



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 3/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 05 458**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 25. September 2006

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2001 und vom 15. September 2005 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 399 12 441 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 399 05 458



für die Ware „Spirituose“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren „Likör, Schnaps, Weinbrand“ eingetragenen älteren Wortmarke 399 12 441

### **SCHÄNGEL.**

Die Markenstelle hat mit zwei Beschlüssen wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe angesichts der Identität der Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr begrifflicher Verwechslungen. Der blickfangartig herausgestellten Bezeichnung „ET COWELENZER SCHÄNGELCHE“ komme angesichts des warenbeschreibenden Charakters der übrigen Wortelemente eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Gesamtmarke zu. Diese Bezeichnung werde der Verkehr mit der Widerspruchsmarke begrifflich gleichsetzen, weil es sich bei dem „SCHÄNGEL“ um eine typische Koblenzer Figur handele, deren Verkleinerungsform mundartlich „SCHÄNGELCHE“ laute, und weil „ET COWELENZER“ nur in gleicher Mundart auf die Herkunft des „SCHÄNGEL(CHE)“ hinweise.

Hiergegen hat sich der Markeninhaber mit der Beschwerde gewendet und geltend gemacht, die Markenstelle habe seine Erinnerungsbegründung nicht berücksichtigt, obwohl diese dem Amt bei der Beschlussfassung längst vorgelegen haben müsse. Das Bundespatentgericht hat durch Beschluss vom 1. September 2004 (26 W (pat) 24/02) den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufgehoben, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet. Durch Beschluss vom 15. September 2005 hat die Markenstelle die Erinnerung des Markeninhabers erneut zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe wegen der Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke und der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren für das Publikum die Gefahr der Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angegriffene Marke werde mit ihrem Wortbestandteil „ET COWELENZER SCHÄNGELCHE“ benannt

werden. Es müsse damit gerechnet werden, dass der Verkehr soviel Dialektverständnis besitze, dass er das Wort „Cowelenzer“ als „Koblenzer“ verstehe und daher die angegriffene Marke „Das Koblenzer Schängelche“, eine bekannte Koblenzer Brunnenfigur eines mit Wasser spielenden Jungen, benenne. Weil der Markenbestandteil der angegriffenen Marke „COWELENZER“ als geografische Angabe aber zurücktrete, werde der Verkehr in der Bezeichnung „SCHÄNGELCHE“ ohne Weiteres die Widerspruchsmarke „SCHÄNGEL“ begrifflich wiedererkennen.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Er ist der Auffassung, die Markenstelle setze in nicht nachvollziehbarer Weise Dialektkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise voraus. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Er erhebt die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse vom 21. Mai 2001 und vom 15. September 2005 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechenden haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Es kann letztlich dahinstehen, ob die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend bejaht hat, was nach Auffassung des Senats allerdings erheblichen Bedenken begegnet. Jedenfalls greift die im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 MarkenG durch. Nach dieser Vorschrift haben die Widersprechenden auf Bestreiten des Markeninhabers glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Wider-

spruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Das setzt eine ernsthafte Benutzung für die eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen im Inland voraus. Der tatsächliche Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke ist vorliegend gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG glaubhaft zu machen seit dem 10. Oktober 2000, nachdem an diesem Tag das gegen die Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren abgeschlossen worden ist, § 26 Abs. 5 MarkenG. Die Widersprechenden haben jedoch keinerlei Benutzungsunterlagen für die Widerspruchsmarke vorgelegt, so dass der Widerspruch nunmehr jedenfalls aus diesem Grund keine Aussicht auf Erfolg hat.

### III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften