



BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 429/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 00 508

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 30. Juli 1997 veröffentlichte Eintragung der Marke 397 00 508

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Warenverzeichnis

- 18: Taschen, Beutel, Reise- und Handkoffer, Geldbeutel, Schlüsseltaschen, Brieftaschen, Rucksäcke, Sport- und Reisetaschen, Sonnen- und Regenschirme aus Leder und/oder Lederimitationen;

- 24: Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Textilstoffe für Tisch- und Bettwäsche; Rollos und Gardinen aus textilen Materialien:

25: T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts (langarmig, kurzarmig), Sport- und Freizeitbekleidung, Kappen, Hüte, Mützen, Tücher, Hemden, Shorts, Unterwäsche, Strumpfwaren, Schuhe, Jacken, Mäntel, Westen; Schuhe aus Leder und/oder Lederimitationen“

ist am 19. September 1997 Widerspruch erhoben worden, aufgrund der für die Waren

„Miederwaren, nämlich Mieder, Korsetts, Korseletts, Hüfthalter und Hüftformer, soweit in Klasse 25 enthalten, Strumpfhaltgürtel, Tanzgürtel, Büstenhalter“

am 29. Mai 1961 eingetragenen Marke 749 286

Rondy.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der angegriffenen Marke

„Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts (langarmig, kurzarmig), Sport- und Freizeitbekleidung, Tücher, Hemden, Shorts, Unterwäsche, Strumpfwaren, Jacken, Mäntel, Westen“.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 21. Januar 1998 die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß „§ 43 (1) MarkenG“ bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung die Benutzung der Marke geltend gemacht. Sie hat ausgeführt, daß die Marke „Rondy“ zur Kennzeichnung von Damenunterbekleidung verwendet werde und Ausführungen zu den Stückzahlen für „Slips“ und „Hemdchen“ gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 18 hat den Widerspruch durch Beschluß vom 29. Dezember 1999 zurückgewiesen und diese Entscheidung mit Erinnerungsbeschluß vom 10. Oktober 2002 bestätigt. Sie hat ausgeführt, daß die von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung lediglich Absatzzahlen für die Waren „Hemdchen“ und „Slips“ angebe. Aus den beigefügten Etiketten ergebe sich, daß die unter der Marke „Rondy“ vertriebenen Slips aus Baumwolle bestünden. Unter den Begriff der Miederwaren ließen sich aber allenfalls aus dehnbaren Kunstfaserstoff bestehende Waren subsumieren. Die Marke müsse gemäß § 26 Abs 1 MarkenG für die Waren benutzt werden, für die sie eingetragen sei. Miederwaren umfaßten weder in der Fachsprache noch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Baumwollslips und Hemdchen. Auch „Hüftslips“ ließen sich jedenfalls, wenn sie aus Baumwolle gefertigt seien und somit gerade über keine formende Funktion verfügten, nicht unter die Ware „Hüftformer“ subsumieren.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat eine eidesstattliche Versicherung vom 6. März 2003 vorgelegt und für den Zeitraum vom 10. Oktober 1997 bis zum 10. Oktober 2002 ausgeführt, daß in der Bundesrepublik Deutschland unter der streitgegenständlichen Marke 192 413 Stück Damenunterbekleidung verkauft worden seien. Die Marke werde u.a. für „Hüftslips“ benutzt. Diese seien unter die Begriffe „Miederwaren“ bzw „Hüftformer“ zu subsumieren. Die Kundin von heute suche leicht und unsichtbar formende Miederwaren im Gegensatz zum früher gebräuchlichen klassischen Korsett bzw zur klassischen Miederhose, deren Formkraft sich in erster Linie aus den verwendeten Materialien (in der Regel Elasthan) ergebe. Aus diesem Grunde werde zunehmend versucht, durch besondere Schnittführung, Nähetechnik und doppelagige Verarbeitung Formkraft auch bei der Verarbeitung klassischer Baumwolle ohne Elasthanbeimischungen zu erzielen. Der Hüftslip „Rondy“ gehöre dieser neuen Generation von „Softformern“ an.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der streitgegenständlichen Marke im Umfang des eingelegten Widerspruchs im Markenregister zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht zur Sache nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie ausgeführt, daß „Slips“ und „Hemdchen“ aus 100% Baumwolle weich und völlig ungeeignet seien, formende Kräfte auf den Körper der Trägerin auszuüben. Es handle sich somit um keine Miederwaren. Auch seien die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren keinem der weiteren im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Begriffe zuzuordnen. Damit sei eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren, für welche sie eingetragen sei, nicht glaubhaft gemacht.

Der Senat hat den Parteien mit einem Zwischenbescheid Ermittlungsunterlagen zugesandt. 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 18 hat den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, weil die Widersprechende die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat (§§ 43 Abs 1, 26 MarkenG).

Mit dem bei Gericht am 22. Januar 1998 eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin gemäß § 43 (1) MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, mangels entsprechender Einschränkung ist daher davon auszugehen, daß die Benutzung sowohl gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 als auch Satz 2 MarkenG in Frage gestellt wird. Es wäre daher Aufgabe der Widersprechenden gewesen, glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke sowie innerhalb der letzten 5 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. Dabei muß die Marke für die Waren benutzt werden, für die sie eingetragen ist, eine Benutzung für lediglich ähnliche Waren reicht nicht aus (vgl OLG Hamburg GRUR 1997, 843 - MATADOR). Bei der Frage, ob die tatsächlich mit der Marke gekennzeichneten Waren unter entsprechende Begriffe im Dienstleistungsverzeichnis fallen, darf dabei nicht ohne weiteres nur von dem allgemeinen Sprachgebrauch ausgegangen werden, vielmehr ist die auch im Zusammenhang mit der Klasseneinteilung und der Frage der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen verwendete Fachterminologie heranzuziehen (Ströbele/Hacker, 7. Aufl, § 26 Rz 199).

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende geltend gemacht, daß die Marke „Rondy“ für „Hemdchen“ und „Slips“ insbesondere auch „Hüftslips“ - aus Baumwolle ohne Elastanbeimischungen - verwendet werde. Dies ergibt sich aus den von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen nebst Anlagen, zuletzt der eidesstattlichen Versicherung vom 6. März 2003.

Eingetragen ist die Widerspruchsmarke für „Miederwaren, nämlich Mieder, Korsetts, Korsetlets, Hüfthalter und Hüftformer, soweit in Klasse 25 enthalten, Strumpfhaltergürtel, Tanzgürtel, Büstenhalter“. Die von der Widersprechenden vertriebene Damenunterwäsche, insbesondere auch die Hüftslips lassen sich auf-

grund der verwendeten Materialien nicht unter dem Begriff der "Miederwaren" subsumieren. „Miederwaren“ ist ein Sammelbegriff für alle hauteng geformten, elastischen oder teilelastischen Unterbekleidungsstücke für Damen mit stützender oder formender, zum Teil mit nur figurkosmetischer Wirkung. Gefordert wird dabei im Sinne einer korrekten Paßform ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit, die wegen des weichen und gleichzeitig straffen Zugverhaltens zur Einarbeitung von Elastan möglich ist (vgl Textil- und Modelexikon, 1997, S 568, 569). Auch in einer „Mode, Markt und Marketing“ betitelten Schrift, 1994 in Zusammenarbeit mit der hier Widersprechenden entstanden, wird unter dem Begriff „Miederhosen“ ausgeführt, daß diese „je nach Zugkraft des Elastikstoffes und je nach Schnitt stärker oder leichter formend“ seien. Ebenso hat eine vom Senat durchgeführte Internetrecherche ergeben, daß die als Miederwaren bezeichneten Produkte grundsätzlich einen Elastan- bzw Polyesteranteil enthalten und niemals aus reiner Baumwolle gefertigt sind (vgl zB www.neckermann-katalog.de/miederwaren; www.korsagen-shop.de; www.produkthimmel.de).

Das ursprüngliche Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthielt im übrigen auch die Begriffe „Leibwäsche“ und „Schlüpfer“, worauf der Senat in einem Zwischenbescheid unter Hinweis auf die Historie des Warenverzeichnisses Bezug genommen hat. Zwar hat die Widersprechende daraufhin vorgetragen, daß aus Sicht der Widersprechenden keine Notwendigkeit bestanden habe, in der jüngeren Vergangenheit eine deutsche Zusatzanmeldung „Rondy“ für die 1961 zurückgezogenen Waren „Leibwäsche, Schlüpfer“ zu tätigen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß die Beschränkung des Warenverzeichnisses im Jahr 1961 im Zusammenhang mit einem anderweitigen Widerspruchsverfahren erfolgt ist und nicht deshalb, weil die Begriffe „Leibwäsche“ und „Schlüpfer“ bereits unter dem Oberbegriff „Miederwaren“ und damit quasi doppelt im Warenverzeichnis enthalten waren. Der Begriff „Miederwaren“ ist auch aus diesem Grunde eng auszulegen, so daß eine rechtserhaltende Benutzung zu verneinen ist.

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

Baumgärtner

Dr. Hock

CI

Abb. 1

