



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 347/00

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 27 192

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richterin Friehe-Wich und des Richters Dr. van Raden

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 20. August 1996 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 395 27 192

Vito

für "Schuhwaren, Kopfbedeckungen" ist Widerspruch eingelegt aus der IR-Marke 514 757

INVITO,

die in Deutschland nach Abschluß des Schutzbewilligungsverfahrens seit dem 28. November 1988 für ua die Waren "vêtements, chaussures, chapellerie" geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 15. September 2000, berichtigt durch Beschluss vom 21. Dezember 2000, den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die von dem Markeninhaber gemäß §§ 116

Abs 1, 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Hierfür sei es unabdingbar, dass aus der von der Widersprechenden eingereichten eidesstattlichen Versicherung die Kompetenz des Erklärenden hervorgehe. Hieran fehle es aber, denn Herr D... habe in seiner eidesstattlichen Versicherung nicht angegeben, in welcher Eigenschaft er die Erklärung abgebe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke anstrebt. Sie weist darauf hin, dass sich aus dem zugleich mit der eidesstattlichen Versicherung des Herrn D... eingereichten Handelsregisterauszug dessen Stellung als Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft der Widersprechenden ergebe. Ergänzend hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren Verkaufslisten von 1996 bis Januar 1997, Beschreibungen der den Artikelnummern zugeordneten Waren, das Photo einer Filialeröffnung der deutschen Tochtergesellschaft und eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 3. Juli 2001 eingereicht. Zur Begründung der Verwechslungsgefahr trägt sie vor: Die Identität bzw Ähnlichkeit der mit den Vergleichsmarken beanspruchten Waren verlange einen erheblichen Abstand zwischen den Marken, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen; dieser sei nicht gewahrt, denn von der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke unterscheide sich die jüngere Marke lediglich durch die Vorsilbe "in", welcher der Verkehr als Herkunftszeichen wenig Beachtung schenke.

Der Markeninhaber, der zum Verhandlungstermin nicht erschienen ist, wendet sich gegen die Annahme einer verwechslungsbegründenden Markenähnlichkeit und wiederholt den bereits im Widerspruchsverfahren erhobenen Nichtbenutzungseinwand.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf die eingereichten Schriftsätze sowie deren Anlagen Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, denn der Widerspruch ist - wenn auch nicht aus dem von der Markenstelle angenommenen Grund - wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zurückzuweisen (§ 43 Abs 2 Satz 2 iVm §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG).

Die mit patentamtlichen Verfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers ist gemäß §§ 116 Abs 1, 115 Abs 2, 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zulässig, nachdem die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits am 28. November 1993, dh fünf Jahre nach der Zustellung des Schutzbewilligungsbescheids des Deutschen Patent- und Markenamts, abgelaufen war. Auf diese Einrede hätte die Widersprechende nicht nur für den vor dem Zugang des Schutzbewilligungsbescheids liegenden Fünfjahreszeitraum, sondern nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auch für den innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden Zeitraum von Januar 1998 bis Januar 2003 (vgl BGH GRUR 1999, 995 - HONKA) glaubhaft machen müssen, dass die Widerspruchsmarke, wie behauptet, für Bekleidungsstücke und Schuhwaren rechtserhaltend benutzt worden ist. Die Voraussetzung der Glaubhaftmachung ist zumindest für den zweiten Benutzungszeitraum nicht erfüllt.

Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen Versicherung auch Unterlagen wie Rechnungen, Preislisten, Produktaufstellungen, Photographien, Kataloge gehören können, auch wenn sie den Formerfordernissen des Urkundsbeweises nach den §§ 415 ff ZPO nicht entsprechen, muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet, in welchem Umfang und durch wen die Benutzung erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rdn 42). Die zur Darlegung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Bekleidung und Schuhwaren wesentlichen Angaben kön-

nen den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden. Die Produktlisten aus den Jahren 1996-1997 betreffen ebenso wie die Artikelbeschreibungen nicht den relevanten Benutzungszeitraum. In der im Beschwerdeverfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Herrn van de W..., Geschäftsführer der I... GmbH, vom 3. Juli 2001 ist zwar für das Inland ein durchschnittlicher Umsatz von etwa ... DM für Bekleidungsstücke und Schuhe angegeben, doch ist aus ihr kein Anhaltspunkt ersichtlich, ob und ggf wie die Widerspruchsmarke an den Waren angebracht oder auf andere Weise zu deren Kennzeichnung benutzt worden ist. Die Benutzungsform ergibt sich auch nicht glaubhaft aus den im patentamtlichen Verfahren eingereichten 6 Photographien, die Schuhe mit der Bezeichnung "invito", teilweise in der abgewandelten Form "in Vito" bzw "inVito", zeigen. Es erscheint schon zweifelhaft, ob diese Abwandlung noch im Rahmen des § 26 Abs 3 MarkenG liegt. Unabhängig davon betreffen die Photographien jedenfalls nicht den zweiten Benutzungszeitraum, denn in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn D... vom 4. Mai 1998 wird erklärt, dass die Benutzung in der aus den Photos ersichtlichen Form in den vergangenen fünf Jahren erfolgt sei. Die geringfügige, nur ca 3 Monate (Jan. - Mai 1998) betreffende Überschneidung mit dem zweiten Benutzungszeitraum reicht mangels jeglicher sonstiger Belege für die Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form an Schuhwaren (und erst recht Bekleidung) zur Glaubhaftmachung nicht aus.

Im übrigen ist auch nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden, dass die Widerspruchsmarke mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt worden ist (§ 26 Abs 2 MarkenG). Die Widersprechende hat im patentamtlichen Verfahren behauptet, die Benutzung sei im Inland durch ihre deutsche Tochtergesellschaft, die I... GmbH, erfolgt. Damit in Widerspruch stehen die Ausführungen von Herrn van de W... in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. Juli 2001, wonach die I... GmbH die 100%ige Tochtergesellschaft der - nicht im Register eingetragenen - H... B.V. ist.

Diesen Gesichtspunkt hätte bereits die Markenstelle der Zurückweisung des Widerspruchs zugrundelegen müssen, denn auch im patentamtlichen Verfahren war den Glaubhaftmachungsunterlagen die Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung der Marke "INVITO" durch die I... GmbH nicht mit der für die Glaubhaftmachung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu entnehmen. Statt dessen ist die Markenstelle, wie die Widersprechende zu Recht geltend macht, von dem mangelnden Nachweis der Kompetenz von Herrn D... für die von ihm eidesstattlich versicherten Angaben ausgegangen, obwohl aus dem beigefügten Handelsregisterauszug seine Stellung als Geschäftsführer ersichtlich war.

Nachdem die Beschwerde bereits wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung zurückzuweisen war, bedurfte es keiner abschließenden Entscheidung, ob eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliegt, wie die Widersprechende nicht ganz zu Unrecht unter Hinweis auf den ihrer Ansicht nach vergleichbaren Fall "Intecta/Tecta" (vgl BPatGE 37, 30 = GRUR 1997, 282) ausführt.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü