



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 508/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Januar 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

## **betreffend die Marke 307 10 905**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die am 15. Februar 2007 angemeldete Wortmarke

### **UNITRON**

ist am 27. März 2007 unter der Nummer 307 10 905 u. a. für folgende Waren der Klasse 9 eingetragen worden:

„wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetä-

tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 27. April 2007.

In dem genannten Umfang ist gegen die Eintragung Widerspruch erhoben aus der international unter der Nummer 296 257 registrierten Marke

### **UNITROL**

die in Deutschland für folgende Waren der Klasse 9 Schutz genießt:

„dispositifs électroniques de régulation du courant, de la tension et du nombre de tours“ (Elektronische Vorrichtungen zum Regeln des Stroms, der Spannung und der Drehzahl).

Der Markeninhaber hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, woraufhin die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Mitarbeiters H... vom 28. März 2008 nebst Prospekten mit Abbildungen einiger mit UNITROL bezeichneter Produkte (Anlagen A1 bis A3) vorgelegt hat.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 3. Dezember 2010 wegen nicht ausreichender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Die eidesstattliche Versicherung des Herrn H... enthalte mit der Erklärung, dass die Widerspruchsmarke in den Jahren 2002 bis 2007 in Deutschland ernsthaft benutzt und Umsätze von mindestens ... Euro erzielt worden seien, lediglich eine Rechtsmeinung, aber keine Darstellung, welche Kennzeichnung in welchem Zeitraum, welcher Form und welchem Umfang für welche Waren verwendet worden sei. Sie enthalte auch keine Aussage zu Einzelumsätzen mit

den jeweiligen Produkten. Andere Unterlagen wie z. B. die behaupteten Umsätze unterstützende Rechnungskopien seien nicht vorgelegt worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widerspruchsführerin. Aus der eidesstattliche Versicherung vom 28. März 2008 sowie den Prospekten werde deutlich, dass und welche Geräte zur Steuerung und Regelung elektrischer und elektronischer Maschinen und Apparate unter der Widerspruchsmarke vertrieben worden seien. Ergänzend hat sie ein Konvolut Rechnungen aus den Jahren 2005 bis 2009 in Kopie und zwei weitere eidesstattliche Versicherungen des Herrn H... vom 30. März 2012 und vom 21. Dezember 2012 zur Akte gereicht. Zudem hat sie hilfsweise weitere Beweise angekündigt, z. B. die Vernehmung des Herrn H... als Zeuge, sofern ein Hinweis ergehe, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2010 aufzuheben und die angegriffene Marke 307 10 905 aufgrund des Widerspruchs aus der international registrierten Marke 296 257 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass zwischen den Vergleichsmarken für das angesprochene Publikum eine Gefahr von Verwechslungen besteht (§§ 107, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach wie vor nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden ist, so dass es an gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Waren fehlt.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, da die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (27. April 2007) abgelaufen war, nämlich seit 1. Januar 1973. Das Bestreiten ist undifferenziert und betrifft deshalb beide Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Deshalb oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden Benutzungszeiträumen vom 27. April 2002 bis zum 27. April 2007 und vom 17. Januar 2008 bis zum 17. Januar 2013 hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 42, 57 m. w. N.). Dieser Obliegenheit ist sie nicht hinreichend nachgekommen.

Die von der Widersprechenden unternommenen Glaubhaftmachungsversuche leiden an einer Reihe schwerwiegender Mängel, die es dem Senat verwehren, von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen. Wie die Markenstelle zu Recht befunden hat, waren die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. März 2008 nebst Anlagen nicht ausreichend. Darin erklärt Herr H..., dass die Widerspruchsmarke „für Geräte zur Steuerung und Regelung elektrischer und elektronischer Maschinen und Apparate“ benutzt worden und von 2002 bis 2007 jährliche Umsätze von mindestens ... Euro erzielt worden

seien. Mit der Formulierung „für Geräte zur Steuerung und Regelung elektrischer und elektronischer Maschinen und Apparate“ wird jedoch lediglich eine Produktkategorie, kein konkretes Produkt benannt, wobei die Beschreibung der Produktkategorie noch nicht einmal der sehr spezifischen Fassung des für Deutschland gültigen Warenverzeichnisses entspricht. Die - insoweit zulässig - genannten Mindestumsätze lassen sich daher keiner konkreten Ware zuordnen; insoweit war es auch nicht möglich zu prüfen, ob solche Waren vom Warenverzeichnis erfasst sind. Daran ändern auch die eingereichten Prospekte nichts. Die Anlagen A1 und A3 - Anlage A2 wurde nach der ersten eidesstattlichen Versicherung im Jahre 2001 vertrieben und liegt damit außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums - zeigen zwar Geräte, die mit der Marke „UNITROL“ gekennzeichnet sind und die wohl unter das eingetragene Warenverzeichnis fallen, es ist aber nicht nachvollziehbar, ob die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Mindestumsätze gerade mit solchen Waren oder (auch) mit Waren anderer Art erzielt worden sind.

Anstatt diesen Mangel zu beheben, beschränkt sich die zweite, im Beschwerdeverfahren eingereichte eidesstattlichen Versicherung vom 30. März 2012 auf die Einschätzung des Herrn H..., die Auffassung des Patentamts sei für ihn „nicht recht nachvollziehbar“. Die dritte eidesstattliche Versicherung vom 21. Dezember 2012 gibt zwar für die Jahre 2005 bis 2011 spezifizierte Jahresumsätze an (was so nicht zwingend nötig gewesen wäre; dies war nicht das Problem), aber wiederum nur „für die eingetragenen Waren“, ohne konkrete Produkte und die mit diesen erzielten (Mindest-)Umsätze zu nennen. Ob eine Benutzung „für die eingetragenen Waren“ vorliegt, ist keine der eidesstattlichen Versicherung zugängliche Tatsache, sondern eine rechtliche Bewertung, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hatte.

Das mit dieser eidesstattlichen Versicherung eingereichte Rechnungskonglomerat A4 bis A16 bezieht sich, was den ersten Benutzungszeitraum angeht (A4 bis A9 sowie A11 und A12), durchgängig auf ein Produkt „UNITROL 1000 Platte kpl.“. Wie

dieses Produkt gekennzeichnet war, ist nicht ersichtlich. Soweit die Anlage A3 Abbildungen von Leiterplatten zeigt, sind diese nicht mit der Marke gekennzeichnet.

Was den zweiten Benutzungszeitraum (17. Januar 2008 bis 17. Januar 2013) angeht, betreffen die vorgelegten Rechnungen (Anlagen A15 und A16; die Rechnungen gemäß Anlagen A10, A13 und A14 betreffen keinen der relevanten Zeiträume) außer der schon genannten Ware „UNITROL 1000 Platte kpl.“ ein Produkt „SES UNITROL 6800“ sowie je einmal einen Spannungsregler „UNITROL A6T“ sowie die Produkte „UNITROL 1000-7 FULL“ und „UNITROL 6000 STATIC EXCITATION SYSTEM“. Insoweit ist jedoch nicht zu erkennen, in welcher Form die Marke „UNITROL“ benutzt worden ist. Zwar zeigt die Anlage A3 das Produkt „UNITROL 1000-7“ mit der Aufschrift „UNITROL 1000“. Jedoch ist zu der Frage, ob die Prospekte im zweiten Benutzungszeitraum weiter genutzt worden sind, und zur Verpackung der Produkte nichts vorgetragen oder vorgelegt worden. Die eidesstattlichen Versicherungen vom 30. März 2012 und 21. Dezember 2012 enthalten hierzu keine Aussagen. Die eidesstattliche Versicherung vom 28. März 2008 bestätigt lediglich den Gebrauch der vorgelegten Prospekte in den Jahren 2003 bis 2005.

Einer weiteren Beweisaufnahme zur Benutzungsform im zweiten Zeitraum bedurfte es auch im Hinblick auf den im Schriftsatz vom 19. April 2012 erwähnten Zeugen H... nicht. Zum einen war der Zeuge H... im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht präsent (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 294 Abs. 2 ZPO), zum anderen lag kein zu beachtender Beweisantritt vor (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 373 ZPO). Der Antritt eines Zeugenbeweises setzt grundsätzlich die vollständige Benennung des Zeugen und die genaue Bezeichnung der Tatsachen voraus, die der Zeuge bekunden soll (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 71. Aufl., § 373 Rn. 4 und 8). Der Beweisantritt kann auch hilfsweise erfolgen. Die bloße Ankündigung, es werde nach einem Hinweis des Gerichts „hilfsweise ein weiterer Beweis angeboten, zum Beispiel eine Zeugeneinvernahme von Herrn H...“, reicht hingegen nicht aus. Einerseits lässt sie bereits offen, ob

überhaupt ein Beweisantrag gestellt werden und welchen Inhalt dieser haben wird. Andererseits setzt die Widersprechende einen Hinweis des Gerichts voraus, auf den sie keinen Anspruch hat. Das ergibt sich aus den Grenzen der gerichtlichen Aufklärungspflicht (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 139 ZPO). Hinsichtlich der Darlegung und Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke gilt uneingeschränkt der Beibringungsgrundsatz (vgl. BGH GRUR 2010, 859, 860 Nr. 15 - Malteserkreuz III; GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON). Daraus folgt, dass die Aufklärungspflicht des Gerichts ihre Grenze an seiner Pflicht zur Neutralität findet, wenn ein Hinweis die prozessuale Stellung einer Partei stärken und die der anderen schwächen würde (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 - ACELAT/Acesal; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 50). Das gilt auch bei ausdrücklichem Bitten eines Verfahrensbeteiligten um „geeignete Hinweise“ (vgl. BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex). So liegt der Fall hier. Die erbetene Mitteilung, falls „nach Auffassung des Gerichts die vorgelegten Unterlagen immer noch nicht ausreichend“ seien, wäre eine unzulässige Beratung der Widersprechenden, wie sie ihren Vortrag und dessen - wie gezeigt in vielfacher Hinsicht mangelhafte - Glaubhaftmachung zu Lasten des Markeninhabers vervollständigen könnte.

Mangels eines beachtlichen Beweisantritts war es auch nicht geboten, unter Fristsetzung auf dessen Mängel hinsichtlich der Vollständigkeit der Benennung des Zeugen und der Bezeichnung der zu beweisenden Tatsachen hinzuweisen.

Vielmehr war die Beschwerde zurückzuweisen.



Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

Cl