



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 563/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 052 825

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die am 12. September 2015 angemeldete Bezeichnung

Öz Gaziantep Dilim Baklavalari

ist am 20. Oktober 2015 unter der Nummer 30 2015 052 825 als Wortmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43, nämlich

Klasse 30:

Baklava [türkische Süßware]; Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Sago; Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis; Kekse; Konfekt; nicht medizinische Kräutertees; Kuchen; Pizzas; Popcorn; Pudding; Sandwiches, insbesondere mit Fleisch-, Fisch- und Käsefüllungen; Nudeln;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Fastfood-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit amtlich zugelassenen Ausschänkeinrichtungen; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf; Verpflegungsdienstleistungen für Gäste in Restaurants

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung hat der Beschwerdeführer und Widersprechende gestützt auf die seiner Ansicht nach notorisch bekannte (nicht eingetragene) Marke

Öz Gaziantep Dilim Baklavalari

unter dem Gesichtspunkt der Notorietät Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wird gestützt auf die Waren „Baklava [türkische Süßware], Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren und Konditorwaren“ und richtet sich gezielt nur gegen diese auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. Januar 2017 den Widerspruch zurückgewiesen, da der Widersprechende die Notorietät des Zeichen im Inland nicht nachgewiesen habe.

Der Widerspruch sei zwar zulässig, da der Wille des Widersprechenden, gegen die Eintragung der angegriffenen Marke auch bei fehlerhafter Ausfüllung des Formblatts aufgrund einer notorisch bekannten Marke Widerspruch erheben zu wollen, klar erkennbar gewesen sei. Der Widersprechende habe aber keine Angaben zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen gemacht. Auch zu sonstigen wertbildenden Faktoren fehle jeder Vortrag. Die Vorlage einiger Kopien aus einer Homepage, von Rechnungen über die Bestellung einer Internet Domain und eine Bestellung von Visitenkarten genüge insofern nicht, zumal die darin enthaltenen Angaben sehr allgemein gehalten seien. Diese Unterlagen und Angaben reichten nicht aus, um eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Deutschland zu belegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er trägt vor, der eigentliche Widerspruchsgrund sei nicht die Notorietät seines Zeichens im Inland gewesen, da eine Bekanntheit des Zeichens innerhalb einiger Monate kaum möglich sei. Er sei vielmehr der erste (älteste) Inhaber der angegriffenen Marke gewe-

sen, was sich aus dem chronologischen Abriss der Ereignisse eindeutig ergebe. Denn am 18. August 2015 habe er einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 8 Handwerksordnung gestellt. Er sei dann am 27. Oktober 2015 in die Handwerksrolle eingetragen worden und habe sein Gewerbe unter dem Namen „Öz Gaziantep Dilim Baklavalari“ am 22. Oktober 2015 angemeldet. Am 5. November 2015 sei der Antrag auf eine Nutzungsänderung für die gewerbliche Nutzung von Firmenräumlichkeiten gestellt und mit der Genehmigung vom 22. Oktober 2015 die Produktion aufgenommen worden. Der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle befasse sich lediglich mit der Frage der „Notorietät“ der Marke und nicht mit dem Umstand, dass der Eintragung der angegriffenen Marke sein älteres Recht im Sinn der §§ 9, 10, 11, 12 und 13 MarkenG entgegenstehe, was zu einer Löschung der angegriffenen Marke nach § 51 Abs. 1 MarkenG führe.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2017 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 052 825 auf seinen Widerspruch hin anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung ist von keinem der Beteiligten gestellt worden. Auf den Hinweis des Senats vom 9. Juni 2017, dass die Beschwerde mangels ausreichenden Nachweises der Notorietät der Widerspruchsmarke keine Aussicht auf Erfolg hat, erfolgte keine Stellungnahme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36, auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie den rechtlichen

Hinweis des Senats vom 9. Juni 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist nicht begründet. Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen, weil der Widersprechende die Notorietät des behaupteten, mit der angegriffenen Marke identischen Widerspruchszeichens nicht darlegen konnte und auch im Beschwerdeverfahren nicht dargelegt hat. Die Beschwerde des Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

1. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 10 i. V. m. § 9 MarkenG kann der Widerspruch auf eine notorisch bekannte nicht eingetragene Marke mit älterem Zeitrang gestützt werden. Ein Löschungsanspruch besteht aber nur dann, wenn der Widersprechende die Existenz und Notorietät des behaupteten Kennzeichens auch belegen kann.

Davon kann auch nach den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen aber nicht ausgegangen werden. Vielmehr räumt der Widersprechende in der Beschwerdebegründung vom 6. März 2017 selbst ein, dass eine Bekanntheit seines Widerspruchszeichens innerhalb von wenigen Monaten einer Benutzung kaum möglich sei.

Soweit der Widersprechende im Beschwerdeverfahren den Widerspruch damit begründet, dass er der erste (ältere) Inhaber der angegriffenen bzw. einer damit identischen Marke gewesen sei, führt auch dies nicht zum Erfolg der Beschwerde.

Abgesehen davon, dass dieser Sachvortrag auch in Bezug auf die Darlegung einer nicht im Markenregister eingetragenen Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2

MarkenG nicht ausreichend wäre, weil sich daraus weder die tatsächliche Ingebrauchnahme (Benutzung) der Marke vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, dem 12. September 2015, noch die nach § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verkehrsgeltung ergibt, ist ein solcher Wechsel des Widerspruchsgrundes im Beschwerdeverfahren nicht möglich. Nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist kann das mit der Widersprucheinlegung nach § 30 MarkenV zwingend nach Art, Wiedergabe und Form des Zeichens identifizierbare und damit darauf festgelegte Kennzeichenrecht – auch im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA – nicht mehr zulässigerweise verändert werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 42 Rn. 43; auch das angemeldete oder eingetragene ältere Widerspruchszeichen kann im Übrigen nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gewechselt werden). Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die Überprüfung der angefochtenen Widerspruchsentscheidung der Markenstelle für Klasse 30 auf ihre Richtigkeit und damit beschränkt auf die Frage, ob eine notorisch bekannte Marke im Sinn des § 10 i. V. m. § 9 Abs. 1 MarkenG der Eintragung der angegriffenen Marke entgegensteht.

Soweit der Widersprechende schließlich noch anführt, die Eintragung der angegriffenen Marke sei wegen seines älteren Rechts auf Klage wegen Nichtigkeit der angegriffenen Marke nach § 51 Abs. 1 MarkenG zu löschen, ist dafür das Bundespatentgericht nicht zuständig. Insoweit ist auf das vor den ordentlichen Gerichten zu führende Lösungsverfahren nach § 55 Abs. 1 MarkenG zu verweisen.

Die Beschwerde des Widersprechenden war nach alledem zurückzuweisen.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war weder von den Beteiligten beantragt noch aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa