



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 62/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 23 698**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2005 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 395 17 040 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Wort-Bild-Marke 304 23 698 „Lutz“, die am 6. Juli 2004 für Waren der Klassen 6, 19 und 28 auf die A... GmbH B... in C..., eingetragen und am 6. August 2004 veröffentlicht worden ist, ist aus der Wortmarke 395 17 040 „Lutz“, die seit dem 17. Juli 1996 für verschiedene Waren und Dienstleistungen, darunter auch der Klassen 19 und 28 eingetragen ist, Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. Oktober 2005 Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und deswegen die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Dagegen hat die frühere Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 23. November 2005 Beschwerde eingelegt.

Mit Verfügung vom 11. Oktober 2006 wurde die angegriffene Marke umgeschrieben auf den jetzigen Markeninhaber und Beschwerdeführer.

Mit Schriftsatz vom 25. Januar 2007 haben die Verfahrensbevollmächtigten des jetzigen Markeninhabers mitgeteilt, dass dieser als Rechtsnachfolger der früheren Markeninhaberin in das anhängige Beschwerdeverfahren eintrete. Mit Schriftsatz vom 12. März 2007 hat der jetzige Markeninhaber die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Dieser Schriftsatz wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 19. März 2007 zugestellt.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2005 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 395 17 040 zurückzuweisen.

Weiter hat der Markeninhaber beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die anwaltlich vertretene Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und hat auch keine Anträge gestellt.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat Erfolg. Der Markeninhaber ist im laufenden Beschwerdeverfahren gem. § 28 Abs. 2 MarkenG an die Stelle der früheren Inhaberin der angegriffenen Marke getreten. Der Widerspruch war zurückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.

Die Benutzungsschonfrist hatte nach Maßgabe von § 26 Abs. 5 MarkenG am 15. Mai 2001 begonnen und war folglich im Mai 2006 abgelaufen. Die Nichtbenutzungseinrede nach § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG des Markeninhabers vom 12. März 2007 war daher rechtswirksam. Gem. § 43 Abs. 1 MarkenG Satz 2 MarkenG oblag es daher der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch in diesem Beschwerdeverfahren gem. § 26 MarkenG benutzt worden war. Dazu hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Da bei dieser Verfahrenslage gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden können, für die die Benutzung der Marke glaubhaft gemacht wurde, ist der Widerspruch im jetzigen Verfahrensstadium nicht begründet.

Daher war der angegriffene Beschluss in vollem Umfang aufzuheben und der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Eine Kostenauflegung abweichend von der Kostenregelung gem. § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht. Der Markeninhaber hat keine Umstände vorgetragen, die es aus Gründen der Billigkeit erforderlich machen könnten, die Verfahrenskosten der Widersprechenden aufzuerlegen. Solche Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere stellt es keine Sorgfaltspflichtverletzung dar, dass die Widersprechende zu der

erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Nichtbenutzungseinrede geschwiegen hat.

Da die Widersprechende keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

gez.

Unterschriften