



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 299/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 11 607**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

... in der Sitzung vom 26. April 2006

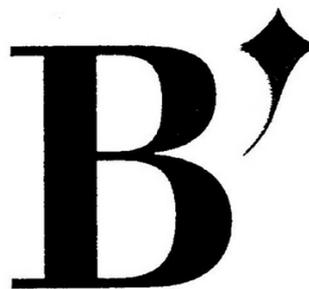
beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2003 (Erinnerungsbeschluss) aufgehoben, soweit darin die teilweise Löschung der Marke 399 11 607 wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 674 299 angeordnet worden ist. Die Erinnerung der aus der Marke IR 674 299 Widersprechenden wird auch insoweit zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die am 1. März 1999 angemeldete, am 7. September 1999 eingetragene und am 7. Oktober 1999 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 399 11 607



geschützt für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u. a. für die Waren

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“,

ist von der Widersprechenden aus der seit dem 3. Juli 1997 international registrierten Wort-/Bildmarke IR 674 299



Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle ähnlichen Waren.

Die mit einem Angestellten im gehobenen Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 15. März 2001 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle den Erstprüferbeschluss mit Beschluss vom 25. Juli 2003 teilweise aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“

angeordnet und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen. Es sei von teilweise ähnlichen bzw. identischen Produkten und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Zwischen den Marken bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, da der Buchstabe „B“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke allein präge.

Gegen diese Entscheidung hat der Markeninhaber mit am 3. September 2003 eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt und in diesem Schriftsatz erstmals die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende reichte daraufhin mit Schriftsatz vom 11. August 2004 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für die Zeit von 1995 bis 2000 ein. Vorgelegt wurde u. a. eine englischsprachige Eidesstattliche Versicherung des Managementdirektors der Widersprechenden vom 26. Juli 2004, in der es heißt, die Marke werde seit 1995 benutzt. In Deutschland seien von 1995 bis 2000 etwa 400 bis 3 000 Produkte jährlich verkauft worden, wobei der Umsatz zwischen 2000 € (im Jahr 2000) bis 20 000,00 € (im Jahr 1995) gelegen habe. Zum Nachweis der Verwendung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Taschen hat die Widersprechende Auszüge von Werbebroschüren vorgelegt.

Beide Parteien hatten zunächst hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, den sie nach der Anberaumung eines Termins jeweils zurückgenommen haben.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist begründet, weil die Widersprechende ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nachgekommen ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. §§ 107, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 MarkenG).

Die mit am 3. September 2003 eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tag erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist gemäß §§ 107, 116 Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 2 MMA am 3. Juli 2003 abgelaufen war.

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Entscheidung glaubhaft zu machen, also von April 2001 bis April 2006. Dem ist sie nicht nachgekommen, da die von ihr vorgelegten

Benutzungsunterlagen zu dem maßgeblichen Benutzungszeitraum keine Angaben enthalten.

In Anbetracht des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die Widersprechende auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung der Benutzung für den maßgeblichen Zeitraum hinzuweisen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 71 bis 75). Da die Nichtbenutzungseinrede bereits vor über 2 1/2 Jahren erhoben worden ist, ist ein weiteres Zuwarten nicht vertretbar.

Der Beschwerde des Markeninhabers war somit wegen der fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum stattzugeben. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften