



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 177/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 33 587**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden sowie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Widersprechende hat gegen die am 6. August 2004 veröffentlichte Eintragung der am 9. Juni 2004 angemeldeten, u. a. für „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ geschützten Marke Nr. 304 33 587

**COMTESSE**

beschränkt auf die vorgenannten Waren Widerspruch eingelegt aus ihrer am 19. Juli 1990 angemeldeten und seit 26. Oktober 1990 u. a. für „Bekleidungsstücke (ausgenommen Nachtwäsche und Unterwäsche für Damen, Herren und Kinder), Kopfbedeckungen“ eingetragenen Marke Nr. 1 166 694

**COMTESSE.**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. August 2005 den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mangels Einreichung entsprechender Nachweise nicht glaubhaft gemacht habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt hierzu eine Kopie ihrer Eingabe vom 14. Juni 2005 an die Markenstelle vor, welche nach ihrer Ansicht die erforderlichen Benutzungsunterlagen enthält; diese Eingabe ist nicht zur Verwaltungsakte gelangt, ihr Empfang wurde allerdings vom Deutschen Patent- und Markenamt mit Empfangsbekanntnis bestätigt; die Widersprechende ist daher der Auffassung, dass ihr die Beschwerdegebühr zurückzahlen wäre. Darüber hinaus hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren eine neue eidesstattliche Versicherung ihres Abteilungsleiters Export/Import vom 12. Juli 2006 vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke 304 3 587 im im Widerspruchsverfahren beantragten Umfang zu löschen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet eine rechtserhaltende Benutzung auch nach den jetzt vorgelegten Unterlagen für nicht gegeben, weil die Widerspruchsmarke für die vorgelegten Gürtelschnallen nicht geschützt sei, die Kennzeichnung auf den vorgelegten Krawatten und Schals sich von der eingetragenen Widerspruchsmarke erheblich unterscheidet und die Benutzung nicht eidesstattlich versichert sei.

Ihren Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. Juli 2006 zurückgenommen.

## II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch nach § 43 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Das Beschwerdevorbringen bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der seit 26. Oktober 1990 eingetragenen Widerspruchsmarke zulässigerweise nach § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten hat, oblag es der Widersprechenden, eine Benutzung der Marke für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG - vorliegend also für die Zeit vom August 1999 bis August 2004 sowie für die Zeit vom Juli 2001 bis Juli 2006 - glaubhaft zu machen. Sowohl die von ihr im Widerspruchsverfahren eingereichten, aber aus nicht erkennbaren Gründen nicht zur Verfahrensakte gelangten Unterlagen als auch die im Beschwerdeverfahren eingereichte eidesstattliche Versicherung reichen hierzu nicht aus. Nach den vorgelegten Fotos kommt zwar eine Benutzung für Krawatten, Schals und Gürtel in Betracht, daneben soll sie nach der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Juli 2006 - nur diese erfüllt im Übrigen die Anforderungen der § 294 ZPO, § 156 StGB, da das dem nicht zur Verfahrensakte der Markenstelle gelangten Schriftsatz vom 14. Juni 2005 angefügte Schreiben vom 21. Januar 2005 (jetzt Bl. 40 GA) sich nur an den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden richtet und daher nach § 156 StGB nicht strafbewehrt ist - auch für Mäntel, Ponchos, Foulards, Tücher, Pochettes und Stolen benutzt worden sein. Soweit die Widersprechende aber in der eidesstattlichen Versicherung die Umsätze, welche sie mit den mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten vorgenannten Waren

erzielt haben will, nur für die Jahre 2000 bis 2005 zusammengefasst genannt, also nicht nach Jahren aufgeschlüsselt hat, kann diesen Angaben eine in beide Zeiträume fallende ernsthafte Benutzung nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit entnommen werden. Wegen der bloß zusammenfassenden Bekanntgabe der Umsatzzahlen kann nämlich nicht mit der hinreichenden Sicherheit ausgeschlossen werden, dass diese nur jeweils am Anfang oder Ende des genannten Zeitraums erzielt wurden. Fallen entsprechende Umsätze aber etwa nur in das Jahr 2000, wäre eine rechtserhaltende Benutzung für den von Juli 2001 bis Juli 2006 gehenden Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht nachgewiesen. Entsprechendes gälte, falls ihnen nur Verkäufe im Jahr 2005 zugrundelägen, denn dann wäre eine rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum von August 1999 bis August 2004, für welchen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine Benutzung glaubhaft zu machen wäre, nicht nachgewiesen. Die Umsätze sind nach ihrer absoluten Höhe auch nicht so hoch, dass von vornherein ausgeschlossen wäre, dass sie nur in einem einzigen Jahr des angegebenen Zeitraums von 2000 bis 2005 erzielt worden sein könnten.

Die mit den gemachten Angaben verbundenen Unsicherheiten gehen zu Lasten der Widersprechenden, so dass im Ergebnis eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die beiden relevanten Zeiträume nach § 43 Abs. 1 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht ist.

Auf die Frage, ob die Art der benutzten Kennzeichnung den Rahmen des § 26 Abs. 3 MarkenG verlässt, kommt es damit nicht (mehr) an, auch wenn viel dafür spricht, dass entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die konkrete Art ihrer Benutzung nicht verändert wurde.

Da eine rechtserhaltende Benutzung somit weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren hinreichend glaubhaft gemacht wurde, war der Beschwerde

der Widersprechenden gegen den ihren Widerspruch zurückweisenden Beschluss der Markenstelle der Erfolg zu versagen.

B. Es sind keine Gründe ersichtlich, nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen, weil Billigkeitsgründe hierfür nach § 71 Abs. 3 MarkenG nicht bestehen. Insbesondere spricht für eine solche Entscheidung nicht das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Markenstelle habe ihre Eingabe vom 14. Juni 2005 unberücksichtigt gelassen; denn auch bei Berücksichtigung dieser Eingabe steht nicht zu erwarten, dass die Markenstelle in einem anderen Sinne entschieden hätte, so dass es der Beschwerdeeinlegung seitens der Widersprechenden nicht bedurft hätte. Hiergegen spricht, dass die mit Schriftsatz vom 14. Juni 2005 vorgelegten Unterlagen, wie oben bereits ausgeführt wurde, unzureichend waren. Bei zutreffender Würdigung dieser Unterlagen hätte die Markenstelle also im gleichen Sinne entschieden, so dass ein Billigkeitsgrund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erkennbar ist.

gez.

Unterschriften