



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 127/01

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 33 760**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Reker und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Marke 399 33 760

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

„Waren aus Glas, Porzellan oder Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten); Partygeschirr, Tafelgeschirr, Untersetzer (nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Aluminium); Serviertabletts (nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Aluminium); Picknickkoffer (auch mit Geschirr und Behältern, nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Aluminium ausgestattet), Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Käämme, Schwämme; Seifenschalen, Flüssigseifenspender; Webstoff und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Biere; Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Herstellung von Getränken; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke 000 524 595

siehe Abb. 2 am Ende

die für die Waren

„DE – 3 – Feuchtes Toilettenpapier.

DE – 1 6 – Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Dekorations-, Einschlag-, Geschenk-, Krepp-, Schrank-, Spitzen-, Tischtuch- und Toilettenpapier; Einwickel- und Flaschenseidenpapier; Hand-, Haushalts-, Kosmetik-, Küchen- und Taschentücher, Klosettsitzblätter, Platz-, Tropf- und Untersatzdeckchen, Servietten, Tischwäsche, insbesondere Tischläufer, Tischtücher und Tischtuchrollen, sowie Tortenbodenschachteln, -spitzen, -taschen und -unterlagen aus Papier, Vliesstoff und/oder Zellstoff; Windeln, Windeleinlagen und Höschenwindeln aus oder unter Verwendung von Papier, Flocken-, Vlies- und/oder Zellstoff hergestellt; Kunststofffolien für Haushaltszwecke; Verpackungen und Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe, Vliesstoff, Kunststoff und/oder Kunststofffolien, soweit in Klasse 16 enthalten, einschließlich Taschen, insbesondere Tragetaschen, Tüten, Pizzataschen und -kartons sowie Calzone-Boxen; Wellpappe, -karton und -papier.

DE – 21 – Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) einschließlich Schalen, wie Eintopf-, Imbiß-, Menü-, Salat- und Suppenschalen sowie Schalen zum Braten oder Grillen, auch aus Karton, Kunststoff oder Pappe; Party- und Tafelbestecke (nicht aus Edelmetall), einschließlich Rührstäbchen; Party- und Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), einschließlich Becher, auch Eisbecher und Thermobecher, Gläser, Tassen, Tasseneinsätze und -halter sowie Teller; Trinkhalme; Abfall- und Müllbeutel, Abfall- und Müllsäcke; Bohner-, Geschirr-, Küchen-, Polier-, Putz-, Reinigungs-, Spül-, Staub- und Wischtücher aus Papier, Vlies- und/oder Zellstoff hergestellt; Putzzeug, insbesondere Metalltopfrei-

niger; Tropfenfänger für Kaffee- und Teekannen; Watte zum Putzen, Fettentfernen, Fleckentfernen und Reinigen, soweit in Klasse 21 enthalten“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, weil die Marken selbst im Bereich identischer Waren in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichende Unterschiede aufwiesen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, zu deren Begründung sie eine infolge langjähriger und umfangreicher Benutzung der Widerspruchsmarke für diese erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft geltend macht. Hiervon ausgehend sei der erforderliche deutliche Abstand der Marken insbesondere in klanglicher Hinsicht nicht gewahrt. In der mündlichen Verhandlung hat sie erklärt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 24 sowie für die Waren „Partygeschirr, Tafelgeschirr, Untersetzer (nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Aluminium)“ richte. Die Widersprechende beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 000 524 595 zurückgewiesen worden ist, sowie die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs für die vorgenannten Waren.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat mit Schriftsatz vom 17. Februar 2004, den sie der Widersprechenden durch Telefax unmittelbar zugeleitet hat, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt und macht geltend, die Vorlage weiterer Unterlagen im Termin sei ihr aufgrund des Umstands, dass die Nichtbe-

nutzungseinrede erst zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung erhoben worden sei, nicht möglich.

Die Markeninhaberin hat in einem ihr nachgelassenen Schriftsatz die erhobene Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich aufrecht erhalten. Sie ist der Ansicht, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Es fehle in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung insbesondere an Angaben dazu, ob die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden oder von der M... GmbH benutzt worden sei und ob die Benutzung durch die letztgenannte Firma mit vorheriger Zustimmung der Widersprechenden erfolgt sei. Ferner sei nicht zu erkennen, ob sich die eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen auf Deutschland bezögen. Weiterhin ließen sich die angegebenen Gesamtumsätze den einzelnen Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, nicht zuordnen. Da die Widerspruchsmarke gemäß der eidesstattlichen Versicherung auch als Wortmarke benutzt worden sei, könne auch nicht festgestellt werden, welcher Umsatzanteil unter dieser Wortmarke und welcher Anteil unter der Marke in der eingetragenen Form erzielt wurde. Die seit dem Jahr 2000 benutzte Form der Widerspruchsmarke weiche zudem gravierend von der eingetragenen Markenform ab. Dadurch sei der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert worden.

Eine nach der mündlichen Verhandlung von den Beteiligten angestrebte gütliche Einigung ist nicht zustande gekommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Sie kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die von ihr auf die gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen nicht geeignet sind, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Die am 17. Februar 2004 erhobene, der Widersprechenden am gleichen Tag per Telefax von der Markeninhaberin übermittelte Einrede der Nichtbenutzung stellt kein verspätetes Vorbringen i.S.d. §§ 82 Abs. 1 MarkenG, 296 Abs. 2 ZPO dar (auch die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung nichts in dieser Richtung geltend gemacht). Da die Widerspruchsmarke am 27. November 1998 in das Markenregister beim HABM eingetragen worden ist, konnte die Einrede der Nichtbenutzung iSv § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässigerweise vor dem 28. November 2003 nicht erhoben werden. Von diesem frühestmöglichen Einredezeitpunkt ausgehend stellt das Verhalten der Markeninhaberin, die bald nach dem Zugang der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 2. Februar 2004 anwaltliche Vertreter bestellt hat, die ihrerseits innerhalb eines Zeitraums von weniger als zwei Wochen für die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede erhoben haben, keine grobe Nachlässigkeit dar, die gemäß § 296 Abs. 2 ZPO Voraussetzung einer Zurückweisung der Einrede als verspätet wäre (vgl hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rn 60). Ausgehend davon, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht lückenlos für den gesamten Zeitraum von fünf Jahren vor der letzten Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft gemacht werden muss, wäre für die Widersprechende die Vorlage ausreichender, den sich aus §§ 43, 26 MarkenG ergebenden Anforderungen genügender Unterlagen binnen eines Zeitraums von zwei Wochen auch objektiv möglich gewesen.

Die bis zum Ende der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, die Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen.

Da es sich bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung um eine Obliegenheit des Widersprechenden handelt, muss sich dieser alle Mängel der Glaubhaftmachungsmittel zurechnen lassen. Das gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Ansatzpunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offen lassen, die

ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel weisen eine Anzahl solcher Lücken und Unbestimmtheiten auf und können daher die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die einzelnen Waren, für die sie Schutz genießt, nicht begründen.

Bereits die vorgelegte Kopie einer eidesstattlichen Versicherung reicht im Hinblick auf die mangels einer eigenhändigen Unterschrift fehlende Strafbewehrung zur Glaubhaftmachung der in ihr enthaltenen Tatsachen nicht aus (Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 43 Rdn 90). Auch die des weiteren vorgelegten Unterlagen lassen nicht erkennen, ob und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form oder einer abweichenden Form, die ihren kennzeichnenden Charakter nicht verändert hat (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG), im Zusammenhang mit den einzelnen Waren der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum vom 03. März 1999 bis zum 02. März 2004 benutzt worden ist.

Nur ein der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechendes Handeln stellt eine rechtserhaltende Benutzung dar (BGH GRUR 1999, 995, 997 – HONKA). Herstellermarken müssen insoweit auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder sonstigen Umhüllung angebracht werden, sofern Marken auf dem fraglichen Warengbiet üblicherweise in dieser Form benutzt werden (BGH GRUR 1996, 267, 268 – AQUA). Dabei genügt es nicht, die Marke in Katalogen zu benutzen. Die Verwendung der Marke in Katalogen könnte nur dann als rechtserhaltend bewertet werden, wenn aus dem Katalog eine Anbringung der Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich wäre (BGH aaO – AQUA). Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Prospektauszügen ist nicht zu ersehen, dass die Marke, wie bei den fraglichen Waren allgemein üblich, in der eingetragenen Form im unmittelbaren Zusammenhang mit den Waren der Widersprechenden, also auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung, verwendet worden ist. Deshalb fehlt es insoweit an der Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung der Marke - sowie sie eingetragen ist – iZm der Ware.

Auch die von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Waren (Servietten uä), die eine Kennzeichnung mit dem Wortbestandteil „Fasana“ aufweisen, ändern daran nichts, weil es sich bei der dort verwendeten Marke um eine Kennzeichnung handelt, die deutlich von der eingetragenen Form der als Wort-Bild-Marke registrierten Widerspruchsmarke abweicht, worauf auch die Markeninhaberin zutreffend hingewiesen hat.

Aber selbst wenn man die in diesem Zusammenhang verwendete Marke zugunsten der Widersprechenden als eine iSv § 26 Abs 3 S 1 MarkenG ausreichende Benutzungsform ansehen wollte, könnte eine rechtserhaltende Benutzung dennoch nicht bejaht werden. Denn es fehlt – abgesehen von den oben bereits geschilderten Mängeln der eidesstattlichen Versicherung – des weiteren an einer Glaubhaftmachung des Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung für die einzelnen, im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren. Die pauschale Angabe von Mindestumsätzen für eine Anzahl verschiedener, innerhalb der letzten fünf Jahre „insbesondere“ angebotener und vertriebener Waren in der eidesstattlichen Versicherung ermöglicht keine Feststellungen zu der Frage, welcher Umsatzanteil auf welche der genannten Waren entfällt, und lässt deshalb auch für keine der verschiedenen Waren die Feststellung einer ernsthaften, über den Umfang einer bloßen Scheinbenutzung hinausgehenden Benutzung der Marke zu. Auch den ergänzend vorgelegten Rechnungskopien sind keine auf die Einzelwaren bezogenen Umsatzzahlen zu entnehmen, da diese Zahlen von der Widersprechenden vor der Einreichung unkenntlich gemacht wurden. Die aus den Rechnungskopien ersichtlichen Absatzzahlen sind zu unbestimmt, weil sie sich auf die Angabe verkaufter Kartons beschränken, über deren mengenmäßigen Inhalt den Rechnungskopien nichts zu entnehmen ist. Zudem ist fraglich, in welchem Umfang die verkauften Kartonmengen Waren betreffen, die mit der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form gekennzeichnet worden sind.

Angesichts der dargestellten Mängel und Ungenauigkeiten in den Glaubhaftmachungsunterlagen fehlt es an einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch.

Zur Gewährung einer Frist für einen nachgereichten Schriftsatz iSv § 283 ZPO zur Ergänzung der Glaubhaftmachungsunterlagen durch die Widersprechende bestand keine Veranlassung, weil § 283 ZPO nur die Nachreichung von Erklärungen, nicht aber von Beweismitteln zulässt (BPatG GRUR 1997, 54, 56 – OLIVER).

Da die Beschwerde schon wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung keinen Erfolg hat, kann die Frage der Verwechslungsgefahr der Marken iSv § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben.

Gründe dafür, einer der Beteiligten die Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen, liegen nicht vor.

Albert

Kätker

Reker

Bb

Abb. 1



FASAN

Abb. 2

