

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 122/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die gemäß § 6a WZG eingetragene Marke 2 900 347

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die gemäß § 6a WZG eingetragene und am 28. Februar 1995 bekanntgemachte Wort-Bildmarke 2 900 347

siehe Abb. 1 am Ende

für die nach einer Teillöschung Schutz beansprucht wird für die Waren

"Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Rucksäcke; Packsäcke; Seile; Verpackungsbeutel aus textilem Material",

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 5. Dezember 1993 für die Waren

"Bekleidungsstücke, nämlich Hemden"

eingetragenen Marke 1 056 849

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil die von dem Markeninhaber gemäß § 43 Abs 1 MarkenG zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nicht im Sinne von § 26 MarkenG ausreichend glaubhaft gemacht worden sei. Nach dem eigenen Bekunden der Widersprechenden sei die Benutzung der Widerspruchsmarke durch Lizenznehmer erfolgt. Die Widersprechende habe jedoch weder Belege für ihre vorherige Zustimmung zu der Benutzung durch die Lizenznehmer beigebracht noch ergebe sich eine solche Zustimmung aus sonstigen Umständen des Falles, etwa einer konzernmäßigen Verbindung der Lizenznehmer mit der Widersprechenden. Aus den eingereichten Unterlagen gehe ferner nicht hervor, ob und in welcher Form die Widerspruchsmarke an den in den vorgelegten Rechnungskopien aufgeführten Artikeln angebracht worden sei und ob die Benutzung im Inland stattgefunden habe. Den Rechnungen sei mangels Aufschlüsselung der Beträge auf die einzelnen Waren auch nicht zu entnehmen, welcher Anteil auf die eingetragene Ware "Hemden" entfalle.

Die Erinnerungsprüferin hat mit Beschluß vom 22. Juni 2001 ausgeführt, daß auch im Erinnerungsverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke in den beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen von 28. Februar 1990 bis 28. Februar 1995 und dem vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden Fünfjahreszeitraum nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die für den ersten Zeitraum angegebenen Umsatzzahlen, die eine Lizenznehmerin in Deutschland für Bekleidungsstücke erzielt habe, seien weder eidesstattlich versichert worden noch bezögen sie sich auf die eingetragenen Waren "Hemden". Die von dem Geschäftsführer und Inhaber der Firma H... GmbH für die Jahre 1996 - 1999 eidesstattlich versicherten Umsätze mit "ARROW"-Produkten von jeweils ca ... DM bezögen sich nur auf den zweiten Benutzungszeitraum und seien ebenfalls nicht auf die Ware "Hemden" aufgeschlüsselt. Die von der Widersprechenden geltend gemachten temporären finanziellen Schwierigkeiten könnten auch nicht als berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung nach § 26 Abs 1 MarkenG angesehen werden, denn es handele sich hier nicht um Umstände, die außerhalb ihres unternehmerischen Risikos lägen und die Benutzung ohne ihr Zutun unmöglich machten.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde beantragt die Widersprechende die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und die Löschung der angegriffenen Marke. Im Beschwerdeverfahren hat sie in Ergänzung zu den bisher eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen vier weitere eidesstattliche Versicherungen mit Anlagen vorgelegt, aus denen sich ihrer Ansicht nach ergibt, daß die Widerspruchsmarke in Deutschland für die eingetragene Ware "Hemden" im fraglichen Benutzungszeitraum mit Zustimmung der Widersprechenden in ernsthaftem Umfang benutzt worden ist. Zur Frage der Verwechslungsgefahr trägt sie vor, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Bestandteil "Arrow" geprägt werde, zumal seine Bedeutung durch die Darstellung eines Pfeils zusätzlich herausgestellt sei. Das wesentlich kleiner geschriebene und von "Arrow" räumlich deutlich getrennte Wortelement "Lost" trete demgegenüber in den Hintergrund. Die untergeordnete Stellung dieses Wortes werde noch dadurch unterstrichen, daß Ver-

kehrskreise mit englischen Sprachkenntnissen es als bloßes Adjektiv erkennen würden, dem sie von Haus aus weniger Beachtung schenkten. Außerdem sei zu berücksichtigen, daß der Verkehr ohnehin zu Verkürzungen neige und daher die angegriffene Marke in beachtlichem Umfang allein mit "Arrow" wiedergegeben werde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er tritt dem Vorbringen der Widersprechenden in allen Punkten entgegen und rügt insbesondere, daß die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen samt Anlagen in englischer Sprache abgefaßt und damit nicht zu berücksichtigen seien. Im übrigen hält er eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen nicht für ausreichend glaubhaft gemacht, vor allem was den vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden Fünfjahreszeitraum betrifft, und ist ferner der Ansicht, daß die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck keinen Anlaß für mögliche Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke biete.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, weil die Widersprechende eine gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft gemacht hat.

Die von ihr in englischer Sprache eingereichten eidesstattlichen Versicherungen können im vorliegenden Fall auch ohne Übersetzung berücksichtigt werden. Dem steht § 92 MarkenG in Verbindung mit § 184 GVG, demzufolge die Gerichtssprache deutsch ist, nicht entgegen. Allerdings kann diese Vorschrift auch für eides-

stattliche Versicherungen gelten. Zwar ist sie unmittelbar nur auf Eingaben an das Gericht, insbesondere auf den Vortrag der Beteiligten, nicht aber auf fremdsprachige Urkunden anzuwenden (vgl. Zöller, ZPO, 23. Aufl, § 184 GVG Rdn 1 mwNachw; Kissel, GVG, 3. Aufl, § 184 Rn 8), die vom Gericht auch ohne Übersetzung verwertet werden können, sofern es nicht nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 143 Abs 3 ZPO die Vorlage einer Übersetzung anordnet oder von Amts wegen einholt (vgl. Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl, § 142 Rn 7 mwN). Sofern der am Verfahren beteiligte Inhaber der Widerspruchsmarke den Inhalt der eidesstattlichen Versicherung aber nicht schriftsätzlich oder im Verhandlungstermin mündlich wiedergibt, sondern - wie dies meist üblich ist - lediglich zulässigerweise auf sie Bezug nimmt, ist eine eidesstattliche Versicherung nicht nur ein allein § 142 Abs 3 ZPO unterliegendes Beweis- und Glaubhaftmachungsmittel (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm § 294 Abs 1 ZPO), sondern auch Teil des Vortrages des Widersprechenden über die Benutzung der Widerspruchsmarke, auf den § 184 GVG anwendbar ist. Auf Grund dieser Vorschrift bedurfte es im vorliegenden Fall aber deshalb keiner Übersetzung der eidesstattlichen Versicherungen, weil diese Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, in welcher der Vertreter der Widersprechenden ihren Inhalt in einer § 184 GVG genügenden Form wiedergegeben hat. Im Übrigen wäre eine Übersetzung der in englischer Sprache abgefassten eidesstattlichen Versicherungen aber auch in entsprechender Anwendung des § 82 MarkenG in Verbindung mit § 185 Abs 2 ZPO entbehrlich gewesen, weil alle Beteiligte der englischen Sprache mächtig sind; insbesondere hat der Markeninhaber nicht geltend gemacht, sie wegen der Fremdsprachigkeit inhaltlich nicht erfassen zu können, sondern die Fremdsprachigkeit vor allem im Zusammenhang mit der Tatsache gerügt, daß die eidesstattlichen Versicherungen erst ca eine Woche vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden sind. Aus demselben Grund war auch eine Übersetzung der eidesstattlichen Versicherungen in ihrer Eigenschaft als Beweismittel nach § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 142 Abs 3 ZPO nicht erforderlich, weil eine solche gerichtliche Anordnung nur geboten ist, wenn einer der Verfahrensbeteiligten geltend macht, die eingereichten Unterlagen mangels Sprachkenntnissen nicht zu verstehen (vgl

BPatGE 44, 47, 52 – Künstliche Atmosphäre); diese Voraussetzung liegt hier aber wie oben ausgeführt gerade nicht vor.

Aus den eidesstattlichen Versicherungen des Präsidenten der C... vom 5. September 2002 (= besondere Geschäftsbezeichnung der Widersprechenden, vgl eidesstattliche Versicherung Ziff 4), seines Stellvertreters vom 3. September 2002, des Direktors der Lizenzabteilung der Widersprechenden vom 29. August 2002 und des Abteilungsleiters "Arrow" der Lizenznehmerinnen E... B.V. und S... B.V. vom 4. September 2002 geht zwar hervor, daß die Widerspruchsmarke mit Zustimmung der Widersprechenden von den Lizenznehmerinnen der Widersprechenden für verschiedene Bekleidungsstücke, ua die eingetragene Ware "Hemden" in Deutschland benutzt worden ist. Die Angaben zu der Benutzung, deren Umfang für "Hemden" im übrigen nicht näher spezifiziert worden ist, beziehen sich jedoch nur auf den vor der Bekanntmachung der Eintragung der jüngeren Marke liegenden Fünfjahreszeitraum gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG (Februar 1990 bis Februar 1995). Nach der Rechtsprechung (vgl BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; 1999, 54, 55 – Holtkamp; 1999, 995, 996 - HONKA) muß die Widerspruchsmarke aber gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auch in den fünf Jahren vor der abschließenden Entscheidung über den Widerspruch benutzt worden sein, hier also September 1997 bis September 2002. Für diesen Zeitraum enthalten die eingereichten Glaubhaftmachungunterlagen keine Angaben über eine ausreichende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Hemden".

Nach der übereinstimmenden Aussage in den eidesstattlichen Versicherungen ist die E... B.V., die als Lizenznehmerin der Widersprechenden "Arrow"-Hemden über ausgewählte Einzelhändler in Deutschland vertrieben haben soll, im Jahr 1993 in Konkurs gegangen. Daraufhin haben die S... B.V. und die B... S.A. das Lizenzrecht an der Marke "Arrow" für Deutschland erworben. Eine Benutzung für "Arrow branded shirt products" ist aber einheitlich nur bis 1995 dargelegt worden. Für die B... S.A. hat der Direktor der Lizenzabteilung der Widersprechenden (dort tätig bis Mai 1996) einen

Verkauf in Höhe von ... DM in der ersten Jahreshälfte 1994 eidesstattlich versichert (vgl Ziff 20). Die S... B.V. soll durch ihre eigene Lizenznehmerin, die A... B.V., in Deutschland "ARROW-Produkte" verkauft haben, wobei die (nicht aufgeschlüsselten Umsätze für 1994 und 1995 mit f..., bzw f..., angegeben sind (vgl Ziff 21). Der Präsident von C... (dort tätig bis 1994) und sein Stellvertreter (dort tätig bis 1997) haben eidesstattlich versichert (vgl Ziff 16 bzw Ziff 8), daß die Marke "Arrow" in Deutschland während des gesamten Zeitraums von 1990 bis 1995 im Handel gewesen sei ("commercially active"). Damit in Einklang steht die Aussage des Abteilungsleiters "Arrow" der S... B.V., daß ein deutscher Einzelhändler, nämlich die Firma H... GmbH, von 1990 bis 1995 ständig "ARROW branded shirt products" verkauft und solche Hemden vorrätig gehalten habe (vgl Ziff 7).

Im Hinblick auf die Gesamtaussage, die sich aus den vier eidesstattlichen Versicherungen ergibt, kann eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nach 1995 nicht als ausreichend glaubhaft gemacht angesehen werden. Die einzigen Hinweise auf einen Vertrieb von Bekleidung unter der Marke "Arrow" nach 1995 finden sich in der bereits von der Markenstelle berücksichtigten Rechnung vom 13. November 2000 an die Firma T... und in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Firma H... GmbH vom 5. Mai 2000, wonach bis zur Aufgabe der Firma im Jahr 1999 unter der Marke "Arrow" Jacken, Hemden, Polo, Sweat und Strickwaren ein Umsatz von ... DM jährlich erzielt worden sei. Dies mag zwar ein beachtlicher Verkauf an Lagerbeständen sein. Er kann aber schon mangels Aufschlüsselung des Umsatzes auf die eingetragene Ware "Hemden" eine rechtserhaltende Benutzung nicht belegen. Dasselbe gilt für die Rechnung an die Fa T..., aus der eine Lieferung von Hemden nicht ersichtlich ist und die im übrigen auch jeden Hinweis darauf vermissen läßt, daß es sich um mit der Marke "Arrow" gekennzeichnete Waren handelt.

Aus dem Vortrag der Widersprechenden sind auch keine die Nichtbenutzung gemäß § 26 Abs 1 2. Halbs. MarkenG rechtfertigenden Umstände ersichtlich. Selbst wenn die Widersprechende, wie sie vorträgt, kurz nach der Einlegung des Widerspruchs im Mai 1995 insolvent geworden ist und infolge von Umstrukturierungen in ihrem Unternehmen chaotische Verhältnisse geherrscht haben, hätte es ihr nach nunmehr sieben Jahren gelingen müssen, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland beizubringen. Im übrigen stellt die Insolvenz der Widersprechenden auch keinen Rechtfertigungsgrund für eine etwaige zeitweise Nichtbenutzung der Marke durch die Lizenznehmer dar, wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen, ohne daß es einer abschließenden Entscheidung über die Frage der Verwechslungsgefahr der Marken nach § 9 Nr 1 MarkenG bedurfte, die wegen des gesamtbegrifflichen Charakters der Bezeichnung "Lost Arrow" in der jüngeren Marke kaum hätte verneint werden können.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü

Abb. 1



Abb. 2

