widersprechende hat auf die gemäß § 43 Abs 1 unbeschränkt erhobene zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Der entsprechende Schriftsatz der Markeninhaberin war der Widersprechenden zusammen mit dem Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 26. November 2002 zugestellt worden. Weitere Hinweise des Gerichts - insbesondere gemäß § 139 ZPO - waren insoweit weder erforderlich noch möglich. Bei der Ausgestaltung des sog. Benutzungszwangs wird der im registerrechtlichen Markenverfahren ansonsten maßgebliche Untersuchungsgrundsatz durchbrochen und auf den Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz abgestellt (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON). Das bedeutet, daß sowohl die Erhebung und Aufrechterhaltung der Einreden mangelnder Benutzung als auch die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ausschließlich nach dem Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zu beurteilen sind, ohne daß für amtliche oder gerichtliche Ermittlungen Raum wäre. Daher ist es dem Gericht grundsätzlich verwehrt, die Widersprechende auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung der Benutzung aufmerksam zu machen (BGH GRUR 1997, 223 - Ceco; BPatG GRUR 1994, 629 - Duotherm; GRUR 2000, 900 - Neuro-Vibolex). Die Frage der Warenähnlichkeit, die nach Auffassung des Senats - wenn überhaupt - allenfalls für Waren der Klasse 32 in Betracht käme, ist daher nicht mehr entscheidungserheblich.

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI

Abb. 1

*Eliseo*

Abb. 2

**ELYSEUM**