

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 174/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 01 350

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters von Schwichow und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 7 – vom 15. Oktober 2001 und vom 15. März 2004 aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Gründe

I.

Die Marke 396 13 568 (EUROBAG) ist im Markenregister für die Waren „Klasse 10: Flexible Kunststoffbeutel für medizinische Zwecke medizinischer Geräte und deren Teile für die Applikation von medizinischen Lösungen“ eingetragen. Die Anmelderin hatte beantragt, diese Waren auch für die Klasse 16 einzutragen; dies ist jedoch nicht geschehen. Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der älteren Wort/Bildmarke IR 564 570 (EUROBAGS) Widerspruch erhoben. Diese Marke war ursprünglich für Waren der Klassen 16 und 17 geschützt; seit 1993 hat sie aber Schutz nur noch für Waren der Klasse 16, nämlich unter anderem für (übersetzt) „Kunststoffbeutel, Verpackungsbeutel aus Kunststoff“.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen den Widerspruch zurückgewiesen. Dabei ist jeweils das bereits gelöschte Warenverzeichnis der Widersprechenden, nämlich die Klasse 17 (Kunststofffolien, Packungsmaterial etc) zugrundegelegt worden. Im Erstbeschluss ist die eidesstattliche Versicherung als nicht ausreichend angesehen worden, im Erinnerungsbeschluss ist zwar von einer Benutzung für „Kunststofftaschen und -beutel“ bejaht worden, diese Waren seien aber nicht in der Warenklasse 17 enthalten.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, mit der sie darauf hinweist, dass nicht die Warenklasse 16, sondern die Warenklasse 17 gestrichen worden sei. Ihre Marke genieße noch immer Schutz für Waren der Klasse 16, nämlich für (übersetzt) „Kunststoffbeutel, Verpackungsbeutel aus Kunststoff“, für diese Waren sei die Benutzung ausreichend nachgewiesen. Damit liege Warenidentität vor.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der patentamtlichen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache, denn die Markenstelle hat wegen Zugrundelegung eines falschen Warenverzeichnisses in der Sache selbst noch nicht entschieden (§ 70 Abs 3 Nr 4 MarkenG). Für die Entscheidung kommt es auch darauf an, dass das allein maßgebende Warenverzeichnis der Klasse 16 zugrundegelegt wird, denn eben für diese Warenklasse sollte auch die jüngere Marke eingetragen werden.

Bei ihrer Entscheidung wird die Markenstelle zu beachten haben, dass schon die erste eidesstattliche Versicherung vom 25. Juni 1999 als Glaubhaftmittel geeignet war, denn trotz des Hinweises auf die Firma der Widersprechenden war sie unzweideutig von einer natürlichen Person abgegeben, die also solche auch der Strafandrohung des § 156 StGB unterliegt. Nur wenn der Erklärende erkennbar für

die versicherten Tatsachen nicht eintreten will, er die Erklärung zB nur als gesetzlicher Vertreter der Firma und nicht als Person abgibt, kann eine solche Glaubhaftmachung ungenügend sein. Im Erinnerungsbeschluss ist insoweit zutreffend von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 16 „Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Kunststofftaschen, Kunststoffbeutel“ ausgegangen worden. Weiter wird zu beachten sein, dass auch die jüngere Marke für die Klasse 16 geschützt werden sollte, die Eintragung hierfür aber bisher unterblieben ist. In diesem Bereich wäre sodann Warenidentität möglich. Bei der Kollisionsprüfung werden jedoch die deutlich beschreibenden Anklänge in beiden Marken zu berücksichtigen sein, so dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf deren schutzbegründende Eigentümlichkeit beschränken wird und Kollisionsansprüche allein aus dem Wortbestandteil zumindest bei nur ähnlichen Waren nicht hergeleitet werden können.

Die Parteien sollten jedoch beachten, dass eine Begegnung ihrer Waren auf dem Markt wenig wahrscheinlich ist, sodass eine vergleichsweise Regelung – zB mit dem Inhalt, dass die Markeninhaberin ihre Waren auf die Klasse 10 beschränkt und die Widersprechende sodann den Widerspruch zurücknimmt – zu einer sachgerechten Beendigung des Rechtsstreits führen könnte.

Die Beschwerdegebühr war zurückzuerstatten (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Stoppel

von Schwichow

Schwarz-Angele

Bb