

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 39/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 15 028

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Dr. Albrecht und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 20. September 1997 veröffentlichte Eintragung der Marke 397 15 028

"FLEXNIP"

mit dem Warenverzeichnis

"07: Walzen und Rollen in Verarbeitungs- und Veredelungs-
maschinen für die Papier- oder Kartonindustrie

17: Werkstoffe aus Kunststoffen oder Gummi (Halbfabrikate) zur
Beschichtung von Walzen und Rollen in Verarbeitungs- und
Veredelungsmaschinen für die Papier- oder Kartonindustrie"

ist am 5. Dezember 1997 von der Firma V... GmbH
Widerspruch erhoben auf Grund der für die Waren

"Entwässerungsmaschinen für die Erzeugung von Papier, Karton
und Zellstoff"

am 18. Mai 1983 für die V... GmbH eingetragenen Wortmarke 1 048 456

"Flexonip".

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 9. März 1998 die Widerspruchsbe-
rechtigung der Widersprechenden und die Benutzung der Widerspruchsmarke
gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende
am 10. August 1998 unter Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung des Produkt-
verantwortlichen für die "Flexonip"-Produkte sowie eines Prospektes die Benut-
zung der Marke geltend gemacht. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungs-
einrede aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschuß vom 29. Oktober 1999 den Widerspruch zurückgewiesen.

Sie hat ausgeführt, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend
glaubhaft gemacht worden sei. Die vorgelegten Unterlagen gäben jedenfalls zur
Art der Benutzung keine Auskunft und ließen nicht erkennen, ob die Widerspre-
chende die Marke auf den Waren selbst verwendet habe, was bei den hier in
Rede stehenden Produkten geboten sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hat ausgeführt, daß sie am
2. Dezember 1997 die Umschreibung der Marke auf sich beantragt habe und die
Umschreibung am 25. Februar 1998 erfolgt sei. Sie hat ferner vorgetragen, daß
das angemeldete Zeichen benutzt werde und zur Glaubhaftmachung auf eine
weitere eidesstattliche Versicherung des Produktverantwortlichen für die Flexo-
nip-Produkte sowie ein beigefügtes Photo Bezug genommen, auf dem eine Preß-
walze mit dem Wort "Flexonip" gekennzeichnet ist. Selbst wenn jedoch nicht jede
im Verkehr befindliche Preßwalze mit der Marke gekennzeichnet würde, wäre dies

angesichts der Besonderheiten der Papiermaschinenbranche unschädlich, da Preßwalzen in Papiermaschinen eingebaut würden, bei denen eine Kennzeichnung einzelner Bestandteile nicht üblich sei. Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluß vom 29. Oktober 1999 aufzuheben und die Eintragung der streitgegenständlichen Marke im Markenregister zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet weiterhin die Widerspruchsberechtigung und rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nunmehr auch dahingehend, daß die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sei. Die Art der Benutzung sei nicht glaubhaft gemacht, insbesondere nicht, ob die Marke in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ware selbst benutzt worden sei. Auch fehle jede Angabe, ob die Benutzung im Inland erfolgt sei.

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

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle für Klasse 7 hat den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, weil die Widersprechende die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat (§§ 43 Abs 1 Satz 1, Satz 2, 26 MarkenG).

Von einer Widerspruchsberechtigung der Widersprechenden ist auszugehen. Wie sich aus den vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Unterlagen ergibt, hat die Widersprechende am 2. Dezember 1997 die Umschreibung beantragt, die am 25. Februar 1998 vollzogen worden ist.

Nachdem die Markeninhaberin in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, zunächst nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG und im Beschwerdeverfahren auch nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG, wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden ist.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (vgl BPatGE 23, 158, 165 f. – Fludec; BPatG GRUR 1994, 629, 630 – Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie zB Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 44.).

Nach der Auffassung des Senats genügen insbesondere die eidesstattlichen Versicherungen des Produktverantwortlichen für die Flexonip-Produkte S... vom 6. August 1998 und 13. Dezember 1999, diesen Anforderungen nicht im ausreichenden Maße. Dieser läßt sich nämlich nicht entnehmen, wie im einzelnen die Kennzeichnung der Ware mit der Widerspruchsmarke erfolgt sein soll. Die Marke ist für "Entwässerungsmaschinen für die Erzeugung von Papier, Karton und Zellstoff" eingetragen. Im Schriftsatz vom 13. Dezember 1999 trägt die Widersprechende lediglich vor, daß Preßwalzen mit der Marke "Flexonip" gekennzeichnet seien und legt hierzu ein Photo vor. In der eidesstattlichen Versicherung

vom 13. Dezember 1999 versichert der Produktverantwortliche, daß das Warenzeichen zur Kennzeichnung für Entwässerungsmaschinen (Preßwalzen) in Benutzung genommen worden sei. Entscheidungserheblich ist im vorliegenden Fall jedoch lediglich die Benutzung der Widerspruchsmarke für Entwässerungsmaschinen, weil das Zeichen nur für diese Waren eingetragen ist. In sich widersprüchlich ist der Vortrag im übrigen auch hinsichtlich der Aufbringung des Zeichens auf den Preßwalzen selbst. Die Widersprechende legt einerseits ein Photo vor, auf dem eine Preßwalze entsprechend gekennzeichnet ist, behauptet jedoch andererseits, daß eine derartige Kennzeichnung in der Papiermaschinenbranche unüblich wäre. Schließlich hat die Widersprechende in den vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen auch hinsichtlich der Darlegung der Umsätze nicht differenziert, ob diese im Inland oder im Ausland erfolgt sind, was für die Entscheidung über eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist.

Zweifel an der rechtserhaltenden Markenbenutzung wegen unzulänglicher Glaubhaftmachungsunterlagen gehen zu Lasten der darlegungspflichtigen Widersprechenden. Dabei sind in aller Regel auch keine weiteren gerichtlichen Hinweise angebracht, besonders dann nicht, wenn - wie vorliegend -, die Gegenseite die Mängel der eingereichten Benutzungsunterlagen ausdrücklich hervorgehoben hat.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Albrecht

Dr. Hock

CI/Na