

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 164/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 70 539

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die – am 29. April 1999 veröffentlichte – Eintragung der Marke 398 70 539

Vegarock

für die Waren und Dienstleistungen

- "01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere die Aufzucht und das Wachstum von Pflanzen fördernde Erzeugnisse, wie Vegetationsmatten, -platten und -bahnen aus wachstumsfördernden Substraten; Düngemittel;
- 17: Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, insbesondere Dachabdichtungsfolien; Mineralwolle-Erzeugnisse in Form von Bahnen, Matten, Filzen, Platten, Vliesen, Lamellen-

matten, Lamellenplatten und Formteilen zur Wärme- und Schalldämmung;

- 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Substrate auf Mineralfaserbasis, beispielsweise zur Anordnung auf Gebäudedächern, die der Entwicklung einer Vegetation auf dem Gebäudedach dienen; Drainageelemente, insbesondere Drainagematten aus Kunststoffasern, wie beispielsweise Nylon, Polyester, Nylonschlingenmatten mit oder ohne aufkaschierten Polyestervliesen; Mineralwolle-Erzeugnisse in Form von Bahnen, Matten, Filzen, Platten, Vliesen, Lamellenmatten, Lamellenplatten und Formteilen zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke;
- 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen;
- 37: Bauwesen, insbesondere Aufbau und Einrichtung von Dächern, vorzugsweise Gründachsystemen; Dienstleistungen von Gärtnern und Landschaftsarchitekten, vorzugsweise im Bereich von Gründachsystemen"

auf Grund der für die Waren

"Baustoffe in Form von Bodenmaterialien wie Sand oder Kies zur Herstellung einer durchwurzelbaren Vegetationstragschicht für Dachbegrünungen"

am 23. Oktober 1990 eingetragenen Marke 1 166 369

Vegaterr

Widerspruch erhoben worden.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke sind von der Widersprechenden als Benutzungsunterlagen Kopien von sechs Rechnungen an vier verschiedene Abnehmer aus dem Jahr 1999 über die Lieferung von Waren mit den Bezeichnungen "Vegaterr-Rasentragschicht", "Vegaterr-Schotterrasentragschicht" und "Vegaterr" vorgelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat den Widerspruch durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 3. Juli 2000 wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, die Rechnungskopien allein reichten zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aus, weil insbesondere Erklärungen über den Umfang der Benutzung sowie über die Benutzungsform auf den Waren fehlten.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt und als weitere Glaubhaftmachungsmittel eine Kopie der von ihrem Geschäftsführer B... unterzeichneten eidesstattlichen Erklärung vom 25. Juli 2000 sowie Kopien von fünf Rechnungen aus den Jahren 1993 bis 1996 eingereicht. Sie trägt hierzu vor, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei durch die Rechnungskopien jedenfalls in Verbindung mit der Kopie der eidesstattlichen Erklärung, deren Original sich in der Anwaltsakte befinde, glaubhaft gemacht worden.

Sie beantragt sinngemäß,

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

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Sie vertritt im wesentlichen die Auffassung, die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Senat vermag – auch nach Vorlage weiterer Unterlagen im Beschwerdeverfahren – die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG nicht festzustellen. Die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG iVm § 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3, 26 MarkenG kommt somit nicht mehr in Betracht. Die Markenstelle des Patentamts hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, weil die Widerspruchsmarke auch schon im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen war. Die Widersprechende hat aber eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls hinsichtlich des Umfangs, der Art und der Form nicht glaubhaft gemacht.

Die "Eidesstattliche Erklärung" vom 25. Juli 2000 ist als Glaubhaftmachungsmittel iSd § 294 ZPO iVm § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG nicht verwertbar. Denn einerseits reicht eine Kopie der eidesstattlichen Versicherung wegen der insoweit fehlenden Strafbewehrung nicht aus (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 43 Rdn 47), während das Vorhandensein des Originals in der Anwaltsakte unerheblich ist, da nach § 294 Abs 2 ZPO nur präsente Beweismittel und eidesstattliche Versicherungen zulässig sind. Andererseits genügt auch die firmenmäßige Erklärung und Unterzeichnung nicht den Anforderungen an eine eidesstattliche Versicherung, weil hierdurch die auf eigener Kenntnis beruhende Aussage über tatsächliche Umstände durch eine bestimmte natürliche Person nicht gewährleistet ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO Rdn 46). Unter dem Firmenbriefkopf der Widersprechenden ist die "Eidesstattliche Erklärung" nämlich in der "Wir"-Form abgegeben und im Namen des noch einmal ausdrücklich genannten Unternehmens der Widersprechenden von "B... Geschäftsführer" unterschrieben worden.

Die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke scheitert jedoch auch daran, daß die Widersprechende die Art und Weise einer Markenverwendung im Zusammenhang mit den betreffenden Waren weder vortragen noch glaubhaft gemacht hat.

Bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung ist auf die im Verkehr übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke abzustellen (vgl BGH WRP 1999, 936, 938 – HONKA). Eine funktionsgerechte, die Herkunftsfunktion der Marke erfüllende Benutzung erfordert in der Regel die Anbringung der Marke in Verbindung mit der Ware zumindest auf dem Verpackungsmaterial (vgl BGH aaO – HONKA; BGH GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; BPatGE 39, 212, 213 ff - MAPAG; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL).

Selbst wenn die unmittelbare Anbringung der Widerspruchsmarke auf den Waren, für die sie eingetragen ist, tatsächlich oder wirtschaftlich sinnvoll nicht möglich sein

sollte, wozu die Widersprechende allerdings nichts vorgetragen hat, ist jedoch in keiner Weise erkennbar, ob oder wie die Widerspruchsmarke überhaupt in irgendeinem näheren Bezug zu den Waren benutzt worden ist. Die Nennung lediglich in Rechnungen reicht jedenfalls nicht aus (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rdn 11).

III

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

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI