



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 175/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 30 972**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die Eintragung der Marke 301 30 972

### **TTG**

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41 und 42 ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 395 05 790

### **TTB,**

die seit 1995 für die Waren

„Druckereierzeugnisse nach Druckverfahren aller Art einschließlich Fotodruck, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Verlagserzeugnisse“

eingetragen ist.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin erhobene zulässige Einrede der Nichtbenutzung die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Eine hinreichende Glaubhaftmachung verlange insbesondere exakte Angaben über Art, Zeit und Umfang der Benutzung für jede einzelne Ware. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen könnten diesen Anforderungen nicht genügen, weil keine Umsatzzahlen benannt worden seien. Der pauschale Hinweis auf eine Verwendung der Marke auf Werbeunterlagen und firmeneigenen Briefbögen sei zur Glaubhaftmachung der Benutzung, d.h. der Frage, welche Kennzeichnung in welchem Zeitraum und mit welchen Umsätzen für welche Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sei, ungeeignet.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde und dem Antrag, den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke für „Waren aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Bücher, Prospekte, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Kalender“ anzuordnen. Sie ist der Ansicht, bei dem angegriffenen Beschluss habe es sich um eine unzulässige Überraschungsentscheidung gehandelt. Die gegenüber der Markenstelle vorgelegten Benutzungsnachweise seien auch nicht unzureichend gewesen. Letztlich könne dies jedoch dahinstehen, weil den Bedenken des Amtes durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegte weitere eidesstattliche Versicherung des persönlich haftenden Gesellschafters der Widersprechenden vom 04. September 2002 Rechnung getragen werde. Auf den von der Widersprechenden hergestellten und vertriebenen Kalendern erscheine die Widerspruchsmarke deshalb nicht, weil deren Kunden diese Kalender als Werbegeschenke verwendeten und ihren eigenen Werbeeindruck mit Bild und Text in dafür vorgesehene Teile des Kalenders eindrucken ließen. Mit dieser

Werbeaussage der Kunden könne die Kennzeichnung der Kalender mit der Marke der Widersprechenden kollidieren.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Sie kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es auch unter Einbeziehung der im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegten ergänzenden Unterlagen weiterhin an der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt. Nur am Rande sei erwähnt, daß es sich beim angefochtenen Beschluß der Markenstelle nicht um eine „Überraschungsentscheidung“ handelte, da es eines vorherigen Hinweises an die Widersprechende nicht bedurfte, vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rdn 71, 75).

Aufgrund der gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG zulässigen Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin oblag es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke von ihr für die Waren, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Insoweit kommt es entscheidend darauf an, ob eine funktionsgemäße, der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechende Benutzung der Marke vorliegt, ob also die Marke in der glaubhaft gemachten Verwendung zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren des Benutzers von den Waren anderer Unternehmen dient (EuGH MarkenR 2003, 223 f – Minimax; BGH GRUR 2002, 1072, 1073 – SYLT-Kuh; BGH GRUR 1996, 267, 268 – AQUA). Eine kennzeichenmäßige Verwendung einer Herstellermarke liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn die Marke auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung

angebracht wird (BGH GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BGH aaO – AQUA). Insoweit genügt es regelmäßig nicht, die Marke lediglich auf Briefbögen oder in Preislisten bzw Prospekten zu benutzen (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Die Verwendung der Marke in Katalogen ist nur dann rechtserhaltend, wenn in dem Katalog eine Anbringung der fraglichen Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich wird.

Die Widersprechende hat die Widerspruchsmarke, wie sie auch einräumt, auf der Ware selbst nicht verwendet. Eine Anbringung der Marke auf der Verpackung oder Umhüllung oder in anderem, unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit der Ware ist aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen nicht zu ersehen.

Die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Verwendung ihrer Marke in Prospekten und auf Briefbögen kann für die fragliche Ware „Kalender“ nicht als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden. Zwar sind diese Verwendungsformen ausnahmsweise dann als rechtserhaltend anzusehen, wenn die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der Ware nicht ermöglicht bzw nahelegt oder zwingende wirtschaftliche Gründe einer solchen Verbindung entgegenstehen (BGH aaO – AQUA). Ein derartiger Ausnahmefall liegt jedoch hier nicht vor, und zwar auch dann nicht, wenn zugunsten der Widersprechenden entsprechend ihrem Sachvortrag davon ausgegangen wird, dass eine Anbringung der Herstellermarke auf der Vorderseite von Kalendern nicht verkehrüblich ist und/oder von den Abnehmern der Kalender nicht gewünscht wird, weil diese die Kalender als Werbegeschenke mit ihrer eigenen Marke einsetzen wollen; denn auch bei dieser Sachlage bleibt dem Hersteller der Kalender eine Verwendung der Herstellermarke gegenüber den Bestellern und Abnehmern der Kalender, die diese ihrerseits als Werbegeschenke an ihre Kunden, Geschäftsfreunde o.ä. weitergeben wollen, im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Ware möglich. Nicht nur möglich, sondern zumutbar und nach eigener Kenntnis des Senats auch verkehrüblich ist es in solchen Fällen

insbesondere, die Marke des Herstellers zB auf der kartonierten Rückseite der Kalender aufzudrucken bzw als Aufkleber anzubringen.

Aber selbst für den Fall, dass auch solches von den Bestellern und Abnehmern der Kalender im Einzelfall nicht gewünscht sein sollte, ist es immer noch möglich und wirtschaftlich keineswegs unsinnig, die Herstellermarke auf der eventuell vorhandenen Kunststoffumhüllung der Kalender oder zumindest auf den Kartons oder sonstigen Verpackungen, in denen die Kalender an die Kunden ausgeliefert werden, aufzudrucken oder anderweitig anzubringen. Ein mit den Sachverhalten, für die eine bloße Benutzung der Marke in Geschäftsunterlagen anerkannt wurde (zB flüssige Rohstoffe oder Zwischenprodukte, Schüttgut u.ä.), vergleichbarer Fall liegt hier somit nicht vor.

Da es bereits an einer funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt, kann die Frage, ob die Benutzung der Marke in Bezug auf ihre Form, ihren Umfang und ihre Dauer als rechtserhaltend angesehen werden könnte, dahingestellt bleiben. Auch auf die Frage, ob und in welchem Umfang zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, kommt es bei dieser Sachlage nicht an.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Albert

Eder

Reker

Bb