



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 47/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 395 01 717**

hat der 30. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2002 aufgehoben soweit die Löschung der Marke 395 01 717 angeordnet ist.

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

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die unter der Nr 395 01 717 eingetragene Wortmarke

**ZIROX**

beansprucht nach Beschränkung im Erinnerungsverfahren noch Schutz für die Waren

elektrische Meßgeräte für chemische oder physikalische Meßgrößen; wissenschaftliche und industrielle Forschung.

Die Veröffentlichung der Eintragung ist am 20. Januar 1996 erfolgt.

Widerspruch hat erhoben die zu diesem Zeitpunkt in der Rolle eingetragene Inhaberin – die R... in L... - der unter der Nr 1 062 570 seit dem 27. April 1984 für die Waren

Informationsübertragungsgeräte und daraus bestehende Systeme; Datenverarbeitungsgeräte, Computer und elektronische Rechner, Textverarbeitungsgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte; elektrotechnische und elektronische Geräte (so weit in Klasse 9 enthalten); Software, nämlich Daten und Informationsträger in Form von Halbleiterspeichern, Magnetkernspeichern, Lochkarten, Lochstreifen, Magnetbändern, Magnetkarten und Magnetplatten sowie in Form von Druckschriften und anderen lesbaren Daten und Informationsträgern; Lasergeräte (nicht für medizinische Zwecke); elektrische und elektronische Schreib- und Druckgeräte; Faksimilesende- und Empfangsgeräte; Teile sämtlicher vorstehend genannter Waren und Geräte

eingetragenen Wortmarke

XEROX.

Die Widerspruchsmarke ist noch unter der Nr. 1 000 176 für Dienstleistungen der Klassen 37, 35, 40, 42 WZ sowie unter 853 948 für Waren der Klassen 9, 1, 7, 16 und unter DD 637 861 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 9, 16, 20 eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat im Erstprüferbeschuß auf der Grundlage des ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Verwechslungsgefahr ua aufgrund der oben genannten älteren Marke Nr 1 062 570 bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Im Erinnerungsverfahren hat die Inhaberin der jüngeren Marke das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt und im wesentlichen ausgeführt, daß zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der elektrischen Meßtechnik und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten optischen Geräten und Laser keine Warenähnlichkeit bestehe.

Sie hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und auf die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung die Benutzung zugestanden für Kopiertechnik im umfassenden Sinn und die Entwicklung von Hard- und Software.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Erinnerung zurückgewiesen, da bei hochgradiger klanglicher Ähnlichkeit der Vergleichsmarken bei durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke selbst bei nur entfernter Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden könne. Nachdem die Benutzung für Kopiertechnik und Hard- und Software zugestanden sei, könne jedenfalls zwischen den von der Widerspruchsmarke 1 062 570 beanspruchten „DV-Geräten, Computern, elektronischen Rechnern“ sowie „Software“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jede Ähnlichkeit verneint werden.

Die Widerspruchsmarke 1 062 570 wurde während des Erinnerungsverfahrens gemäß Verfügung vom 28. März 2001, die Widerspruchsmarke 1 000 176 gemäß Verfügung vom 31. Juli 2001, die Widerspruchsmarke 853 948 gemäß Verfügung

vom 28. März 2001 von der R... Ltd in L... auf die jetzige Markeninhaberin die X... (US) umgeschrieben. Für diese Widerspruchsmarken sind als Vertreter benannt H.W... und Kollegen bzw. W... & W... in M... Die Widerspruchsmarke DD 637 861 wurde gemäß Verfügung vom 9. April 1999 auf die X... Ltd in L... umgeschrieben, als Vertreter sind benannt Patentanwälte von K..., S..., W... in K... Die Zustellung des Erinnerungsbeschlusses erfolgte lediglich an die Vertreter der X... Ltd in L..., die Patentanwälte von Kreisler, die von der ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarken – der R... Ltd in L... für das Widerspruchsverfahren bevollmächtigt waren.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt mit im wesentlichen den im Erinnerungsverfahren geäußerten Gründen. Im übrigen erklärt sie, der Nachweis der Benutzung sei lediglich für „Kopier-, Druck- und Scantechnologie“ geführt worden, der Nachweis der Benutzung für „Datenverarbeitungsgeräte, Computer und elektronische Rechner“ sei unterblieben.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Juni 1998 und vom 6. Dezember 2002 aufzuheben, soweit darin die Löschung der Marke 395 01 717 angeordnet ist.

Die Widersprechende beantragt:

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet aufgrund der Nichtberücksichtigung der Umschreibung der Widerspruchsmarke 1 062 570 und der daraus folgenden Verletzung rechtlichen Gehörs an einem wesentlichen Mangel.

Die Markenstelle hat im Erinnerungsverfahren lediglich den Vertretern der beteiligten R... Ltd in L... den Beschluss vom 6. Dezember 2002 zugestellt, obwohl diese mit der gemäß Verfügung vom 28. März 2001 erfolgten Umschreibung der Widerspruchsmarke 1 062 570 auf die X... - (US) ihre Befugnis, Rechte aus der Marke geltend zu machen, verloren hatte.

Gemäß § 28 Abs 3 Satz 1 MarkenG sind Beschlüsse, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. So wie § 28 Abs 2 MarkenG für den Fall der Rechtsnachfolge eine spezielle Regelung enthält und dem nach § 28 Abs 2 Satz 1 legitimierten Rechtsnachfolger ein eigenständiges Beschwerderecht zuschreibt, so enthält auch § 28 Abs 3 MarkenG eine Spezialvorschrift, die den materiell rechtlichen Regelungsgehalt des § 28 Abs 1 MarkenG verfahrensrechtlich ergänzt (vgl BPatG, BIPMZ 2001, 356 – Ostex/Ostac/OSTARIX).

Daher kommt es insoweit nicht auf die Frage an, ob im Falle einer vollzogenen Umschreibung einer an den Rechtsnachfolger übertragenen Marke der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu folgen ist, wonach § 265 Abs 2 Satz 1 ZPO im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung findet und damit der bisher beteiligte Rechtsinhaber unabhängig von der materiellen Rechtslage weiterhin als gesetzlicher Prozesstandschafter Beteiligter des Verfahrens bleibt, solange nicht der neue Rechtsinhaber das Verfahren übernimmt (vgl

BGH GRUR 1998, 940 – Sanopharm; aA Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 28 Rdn 24).

Damit war zudem hier auch nicht die Frage zu klären, ob § 265 Abs 2 ZPO hier schon deshalb nicht anzuwenden ist, weil die Übertragung der Marke nicht im Wege der Veräußerung oder Abtretung als Einzelrecht erfolgt ist, sondern im Wege einer gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung oder Firmenänderung (vgl BPatG 24 W (pat) 59/96 – ASIS/ASI, PAVIS PROMA Kliems).

Durch die ausschließliche Einbeziehung der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke ist zugleich das rechtliche Gehör der eingetragenen Inhaberin der Widerspruchsmarke, der X... (US) verletzt worden. Dass dieser der Beschluss der Markenstelle entgegen § 61 Abs 1 Satz 1, § 28 Abs 3 Satz 1 MarkenG nicht zugestellt worden ist, ist ein erheblicher Verfahrensmangel, der die Zurückverweisung gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG erforderlich macht.

Bei ihrer Entscheidung wird die Markenstelle zu berücksichtigen haben, dass nunmehr lediglich eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Software im Bereich Kopier-, Druck- und Scantechnologie zugestanden ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die ursprünglich für „Kopiertechnik“ im umfassenden Sinn und die Entwicklung von „Hard- und Software“ zugestandene Benutzung im Beschwerdeverfahren zulässig eingeschränkt auf „Kopier-, Druck- und Scantechnologie und die Benutzung für „DV-Geräte, Computer und elektronische Rechner“ ausdrücklich bestritten.

Die Erklärung, mit der die Inhaberin der angegriffenen Marke im Erinnerungsverfahren ursprünglich die Benutzung im oben genannten Umfang zugestanden hatte und insoweit die Nichtbenutzungseinrede für „Datenverarbeitungsgeräte, Computer und elektronische Rechner“ fallengelassen hatte, hat keine für alle Instanzen bindende Wirkung. Bei der rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 MarkenG handelt es sich nicht um eine Tatsache, sondern um eine Rechtsfrage, die einem

Geständnis im Sinne des § 288 ZPO nicht zugänglich ist (vgl BGH GRUR 2000; 886, - Bayer/BeiChem). Die prozessuale Einrede der mangelnden Benutzung gemäß § 43 MarkenG kann auch noch im Beschwerdeverfahren (wieder) erhoben werden, auch wenn sie im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht aufrechterhalten worden ist, sofern darin kein Verzicht zu sehen ist (vgl § 306 ZPO; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 49). Ein Verzicht kann in der bloßen Erklärung, die Benutzung für einen Teil der Waren zuzugestehen und insoweit die Einrede nicht weiterzuverfolgen, nicht gesehen werden. Eine derart weitreichende Bedeutung hat diese Erklärung nur, wenn zusätzliche besondere Umstände vorliegen. Davon ist, da an die konkludente Annahme eines Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind, grundsätzlich nicht auszugehen (vgl BGH aaO Bayer/BeiChem).

Danach gilt bei der Widerspruchsmarke die Benutzung von Hardware im Bereich Kopier-, Druck- und Scantechnik nicht mehr als zugestanden.

Zudem wird die Markenstelle eine Prüfung auch anhand der weiteren Widerspruchsmarken vorzunehmen haben, die im Erinnerungsbeschluss noch keine Berücksichtigung gefunden haben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, da dies angesichts der unrichtigen Sachbehandlung durch die Markenstelle der Billigkeit entspricht, § 71 Abs 3 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Hu