

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 184/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 15 490

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 20. Juni 1998 veröffentlichte Eintragung der Wortbildmarke



TONY BRANT

für

„Leder und Lederimitationen sowie alle Waren daraus,
soweit in Klasse 18 enthalten; Schuhwaren“

ist Widerspruch eingelegt aus der Wortbildmarke



seit 20. November 1990 eingetragen unter der Nr. 1 168 278 für

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und die Nichtbenutzungseinrede auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 12. Oktober 2001 den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Denn die in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen seien nicht näher spezifiziert, so dass nicht erkennbar sei, welche konkreten Umsätze auf die jeweiligen Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ entfielen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt. Ihrer Auffassung nach reicht die vorgelegte eidesstattliche Versicherung aus, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Denn in der eidesstattlichen Versicherung seien die Umsatzzahlen für „Jacken“ im Zeitraum von 1993 bis 1997 genannt, was wiederum bedeute, dass zugleich Schuhwaren

und Kopfbedeckungen unter der Widerspruchsmarke nicht vertrieben worden seien. Eine Aufschlüsselung nach einzelnen Geschäftsjahren sei weder erforderlich noch zumutbar. Auch die beigelegten Prospekte stammten alle aus dem relevanten Benutzungszeitraum. Da, wie sie unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen im Widerspruchsverfahren ausführt, zwischen den Vergleichsmarken wegen des klanglich gleichen und schriftbildlich weitgehend übereinstimmenden Bestandteils "Brant" bzw. "Brandt", welcher beide Marken präge, angesichts der Warenidentität bzw. zumindest hochgradigen Warenähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe, sei die jüngere Marke zu löschen.

Neue Benutzungsunterlagen hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren nicht vorgelegt.

Die Inhaberin der jüngeren Marke ist dem entgegengetreten. Ihrer Auffassung nach bestehen weiterhin erhebliche Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, da weder einzelne mit ihr versehene Waren im Original vorgelegt worden seien noch den Benutzungsunterlagen entnommen werden könne, wo, für welche konkreten Produkte und in welcher Form ein Vertrieb von Waren unter dem Widerspruchszeichen stattgefunden habe, zumal die bloße Mitteilung des Auftragseingangs nichts darüber aussage, ob überhaupt konkrete Verkäufe erfolgt seien. Schließlich deckten die vorgelegten Benutzungsunterlagen ohnehin nur den Zeitraum bis einschließlich 1996 ab, so dass davon auszugehen sei, dass in der Folgezeit die Widerspruchsmarke nicht mehr benutzt wurde. Im übrigen bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr, da eine klangliche Kollision auf dem betroffenen Warenssektor in der Praxis keine Rolle spiele, das schriftbildliche Erscheinungsbild der gegenüberstehenden Zeichen deutlich verschieden sei und der Verkehr keine Veranlassung habe, das angegriffene Zeichen auf den Nachnamen „Brant“ zu verkürzen, sondern es regelmäßig als aus Vor- und Zunamen gebildete zusammengehörige Einheit auffasse.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat und im übrigen auch eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ersichtlich ist.

Ungeachtet der Frage, ob die im Widerspruchsverfahren eingereichten Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von 1993 bis 1997 ausreichen, hat die Widersprechende jedenfalls für die nunmehr (neu) laufende Fünf-Jahres-Periode vor dem Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung des Senats, also vom 26. Juni 1997 bis 25. Juni 2002, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Einer solchen (neuen) Glaubhaftmachung bedurfte es deshalb, weil unter den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, für den die Markeninhaberin mangels einer Einschränkung ihrer Nichtbenutzungseinrede ebenfalls die rechtserhaltende Benutzung bestritten hat (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 43 Rn. 21), *jede* einer Entscheidung über den Widerspruch vorausgehende Fünf-Jahres-Periode fällt (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 f. – Holtkamp). Eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für diesen Zeitraum hat die Widersprechende aber nicht einmal vorgetragen, geschweige denn glaubhaft gemacht. Auf die im Widerspruchsverfahren allein vorgelegten Benutzungsunterlagen kann sie sich dafür nicht berufen. Denn die eidesstattliche Versicherung vom 05. März 2001 bezieht sich ausdrücklich nur auf die "letzten 5 Jahre vor 1998", erfasst also schon von ihrem Wortlaut her allenfalls die Zeit bis Ende 1997. Aber auch wenn der maßgebliche Benutzungszeitraum damit noch abgedeckt erscheint, kann aus der eidesstattlichen Versicherung eine rechtserhaltende Benutzung für den Anfang des jetzt maßgeblichen Zeitraums, also für die Zeit von Juni bis Dezember 1997, nicht entnommen werden. Denn die lediglich pauschal ohne jede nähere zeitliche Differenzierung auf den Zeitraum "vor 1998" bezogene Bekundung des Geschäftsführers der Widersprechenden über einen

"Auftragseingang im Wert von A... DM" mit der Widerspruchsmarke lässt nicht erkennen, ob in dem letzten Halbjahr des Jahres 1997 ein nennenswerter "Auftragseingang" verzeichnet oder ob dieser nicht vielmehr ganz oder zumindest weit überwiegend in der vor dem 26. Juni 1997 liegenden Zeit erzielt wurde. Auch die sonstigen Benutzungsunterlagen geben hierfür nichts her, da sie sich – worauf die Markeninhaberin unwidersprochen hingewiesen hat - nur auf eine Zeit bis spätestens 1996 beziehen, so dass ihnen für den hier erst später beginnenden Fünf-Jahres-Zeitraum keine Aussage über eine Benutzung der Widerspruchsmarke entnommen werden kann.

Hiergegen lässt sich auch nicht einwenden, dass die Widersprechende den Zeitpunkt der Entscheidung des Senats nicht voraussehen konnte. Denn es hätte ihr jedenfalls bei Erhebung ihrer Beschwerde am 22. November 2001 bewußt sein müssen, dass bei einer nicht vor Frühjahr 2002 zu erwartenden Entscheidung des Senats der Zeitraum, für welchen sie eine Benutzung im Widerspruchsverfahren allenfalls glaubhaft zu machen versucht hatte, nahezu fünf Jahre zurückliegt und somit sich der Zeitraum, für welchen eine Benutzung glaubhaft zu machen ist, wesentlich verschoben hat. Darüber hinaus mußte sie auf Grund der Entscheidung der Markenstelle auch damit rechnen, dass die bislang vorgelegten Benutzungsunterlagen, wenn bereits fraglich war, ob sie für den Zeitraum von 1993 bis 1997 aussagekräftig sind, jedenfalls für eine Benutzung ab 1997 als nicht ausreichend angesehen werden. Sie hätte daher bei umsichtiger Prozessführung alle Veranlassung gehabt, wenn nicht schon bei Erhebung der Beschwerde, so doch jedenfalls spätestens bei Einreichung der Beschwerdebegründung zumindest vorsorglich eine Benutzung – sofern sie denn stattgefunden hat - auch für die Jahre 1997 bis 2001 glaubhaft zu machen.

Mangels ausreichender Benutzung der Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Waren (§§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG) konnte der Widerspruch daher keinen Erfolg haben. Darüberhinaus besteht auch keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn die jüngere Marke, die entgegen der Auf-

fassung der Widersprechenden nicht durch den Bestandteil "Brant" geprägt wird (vgl. jetzt allgemein BGH GRUR 2000, 233, 234 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH; für den hier maßgeblichen Modebereich vgl. bereits BGH GRUR 1999, 241, 244 – LIONS; ferner BpatGE 44, 53 – „Noelle Claris/CLARIS) unterscheidet sich von der älteren Marke schon durch den zusätzlich enthaltenen Vornamen "Tony". Dieser Unterschied reicht selbst bei Zugrundelegung eines strengen Beurteilungsmaßstabs für ihren erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke aus.

Da somit die Markenstelle zu Recht dem Widerspruch den Erfolg versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Wf