

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 81/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 651 420

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Marke

**ALBERO**

ist international registriert unter der Nummer 651 420 für die folgenden Waren der Klasse 3

"Produits de parfumerie et cosmétique; huiles essentielles, savons de toilette, shampooings et autres lotions pour les cheveux; gelées et sels pour le bain; désodorisants à usage personnel et dentifrices."

Für diese Marke wird die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt. Die Marke wurde am 21. Mai 1996 veröffentlicht.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 2 007 155

d'albero,

die seit dem 9. Dezember 1991 für die folgenden Waren der Klasse 25 in das Register eingetragen ist:

"Damenoberbekleidungsstücke, insbesondere Blusen, Röcke, Kostüme, Kleider, Anzüge, Jacken, Mäntel, Gürtel, Handschuhe, Schals, Brust-, Schulter- und Halstücher".

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 2. Oktober 1997 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Mit Beschluß vom 25. November 1998 hat die Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen mit der Begründung, daß zwischen den konkurrierenden Marken keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Dabei hat die Markenstelle die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt gelassen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende die Originale von Farbkarten, Warenanhängern und Musterlaschen vorgelegt und dazu ua erklärt:

"Die Farbkarten werden zweimal jährlich in einer Auflage von jeweils ca. ... angefertigt und zur Verkaufsförderung an Kunden verschickt. Die bisherige Gesamtauflage beträgt etwa ... Stück. Die Warenanhänger werden an die Endprodukte gehängt und in einer Auflage von etwa ... Stück in den Verkehr

gebracht. Von den Musterlaschen werden zweimal jährlich ... Stück angefertigt und an Kunden versandt; die Gesamtauflage der letzten Jahre beträgt ... Stück.

Das Logo "albero" wird außerdem vom Versandhaus Q... im Hauptkatalog und in einem Spezialkatalog abgebildet. Die hohe Auflage der Q...-Kataloge dürfte gerichtsbekannt sein."

Für den Fall, daß der Senat die Benutzung nicht als hinreichend glaubhaft gemacht ansehen sollte, hat die Widersprechende um einen richterlichen Hinweis gebeten, "um noch eine entsprechende eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vorlegen zu können".

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 1998 aufzuheben und der IR-Marke 651 420 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 007 155 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist schon deshalb nicht begründet, weil die Widersprechende auf die Erhebung der zulässigen Nichtbenutzungseinrede nach §§ 43 Abs 1 Satz 2, 114 MarkenG die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.

Im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre in dem Register eingetragen, so daß die Voraussetzungen der Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erfüllt waren. Demnach oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen und zwar für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten. Die Unterlagen, welche die Widersprechende zu diesem Zweck vorgelegt hat, reichen für eine Glaubhaftmachung iSv §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG nicht aus.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung iSv § 43 Abs 1 MarkenG ist eine präsen- te Beweisführung iSv § 294 ZPO. Das bedeutet, daß der Verfahrensbeteiligte, dem die Glaubhaftmachung obliegt, zu beweisbedürftigen Fragen mit präsenten Beweismitteln einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit vermitteln muß. Dieser Grad der Wahrscheinlichkeit kann unter demjenigen liegen, der mit Hilfe einer vollen Beweisführung erreicht werden muß (vgl Thomas-Putzo ZPO, 18. Aufl., § 294 Rdn 1 und 2). Da es sich um ein Beweisverfahren handelt, kann zur Glaubhaftmachung einer streitigen Tatsache nie der bloße Sachvortrag genügen. Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen alle präsenten Beweismittel in Betracht, auch die eidesstattliche Versicherung (§ 294 Abs 1 ZPO).

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Ort, Zeit und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Bereich und in welchem Umfang die Be-

nutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen zB Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl 1997, § 43 Rdn 29).

Die Widersprechende hat für die präsenste Beweisführung über die Art der Benutzung ihrer Marke und über die Verbindung zwischen dieser Marke und den Waren die Originale von Farbkarten, Warenanhängern und Musterlaschen vorgelegt. Zur der Frage, welche konkreten Umsätze die Widersprechende mit dieser Marke in welchen Zeiträumen erzielte, das heißt zum Umfang und der Zeit der Benutzung, wurden dagegen keine Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt. Daher sind die Unterlagen, die die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke eingereicht hat, in einem wesentlichen Punkt unvollständig mit der Folge, daß die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht iSv §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG glaubhaft gemacht ist.

Zwar hat die Widersprechende um einen gerichtlichen Hinweis gebeten für den Fall, daß das Gericht die vorgelegten Unterlagen als unzureichend für die Glaubhaftmachung ansehen sollte. Dabei hat die Widersprechende selbst die Möglichkeit der Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung angesprochen. Der Senat war jedoch nicht dazu gehalten, die Widersprechende gem § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm §§ 139, 278 ZPO auf ihre Obliegenheit hinzuweisen, auch zum Umfang der erzielten Umsätze und zu den Zeiträumen, in denen diese Umsätze erwirtschaftet wurden, präsenste Beweismittel, etwa eine eidesstattliche Versicherung, vorzulegen. Zwar obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen und Beweismittel hinzuwirken (vgl Greger in Zöller ZPO, 21. Aufl., § 139 Rdn 1). Diese Fürsorgepflicht findet jedoch im Gebot der Unparteilichkeit des Gerichts seine Grenze. Wo - wie hier - entsprechende Hinweise an eine Partei deren prozessuale Situation verbessern und gleichzeitig die der anderen Partei verschlechtern können, endet eine mögliche Hinweispflicht des Gerichts (vgl Thomas-Putzo aaO,

§ 139, Rdn 1), zumal es der Widersprechenden als Glaubhaftmachungspflichtigen oblag, unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Vorliegend bestand auch keine unklare Rechtslage, die es hätte rechtfertigen können, daß sich die Widersprechende auf einen ergänzenden Hinweis durch das Gericht verließ. Vielmehr sind die hier angesprochenen Grundanforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in ständiger Rechtsprechung geklärt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 23 ff mwNachw).

Schließlich bestand für die Widersprechende auch kein Grund für die Annahme, daß die Markeninhaberin ihre einmal erhobene Einrede nicht länger aufrechterhalten wollte. Die Widersprechende ist in der Beschwerdebegründung zum ersten Mal auf die Benutzungsfragen eingegangen und hat mit diesem Schriftsatz auch die Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht. Zu diesem Schriftsatz hat sich die Markeninhaberin nicht geäußert. Das war auch nicht erforderlich. Die erhobene Einrede wirkt für alle Instanzen des Widerspruchsverfahrens, muß also zB im Beschwerdeverfahren nicht wiederholt werden (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 43 Rdn 16). Die Markeninhaberin war auch nicht dazu verpflichtet, sich zu den vorgelegten Unterlagen zu äußern, insbesondere deren Unvollständigkeit zu rügen.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen, ohne daß es weiterer Ausführungen zur Verwechslungsgefahr bedarf.

Kosten werden nicht auferlegt (§ 71 Abs 1 MarkenG), da der Versuch der Widersprechenden, die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu

machen, zwar erfolglos geblieben ist, sich aber nicht als von vorneherein völlig untauglich erwiesen hat (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 21).

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Werner

prä