



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 25/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 052 718

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 25.000,- festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

LumiCell

ist am 5. Oktober 2012 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für Waren der Klassen 4, 11 und 12 angemeldet worden. Die Marke wurde am 10. Januar 2013 eingetragen und am 15. Februar 2013 veröffentlicht.

Dagegen hat die Widersprechende am 3. Mai 2013, gestützt auf eine angeblich ihr als Unternehmenskennzeichen gehörende geschäftliche Bezeichnung (§ 5 MarkenG) Widerspruch eingelegt und dazu einen Handelsregisterauszug der lumicell CPV-System GmbH vorgelegt.

Auf die Aufforderung der Markenstelle für Klasse 11, die Benutzung ihres Unternehmenskennzeichen näher darzulegen, hat die Widersprechende nicht reagiert.

Mit Beschluss vom 5. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 11 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe das Bestehen eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens nicht dargelegt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Bei Einlegung der Beschwerde hat sie auf ihren Sachvortrag im patentamtlichen Verfahren verwiesen. Ein weitergehender Sachvortrag erfolgte nicht.

Die in der auf ihren Hilfsantrag hin durchgeführten mündlichen Verhandlung nicht erschienene Widersprechende hat schriftsätzlich sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. November 2013 aufzuheben und auf den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „lumicell“ die Löschung der Marke Nr. 30 2012 052 718 „LumiCell“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Markenstelle für Klasse 11 hat den Widerspruch in der Sache zutreffend zurückgewiesen, weil das Bestehen eines prioritätsälteren Schutzrechtes nicht festzustellen war. Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem

nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl., § 42 Rn. 59, 60). Dies ist vorliegend nicht erfolgt. Insbesondere genügt allein die Vorlage eines Auszuges aus dem Handelsregister, der die Firma der Widersprechenden enthält, nicht, um eine prioritätsbegründende Benutzung eines Firmenbestandteiles (hier: lumicell) i. S. d. § 5 Abs. 2 MarkenG zu belegen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 11. Aufl., § 5 Rn. 52). Da die Widersprechende auch im Beschwerdeverfahren keinerlei weitere Tatsachen zur Benutzung des Firmenbestandteils „lumicell“ vorgetragen hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Des Weiteren entspricht es bei dieser Sachlage der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, § 71 Abs. 1 MarkenG. Ein Widersprechender, der das Bestehen seines angeblichen prioritätsälteren Rechtes nach § 5 Abs. 2 MarkenG nicht oder mit erkennbar untauglichen Mitteln darlegt, ist billigerweise in Bezug auf die Kostenfolge so zu behandeln, wie der Inhaber einer mit einer Nichtbenutzungseinrede konfrontierten Widerspruchsmarke, der deren rechtserhaltende Benutzung nicht oder völlig unzulänglich dargelegt hat (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rn. 16).

Die Festsetzung des Gegenstandswertes folgt aus §§ 33 Abs. 1 i. V. m. 23 Abs. 2 S. 1 RVG (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG a. a. O., § 71 Rn. 33).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb