



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 171/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 399 30 998**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 vom 11. April 2003 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der IR-Marke 618 825 wird zurückgewiesen.

Die Kostenanträge der Inhaberin der angegriffenen Marke werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 31. August 1999 in das Markenregister eingetragen und am 30. September 1999 unter der Nummer 399 30 998 veröffentlicht worden ist **Solitec**; das Warenverzeichnis lautet nach Teilverzicht: "Baumaterialien in Form von Dichtungs-, Packungs-, Isolier- und Feuerschutzmassen auf mineralischer Basis, auch in Form von Schäumen und in Form von Rohmaterialien für die Schaumerzeugung".

Widerspruch erhoben hat am 30. November 1999 die Inhaberin der seit dem 1. Juli 1994 in der Farbe blau international registrierten Marke 618 825

siehe Abb. 1 am Ende

Der IR-Marke ist der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang bewilligt worden. Das Warenverzeichnis lautet:

- 1 Matières collantes et adhésifs pour l'industrie; matières plastiques à état brut.
- 12 Carrosseries, capots de moteurs pour véhicules, portières pour véhicules; garnitures intérieures et panneaux, feuilles et films de garnissage pour véhicules.
- 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; garnitures d'étanchéité et/ou d'isolation phonique et thermique; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matière plastique; joints; mastics pour joints; matières plastiques miouvrées; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie et le ménage.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt mit Schriftsatz vom 20. Juni 2000, eingegangen am 23. Juni 2000, unbeschränkt bestritten worden. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten hat, hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat wegen Verwechslungsgefahr die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet. Angesichts einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und den sich nach der Registerlage gegenüberstehenden ähnlichen, teilweise sehr eng ähnlichen Waren reiche der Markenabstand nicht aus, um Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Die Nichtbenutzungseinrede sei unzulässig erhoben, weil die Benutzungsschonfrist erst mit Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung, nämlich am 1. Juli 1995 begonnen habe und demnach am 1. Juli 2000, also nach Erhebung der Einrede, endete.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie ist der Meinung, dass die Nichtbenutzungseinrede zulässig erhoben worden sei und hält darüberhinaus mit umfangreichen Ausführungen die Benutzung mit den vorgelegten Unterlagen nicht für glaubhaft gemacht und zudem Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Warenähnlichkeit nicht für gegeben. Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 28. Juli 2004 die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG unbeschränkt aufrechterhalten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2003 aufzuheben, die Verfahrenskosten dem Patentamt aufzuerlegen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Widersprechende beantragt singemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung für glaubhaft gemacht und im Übrigen angesichts hochgradiger Markenähnlichkeit Verwechslungsgefahr für gegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist begründet. Der Widersprechenden ist die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht gelungen. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren ist der Widerspruch zurückzuweisen (vgl § 43 Abs 1 Satz 3, § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Zwar ist im Verfahren vor dem Patentamt die Nichtbenutzungseinrede mit Schriftsatz vom 20. Juni 2000, eingegangen am am 23. Juni 2000, unzulässig erhoben worden; denn bei international registrierten Marken tritt nach §§ 115 Abs 2, 116 Abs 1 MarkenG an die Stelle der nationalen Eintragung der Ablauf der Jahresfrist nach Artikel 5 Absatz 2 MMA (vgl BGH GRUR 2003, 428 – BIG BERTHA). Diese beginnt hier mit der am 1. Juli 1994 erfolgten internationalen Registrierung. Die ab dem 1. Juli 1995 laufende fünfjährige Benutzungsschonfrist war daher zum Zeitpunkt ihrer Erhebung am 23. Juni 2000 noch nicht verstrichen.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke aber die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 28. Juli 2004 aufrechterhalten hat, hat sie

deutlich zum Ausdruck gebracht, von der Nichtbenutzungseinrede Gebrauch machen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt konnte diese Nichtbenutzungseinrede zulässig erhoben werden.

Die Widersprechende hatte gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der Marke für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten (Juni 2005 bis Juni 2000) glaubhaft zu machen (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 6, 32). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die eingetragenen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung als Marke erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen zB Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn 81 mwN).

Die Angaben in der nur in Kopie vorliegenden "DECLARATION" des P... vom 27. September 2000 (Anlage zum Schriftsatz vom 16. Februar 2004) zu "chiffres d'affaires" betreffen die Jahre 1998 und 1999 und liegen damit außerhalb des hier relevanten Zeitraums von Juni 2005 bis Juni 2000. Die für die Glaubhaftmachung der Benutzung erforderlichen Einzelheiten für den relevanten Zeitraum ergeben sich auch nicht aus den vorgelegten weiteren Anlagen zu diesem Schriftsatz; die Aufstellung über Gesamtumsätze mit drei deutschen Automobilherstellern von 1998 bis 2002 vom 30. März 2004 fällt zwar zum Teil in den maßgeblichen Benutzungszeitraum; eine Glaubhaftmachung der Benutzung scheitert aber schon deshalb, weil das vorgelegte Material eine Zuordnung der aufgeführten Beträge, die jeweils Jahres-Gesamtumsätze betreffen, zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren nicht ermöglicht. Diese Zuordnung ist hier schon deshalb erforderlich, weil nicht alle Waren des Warenverzeichnisses der Widersprechenden im Ähnlichkeitsbereich der Waren der angegriffenen Marke liegen.

Auch die mit der "DECLARATION" vorgelegten Bestellungen und Lieferscheine ergeben keine weiteren Aufschlüsse, schon weil sie überwiegend nicht in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fallen; soweit einige Rechnungen, Auftragschreiben, "Versuchsbestellungen" und "Serienbestellungen" von Abnehmern der Widersprechenden den maßgeblichen Zeitraum betreffen, scheidet eine Glaubhaftmachung der Benutzung, weil das vorgelegte Material wiederum eine Zuordnung der genannten Jahres-Gesamtumsätze zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren nicht ermöglicht: das Material enthält auch keine Angaben zu Preisen. Zudem fehlt jeglicher Beleg über die Verwendung der Widerspruchsmarke auf bestimmten Waren oder deren Verpackungen. Die in Anlagen enthaltene Adressierung an die Widersprechende bzw deren Eingangsbestätigung durch Stempelaufdruck der Firmenbezeichnung oder die Verwendung der Marke auf Rechnungen stellt keine funktionsgemäße Benutzung der Marke durch die Widersprechende dar (vgl Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn 13ff). In Rechnungen genannte "Werkzeuge" sind nicht Gegenstand des Warenverzeichnisses der Widersprechenden.

Auch mit der weiter vorgelegten "Attestation" des P... vom 30. März 2004 (Anlage zum Schriftsatz vom 14. April 2004, im Original in der Gerichtsakte) ist die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht gelungen. Zwar sind – ohne weitere Angaben zu Art und Umfang der Benutzung der Marke in Verbindung mit geschützten Waren – Gesamtumsätze mit drei deutschen Automobilherstellern für die Jahre 1998 bis 2002 angegeben, also auch für den maßgeblichen Zeitraum; aber auch hier scheidet eine Glaubhaftmachung der Benutzung schon deshalb, weil diese "Attestation" eine Zuordnung der darin aufgeführten Jahres-Gesamtumsätze zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren nicht vornimmt. Dazu vorgelegte Rechnungen der Widersprechenden an die Firma P... nennen zwar Waren (Türfolie, Abdichtung), aber keine Beträge und datieren zudem aus dem Jahr 1999 und liegen somit außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums. Angaben und Nachweise zur funktionsgemäßen Benutzung der Marke fehlen ganz.

Auch die vorgelegte "Attestation" des P... vom 21. Januar 2005 zu "chiffres d'affaires" (Anlage zum Schriftsatz vom 26. Januar 2005, im Original in der Gerichtsakte vorliegend) ermöglicht nicht die Feststellung von Einzelheiten zu Art und Umfang der Benutzung der Marke in Verbindung mit geschützten Waren. Sie enthält – wiederum ohne weitere Angaben zur Benutzung – nur Gesamtumsätze mit drei deutschen Automobilherstellern für die Jahre 1998 bis 2004, ohne insbesondere eine Zuordnung der Jahres-Gesamtumsätze zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren vorzunehmen. Daran scheitert auch hiermit die Glaubhaftmachung der Benutzung.

Diese erforderlichen, in der "Attestation" fehlenden Angaben werden auch nicht durch die eingereichten, überwiegend Rechnungen zum maßgeblichen Zeitraum enthaltenden Anlagenkonvolute ermöglicht. Die Rechnungsbeträge sind durch Schwärzung unleserlich gemacht, so dass schon nicht erkennbar ist, welcher Anteil an den genannten Gesamtumsätzen von den Rechnungen erfasst wird. Dies gilt auch für verschiedene vorgelegte Bestellungen der Firmen B... und P....

Auch die in den Anlagen genannten Stückzahlen geben für sich allein keine Aufschlüsse darüber, welcher Anteil der in der "Attestation" in Euro angegebenen Jahres-Gesamtumsätze davon betroffen ist.

Abgesehen davon ist auch diesen Anlagen nicht eine funktionsgemäße Benutzung der Marke in Verbindung mit geschützten Waren zu entnehmen. So ist schon nicht hinreichend sicher erkennbar, um welche Waren des Warenverzeichnisses es sich überhaupt handeln könnte. Die im großen Teil der Anlagen (Rechnungen) enthaltenen Angaben "li Si Tuer hinten" oder "Re Si Tuer hinten" könnten zwar die geschützten Waren "portières pour véhicules" betreffen; indessen fehlt es dazu aber an Angaben und Nachweisen einer funktionsgemäßen Benutzung der Marke,



so dass die Frage der Warenähnlichkeit mit den Baumaterialien der angegriffenen Marke nicht erörtert zu werden braucht. Auch bei den in Rechnung gestellten "Abdichtungen" (Firma P...) ist mangels konkreter Angaben nicht erkennbar, um welche Waren des Warenverzeichnisses es sich dabei handeln soll.

In der Rechnung vom 29. Oktober 2004 und im Lieferschein vom 3. November 2004 (Firma B..., Konvolut D... ist zwar angegeben, dass Schallisierungen für Autotüren bestellt und geliefert wurden, was die geschützte Waren "garnitures d'isolation phonique" betreffen könnte; die darin genannte Menge von ... Stück ist – von den erwähnten, nicht erkennbaren Rechnungsbeträgen abgesehen - ohne weitere Angabe von Einzelheiten aber schon vom Umfang her nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung für den gesamten maßgeblichen Benutzungszeitraum glaubhaft zu machen. Entsprechendes gilt für ... gelieferte Badekappen gemäß Rechnung vom 3. August 2004 (Anlagenkonvolut Regensburg), die die geschützten Waren "gomme et produits en ces matières" betreffen.

Zwar hat die Widersprechende schriftsätzlich ausgeführt, dass die Rechnungen sich auf Dichtungen und Schalldämmungen beziehen, wie auf den der "Attestation" beigefügten Fotos gezeigt und über die dazu angegebene Artikelnummer die Zuordnung zu Waren erfolgen könne. Abgesehen von der Frage, ob schriftsätzliches Vorbringen zur Glaubhaftmachung der Benutzung erheblich ist (vgl Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn 64 mwN), wird aber auch mit diesen Angaben nicht erkennbar gemacht, welcher Anteil an den genannten Jahres-Gesamtumsätzen mit den vorgelegten Rechnungen überhaupt erfasst ist.

Außerdem bleiben auch unter Berücksichtigung dieser Ausführungen Unklarheiten darüber, welche geschützten Waren des Warenverzeichnisses betroffen sein sollen; denn die Fotos und Originalmuster zeigen ersichtlich Produkte, bei denen es sich nach der Darstellung im von der Widersprechenden vorgelegten Prospekt um Kunststoff-Futterteile für die Auskleidung von Fahrzeigtüren handeln dürfte, die sich unter die eingetragenen Waren "garnitures intérieures et panneaux ... pour

véhicules" subsumieren ließen und die bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit wohl nicht mehr im Ähnlichkeitsbereich der Baumaterialien der angegriffenen Marke lägen.

Unter diesen Umständen braucht die Frage, ob die auf den Originalmustern gezeigte Verwendung des Wortbestandteils der registrierten Wort-Bildmarke IR 618 825 in Großbuchstaben mit Zusätzen wie "FRANCE" und Zahlenangaben als Benutzung der registrierten Wort-Bildmarke gelten könnte, oder ob dadurch der kennzeichnende Charakter verändert wird (vgl § 26 Abs 3 MarkenG) nicht entschieden zu werden.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist damit nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG) ist der Widerspruch (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG). Insbesondere sind keine Gründe erkennbar oder vorgetragen, die den Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke rechtfertigen würden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens abweichend von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung aus Billigkeitsgründen der Widersprechenden aufzuerlegen. Der Verfahrensausgang, also die Tatsache des Unterliegens der Widersprechenden, stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (vgl Ströbele/Hacker aaO § 71 Rdn 25 mwN).

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Dafür bedarf es besonderer Gründe (vgl Ströbele/Hacker aaO § 71 Rn. 57 ff.). Solche Gründe sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich, nachdem die Markenstelle die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Gefahr von Verwechslungen mit der IR-Widerspruchsmarke 618 825 auf der Grundlage des nach der Registerlage maßgeb-

lichen Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke bejaht hat. Wie eingangs der Begründung dieses Beschlusses ausgeführt, ist das Patentamt zutreffend davon ausgegangen, dass die Nichtbenutzungseinrede wegen noch nicht abgelaufener Benutzungsschonfrist unzulässig erhoben worden ist. Auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen. Ein Fehlverhalten des Patentamts, dass eine Beschwerdeeinlegung notwendig machte, lag damit nicht vor.

Für den Antrag, die Verfahrenskosten dem Patentamt aufzuerlegen, fehlt es schon an den in § 71 Abs 2 MarkenG genannten förmlichen Voraussetzungen. Soweit die Widersprechende insoweit einen Anspruch auf Haftung wegen Amtspflichtverletzung geltend machen möchte, wären ausschließlich die Landgerichte zuständig (§ 71 Abs 2 GVG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu

Abb. 1

