

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 156/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Dezember 2000  
Schwäger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 10 980**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") sind gegen die am 23. Mai 1996 vollzogene und am 30. August 1996 veröffentlichte Eintragung der Marke 396 10 980

### **Thermopane**

für die Waren

"19: Bauglas und Isolierglas für Bauzwecke"

auf Grund der für die Waren

"Glas, Mehrschichtglas und daraus gefertigte Scheiben für Fenster, Schaufenster und für Schaukästen"

am 13. Juni 1952 eingetragenen Marke 621 974

siehe Abb. 1 am Ende

sowie der für die Waren

"aus mehrschichtigem Glas oder glasähnlichen plastischen Stoffen gefertigte Platten (Tafeln) oder Füllungen für Wände, Fenster und Türen"

am 18. April 1963 eingetragenen Marke 772 617

### **THERMOPANE**

Widersprüche erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende vor dem Patentamt vorgetragen, ihre Widerspruchsmarken seien im maßgeblichen Zeitraum vom 30. August 1991 bis 30. August 1996 rechtserhaltend benutzt worden. Da es zwischen Deutschland und der Schweiz die völkerrechtliche Vereinbarung gebe, nach der die Benutzung in der Schweiz einer inländischen Markenbenutzung rechtlich gleichzustellen sei, müsse die Benutzung der Widerspruchsmarken in der Schweiz als rechtserhaltend angesehen werden. Auf Grund eines Lizenzvertrages habe die Firma G... S.A. mit Sitz in B.../B1... als Lizenznehmerin über ihre schweizer Niederlassung mit "THERMOPANE" gekennzeichnetes Glas bzw Mehrschichtglas

sowie daraus gefertigte Scheiben in der Schweiz verkauft. Zur Glaubhaftmachung sind von der Widersprechenden Kopien des "License Agreement" mit dem "Addendum" vom Juni/Juli 1990, eine Kopie des "Affidavit" des Direktors des Geschäftsbereichs Bauglas der Gl... S.A., Herrn U..., vom 1. August 1997, Rechnungskopien sowie einige Kopieauszüge aus Prospekten und Produktbeschreibungen über die Isolierverglasung (Doppelverglasung) und das Isolierglas "Thermopane" vorgelegt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten und die Ansicht vertreten, die Widersprechende könne sich nicht auf Art 5 Abs 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 in der Fassung des Abkommens vom 26. Mai 1902 berufen. Außerdem stellten die von der Widersprechenden behaupteten Benutzungshandlungen keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar. Die Widersprechende habe weder vorgetragen noch nachgewiesen, daß die angeblich in der Schweiz in Verkehr gebrachte Ware mit der Marke "Thermopane" gekennzeichnet gewesen sei. Es werde bestritten, daß überhaupt irgendwelche Verkäufe in der Schweiz erfolgt seien. Eine funktionsgerechte Benutzung scheidet auch deshalb aus, weil die Lizenznehmerin die Marke "Thermopane" nach Punkt 3.3 des Lizenzvertrages nur als Adjektiv in einem Gesamtbegriff verwenden dürfen. Im übrigen seien die angegebenen Umsätze so gering, daß eine ernsthafte Benutzung nicht angenommen werden könne.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die beiden Widersprüche durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 14. Juni 1999 wegen mangelnder Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG iVm §§ 43 Abs 1 Satz 1, 26 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, nach dem Vortrag der Widersprechenden seien die Widerspruchsmarken in Deutschland nicht benutzt worden. Eine Benutzung in der Schweiz könne die Wi-

dersprechende aber nicht geltendmachen, weil die Widersprechende mit Sitz in den USA keine Niederlassung in der Schweiz besitze und deshalb nicht dem Kreis der Berechtigten angehöre, welche die durch das Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 gewährten Rechtsvorteile in Anspruch nehmen könnten.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, es komme auf die Frage an, ob die in der eidesstattlichen Versicherung ("Affidavit") genannten Mengen des in der Schweiz verkauften Glases zur rechtserhaltenden Benutzung ausreichen. Auf angeliefertem Glas seien in der Regel die jeweiligen Marken angebracht; ihr sei jedoch nicht bekannt, ob das in der Schweiz verkaufte Glas tatsächlich mit einer der Widerspruchsmarken gekennzeichnet gewesen sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, nach dem "PLAYBOY"-Urteil des Bundesgerichtshofes vom 15. Dezember 1999 könne sich die Widersprechende zwar auf eine Markenbenutzung in der Schweiz berufen, es habe aber keine ernsthafte Benutzung stattgefunden. Die verkauften Mengen von ... qm im Jahr 1992 und ... qm im Jahr 1993 seien äußerst geringfügig. Zum Vergleich demgegenüber produziere ihr eigenes Unternehmen ... qm Glas pro Tag. Für ein mittleres Hochhaus benötige man allein schon ca. 2.000 qm bis 4.000 qm.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Zur Überzeugung des Senats hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken nicht gemäß §§ 26, 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 294 ZPO glaubhaft zu machen vermocht, so daß die Löschung der angegriffenen Marke nicht gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG iVm § 9 Abs 1 Nr 1 oder 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG angeordnet werden kann. Die Markenstelle hat die Widersprüche daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke ist hinsichtlich beider Widerspruchsmarken zwar zulässig, aber nicht begründet.

Da die Widerspruchsmarken in Deutschland unstreitig nicht benutzt worden sind, war zunächst fraglich, ob sich die Widersprechende überhaupt auf Benutzungshandlungen in der Schweiz berufen kann (vgl ua Droste, Unbenutzte Zeichen und Art 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892, in: GRUR 1974, S 522 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, München 1998, § 26 Rdn 107; Fezer, Markenrecht, München 1997, § 26 Rdn 77 und S 1665 f.). Grundsätzlich muß eine Marke im Inland benutzt worden sein (§ 26 Abs 1 und 4 MarkenG). Benutzungshandlungen im Ausland können aber rechtserhaltend sein, soweit völkerrechtliche Verträge die Benutzung im Ausland der Benutzung im Inland gleichstellen (vgl Regierungsbegründung zu § 26 MarkenG in: BIPMZ 1994, Sonderheft, S 77). Eine solche Regelung enthält das Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (BIPMZ 1894, 70, 71) in seinem Art 5 Abs 1, der nach Aufhebung einiger Bestimmungen auf Grund des Abkommens zwischen dem

Deutschen Reiche und der Schweiz zur Abänderung des Übereinkommens vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 26. Mai 1902 (BIPMZ 1903, 132) bestehen geblieben und dessen Geltung von der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie von der Schweiz am 2. November 1950 bestätigt worden ist (vgl Schriftwechsel über die Fortgeltung des Übereinkommens zwischen Deutschland und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892/26. Mai 1902 in: BIPMZ 1955, 292 f.). Art 5 Abs 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens bestimmt, daß die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschließenden Teile eintreten, wenn eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist angewendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werde sollen, daß die Anwendung in dem Gebiet des anderen Teils erfolgt.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in seinem "PLAYBOY"-Urteil vom 15. Dezember 1999 (GRUR 2000, 1035, 1037 f = MarkenR 2000, 270, 273 f) entschieden, daß auch die Tatsache, daß eine Markeninhaberin nicht Angehörige der Schweiz oder Deutschlands ist und in der Schweiz oder in Deutschland auch keinen Sitz oder keine Niederlassung hat, der Anwendung der Bestimmung des Art 5 des Übereinkommens von 1892 zu ihren Gunsten nicht entgegensteht. Denn durch Art 2 und 3 PVÜ sei die im Übereinkommen von 1892 nur den eigenen Staatsangehörigen gewährleistete Gleichstellung durch das Prinzip der Inländerbehandlung für alle Angehörigen der Verbandsländer und die ihnen gleichgestellten Gebietsansässigen ersetzt worden. In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof außerdem auf die Rechtslage hingewiesen, daß die Frage der rechtserhaltenden Benutzung, obwohl eine Markenverwendung in der Schweiz in Betracht kommt, nicht etwa nach schweizerischem Recht, sondern nach den deutschen Vorschriften - insbesondere nach § 26 MarkenG - zu beurteilen ist, weil das Übereinkommen von 1892 allein der Markenverwendung im anderen Staat Bedeutung beimessen, die jeweiligen inländischen gesetzlichen Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung als solche jedoch nicht berühren wollte.

Im vorliegenden Widerspruchsverfahren geht mittlerweile auch die Inhaberin der angegriffenen Marke von dieser jüngsten Rechtsprechung aus. Da die Inhaberin der Widerspruchsmarken mit ihrem Sitz in den USA einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, kann sie sich demnach grundsätzlich nach dem deutsch-schweizerischen Übereinkommen vom 13. April 1892 auf eine Benutzung ihrer in Deutschland eingetragenen Marken in der Schweiz berufen. Auch eine Drittbenutzung der Widerspruchsmarken gemäß § 26 Abs 2 MarkenG durch die Lizenznehmerin mit der auf Grund des Lizenzvertrages erteilten Zustimmung der Markeninhaberin hindert eine rechtserhaltende Benutzung nicht.

Im vorliegenden Fall scheidet die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken jedoch daran, daß die Widersprechende eine funktionsgerechte Verwendung durch Anbringung der Marke "Thermopane" oder "THERMOPANE" in einem unmittelbaren Bezug zu der Ware nicht glaubhaft gemacht hat.

Eine rechtserhaltende Benutzung liegt in der Regel nur dann vor, wenn die Marke unmittelbar auf der Ware oder deren Verpackung oder Umhüllung angebracht ist; liegt eine tatsächliche oder wirtschaftliche Unmöglichkeit einer derartigen Markenverwendung nicht vor, kommt eine Abweichung von dieser Regel nicht in Betracht (vgl BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA; BGH GRUR 1995, 347, 348 f - TETRASIL). Dieser bereits unter dem alten Warenzeichengesetz geltende Grundsatz wird auch in der neueren Rechtsprechung zu § 26 MarkenG aufrechterhalten (vgl BGH WRP 1999, 936, 938 - HONKA; BPatGE 39, 212 ff - MAPAG; BPatG GRUR 1996, 981 f - ESTAVITAL).

Aus der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ("Affidavit") vom 1. August 1997 läßt sich eine unmittelbare Kennzeichnung der Waren mit zumindest einer der Widerspruchsmarken nicht entnehmen. In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zwar eingeräumt, daß bei den betroffenen Waren Bauglas und Isolierglas die Anbringung der jeweiligen Marken

nicht nur möglich, sondern auch verkehrsüblich ist, aber hinsichtlich ihrer eigenen Widerspruchsmarken von einer tatsächlichen Anbringung auf dem Glas oder seiner Verpackung oder Verhüllung nichts gewußt. Die Verwendung der Widerspruchsmarken in Prospekten und Produktbeschreibungen reicht zu der Annahme einer hinreichend funktionsgerechten Benutzung jedenfalls nicht aus (vgl. BGH aaO - AQUA; BGH aaO - HONKA, BPatG aaO - MAPAG; BPatG aaO - ESTAVITAL).

Im übrigen sprechen auch die auf den maßgeblichen Benutzungszeitraum vom 30. August 1991 bis 30. August 1996 entfallenden, in der eidesstattlichen Versicherung genannten Verkaufsmengen nicht für eine ernsthafte Benutzung. Die Menge vom ... qm im Jahr 1991 kann eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt werden, da nicht ersichtlich ist, inwiefern die Verkäufe seit dem 30. August 1991 stattgefunden haben, aber selbst bei proportionaler Zurechnung ergibt sich lediglich eine Menge von ... qm. Auch die Mengen von ... qm im Jahr 1992 und ... qm im Jahr 1993 erscheinen äußerst geringfügig, insbesondere im Verhältnis zu den allgemeinen Bedarfsmengen an Bauglas, zu der allein für ein mittleres Mietshaus benötigten Menge sowie zu den üblichen Produktionsmengen von Flachglasherstellern. Die im Benutzungszeitraum verkaufte Menge ist so gering, daß sie ohne weiteres bloß an die aus den vorgelegten Rechnungskopien ersichtlichen zwei Abnehmer geliefert worden sein kann. Die vom Jahr 1989 bis zum Jahr 1993 von ... qm bis auf ... qm stetig erheblich sinkenden Absatzzahlen, lassen auch darauf schließen, daß die Lizenznehmerin in der Schweiz keine ernsthaften Verkaufsbemühungen entfaltet hat, zumal der Verkauf seit dem Jahr 1994 offenbar ganz eingestellt worden ist.

III

Die Beteiligten tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

Cl

Abb. 1

