

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 273/00

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 650 082**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist gegen die Schutzbewilligung in Deutschland der für die Waren

- "16 Porte-chéquiers.
- 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, petites malles extra plates pour le transport de documents, trousse de voyage, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, trousse de toilette vides; étuis (maroquinerie) pour cartes de visite et pour cartes de crédit; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie"

international registrierten Marke 650 082

**ZEO**

auf Grund der für die Waren und Dienstleistungen

"Oberbekleidungsstücke einschließlich gewirkter und gestrickter Bekleidungsstücke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel (ausgenommen Gürtel aus unedlen und edlen Metallen sowie deren Imitationen), Handschuhe, Schals, Taschen, Kopf- und Halstücher; Verwaltung von finanziellen Beteiligungen an Gewerbebetrieben und Gesellschaften auf dem Sektor Oberbekleidung für andere; betriebswirtschaftliche Beratung sowie Marketing für andere"

am 18. August 1995 eingetragenen Marke 2 910 781

**zero**

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 18 IR des Patentamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 30. Juni 1998 sowie die Erinnerung der Widersprechenden durch Beschluß vom 4. Oktober 2000 wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 MarkenG zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, die beiderseitigen Waren seien zwar teils identisch und teils ähnlich, aber die sich gegenüberstehenden Marken seien in jeder Hinsicht deutlich verschieden. Bei den kurzen Markenwörtern sei auch zu berücksichtigen, daß die Unterschiede stärker als bei längeren Markenwörtern auffielen. Außerdem trage der Sinngehalt des englischen Wortes "zero" zur Unterscheidbarkeit bei. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne nicht ausgegangen werden,

da die Inhaberin der angegriffenen Marke die vorgetragene Bekanntheit der Widerspruchsmarke bestreite.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie legt im einzelnen ihre Ansicht dar, daß die Verwechslungsgefahr wegen der Warenidentität oder Warenähnlichkeit sowie der Markenähnlichkeit zu bejahen sei. Auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke hat sie zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke die eidesstattliche Erklärung ihres Geschäftsführers, Herrn F..., vom 15. März 2002, in der für den Zeitraum von Februar 1997 bis Januar 2002 Umsatzzahlen über den Verkauf der Waren "Gürtel", "Taschen" und "Schuhe" in Deutschland "unter der Marke ZERO" genannt werden, eine Standortkarte der "zero Stores und Shop-In-Stores" sowie einige die Waren "Taschen, Gürtel und Schuhe" betreffende Farbkopien aus "zero"-Katalogen vorgelegt. Dazu trägt sie vor, es treffe zu, daß nach ständiger Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung die Marke auf den Waren selbst oder zumindest auf ihren Verpackungen angebracht sein müsse. Sie räume zwar ein, daß die Anbringung der Widerspruchsmarke auf den Warendarstellungen der Katalogkopien nur in wenigen Fällen zu erkennen sei, versichere jedoch anwaltlich, daß alle Waren wie im vorgeführten Beispiel mit der Marke versehen worden seien.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Schutz der angegriffenen IR-Marke in Deutschland zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie trägt zur Benutzungsfrage im wesentlichen vor, sie könne sich mit der anwaltlichen Versicherung der Anbringung der Widerspruchsmarke auf den Waren nicht zufriedengeben und halte die Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang aufrecht. Aus den Benutzungsunterlagen sei insbesondere nicht ersichtlich, mit welchem Anteil an den in der eidesstattlichen Erklärung angegebenen Umsätzen die Waren mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden seien.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Der Senat hält eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für glaubhaft gemacht. Die Löschung der angegriffenen Marke "ZEO" wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke "zero" gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1, Abs 2 Satz 1 MarkenG kommt daher nicht mehr in Betracht. Die Markenstelle des Patentamts hat den Widerspruch somit im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die mit Schriftsatz vom 24. Januar 2002 geltend gemachte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke ist gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Sie erweist sich auch als begründet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Denn aus der eidesstattlichen Erklärung des Geschäftsführers der Widersprechenden im Zusammenhang mit den weiteren eingereichten Benutzungsunterlagen - den Farbkopien aus Katalogen der Widersprechenden - läßt sich der Umfang einer funktionsgerechten Benutzung nicht entnehmen oder bestimmen.

Wie die Widersprechende nicht in Frage stellt, bedarf die funktionsgerechte Benutzung bei den hier betroffenen Waren der Anbringung der Marke auf den Waren selbst oder jedenfalls auf ihrer Verpackung (vgl dazu: BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA; BGH WRP 1999, 936, 938 - HONKA; BPatGE 39, 212 ff - MAPAG; BPatG GRUR 1996, f - ESTAVITAL). Soweit die Bezeichnung "zero" auf den Katalogkopien am unteren oder oberen Rand firmenmäßig erscheint, ist dies für die markenmäßige Benutzung unbeachtlich (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 26 Rdn 11, 64 mwN). Die Anbringung der Widerspruchsmarke "zero" an den Waren, wie sie auf den Katalogseiten dargestellt sind, ist jedoch nur vereinzelt erkennbar, nämlich lediglich auf drei Paar Damen-Sandalen, einem weiteren Paar flacher Sandalen, einem Gürtel und zwei Portemonnaies, allenfalls schemenhaft noch auf einer Tasche.

Insofern folgt der Senat der in der mündlichen Verhandlung dargelegten Auffassung der Beschwerdegegnerin, daß erhebliche Zweifel bestehen, ob ein zur ernsthaften Benutzung ausreichender Anteil der Waren "Gürtel, Taschen, Schuhe", für die in der eidesstattlichen Erklärung Umsatzzahlen genannt werden, überhaupt mit der Widerspruchsmarke "zero" versehen worden sind. Auch aus der eidesstattlichen Erklärung, insbesondere der Aussage: "Innerhalb des Benutzungszeitraums zwischen Februar 1997 und Januar 2002 sind folgende Abverkäufe unter der Marke ZERO getätigt worden.", ergibt sich nicht, in welchem Umfang der angegebenen Verkaufsumsätze die Widerspruchsmarke tatsächlich auf den Waren angebracht war. Denn die Formulierung "unter der Marke ZERO" enthält bereits eine - dem Senat vorbehaltene - rechtliche Wertung, mit welcher der erklärende Geschäftsführer offenbar auch die - hier unbeachtliche - rein firmenmäßige Verwendung der Bezeichnung "zero" in den Katalogen gemeint hat. In den vorgelegten Katalogkopien, auf die am Ende der eidesstattlichen Erklärung verwiesen wird, weisen nämlich handschriftliche Pfeile sowohl auf die Firmenbezeichnung "zero" als auch auf Anbringungen der Marke "zero" auf Waren hin.

Im übrigen genügt auch die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte anwaltliche Versicherung des Vertreters der Widersprechenden, *alle* Waren seien wie im vorgeführten Beispiel mit der Marke versehen worden, nicht den Anforderungen an die erforderliche Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs 1 MarkenG iVm § 294 ZPO, da es sich hierbei nicht um Vorgänge handelt, die der Vertreter der Widersprechenden in Ausübung seiner Berufstätigkeit wahrgenommen haben kann (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage 2002, § 294 Rdn 2).

### III

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Kätker

v. Zglinitzki

CI