

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 335/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. April 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 397 37 947**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die am 20. Dezember 1997 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 397 37 947

**Berti**

für

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck; Leder und Lederimitationen, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre, Sattlerwaren"

ist Widerspruch eingelegt aus der seit 28. Mai 1982 unter der Nr 1 033 846 für

"Herren-, Damen-, Kinderoberbekleidungsstücke, insbesondere Hemden, Blusen, Pullover, Krawatten, Strumpfwaren; Taschen aus Stoff, Leder oder lederähnlichem Material, Portemonnaies, Handschuhe, Gürtel, Koffer sowie Bekleidungsstücke aus lederähnlichem Material oder Leder (sämtliche Bekleidungsstücke, ausgenommen Sportbekleidungsstücke)"

eingetragenen Wortmarke

### **BERRI.**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke bestritten, nach Vorlage von Benutzungsunterlagen die Nichtbenutzungseinrede aber nicht aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Vergleichsmarken ungeachtet der Frage der Warenähnlichkeit selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichenden Abstand einhielten. Dabei sei mangels Liquidität der von der Widersprechenden behaupteten erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Der Gesamteindruck beider Marken sei unterschiedlich, da die Konsonantenfolge "R-R" der älteren Marke einen prägnanten schnellen und "runden" Klangeffekt vermittele, der akustisch deutlich hervortrete, während die jüngere Marke durch die Buchstaben "R-T" ein hartes, gebrochenes Klangbild erhalte, dessen Eigentümlichkeit durch den im Markenwort verkörperten Sinnanklang an den im Inland allgemein bekannten männlichen Vornamen "Berti" noch zusätzlich hervorgehoben werde. Auch optisch sei dieser Unterschied dem angesprochenen Verbraucher sofort erkennbar. Gerade wegen der Kürze der beiden Markenworte träten die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken besonders auffällig hervor und reichten daher zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie bestreitet, dass die unterschiedliche Konsonantenfolge in der jeweiligen Wortmitte der Marken zu einem unterschiedlichen Klangbild führt. Vielmehr werde das Klangbild in beiden Fällen entscheidend von dem Anfangsbuchstaben "B" und dem nachfolgenden Vokal "E", auf welchem auch die Betonung liege, sowie durch den Endvokal "l" geprägt.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Beschluss des Amtsgerichts Bayreuth vom 31. Mai 2001 (Az.: IN 56/01) hat der Insolvenzverwalter das Verfahren aufgenommen. Er bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 42 Abs 1 Satz 2 MarkenG. Im übrigen ist er der Ansicht, dass unabhängig von der Benutzungslage eine Gefahr von Verwechslungen beider Marken nicht bestehe, weil ihr Klangbild, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt habe, völlig verschieden sei.

Auf die Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihrer früheren Prokuristen vom 6. März 2001 (BI 55 ff GA) sowie verschiedene Einnähetiketten (BI 57 GA) vorgelegt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Der Insolvenzverwalter der Inhaberin der angegriffenen Marke hat dabei insbesondere geltend gemacht, dass die von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung von den Erklärenden nicht persönlich, sondern firmenmäßig unterzeichnet sei, so dass sie schon aus diesem Grund als Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet sei; zudem seien die Angaben zu pauschal, um ihnen eine rechtserhaltende Benutzung für den in Rede stehenden Zeitraum entnehmen zu können. Außerdem sei es zweifelhaft, ob die Verwendung der beigegeführten Einnähetiketten noch als eine zulässige Form der Benutzung der Widerspruchsmarke angesehen werden könne. Dem darauf hin gestellten Antrag der Widersprechenden, wegen einer beabsichtigten Ergänzung der Be-

nutzungsunterlagen in das schriftliche Verfahren überzugehen, hat der Insolvenzverwalter widersprochen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat schon deshalb keinen Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat (§§ 26, 43 Abs 1 Sätze 2 und 3 MarkenG).

Der von dem Insolvenzverwalter der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede steht nicht entgegen, dass die Markeninhaberin die von ihr bereits im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG erhobene Einrede nach Vorlage von Nutzungsunterlagen nicht aufrecht erhalten hatte; denn ungeachtet der Frage, ob eine Einrede nach § 43 MarkenG unter bestimmten Umständen nicht mehr wiederaufgegriffen werden kann (vgl hierzu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rn 27 f), betrifft die im Widerspruchsverfahren erhobene Einrede einen anderen Zeitraum - nämlich vom 3. August 1995 bis zur Widerspruchsentscheidung der Markenstelle am 2. August 2000 - als die Einrede im Beschwerdeverfahren, auf Grund derer eine rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum vom 24. April 1997 bis zur Beschwerdeentscheidung am 23. April 2002 glaubhaft zu machen war. Aus diesem Grund handelt es sich bei der im Beschwerdeverfahren erhobenen Nichtbenutzungseinrede schon nicht um das - möglicherweise unzulässige - Wiederaufgreifen einer früheren Einrede, sondern um die zulässige neue Geltendmachung der Einwendung nach § 43 MarkenG.

Eine für den vorgenannten Zeitraum rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht.

Der Anerkennung einer ausreichenden Glaubhaftmachung steht allerdings nicht schon die Unterzeichnung der eidesstattlichen Versicherung durch die beiden früheren Prokuristen der Widersprechenden mit dem auf diese Stellung hinweisenden Zusatz "ppa" entgegen, wie der Insolvenzverwalter der Inhaberin der angegriffenen Marke meint. Zwar hat der Senat in einer früheren Entscheidung gegen die Unterzeichnung einer eidesstattlichen Versicherung mit dem Zusatz "ppa" und Abdruck des Firmenstempels Bedenken in formaler Hinsicht geäußert, weil es sich in diesem Fall nicht um eine dem Prokuristen als natürliche Person zurechenbare Erklärung handele, sondern um eine "solche der Widersprechenden selbst, gesetzlich vertreten durch einen nach Handelsrecht vertretungsberechtigten Funktionsträger" (vgl BPatGE 33, 228, 231 – Lacho). An diesen Bedenken hält der Senat nicht fest. Unterzeichnet der Prokurist einer Firma eine eidesstattliche Versicherung mit seinem Namen, gibt er die Erklärung grundsätzlich als natürliche Person unter der Strafandrohung des § 156 StGB ab. Der Zusatz "ppa", gegebenenfalls in Verbindung mit dem Firmenstempel und Verwendung des Firmenbriefkopfs, bringt lediglich zum Ausdruck, daß er die eidesstattliche Versicherung in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit abgibt. Das bedeutet aber nicht, daß er als Partei bzw als Verfahrensbevollmächtigter handelt, denn als Prokurist ist er nicht *gesetzlicher* Vertreter einer Handelsgesellschaft. Unter den Begriff der gesetzlichen Vertretung (§ 51 ZPO) fällt nur die Vertretungsmacht, die unmittelbar auf Gesetz oder staatlicher Anordnung unabhängig vom Willen des Vertretenen beruht (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 51 Rn 3); anders als die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft (vgl § 125 Abs 1 HGB), der Komplementär einer Kommanditgesellschaft (§§ 170, 161 Abs 2 iVm § 125 Abs 1 HGB), der Geschäftsführer einer GmbH (§ 35 Abs 1 GmbHG) und der Vorstand einer Aktiengesellschaft (§ 76 Abs 1 AktG) ist die Prokura nach §§ 48 ff HGB zwar eine gesetzlich umschriebene, aber keine *gesetzliche* Vertretungsmacht (vgl K. Schmidt, Handelsrecht, 5. Aufl, S 458 f). Dementsprechend ist der Prokurist einer Partei als Zeuge und nicht etwa als Partei zu vernehmen (vgl BAG BB 1980, 580, 581; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 60. Aufl, Übers § 373 Rn 21 unter "Prokurist"). Das gilt erst recht für *ehemalige* Prokuristen, die vorliegend die eidesstattliche Er-

klärung unterzeichnet haben. Im übrigen kann eine eidesstattliche Versicherung sogar von dem Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft selbst abgegeben werden, denn durch das Mittel der Glaubhaftmachung, für welches nach § 82 Abs 1 MarkenG die Vorschrift des § 294 ZPO gilt, wird der Kreis der zulässigen Beweismittel *erweitert*. Insbesondere wird es über die ansonsten nur eingeschränkte Möglichkeit der Vernehmung einer beweispflichtigen Partei (vgl §§ 447, 448 ZPO) hinaus ermöglicht, dass sich die Partei einer an Eides Statt abgegebenen eigenen Erklärung zur Führung des Beweises bedient, wobei die einer prozessunfähigen Partei bzw Verfahrensbeteiligten - etwa einer Handelsgesellschaft - zuzurechnende Erklärung nur von ihrem gesetzlichen Vertreter abgegeben werden kann (vgl §§ 51 und 455 Abs 1 Satz 1 ZPO). Auch die von einem gesetzlichen Vertreter für einen prozessunfähigen Beteiligten abgegebene eidesstattliche Versicherung ist immer die Erklärung einer natürlichen Person und damit nicht von vornherein als Glaubhaftmachungsmittel ungeeignet.

Auch wenn somit die "firmenmäßig" unterzeichnete eidesstattliche Versicherung der ehemaligen Prokuristen grundsätzlich als Glaubhaftmachungsmittel geeignet ist, ergibt sich aus ihrem Inhalt, der nach denselben Grundsätzen wie eine Zeugen- oder Parteiaussage gleichen Inhalts gemäß § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 286 ZPO frei zu würdigen ist (vgl auch Thomas/Putzo, aaO, § 294 Rn 2 aE), aber nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, dass die Widerspruchsmarke nach Maßgabe des § 26 MarkenG im fraglichen Zeitraum im Inland ernsthaft, dh in ausreichendem Umfang, benutzt wurde. Zwar kann die Verwendung der Widerspruchsmarke auf den vorgelegten Einnähetiketten, Produktions- und Größenetiketten, auf denen sie in völlig üblichen Schrifttypen, zum Teil mit darunter angeordneten stilisierten Länderflaggen und zum Teil mit der beschreibenden Angabe "MODA", wiedergegeben ist, noch als eine ihren kennzeichnenden Charakter nicht verändernde Abweichung (§ 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG) durch unschädliche Hinzufügungen (vgl hierzu Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rn 85) angesehen werden. Der eidesstattliche Versicherung lässt sich aber nicht entnehmen, dass die Widerspruchsmarke in dem angegebenen Zeitraum von 1997 bis 2002 in ausreichendem Umfang ge-

nutzt wurde. Es werden dort zwar Produktion und Vertrieb von ca ... Hosen, ca ... Pullovern, T-Shirts und Sweatshirts, ca ... Oberteilen und ca ... Paar Socken erwähnt, die jeweils mit den beigefügten Etiketten versehen gewesen seien. Diese Zahlen sind aber nur pauschal, für den Gesamtzeitraum "zwischen 1992 und 2000" angegeben, ohne nähere Aufschlüsselung auf die einzelnen Jahre. Damit ist nicht zu erkennen, ob die Kleidungsstücke tatsächlich in dem hier allein interessierenden Zeitraum von 1997 bis 2002 produziert und vertrieben worden sind. Denn auf Grund der lediglich für einen Gesamtzeitraum genannten pauschalen Produktionszahlen lässt sich nicht ausschließen, dass die genannten Umsätze in dem vor 1997 liegenden Zeitraum erzielt worden sind, zumal die eidesstattliche Versicherung eine diese Bedenken ausräumende Angabe, dass in keinem Jahr des genannten Gesamtzeitraumes ein bestimmter Mindestumsatz unterschritten wurde, nicht enthält; ohne Glaubhaftmachung eines zumindest nennenswerten Umsatzes mit den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren für den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG kann aber von einer rechterhaltenden Benutzung nicht ausgegangen werden.

Soweit die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung auf diese vom Senat mitgeteilten Bedenken um den Übergang in das schriftliche Verfahren gebeten hat, um die erforderlichen Angaben nachholen zu können, konnte dem unabhängig von dem Widerspruch der Gegenseite schon deshalb nicht entsprochen werden, weil § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 294 Abs 2 MarkenG nur *präsente* Beweismittel zulässt. Nach dieser Vorschrift dürfen also nur solche Benutzungsunterlagen berücksichtigt werden, die bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorliegen. Dem darin liegenden Verbot einer Vertagung - die ohnehin nur nach § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 227 Abs 1 ZPO bei Vorliegen erheblicher Gründen zulässig ist - zum Zwecke einer (weiteren) Beweisaufnahme liefe der beantragte, einer Vertagung gleichzustellende Übergang in das schriftliche Verfahren, durch den der Widersprechenden eine Ergänzung der Benutzungsunterlagen ermöglicht würde, aber zuwider.

Da der Widerspruch nach alledem schon mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg haben konnte (§ 43 Abs 2 Satz 3 MarkenG), kam es auf die Frage der Verwechslungsgefahr der Marken nicht mehr entscheidungserheblich an.

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

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Schwarz

Pü