



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 101/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 077 478

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. August 1998 und vom 24. November 2000 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 2 077 478 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“, angeordnet worden ist.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 2 077 478

LIONS

deren Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten;

Reparatur und Instandsetzung von Bekleidung und Schuhen, Erzeugnissen der Elektrotechnik, Fahrrädern und Kraftfahrzeugen, feinmechanischen Erzeugnissen, gesundheitstechnischen Geräten, mechanischen Geräten und Vorrichtungen für medizinische und orthopädische Zwecke; Installationsarbeiten; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Materialbearbeitung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft, Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung. GK. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42“

hat die Inhaberin der IR-Marke 523 085

LIONS

die für die Waren und Dienstleistungen

Cl. 14: Horlogerie et autres instruments chronométriques.

Cl. 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel

d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

Cl. 35: Publicité; agence de travail temporaire, travaux statistiques, comptabilité, vente aux enchères, renseignements d'affaires, étude et recherche du marché, étude et analyse du marché, négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de produits, conseils pour l'organisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires (consultations), conseils pour les questions de personnel, location de machines et d'installations de bureau, reproduction de documents.

Cl. 41: Organisation de compétition sportives; spectacles populaires.

Cl. 42: Photographie; exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle; établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires

in Deutschland Schutz genießt, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Erstbeschluß vom 25. August 1998 und Erinnerungsbeschluß vom 24. November 2000 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 die teilweise Löschung der Marke 2 077 478 angeordnet, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Es bestehe Verwechslungsgefahr im Umfang der Teillöschung gemäß § 9 Abs 1 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 1. Juni 2001 zur besseren Beurteilung der Berechtigung des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 gebeten, die Widersprechende aufzufordern, die rechterhaltende Benutzung nachzuweisen. Nachdem sich die Widersprechende darauf berufen hat, daß die Schonfrist von fünf Jahren frühestens am 12. Juni 1997 zu laufen begonnen habe und noch mindestens bis zum 12. Juni 2002 andauere, hat die Markeninhaberin die Widersprechende unter Bezugnahme hierauf mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2002 aufgefordert, nunmehr die rechterhaltende Benutzung nachzuweisen.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich seit Absendung des Schriftsatzdoppels vom 18. Dezember 2002 nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 begründet. Die Anordnung der teilweisen Löschung der Marke 2 077 478 auf der Grundlage des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 kann mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aufrechterhalten werden (§§ 9 Abs 1 Nr 1 und 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 MarkenG).

Die Feststellung der Identität der beiden Wortmarken „LIONS“ und eines Teils der eingetragenen Dienstleistungen nach § 9 Abs 1 Nr 1 MarkenG sowie die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen Identität der Marken und Identität oder Ähnlichkeit der von ihnen erfaßten Dienstleistungen

kann nur für Dienstleistungen oder Waren getroffen werden, für die - nach einer zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede - die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung des § 43 Abs 1 MarkenG zwar nicht im Schriftsatz vom 1. Juni 2001, aber im Schriftsatz vom 12. Dezember 2002 in zulässiger Weise erhoben. Der Zeitpunkt, von dem an die Benutzung der Widerspruchsmarke wirksam bestritten werden konnte, begann in Bezug auf die IR-Marke 523 095, bei der nach der Jahresfrist noch ein Widerspruchverfahren anhängig war, fünf Jahre nach dem Tag, an dem die abschließende Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 12. Juni 1997 über die Schutzbewilligung dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum am 17. Juni 1997 zugegangen war (§ 116 iVm § 115 Abs 2 MarkenG). Hierauf hat die Widersprechende zutreffend abgestellt, als sie in ihrem Schriftsatz vom 6. Juli 2001 zu Recht auf den Lauf der Benutzungsschonfrist hinwies. Die für die Widerspruchsmarke geltende Schonfrist lief am 17. Juni 2002 ab, so daß die Markeninhaberin der Widersprechenden die Einrede der Nichtbenutzung nunmehr im Schriftsatz vom 12. Dezember 2002 entgegenhalten konnte. Nach Übermittlung der Einrede oblag es der Widersprechenden, die Benutzung ihrer IR-Marke 523 095 unverzüglich glaubhaft zu machen. Einer ausdrücklichen Aufforderung oder Fristsetzung seitens des Senats bedurfte es auch unter Berücksichtigung der Hinweis- und Aufklärungspflichten des § 139 ZPO hierfür nicht. Nach dem verfrühten unzulässigen Ansinnen der Markeninhaberin mußte die Widersprechende vom Zeitpunkt des Ablaufs der Schonfrist an gegenwärtig sein, die Benutzung ihrer Marke, auf die sich ihr Löschungsbegehren im Widerspruchsverfahren stützt, glaubhaft machen zu müssen. Seit der Übermittlung der Einrede ist mehr als ein Jahr vergangen, ohne daß Erklärungen oder Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingegangen sind. Die angegriffene Teillöschung, bei der noch die Registerlage maßgeblich war, ist daher insoweit aufzuheben.

Das Beschwerdeverfahren wird hinsichtlich der Teillöschung aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 167 527 nach Zustellung dieses Beschlusses fortgesetzt. Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl