



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 72/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. Februar 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 12 323**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 vom 20. Mai 1998 und 6. Februar 2002 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 077 463 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus dieser Marke wird zurückgewiesen.

Die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden aus der Marke 1 134 878 wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Gegen die seit dem 17. Juli 1995 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 5, 29, 30, 31 und 33 eingetragene Wortmarke

**HANSA MARTIM**

ist von der Widersprechenden Widerspruch eingelegt worden

a) aus der Wort-/Bildmarke 1 134 878

**Abb. 1 am Ende**

die seit dem 16. Februar 1989 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 29 und 30 eingetragen ist,

b) sowie aus der Wortbildmarke 2 077 463

**Abb. 2 am Ende**

die seit dem 13. September 1994 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 29, 30 und 42 eingetragen und deren Widerspruchsverfahren am 18. August 1995 abgeschlossen worden ist.

Beide Widersprüche richten sich allein gegen die Waren der Klassen 29 und 30 der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle hat auf den Widerspruch aus der Marke 2 077 463 die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Warenklassen 29, 30 und 33 angeordnet, den Widerspruch aus der Marke 1 134 878 hingegen auf die erhobenen Einrede der Nichtbenutzung mangels Glaubhaftmachung zurückgewiesen.

Mit der Beschwerde erhebt die Markeninhaberin nunmehr auch in bezug auf die Widerspruchsmarke 2 077 463 die Einrede der Nichtbenutzung und vertritt die Auffassung, dass die Widersprechende keine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung beider Widerspruchsmarken nach Zeit, Art der Verwendung und Umsatz dargetan habe. Im übrigen bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr, da der den Marken gemeinsame Bestandteil "Hansa" verbraucht und damit nicht allein prägend sei.

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse im Umfang der Teillöschung aufzuheben und den Widerspruch sowie die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

sowie im Wege der unselbständigen Anschlussbeschwerde,

auch dem Widerspruch aus der Marke 1 134 878 stattzugeben.

Sie legt zunächst weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vor und verweist darauf, dass sich die Verwechslungsgefahr zwangsläufig aus dem übereinstimmenden, prägenden Bestandteil "Hansa" ergebe.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, und zwar hinsichtlich der Anordnung der Teillöschung bzgl. der Warenklasse 33 in den angefochtenen Beschlüssen schon deshalb, weil diese nie im Streit war, da die Widersprüche von vornherein ausdrücklich auf die Klassen 29 und 30 der angegriffenen Marke beschränkt waren.

Des weiteren hat die Beschwerde schon deshalb Erfolg, weil es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung beider Widerspruchsmarken fehlt. Der Widersprechenden ist es nicht gelungen, die zulässigerweise bestrittene Benutzung ihrer Marken darzutun, so daß sich die Frage der Verwechslungsgefahr der Marken nicht mehr stellt.

### **1. Widerspruch aus der Marke 2 077 463**

Die Markeninhaberin hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens die Benutzung auch dieser Marke bestritten, nachdem deren Schonfrist am 18. August 2000 abgelaufen war. Die Einrede ist mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2002 erfolgt und damit rund 2 Monate vor der mündlichen Verhandlung, so dass die Widersprechende ausreichend Zeit hatte, Unterlagen zur Glaubhaftmachung beizubringen, zumal nach der europäischen Markenrechtsrichtlinie Rechte ohnehin nur aus einer benutzten Marke geltend gemacht werden dürfen, die Widersprechende also nach Ablauf der Benutzungsschonfrist jederzeit damit rechnen mußte, mit der Nichtbenutzungseinrede konfrontiert zu werden. Im übrigen ist die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im registerrechtlichen Markenverfahren dem Bebringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Der Widersprechenden obliegt es, die bestrittene Tatsache rechtserhaltender Verwendungshandlungen durch eine nachvollziehbare Darstellung aller zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände darzulegen. Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig erge-

ben, in welcher Form, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Das ist vorliegend nicht geschehen.

Die Widersprechende hat zwecks Glaubhaftmachung zwar eine eidesstattliche Versicherung ihres Werbeleiters vom 12. Februar 2003 sowie mehrere Musteraufkleber von Verpackungsbehältnissen zu den Akten gereicht. Letztere sind indes ersichtlich eigens zum Zwecke der Vorlage im Beschwerdeverfahren hergestellt worden, wie etwa Datum und ID-Nummer erkennen lassen; es handelt sich mithin nicht um Originale der Warenkennzeichnung. Was die eidesstattliche Versicherung betrifft, ist diese in ihrer Pauschalierung völlig nichtssagend und lässt in keiner Weise eindeutig erkennen, wann, in welchem Umfang und in welcher Form die Benutzung erfolgt ist. So ist noch nicht einmal klar, ob sich die Erklärung überhaupt auf die hier streitige Widerspruchsmarke bezieht, da stets nur vom "Firmenlogo" die Rede ist, während die Widerspruchsmarke nur beiläufig erwähnt wird. Unklar ist auch, in welcher Weise der Bezug zur Ware hergestellt worden ist; hierzu wird lediglich ausgeführt, dass "das Firmenlogo schon zu Ende der 80iger Jahre auf den Verpackungen der Food-Produkte benutzt" wurde. Die eidesstattliche Versicherung muß sich aber auf die Darstellung von Tatsachen beziehen und darf sich nicht nur in der Wiedergabe von Allgemeinplätzen erschöpfen, etwa der Aussage "die Marke ist benutzt worden" oder "die Ware ist gekennzeichnet worden". Vielmehr ist erforderlich, daß in der eidesstattlichen Versicherung eine Erklärung abgegeben wird und nur eine solche als ausreichend angesehen werden kann, in der auf eine Benutzungsart Bezug genommen wird, die sich aus beigefügten Abbildungen oder Verwendungsbeispielen ergibt. Da die reine Form der Benutzung im Regelfall nicht durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht werden kann, bedarf es zusätzlich der Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform, sei es auf der Originalware oder -verpackung, sei es in sonstigen Wiedergabearten, wie zB Katalogen, Fotos etc., die hinreichend erkennen lassen, in welcher Art und Weise die Marke als Kennzeichnung der Waren und zwar in Verbindung mit den Waren eingesetzt worden ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen. Der Senat konnte anhand keiner der im Verfahren einge-

reichten Unterlagen eine eindeutige Verbindung von Ware und Marke erkennen, zumal wie ausgeführt nur eigens für das Verfahren hergestellte Etiketten vorgelegt worden sind, nicht aber die mit ihnen versehenen Waren oder zumindest deren Abbildung. Des weiteren ist völlig unklar geblieben, in welchem Umfang die Marke benutzt worden sein soll. Auch insoweit wird lediglich pauschal behauptet, es seien Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe erzielt worden, ohne indes im einzelnen aufzuschlüsseln, für welche der im Warenverzeichnis zahlreich aufgeführten Waren diese Aussage Geltung haben soll. Auch lässt sich nicht nachvollziehen, in welcher Weise in der Erklärung zwischen "Food-Produkten", "Fertiggerichten" und "Einzelwaren" unterschieden wird und wie die genannten sich offensichtlich überschneidenden Umsatzzahlen dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind. Angesichts der Tatsache, dass auch im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke eine Vielzahl unterschiedlicher Waren aufgelistet sind, ist eine entscheidungsrelevante Beurteilung der jeweiligen Warenähnlichkeit bzw. sogar des Grades der Warenähnlichkeit nur möglich, wenn exakte Angaben zur Benutzung ganz bestimmter Produkte vorliegen, da andernfalls nicht klar ist, welche Waren überhaupt einander gegenüberstehen.

Selbst wenn man zugunsten der Widersprechende versucht, die zahlreichen Ungereimtheiten in ihrer Erklärung im Wege einer korrigierenden Auslegung und Betrachtung zu glätten, verbleiben letztlich zu viele Zweifelsfragen vor allem bei der exakten Erfassung der Waren, die eine Entscheidung auf gesicherter Tatsachengrundlage nicht erlauben. Diese Zweifel gehen aber zu Lasten der insoweit darlegungspflichtigen Widersprechenden, so dass im Ergebnis eine hinreichende Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke 2 077 463 nicht festgestellt werden kann und die angefochtenen Beschlüsse im Umfang der angeordneten Teillöschung schon deshalb aufzuheben waren.

## **2. Widerspruch aus der Marke 1 134 878**

Auf die schon im Verfahren vor der Markenstelle erhobene Einrede der Nichtbenutzung wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, für den Zeitraum von 5 Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der Marke sowie für den Zeitraum von 5 Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch im hier laufenden Verfahren (vgl. BGH GRUR 98, 938 - Dragon) die Benutzung glaubhaft zu machen. Dies sind im Fall von Satz 1 die Zeiträume vom 15. November 1990 bis 15. November 1995 sowie im Fall von Satz 2 vom 19. Februar 2003 zurück bis 19. Februar 1998. Soweit die Widersprechende für den ersten Zeitraum Unterlagen schon bei der Markenstelle eingereicht hat, sind diese in den angefochtenen Beschlüssen vor allem hinsichtlich die zeitlichen Zuordnung für nicht ausreichend angesehen worden. Ob diese Beurteilung frei von Rechtsfehlern ist, worauf die Widersprechende mit der Anschlussbeschwerde abstellt, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da die Widersprechende für den zweiten relevanten Zeitraum überhaupt keine Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht hat; darüber hinaus ergibt sich aus der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ihres Werbeleiters vom 12. Februar 2003, dass die Marke seit 1997 ohnehin nicht mehr benutzt wird, was auf Nachfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bestätigt worden ist. Soweit die Widersprechende nunmehr versucht, die behauptete Benutzung der Marke 2 077 463 auch der Marke 1 134 878 als deren modernisierte Form zuzurechnen, scheitert ein solches Unterfangen bereits daran, dass beide Marken im Sinne von § 26 Abs 3 MarkenG erhebliche Abweichungen im jeweils kennzeichnenden Charakter aufweisen und es sich letztlich um zwei voneinander unabhängige, selbständige Marken handelt, die im Rahmen des Benutzungszwangs nicht frei austauschbar sind.

Wird die Marke 1 134 878 damit aber unstreitig nicht mehr benutzt, ist der Widerspruch zurecht schon aus diesem Grunde zurückgewiesen worden, so dass auch die Anschlussbeschwerde keinen Erfolg haben konnte.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Hu

Abb. 1



Abb. 2

