



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 275/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 09 350**

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

in der Sitzung vom 15. Februar 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2003 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 135 319 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 18. Februar 1999 angemeldete und am 2. Juni 1999 in das Markenregister eingetragene Wortmarke 399 09 350

EmiR

ist für folgende Dienstleistungen bestimmt:

35: Dienstleistungen einer Werbeagentur, Rundfunkwerbung; Vermittlung von Werbezeiten für Rundfunksender, Verkauf von Werbung; Marktforschung, Meinungsforschung, Öffentlichkeitsarbeit; Marketing; Verkaufsförderung für Dritte, insbesondere über Rundfunkwerbung; 38: Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen; 41:

Rundfunkunterhaltung; Produktion von Hörfunkprogrammen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art; rundfunktechnische Beratung; Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen jedweder Art, insbesondere von Musik- und Unterhaltungsdarbietungen, von Konzerten, von Tanzveranstaltungen, von Bällen; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterhaltungs- und Sportbereich.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 135 319

EMI

die seit 23. Juni 1998 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

9: Apparate und Geräte für die Aufzeichnung, Wiedergabe und/oder Übertragung von Ton- und/oder Bildinformationen; Ton- und/oder Bildaufzeichnungen; Ton- und/oder Bildaufzeichnungsmedien; Videospiele; CD-ROM; Virtual-Reality-Systeme; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren;

16: Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen, Bücher, Magazine, Broschüren, Notenblätter, Papierwaren, Tickets, Etiketten, Karten, Glückwunschkarten, Photographien, Plakate, Schreibwaren, Aufkleber, Geschenkgutscheine;

41: Unterhaltung, Werbung, Produktion und Vertrieb auf dem Gebiet von Musikaufnahmen und der Unterhaltung; Musikpublikationen; Künstlermanagement, Dienstleistungen eines Aufnahmestudios;

42: Verwaltung, Nutzung und Gewährung von Rechten für die Produktion von musikalischen und/oder lyrischen Werken; Erwerb, Verwaltung und Nutzung der Urheberrechte an musikalischen und/oder lyrischen Arbeiten für und im Interesse von Autoren, Komponisten oder Dirigenten solcher Werke, Lizenzen.

Durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2003 - Regierungsangestellte des gehobenen Dienstes - ist die angegriffene Marke wegen (klanglicher) Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke gelöscht worden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 135 319 zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach liegt keine Verwechslungsgefahr vor. Sie bestreitet die rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Nichtwissen.

Die Widersprechende, welcher der betreffende Schriftsatz der Markeninhaberin vom 21. Januar 2004 am 27. Januar 2004 zugestellt worden ist, hat sich nicht geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist - da vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt - ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG). In der Sache hat sie bereits deshalb Erfolg, weil die Widersprechende ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nachgekommen ist (§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 125 b Nrn. 1 und 4 MarkenG).

Die im Schriftsatz vom 21. Januar 2004 enthaltene Erklärung der Markeninhaberin, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke werde mit Nichtwissen bestritten, ist als zulässige Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zu verstehen. Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im maßgeblichen Benutzungszeitraum - hier Februar 2001 bis Februar 2006 - glaubhaft zu machen. Sie hat aber weder die Erklärung abgegeben, dass die Widerspruchsmarke überhaupt benutzt werde, noch irgendwelche Benutzungsunterlagen vorgelegt. 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 zwei Jahren erhoben wurde, ist ein weiteres Zuwarten nicht vertretbar.

Eines Eingehens auf die Frage, ob die sich gegenüber stehenden Marken - ganz oder bezüglich einzelner Waren und Dienstleistungen - der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), bedarf es nicht.

Der Beschwerde der Markeninhaberin war somit bereits wegen der fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke stattzugeben und der Widerspruch zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften