

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 127/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 03 362**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Dr. Albrecht und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 1999 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 395 03 362 angeordnet worden ist.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die am 10. April 1996 veröffentlichte Eintragung der Marke 395 03 362

"DOGLAS"

mit dem Warenverzeichnis

"Abestfreies Isoliermaterial sowie Gegenstände daraus, nämlich Isolierplatten, -ringe, -scheiben, -klötze, Glühunterlagen, Verschleißleisten, Stangen und Platten (Halbfabrikate), alle vorgenannten Waren zur thermischen Isolierung im Ofenbau, Maschinenbau, Transport-Anlagenbau und in der Elektroindustrie, soweit in Klasse 17 enthalten; Isolieranstrichfarben; Dichtungen; Dichtungsmassen; Dichtungsringe; Dichtungstreifen; elastische Fä-

den, nicht für Textilzwecke; Glasfasern für Isolierzwecke; Isolierfilz; Isolierfolien aus Metall; Fugenkitte; elastische Garne, nicht für Textilzwecke; Isoliergewebe; Glimmer, roh oder teilweise bearbeitet; Isolierhandschuhe; Wärmeisoliermittel; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Glasgewebe, Glashartgewebe; Schichtpressstoffe, soweit in Kl 19 enthalten; Sperrholz, Schichtholz; Elektroisoliermaterial, (alle vorgenannten Waren nicht für die Anwendung zum Gebäudebau)"

ist Widerspruch erhoben auf Grund der für die Waren

"Platten, Folien und Profile aus Kunststoff"

am 1. April 1963 eingetragenen Wortmarke 772 089

"DEGLAS".

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 6. Januar 1998 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende am 29. April 1998 unter Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung des Produktmanagers sowie verschiedener Prospekte und Rechnungskopien die Benutzung der Marke geltend gemacht. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 27. April 1999 eine teilweise Löschung der Marke "DOGLAS" wegen des Widerspruchs aus der Marke "Deglas" für die Waren

"Asbestfreies Isoliermaterial sowie Gegenstände daraus, nämlich Isolierplatten, -ringe, -scheiben, -klötze, Glühunterlagen, Verschleißleisten, Stangen und Platten (Halbfabrikate), alle vorge-

nannten Waren zur thermischen Isolierung im Ofenbau, Maschinenbau, Transport-Anlagenbau und in der Elektroindustrie, soweit in Klasse 17 enthalten; Isolieranstrichfarben; Dichtungen; Dichtungsmassen; Dichtungsringe; Dichtungsstreifen; elastische Fäden, nicht für Textilzwecke; Glasfasern für Isolierzwecke; Isolierfilz; Fugenkitte; elastische Garne, nicht für Textilzwecke; Isoliergewebe; Wärmeisoliermittel; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Elektroisoliermaterial (alle vorgenannten Waren nicht für die Anwendung zum Gebäudebau)"

angeordnet, im übrigen den Widerspruch aus der Marke 772 089 zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat ausgeführt, daß eine Benutzung innerhalb des Benutzungszeitraumes glaubhaft gemacht worden sei und Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken im sich aus dem Beschlußtenor ergebenden Umfang bestehe.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, daß die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht sei. Die eidesstattliche Versicherung weise Unstimmigkeiten auf. Die eingereichten Rechnungskopien stammten nicht aus dem relevanten Benutzungszeitraum. Hinsichtlich der Prospekte fehlten Angaben zu dem Zeitraum der vermeintlichen Verwendung.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, daß die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen sei, daß eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. Die von der Widersprechenden nach Schluß der mündlichen Verhandlung zu den Akten gereichte Eingabe vom 19. Januar 2001 konnte keine Berücksichtigung mehr finden.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, weil die Widersprechende die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat (§§ 43 Abs 1 Satz 1, 26 MarkenG).

Nachdem die Markeninhaberin in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, wäre es nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG Aufgabe der Widersprechenden gewesen, glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke - 10. April 1991 bis 10. April 1996 rechtserhaltend benutzt worden ist.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (vgl BPatGE 23, 158, 165 f - Fludec; BPatG GRUR 1994, 629, 630 – Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie zB Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw, zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdz 33 ff.).

Nach Auffassung des Senats genügt insbesondere die eidesstattliche Versicherung vom 27. April 1998 des Produktmanagers Herrn Sáfadi-Müller, für die Marke

"Deglas", diesen Anforderungen nicht in ausreichendem Maße. Zum einen enthält sie erhebliche Unstimmigkeiten, weil in ihr zum Teil Angaben zu einer Marke "Decarglas" gemacht werden und in diesem Zusammenhang auf der eidesstattlichen Versicherung beiliegende Anlagen zur Widerspruchsmarke "DEGLAS" verwiesen wird. Zum anderen läßt sich aus der eidesstattlichen Versicherung nicht entnehmen, wie im einzelnen die Kennzeichnung der betreffenden Waren mit der Widerspruchsmarke erfolgt sein soll. Die Widersprechende hat zwar Materialmuster eingereicht, die den Aufdruck "Deglas" enthalten; daraus ergibt sich jedoch nicht, ob und wie die laut der eidesstattlichen Versicherung abgesetzten Kompakt-, Steg- und Sinuswellplatten tatsächlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet waren. Im übrigen stammen die vorgelegten Prospekte, was die Widersprechende selbst einräumt, nicht aus dem für den Benutzungsnachweis bedeutsamen Zeitraum. Zwar behauptet die Widersprechende, daß die Prospekte auch im hier relevanten Zeitraum benutzt worden seien, dies wird von der Markeninhaberin jedoch bestritten und wurde von der Widersprechenden im Verfahren nicht glaubhaft gemacht.

Zweifel an der rechtserhaltenden Markenbenutzung wegen unzulänglicher Glaubhaftmachungsunterlagen gehen zu Lasten der darlegungspflichtigen Widersprechenden. Dabei sind in aller Regel auch keine weiteren gerichtlichen Hinweise angebracht, besonders dann nicht, wenn - wie vorliegend - die Gegenseite die Mängel der eingereichten Benutzungsunterlagen ausdrücklich hervorgehoben hat.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Albrecht

Dr. Hock

CI/Hu