

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 143/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 07 190.6**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Schermer

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die für die Waren

"Isoliermaterial, vorzugsweise zur (Tritt-)Schalldämmung, zur Wärmeisolation, als Feuchtigkeitsschutz und/oder als Dampfsperre; voranstehende Waren in imprägnierter Form als Schutz gegen den Befall von Microorganismen bzw. Schimmelpilz, vorzugsweise als Vollpilzschutz; insbesondere Isolierpappe, vorzugsweise in Form aus Papierfaser gegossener Rippenpappe, Isolierpapier, Isolierfolie, Isolierfilz, Isoliergewebe, Viskosefolie zu Isolierzwecken, mehrlagige Isoliermittel mit Schichten der voranstehend aufgeführten Materialien, vorzugsweise als Unterlage für Parkett, Fertigparkett, Plattenwerkstoff und als Auflage für Trockenschüttungen"

eingetragene und am 30. Juli 1997 bekanntgemachte Marke 397 07 190

siehe Abb. 1 am Ende

deren Warenverzeichnis im Laufe des Widerspruchsverfahrens durch Teillöschung der Warenangabe "Isolierfolie" beschränkt worden ist, hat die Inhaberin der am 1. Dezember 1992 für die Waren

"Gerüstplanen und -netze; selbstklebende Schutzfolien"

eingetragenen Marke 2 025 565

"Secura"

Widerspruch erhoben.

Auf die von der Markeninhaberin am 18. Februar 1998 erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihrer Geschäftsführerin, Prospektblätter, vier Rechnungen aus der Zeit von September 1997 bis Juli 1998 und eine Produktinformation vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat hierauf mitgeteilt, daß sich die Benutzungsunterlagen auf Gerüstplanen, Gerüstnetze und selbstklebende Schutzfolien bezögen und insoweit eine rechtserhaltende Benutzung anerkannt werde. Eine Ähnlichkeit dieser Waren mit den Waren der angegriffenen Marke, bei denen es sich ganz überwiegend um Mittel zur Schalltrittdämmung und Wärmeisolierung handele, sei jedoch nicht einmal vom Ansatz her gegeben, so daß eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei.

Die Markenstelle für Klasse 17 hat den Widerspruch zurückgewiesen und sich zur Begründung darauf gestützt, daß die zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die eingereichten Unterlagen ließen eine Benutzung der Widerspruchsmarke in unmittelbarer Verbindung mit den Waren nicht erkennen. Die bloße Verwendung der Marke in Preislisten, Prospekten usw. stelle keine rechtserhaltende Benutzung dar. Allein der Hinweis in der eidesstattlichen Versicherung, daß die Marke auch unmittelbar auf den Warenverpackungen verwendet worden sei, reiche zur Glaubhaftmachung nicht aus.

Gegen den Beschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat sie den Widerspruch zurückgenommen, nachdem die Markeninhaberin beim Patentamt die Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke im Wege der Teillöschung beantragt hat.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt sie aus, daß sich die Einlegung der Beschwerde erübrigt hätte, wenn die Markenstelle zutreffend von der unstreitig anerkannten Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen wäre, denn auf dieser Grundlage hätte wegen der engen Ähnlichkeit der Waren und der Marken die Verwechslungsgefahr auf jeden Fall bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet werden müssen.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs 3 und 4 MarkenG auch noch nach der Rücknahme des Widerspruchs zulässig. Er hat auch in der Sache Erfolg.

Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen, weil die Einlegung der Beschwerde im Hinblick auf die ungerechtfertigte Zurückweisung des Widerspruchs wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung erforderlich geworden ist.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die zunächst gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig bestrittene Benutzung der Widersprechende aufgrund der von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen uneingeschränkt für alle Waren anerkannt hat, hätte die Markenstelle die Frage der Benutzung nicht mehr von Amts wegen prüfen und die eingereichten Unterlagen als unzureichend für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung bewerten dürfen. Sie hat hierbei nicht berücksichtigt, daß die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterliegt und damit eine Ausnahme von dem das patentamtliche und -gerichtliche Verfahren beherrschenden Grundsatz bildet, daß der Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen ist (vgl BGH GRUR 1998, 938, 339 "DRAGON"). Erkennt der Inhaber der angegriffenen Marke die zunächst bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke für alle oder für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen uneingeschränkt an, ist es dem Patentamt verwehrt, die eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen von Amts wegen zu prüfen und zwar auch dann, wenn diese bei objektiver Betrachtung Anlaß zu Zweifeln geben, ob sie den Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG genügen. Die Glaubhaftmachungsunterlagen können erst dann wieder Gegenstand der Prüfung sein, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke

die Einrede der Nichtbenutzung im Verlauf des Verfahrens in zulässiger Weise wieder aufgreift (vgl dazu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl, § 43 Rdn18). Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die rechtlich fehlerhafte Zurückweisung des Widerspruchs wegen nicht ausreichender Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 MarkenG ist für die Beschwerdeeinlegung auch ursächlich, denn ausgehend von der Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der hätte die Verwechslungsgefahr mit der klanglich identischen angegriffenen Marke im Umfang aller durch sie erfaßten Waren bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke in vollem Umfang angeordnet werden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im ursprünglichen Warenverzeichnis der angegriffenen Marke umfassende, nicht auf bestimmte Verwendungsbereiche im Bauwesen beschränkte Warenbegriffe enthalten waren, die nach anerkannter Spruchpraxis sämtlich - teilweise sogar in hohem Grade - als ähnlich zumindest mit den "selbstklebenden Schutzfolien" der Widerspruchsmarke einzustufen gewesen wären.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

CI/Na

Abb. 1

