



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 205/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 05 047**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 31. Januar 2005 wurde das Wort

**TRESAN**

angemeldet für die Eintragung in das Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37:

„Baumaterialien aus Kunststoff, nämlich Treppenbeläge in Form von Winkelprofilen und Stirnseitenverblendungen, insbesondere für sanierungsbedürftige Treppenstufen;

Renovierung von Treppenstufen“.

Die Eintragung erfolgte am 11. März und die Veröffentlichung am 15. April 2005.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 771 482 „TRESPA“, die seit dem 14. März 1963 in das Register eingetragen ist u. a. für die folgenden Waren:

„Verlegbare Fußböden-, Decken- und Dachbeläge in Form von Platten, Wandbekleidungen und Deckenauskleidungen; sämtliche vorgenannten Waren aus Kunststoff oder in Verbindung mit Kunststoff hergestellt; thermoplastische Kunststoffe als Halbfabrikate und Fertigfabrikate in Form von Platten“.

Dieser Widerspruch wurde nur auf die vorgenannten Waren gestützt und ist gegen die angegriffene Marke insgesamt gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 26. September 2005 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Danach hat die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich aufrechterhalten. Mit Beschluss vom 18. Juli 2007 hat die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Dazu hat die Markenstelle u. a. ausgeführt, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Weiter heißt es wörtlich in der Begründung:

„Die eingereichten Benutzungsunterlagen enthalten keinen Hinweis auf die Art der Benutzung, die grundsätzlich auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung erfolgen muß, sofern Marken für die betreffenden Waren üblicherweise in dieser Form benutzt werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, 2006, § 26 Rdnr. 16). Von letzterer Voraussetzung ist vom vorliegenden Fall auszugehen, auch Baumaterialien können in funktionsgemäßer Weise mit der Marke versehen werden. Die bloße Benutzung der Marke in Prospekten oder Katalogen reicht zur

rechtserhaltenden Benutzung i. S. des § 26 Abs. 1 MarkenG nicht aus.“

Außerdem hat die Markenstelle die Zurückweisung des Widerspruchs auch auf die Feststellung gestützt, daß zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie sich auf ihren Vortrag im patentamtlichen Verfahren beruft. Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juli 2007 aufzuheben und die Marke 305 05 047 „TRESAN“ wegen des Widerspruchs aus der Marke 771 482 „TRESPA“ zu löschen.

Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2008 hat die Widersprechende außerdem mitgeteilt, dass sie die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung nicht für nötig halte.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

## II.

Da die Beschwerdeführerin ausdrücklich mitgeteilt hat, dass sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht für nötig halte, und nach der Beurteilung des

Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache schon deswegen keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.

Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ist zulässig i. S. v. § 43 Abs. 1 MarkenG, weil die Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen war. Daher hat es der Widersprechenden obliegen, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke sowohl für die Zeit vom 15. April 2000 bis zum 15. April 2005 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) als auch für die Zeit vom 14. Mai 2003 bis zum Zeitpunkt dieser Entscheidung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) glaubhaft zu machen. Diese Obliegenheit hat die Widersprechende nicht erfüllt.

§ 43 Abs. 1 MarkenG verlangt für den Fall der wirksamen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede, dass der Widersprechende eine Benutzung seiner Marke gem. § 26 MarkenG glaubhaft macht. Dafür kommt es entscheidend darauf an, ob eine funktionsgemäße Benutzung der Marke belegt wird, d. h. eine konkrete Verwendung der Marke, die der kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren des Benutzers von den Produkten anderer Unternehmen dient (vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 890 - IMMUNINE/IMUKIN - und GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer) und damit die Herkunftsfunktion der Marke erfüllt. Für die Feststellung einer funktionsgemäßen Benutzung kommt es vor allem auf die Frage an, welche Beziehung die Marke zu den gekennzeichneten Waren aufweisen muss. Dabei gehen die grundsätzlichen Anforderungen regelmäßig dahin, dass Herstellermarken auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung abgebracht werden, sofern Marken für die betreffenden Waren üblicherweise in dieser Form

benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA, GRUR 1995, 347, 348 - TETRASIL; BPatG GRUR 1998, 1032, 1033 - MAPAX/MAPAG).

Wie die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss dargetan hat, hat die Widersprechende eine diesen Vorgaben entsprechende Benutzung ihrer Marke nicht behauptet und auch nicht belegt. Sie ergibt sich weder aus dem schriftsätzlichen Vortrag der anwaltlich vertretenen Widersprechenden, noch aus der eidesstattlichen Versicherung ihres Marketing Managers vom 7. Februar 2006 und auch nicht aus den eingereichten Prospekten aus Jahren 1999 bis 2004. Darin wird zwar durchgehend die Beschaffenheit einzelner Produktgruppen beschrieben, aber keine dieser Waren werden in einer konkreten Verbindung mit der Widerspruchsmarke gezeigt.

Allerdings gilt das Erfordernis einer unmittelbaren Verbindung von Herstellermarke und Waren nicht uneingeschränkt. So kann eine Anbringung der Marke unmittelbar auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung nicht verlangt werden, wenn damit wirtschaftlich unsinnige, unmögliche oder unzumutbare Handlungen verbunden wären. Das gilt insbesondere dann, wenn die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der Marke nicht nahelegt oder sogar zwingende wirtschaftliche Gründe einer solchen Verbindung entgegenstehen (vgl. BGH GRUR 1980, 52, 53 - Contoflex - und GRUR 1996, 267, 278 - AQUA). Diese besonderen Voraussetzungen liegen jedoch bei den Waren, auf die der Widerspruch gestützt wurde, nicht erkennbar vor. Es geht um Platten aus Holz oder Metall oder aus beiden Materialien, die für Innen- und Außenanwendungen, insb. für Fassadenverkleidungen, Innenverkleidungen und Arbeitsplatten bestimmt sind. Sie könnten auf ihrer Innenseite unmittelbar mit der Widerspruchsmarke versehen werden, jedenfalls könnte die Widerspruchsmarke auf den Verpackungen oder auf den Packmaterialien angebracht werden, mit denen die Platten zu Gebinden zusammengebunden werden. Dass das speziell im Fall der Waren der Widersprechenden nicht möglich sein sollte, lässt sich den eingereichten Glaubhaft-

machungsunterlagen nicht entnehmen und wurde von der Widersprechenden auch sonst nicht vorgetragen.

Da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für keine der Waren glaubhaft gemacht wurde, auf die sich der Widerspruch stützt, war wegen § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG über die Frage einer möglichen markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht mehr zu entscheiden und die Beschwerde der Widersprechende war als unbegründet zurückzuweisen.

Stoppel

Schell

Werner

Me