

***RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN***

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 6

BENUTZUNGSNACHWEIS

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| 1 Allgemeine Überlegungen | 5 |
| 1.1 Funktion des Benutzungsnachweises | 5 |
| 1.2 Rechtlicher Rahmen..... | 5 |
| 1.2.1 GMV und GMDV..... | 5 |
| 1.2.1.1 Artikel 15 GMV – Benutzungspflicht..... | 5 |
| 1.2.1.2 Artikel 42 GMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung | 6 |
| 1.2.1.3 Regel 22 GMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache..... | 7 |
| 1.2.2 Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie | 8 |
| 2 Materielles Recht | 8 |
| 2.1 Ernsthaftige Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs | 8 |
| 2.2 Ernsthaftige Benutzung: vom Amt angewendetes Beweismaß | 9 |
| 2.3 Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr . | 11 |
| 2.3.1 Der Begriff der „Art der Benutzung“ | 11 |
| 2.3.2 Benutzung als Marke | 11 |
| 2.3.3 Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr..... | 13 |
| 2.3.3.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung | 13 |
| 2.3.3.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit | 14 |
| 2.3.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen..... | 15 |
| 2.3.4.1 Benutzung für Waren | 15 |
| 2.3.4.2 Benutzung für Dienstleistungen..... | 16 |
| 2.3.4.3 Benutzung in der Werbung | 16 |
| 2.3.4.4 Benutzung im Internet | 18 |
| 2.4 Ort der Benutzung | 20 |
| 2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt..... | 20 |
| 2.4.2 Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union..... | 20 |
| 2.4.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat..... | 21 |
| 2.4.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr | 22 |
| 2.5 Dauer der Benutzung | 22 |
| 2.5.1 Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist | 22 |
| 2.5.1.1 Gemeinschaftsmarken..... | 23 |
| 2.5.1.2 Nationale Marken | 23 |
| 2.5.1.3 Internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist | 24 |
| 2.5.1.4 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist..... | 26 |
| 2.5.2 Relevanter Zeitrahmen | 26 |
| 2.6 Umfang der Benutzung | 28 |
| 2.6.1 Kriterien | 28 |
| 2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung | 30 |
| 2.6.3 Beispiele ausreichender Benutzung | 32 |
| 2.7 Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form.... | 33 |
| 2.7.1 Einleitung | 33 |
| 2.7.2 Kriterien des Gerichts | 34 |
| 2.7.3 Praxis des Amtes..... | 35 |
| 2.7.3.1 Hinzufügungen | 36 |
| 2.7.3.2 Weglassungen..... | 43 |
| 2.7.3.3 Sonstige Änderungen..... | 48 |

| | |
|---|-----------|
| 2.8 Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist..... | 55 |
| 2.8.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen | 56 |
| 2.8.2 Relevanz der Klassifikation | 58 |
| 2.8.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“ | 58 |
| 2.8.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen | 59 |
| 2.8.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen | 59 |
| 2.8.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen | 61 |
| 2.8.4.3 Beispiele..... | 61 |
| 2.8.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren..... | 64 |
| 2.9 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung..... | 65 |
| 2.9.1 Benutzung durch den Inhaber | 65 |
| 2.9.2 Benutzung durch befugte Dritte..... | 65 |
| 2.9.3 Benutzung von Kollektivmarken | 66 |
| 2.10 Benutzung im Rechtssinne..... | 66 |
| 2.11 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung..... | 67 |
| 2.11.1 Geschäftliche Risiken | 67 |
| 2.11.2 Eingriffe vom Staat oder von Gerichten | 68 |
| 2.11.3 Defensiv-Eintragungen | 69 |
| 2.11.4 Höhere Gewalt..... | 69 |
| 2.11.5 Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung..... | 69 |
| 3 Verfahren..... | 70 |
| 3.1 Verlangen des Anmelders..... | 70 |
| 3.1.1 Zeitpunkt des Verlangens | 70 |
| 3.1.2 Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein..... | 71 |
| 3.1.3 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen | 72 |
| 3.1.4 Reaktion auf unwirksame Verlangen..... | 72 |
| 3.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt | 73 |
| 3.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises | 73 |
| 3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises | 73 |
| 3.3.2 Beweismittel..... | 75 |
| 3.3.2.1 Grundsätze..... | 75 |
| 3.3.2.2 Bezugnahmen | 77 |
| 3.3.2.3 Erklärungen..... | 77 |
| 3.4 Reaktion des Anmelders..... | 80 |
| 3.4.1 Weiterleitung der Nachweise..... | 80 |
| 3.4.2 Unzureichender Benutzungsnachweis | 80 |
| 3.4.3 Keine Reaktion des Anmelders | 80 |
| 3.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens | 80 |
| 3.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden | 81 |

| | |
|---|-----------|
| 3.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise | 81 |
| 3.7 Entscheidung..... | 82 |
| 3.7.1 Zuständigkeit des Amtes | 82 |
| 3.7.2 Entscheidungsbedarf | 83 |
| 3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel | 83 |
| 3.7.4 Beispiele | 84 |
| 3.7.4.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert | 84 |
| 3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert..... | 85 |

1 Allgemeine Überlegungen

1.1 Funktion des Benutzungsnachweises

Das Gemeinschaftsmarkenrecht sieht eine „Pflicht“ des Inhabers einer eingetragenen Marke vor, die Marke ernsthaft zu benutzen. Diese Benutzungspflicht entsteht nicht sofort mit der Eintragung der älteren Marke. Vielmehr steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke eine sogenannte „Schonfrist“ von fünf Jahren zu, während der die Benutzung der Marke nicht nachgewiesen werden muss, um sie – auch in Widerspruchsverfahren vor dem Amt – zu beanspruchen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Inhaber aufgefordert werden, die Benutzung der älteren Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nachzuweisen. Bis zum Ablauf dieser Frist ist die Marke aufgrund der rein formalen Eintragung volumnfänglich geschützt.

Der Grund, aus dem von älteren Marken der Nachweis einer ernsthaften Benutzung verlangt werden kann, liegt in einer Begrenzung der Gesamtzahl der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte. Diese Auslegung wird durch den achten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104/EWG gestützt, in der auf dieses Ziel ausdrücklich Bezug genommen wird (siehe Urteil vom 12. März 2003, T-174/01, „Silk Cocoon“, Randnr. 38).

Bezüglich des Erfordernisses, in Widerspruchsverfahren vor dem Amt die Benutzung nachzuweisen, ist zu bedenken, dass Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens noch darauf abheben, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 32; und vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 38).

Das Amt untersucht nicht von Amts wegen, ob die ältere Marke benutzt worden ist. Dies wird vielmehr nur geprüft, wenn der Anmelder der Gemeinschaftsmarke den Benutzungsnachweis verlangt. Ein solches Verlangen, sofern es ordnungsgemäß gestellt wird, setzt die verfahrensmäßigen und materiellrechtlichen Konsequenzen in Gang, die in der GMV und der GMDV vorgesehen sind.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Der rechtliche Rahmen besteht aus Bestimmungen der GMV, der GMDV und der Markenrechtsrichtlinie in der Form, in der sie im nationalen Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt ist.

1.2.1 GMV und GMDV

1.2.1.1 Artikel 15 GMV – Benutzungspflicht

Artikel 15 GMV enthält die grundlegende Pflicht für die Benutzung der Gemeinschaftsmarke. Artikel 15 Absatz 1 GMV lautet:

„Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft

benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.“

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV gelten die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, sowie das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 GMV.

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 GMV gilt die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.

1.2.1.2 Artikel 42 GMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung

Die Konsequenzen einer Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren sind in Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV geregelt. Artikel 42 Absatz 2 GMV lautet:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

Artikel 42 Absatz 3 GMV lautet:

„Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

Eine ausdrückliche Vorschrift, dass die in Artikel 15 Absätze 1 und 2 GMV genannten Benutzungsformen auch als Benutzung älterer nationaler Marken anzusehen sind, fehlt in der GMV. Jedoch ist der Begriff der Benutzungspflicht durch Artikel 10 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken („Richtlinie“) harmonisiert. Somit ist dieselbe materiellrechtliche Bestimmung wiesind Artikel 15 Absätze 1 und 2 GMV auch auf die Benutzung älterer nationaler Marken anzuwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass diese Benutzung in dem Mitgliedstaat zu erfolgen hat, in dem die nationale Marke eingetragen ist.

Aus dem Wortlaut von Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV geht außerdem hervor, dass ein Benutzungsnachweis nur verlangt werden kann, wenn das ältere Recht eine **Gemeinschaftsmarke** oder eine **andere Marke** mit Wirkung in der EU oder einem EU-Mitgliedstaat ist, wie in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV definiert. Da gemäß **Artikel 8 Absatz 4 GMV** eingelegte Widersprüche sich weder auf Gemeinschaftsmarken noch auf andere Marken stützen dürfen, die in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV erwähnt werden, ist der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nicht berechtigt, für ältere Rechte einen Benutzungsnachweis zu verlangen, auf die sich gemäß dieser Vorschrift eingelegte Widersprüche stützen. Artikel 8 Absatz 4 GMV verlangt vom Widersprechenden allerdings, für die betreffenden älteren Rechte die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.

Bezüglich **Artikel 8 Absatz 3 GMV** ist es Praxis des Amtes, Anträgen auf Benutzungsnachweis des älteren Rechts nicht nachzukommen. Grund hierfür ist, dass solche älteren Rechte **sowohl** Marken mit Wirkung in der EU bzw. den EU-Mitgliedstaaten (Gemeinschaftsmarken, nationale Marken, internationale Registrierungen) **als auch** nationale Nicht-EU-Marken umfassen und gemäß der GMV für letztere keine Benutzungsnachweise verlangt werden dürfen. Es wäre diskriminierend, für die Marken einiger, aber nicht aller Länder Benutzungsnachweise zu fordern. Entsprechend gilt zwar auch im Hinblick auf den spezifischen Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMV, dass die Benutzung bzw. Nichtbenutzung der älteren Rechte sich auf die Argumente zur Begründung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung auswirken kann, dass aber der Widersprechende nicht gezwungen werden kann, für ältere Rechte, auf die er sich stützt, einen Benutzungsnachweis gemäß Artikel 42 Absatz 3 GMV zu erbringen.

1.2.1.3 Regel 22 GMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache

In Regel 22 Absatz 2 GMDV ist Folgendes festgelegt: Hat der Widersprechende gemäß Artikel 42 Absatz 2 oder 3 GMV den Nachweis der Benutzung zu erbringen oder den Nachweis, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die erforderlichen Beweismittel innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie diesbezügliche Beweismittel gemäß Absatz 4 zum Nachweis der Benutzung.

Gemäß Regel 22 Absatz 4 GMDV sind die Beweismittel in Form schriftlicher Dokumente einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten schriftlichen Erklärungen.

Gemäß Regel 22 Absatz 5 GMDV setzt die Aufforderung zum Nachweis der Benutzung nicht voraus, dass gleichzeitig zur Begründung des Widerspruchs Stellung genommen wird. Derartige Stellungnahmen können zusammen mit den Erwiderungen auf den Benutzungsnachweis vorgelegt werden.

Regel 22 Absatz 6 GMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

1.2.2 Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie

Artikel 10 der Richtlinie enthält Bestimmungen, die mit Artikel 15 GMV identisch sind, wobei an die Stelle der „Benutzung in der Gemeinschaft“ die „Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat“ tritt.

2 Materielles Recht

2.1 Ernsthaftige Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs

Weder die GMV noch die GMDV definieren den Begriff der „ernsthaften Benutzung“. Der Gerichtshof hat allerdings zur Auslegung dieses Begriffs mehrere wichtige Grundsätze aufgestellt.

„**Minimax**“ 2003 (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“): In diesem Urteil formulierte der Gerichtshof folgende Grundsätze:

- Ernsthaftige Benutzung ist eine **tatsächliche** Benutzung der Marke (Randnr. 35).
- Unter ernsthafter Benutzung ist somit eine Benutzung zu verstehen, die **nicht symbolisch allein** zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (Randnr. 36).
- Die ernsthaftige Benutzung muss der **Hauptfunktion** der Marke entsprechen, d. h. dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Randnr. 36).
- Eine ernsthaftige Benutzung der Marke setzt voraus, dass diese **auf dem Markt** der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens (Randnr. 37).
- Die ernsthaftige Benutzung muss sich auf **Waren oder Dienstleistungen** beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Randnr. 37).
- Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke **tatsächlich** geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um **Marktanteile** für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen **zu behalten oder zu gewinnen** (Randnr. 38).

- Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es somit rechtfertigen, dass insbesondere die **Art** der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die **Merkmale des jeweiligen Marktes** sowie der Umfang und die **Häufigkeit** der Benutzung der Marke berücksichtigt werden (Randnr. 39).
- So braucht die Benutzung der Marke **nicht immer umfangreich** zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (Randnr. 39).

„**La Mer**“ 2004 (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer“): Hier entwickelte der Gerichtshof die „Minimax“-Kriterien folgendermaßen weiter:

- Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die genannten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, hängt von mehreren Faktoren und von einer Einzelfallbeurteilung ab. Die **Eigenschaft** der Waren und Dienstleistungen, die **Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit** der Markenbenutzung, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um **alle** identischen Waren und Dienstleistungen des Inhaberunternehmens oder nur manche von diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise über die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, gehören zu den in Betracht zu ziehenden Faktoren (Randnr. 22).
- Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, **importiert**, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (Randnr. 24).
- Eine **De-minimis-Regel** kann nicht aufgestellt werden (Randnr. 25).

2.2 Ernsthaftes Benutzung: vom Amt angewandtes Beweismaß

| Artikel 42 -GMV verlangt den *Nachweis* der ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Der Nachweis muss aus **handfesten und objektiven Nachweisen** der tatsächlichen und effizienten Benutzung bestehen (siehe Urteil vom 18. Januar 2001, T-382/08, „Vogue“, Randnr. 22). Eine Glaubhaftmachung alleine reicht nicht aus.

Das Amt kann außerdem nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung älterer Marken feststellen. Selbst Inhaber vorgeblich notorisch bekannter Marken müssen als Nachweis ernsthafter Benutzung der älteren Marke(n) Beweismittel vorlegen.

Das Amt verlangt jedoch für den Nachweis der ernsthaften Benutzung kein übermäßig hohes Beweismaß. Nach Auffassung des Gerichts ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, *ab welcher mengenmäßigen Grenze* eine Benutzung als ernsthaft oder nicht anzusehen ist, und kann es folglich keine *De-minimis-Regel* geben, mit der von vornherein festgelegt werden kann, welches Maß an Benutzung erforderlich ist, damit diese als „ernsthaft“ gilt. Es muss also ein Mindestmaß an Benutzung nachgewiesen werden, doch hängt das genaue Mindestmaß von den Umständen des Einzelfalls ab. Es gilt die allgemeine Regel, dass **selbst eine geringfügige Benutzung der Marke** je nach den betreffenden Waren und Dienstleistungen zu einem nachvollziehbaren Handelszweck und **dem relevanten**

Markt als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen könnte (siehe Urteil vom 23. September 2009, T-409/07, „acopat“, Randnr. 35 und die dort zitierte Rechtsprechung; und vom 2. Februar 2012, T-387/10, „Arantax“, Randnr. 42).

Mit anderen Worten: Belegt der Benutzungsnachweis, die Benutzung, die das Amt in Anbetracht der Umstände für mehr betrachtet als dass der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, in dem maßgeblichen Markt eine wirtschaftliche Position einzunehmen oder zu erhalten, und die Marke nichtsie nur in zum Zwecke der Absicht benutzt hat, die Rechte aus der Marke zu schützen (symbolische Benutzung), Erhaltung des Markenrechts erfolgte, ist er ausreichend. So können also relativ wenige Verkäufe für den Schluss ausreichen, dass die Benutzung nicht nur symbolisch ist, insbesondere bei teuren Waren (siehe Entscheidung vom 4. September 2007, R 0035/2007-2 – DINKY, Randnr. 22). Obwohl unter bestimmten Umständen auch schon ein sehr geringes Maß an Benutzung ausreichen kann, sollten die Inhaber doch umfangreiche Benutzungsnachweise einreichen,

Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen Angaben über **Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung** der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zum Nachweis der Benutzung.

Diese Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind **kumulativ** (siehe Urteil vom 5. Oktober 2012, T-92/09, „STRATEGI“, Randnr. 43). Das bedeutet, dass der Widersprechende jede dieser erforderlichen Angaben nicht nur vortragen, sondern auch nachweisen muss. Die Frage, ob Angaben und Nachweise bezüglich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung ausreichend sind, ist jedoch mit Blick auf die **Gesamtheit** der vorgelegten Beweismittel zu klären. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/08, „Friboi“, Randnr. 31).

Das Amt muss also eine **Gesamtwürdigung** der vorgelegten Nachweise vornehmen. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und müssen alle eingereichten Unterlagen *im Zusammenhang* beurteilt werden. Einzelne Beweismittel können für sich genommen unzureichend sein, um die Benutzung einer älteren Marke nachzuweisen, jedoch in Kombination mit anderen Unterlagen oder Angaben durchaus einen Beitrag zum Nachweis der Benutzung leisten.

Angaben und Nachweise können **indirekt oder von indizieller Bedeutung** sein, wie beispielsweise Belege über den Marktanteil im betreffenden Markt, die Einfuhr der betreffenden Waren, die Lieferung notwendiger Rohmaterialien oder Verpackungen an den Inhaber der Marke oder das Verfallsdatum der betreffenden Waren. Derartige indirekte Nachweise können bei der Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine entscheidende Rolle spielen. Ihr Beweiswert muss sorgfältig geprüft werden. So heißt es beispielsweise im Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnrn. 42 ff., dass Kataloge an sich schon unter bestimmten Umständen als schlüssiger Beweis für ein ausreichendes Maß an Benutzung gelten können.

Bei der Beurteilung des Beweiswerts der vorgelegten Nachweise ist es notwendig, **die spezifische Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen** zu berücksichtigen. Beispielsweise kann es im betreffenden Marktbereich üblich sein, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen selbst keine Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung erkennen lassen. In diesen Fällen ist es offenkundig nicht angemessen, solche Benutzungsnachweise außer Acht zu lassen, wenn diesbezügliche Hinweise dem übrigen übermittelten Beweismaterial zu entnehmen sind.

Sämtliche eingereichten Beweismittel sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie die Benutzung während der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung (siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.5) oder die Benutzung in dem maßgeblichen Gebiet (siehe weiter unten Abschnitt 2.4) tatsächlich belegen. Insbesondere müssen die in Aufträgen, Rechnungen und Katalogen genannten Daten und Orte der Benutzung sorgfältig geprüft werden.

Eingereichtes Beweismaterial **ohne Angabe des Datums seiner Benutzung** kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung noch immer von Bedeutung sein und *in Verbindung mit anderen Beweismitteln* berücksichtigt werden, die eine Datumsangabe tragen (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 33). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es in einem bestimmten Marktbereich üblich ist, dass die Waren und Dienstleistungen selbst keine zeitlichen Angaben aufweisen (siehe Entscheidung vom 5. September 2001, R 608/2000-4 – Palazzo, Randnr. 16, in der festgestellt wird, dass Eisspeisen selten mit Datum versehen sind).

Zur Umsetzung der vorstehend aufgeführten allgemeinen Grundsätze in der Praxis siehe die Beispiele weiter unten in Abschnitt 3.7.4.

2.3 Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr

2.3.1 Der Begriff der „Art der Benutzung“

Die erforderliche „Art der Benutzung“ des Zeichens ist die Benutzung als Marke im geschäftlichen Verkehr.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Begriff „Art der Benutzung“ im Sinne von Regel 22 Absatz 3 GMDV daneben auch die Notwendigkeit einschließt,

- die Benutzung der Marke in der eingetragenen Form oder einer gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV zulässigen abgewandelten Form (siehe weiter unten Abschnitt 2.7) und
- die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist (siehe weiter unten Abschnitt 2.8), zu belegen.

2.3.2 Benutzung als Marke

Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 GMV verlangen den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft. Somit hat der Widersprechende die Benutzung der Marke als Marke im Markt nachzuweisen.

Da eine Marke unter anderem die Funktion hat, eine Verknüpfung zwischen den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und der für deren Vermarktung zuständigen Person oder Firma herzustellen, muss der Benutzungsnachweis eine **eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen** schaffen. Wie in Regel 22 Absatz 4 GMDV eindeutig festgelegt ist, muss die Marke nicht auf der Ware selbst angebracht sein. Eine Wiedergabe der Marke auf der Verpackung, auf Katalogen, Werbematerial oder

Rechnungen, die sich auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen beziehen, sind ein direkter Nachweis dafür, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde (siehe hierzu auch nachstehenden Abschnitt 2.3.3.2).

Die **Benutzung eines Zeichens als Firmen- oder Handelsname** kann nicht als Benutzung als Marke betrachtet werden, es sei denn, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen werden selbst mit der Marke gekennzeichnet und unter dieser Marke auf dem Markt angeboten (siehe Urteil vom 13. April 2011, T-209/09, „Adler Capital“, Randnr. 55-56). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn der Firmenname lediglich als Bezeichnung eines Ladenlokals verwendet wird (außer in Fällen, in denen er die Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen nachweist) oder auf der Rückseite eines Katalogs oder beiläufig auf einem Etikett angebracht ist (siehe Urteil vom 18. Januar 2011, T-382/08, „Vogue“, Randnr. 47).

Ernsthaftes Benutzung bedeutet, dass die Marke *als Marke* benutzt wird

- nicht für rein illustrative Zwecke oder für Waren und Dienstleistungen, die allein Werbezwecken dienen;
- entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 43).

Die im Folgenden dargestellten Elemente sind daher nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen:

- Benutzung als Gewährleistungsmarke. Gewährleistungsmarken können in einigen Ländern bei Einhaltung bestimmter Standards eingetragen werden. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist nicht der berechtigte Benutzer, Hersteller oder Anbieter der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen, sondern der Zertifizierer, der die rechtmäßige Kontrolle über die Benutzung der Gewährleistungsmarke ausübt. Gewährleistungsmarken können zusammen mit der Einzelmarke des Herstellers der zertifizierten Waren oder des Anbieters der zertifizierten Dienstleistungen benutzt werden. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke unterscheidet sich von der Hauptfunktion einer Einzelmarke: Während Letztere vor allem dazu dient, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, soll Erstere gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte festgelegte Standards einhalten und bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen. Somit dient die Benutzung als Gewährleistungsmarke nicht als Benutzung als Einzelmarke, welche nicht der Benutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 und 3 GMV entspricht (Entscheidung vom 16.08.2011, R 87/2010-2 – DVC-DVB, Randnr. 32).
- Benutzung als geschützte geografische Angabe (g. g. A.)/geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.). Die Hauptfunktion der g. g. A./g. U. besteht in der Angabe der Herkunft der Ware im Hinblick auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Ort. Dies steht im Gegensatz zu der Hauptfunktion einer Einzelmarke, nämlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Wurde eine g. g. A./g. U. als Einzelmarke (und nicht z. B. als Kollektivmarke) eingetragen, hat der Widersprechende einen Nachweis über die Benutzung als Einzelmarke vorzulegen. Ein Nachweis über die Benutzung als g. g. A./g. U. (z. B. allgemeine Aussagen der Regelungsausschüsse) können nicht als Benutzungsnachweis für eine Einzelmarke dienen. Wird die g. g. A./g. U. als Kollektivmarke eingetragen, ist ein Benutzungsnachweis vorzulegen, um zu

zeigen, dass die g. q. A./q. U. gemäß der Hauptfunktion von Kollektivmarken benutzt wird, d. h. um die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Inhaber der Marke ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe Entscheidung vom 23.11.2011, R 1497/2010-2 – YECLA, Randnr. 34 und 45).

• Benutzung des Zeichens als *Gesellschaftsbezeichnung oder Handelsname*, weil der eigentliche Zweck einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder Firmenzeichens nicht darin besteht, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Eine *Gesellschaftsbezeichnung* soll eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein *Handelsname* oder ein *Firmenzeichen* dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden (siehe Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, „Céline“, Randnr. 21; und vom 13. Mai 2009, T-183/08, „jello Schuhpark II“, Randnrn. 31, 32).

Die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung/eines Handelsnamens kann als Benutzung „für Waren“ angesehen werden, wenn

- ein Dritter *das Zeichen*, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren *anbringt*, oder
- auch ohne Anbringung des Zeichens der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass *eine Verbindung* zwischen dem Zeichen, das die Gesellschaftsbezeichnung, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den Waren oder Dienstleistungen *hergestellt wird* (siehe Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, „Céline“, Randnrn. 21-23).

Sofern eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, schließt die Verwendung eines Wortelements als Handelsname der Gesellschaft seine Benutzung als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen nicht aus (siehe Urteil vom 30. November 2009, T-353/07, „COLORIS“, Randnr. 38).

Je nach den Umständen können die folgenden Elemente geeignet sein, eine ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke zu stützen:

- Die Wiedergabe des Firmennamens im Kopf von *Bestellformularen oder Rechnungen*, je nach Darstellung des Zeichens. Allein die Benutzung eines Firmennamens im Kopf von Rechnungen ohne klaren Verweis auf bestimmte Produkte/Dienstleistungen reicht allerdings nicht aus.
- Die Benutzung eines Zeichens als *Domainname oder Teil eines Domainnamens* identifiziert in erster Linie den Inhaber der Website (z. B. www.trademark.com). Unter Umständen kann dies auch eine Benutzung einer eingetragenen Marke sein (dies setzt jedoch voraus, dass über diese Domain eine Website zugänglich ist, auf der die Waren und Dienstleistungen erscheinen).

2.3.3 Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr

2.3.3.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung

Die Benutzung muss in der Öffentlichkeit stattfinden, d. h. sie muss für tatsächliche oder potenzielle Käufer der Waren oder Dienstleistungen erkennbar sein. Eine Benutzung im privaten Bereich oder eine rein interne Benutzung innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe stellt keine ernsthafte Benutzung dar (siehe Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, Randnr. 22; und vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

Die Marke muss im Rahmen kommerzieller Tätigkeit **öffentlicht und nach außen** benutzt werden, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen (siehe Urteil vom 12. März 2003, T-174/01, „Silk Cocoon“, Randnr. 39; und vom 30. April 2008, T-131/06, „SONIA SONIA RYKIEL“, Randnr. 38). Benutzung nach außen impliziert nicht notwendigerweise auf Endverbraucher gerichtete Benutzung, da die schlüssigen Beweismittel rechtswirksam von einem Zwischenhändler stammen können, dessen Tätigkeit in der Ermittlung gewerblicher Einkäufer, wie Vertriebsgesellschaften, besteht, denen der Zwischenhändler Produkte verkauft, die er durch die ursprünglichen Hersteller herstellen ließ (siehe Urteil vom 21.11.2013, T-524/12, „RECARO“, Randnrs. 25 und 26).

| Schlüssige Beweismittel können außerdem rechtswirksam von einem **Vertriebsunternehmen** kommen, das einer Gruppe angehört. Der Vertrieb ist ein im geschäftlichen Verkehr üblicher Bereich der Unternehmensorganisation, in dem die Marke auf eine Weise benutzt wird, die nicht als rein interne Benutzung durch eine Unternehmensgruppe gelten kann, da die Marke auch nach außen und öffentlich benutzt wird (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 32).

Die Benutzung der Marke muss **sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen**, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden unmittelbar bevorsteht. Benutzungsvorbereitungen wie der Druck von Etiketten oder die Herstellung von Gebinden usw. stellen eine interne Benutzung und somit keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

2.3.3.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit

Wird die Marke von einem **Unternehmen ohne Erwerbscharakter** für seine Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt, so ist es irrelevant, dass keine Absicht der Gewinnerzielung besteht: „Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, schließt nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern“ (siehe Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, Randnr. 17).

Bei Waren und Dienstleistungen, die **kostenlos** angeboten werden, kann von einer ernsthaften Benutzung ausgegangen werden, wenn sie kommerziell angeboten werden, also in der Absicht, in der EU einen Absatzmarkt für diese Waren und Dienstleistungen zu erschließen oder zu erhalten, und dies im Gegensatz zu den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und damit im Wettbewerb mit ihnen (siehe Urteil vom 9. September 2011, T-289/09, „Omnicare Clinical Research“, Randnrs. 67, 68).

Im Sinne des Markenrechts kann die bloße Benutzung der Marke auf **Werbematerial für andere Waren** in der Regel nicht als ausreichender (indirekter) Nachweis der Benutzung für die Werbeartikel, auf denen sie benutzt wird oder wurde, angesehen

werden. Beispielsweise ist die Abgabe von Werbegeschenken wie T-Shirts und Baseballkappen anlässlich der Vermarktung eines anderen Produkts wie z. B. eines Getränks nicht als ernsthafte Benutzung dieser Marke für Kleidungsstücke anzusehen.

Die Praxis des Amtes im Hinblick auf die „ernsthafte Benutzung“ bei Werbeartikeln wurde vom Gericht bestätigt:

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---------------------------------|
| WELLNESS | C-495/07 (Vorabentscheidung) |

Der Widersprechende war Inhaber der Marke „WELLNESS“ in den Klassen 25 und 32. Im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner „WELLNESS“-Kleidung benutzte er die Marke auch zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks, das in kleinen Flaschen als Geschenk den verkauften Textilien beigegeben wurde. Die Marke „WELLNESS“ wurde nicht bei gesondert verkauften Getränken verwendet.

Nach Auffassung des Gerichtshofs verliert eine Marke, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden, ihre kommerzielle Daseinsberechtigung für die Werbeartikel und kann nicht als auf dem Markt für Waren in dieser Klasse ernsthaft benutzt angesehen werden. (Randnr. 22)

2.3.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen

2.3.4.1 Benutzung für Waren

Marken werden traditionell auf Waren (auf der Ware selbst oder auf Etiketten usw. aufgedruckt) oder deren Verpackung benutzt. Das Belegen der Benutzung auf Waren oder ihrer Verpackung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Benutzung für Waren nachzuweisen. Wenn eine echte Verbindung zwischen Marke und Waren besteht, reicht es aus, die Marke „für“ die Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, also auf Broschüren, Prospekten, Aufklebern, Zeichen in den Räumen von Verkaufsstätten usw.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|----------|
| Schuhpark | T-183/08 |

Das Gericht befand, dass die Benutzung des Zeichens *Schuhpark* für Schuhwaren in Anzeigen, auf Tragetaschen und Rechnungen nicht dazu diente, den Ursprung der Schuhe (die die Eigenmarke oder gar keine Marke trugen) anzugeben, sondern vielmehr die **Gesellschaftsbezeichnung oder den Handelsnamen** des Einzelhandelsgeschäfts für Schuhe. Das reichte jedoch nicht aus, um eine Verbindung zwischen dem Zeichen *Schuhpark* und den Schuhen herzustellen. Mit anderen Worten: *Schuhpark* kann durchaus eine Marke für den Schuheinzelhandel sein, wurde jedoch nicht als Marke für Waren benutzt (Randnr. 31, 32).

Verkauft der Widersprechende seine Waren nur per Katalog (Versandhandel) oder über das Internet, so erscheint die Marke unter Umständen nicht immer auf der Verpackung oder auf den Waren selbst. In diesen Fällen gilt die Benutzung der Marke auf den (Internet-)Seiten, auf denen die Waren präsentiert werden, grundsätzlich als ausreichend, sofern sie im Übrigen im Hinblick auf Zeit, Ort, Umfang und Art ernsthaft ist (siehe Abschnitt 2.3.4.4). Dabei muss der Inhaber der Marke nicht nachweisen, dass die Marke tatsächlich auf den Waren selbst angebracht war.

Nur unter außergewöhnlichen Umständen können **Kataloge** an sich eindeutiger Beweis einer nicht unerheblichen Benutzung sein:

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|----------|
| PETER STORM | T-30/09 |

Das Gericht akzeptierte, dass Kataloge den Umfang der Benutzung einer Marke in Situationen belegen können, bei denen „in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, ob die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde, den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte“ (Randnr. 43; siehe auch Randnrn. 38-45).

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---------------|
| CATAMARAN | R 0566/2010-2 |

Die Beschwerdekommission kam zu dem Schluss, dass zwar die Beweismittel keine Rechnungen umfassen, dass aber die Verkaufskataloge (Frühjahr/Sommer 2001 bis Herbst/Winter 2006) zusammen mit den verschiedenen Mustern von Bekleidungsartikeln sowie der eidessstaatlichen Versicherung (samt Verkaufszahlen) ausreichend den Umfang der Benutzung der älteren Marken belegen (Randnrn. 31, 32).

2.3.4.2 Benutzung für Dienstleistungen

Marken können nicht direkt „für“ Dienstleistungen benutzt werden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgt daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen. Handelt es sich dabei nachweislich um eine ernsthafte Benutzung, so reicht diese Benutzung aus.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|----------|
| Stratégies | T-92/09 |

Wurde eine ältere Marke für Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ eingetragen und als Titel von Wirtschaftszeitschriften verwendet, schloss das Gericht nicht aus, dass eine solche Benutzung im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen als ernsthaft gelten kann. Dies könnte der Fall sein, wenn nachgewiesen wird, dass die Zeitschrift Unterstützung bei der Erbringung der Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ bietet, wenn also diese Dienstleistungen über das Medium Zeitschrift angeboten werden. Das Fehlen einer „direkten bilateralen Verbindung“ zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger der Dienstleistungen steht dem Befund einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen. Denn die Zeitschrift wird nicht kostenlos verteilt, und damit wird die Behauptung glaubwürdig, dass die Zahlung des Preises der Zeitschrift eine Vergütung der erbrachten Dienstleistungen darstellt.

2.3.4.3 Benutzung in der Werbung

Marken erfüllen ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sowie als Symbole für den Firmenwert ihres Inhabers nicht nur, wenn sie tatsächlich auf oder im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, sondern auch, wenn sie in der Werbung eingesetzt werden. Tatsächlich liegt eine der wichtigsten Funktionen von Marken in der Werbung oder Marktkommunikation.

Die Benutzung in der Werbung wird daher in der Regel als ernsthafte Benutzung betrachtet,

- wenn das Ausmaß der Werbung ausreichend ist, um eine ernsthafte öffentliche Benutzung der Marke darzustellen, und

- wenn zwischen der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, eine Beziehung hergestellt werden kann.

Der Gerichtshof bestätigte diesen Ansatz in seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“: Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden *insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen* vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

Im Einzelfall ist die Entscheidung jedoch in hohem Maße von den jeweiligen Umständen abhängig. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass der vorgelegte Nachweis klare Angaben zum Umfang der Benutzung enthält (Umfang und Zeitraum der Verteilung von Werbematerial):

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---------------|
| BLUME | R 0681/2001-1 |

Dienstleistungen: Dienstleistungen eines Verlages in Klasse 41.

Die Beschwerdekommission bestätigte, dass die Beweismittel (bestehend aus Katalogen, Pressemitteilungen und Anzeigen) zusammengenommen als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke ausreichten.

Auch wenn das Auftragsprotokoll und der Kontoauszug keinen Aufschluss darüber geben, wie und in welchem Umfang die Marke in Spanien benutzt wurde, belegen die übrigen Unterlagen, also Kataloge, Pressemitteilungen und Anzeigen, insgesamt, dass der Widersprechende im betreffenden Zeitraum in Spanien Bücher und Zeitschriften unter der Marke „BLUME“ herausgegeben hat. Der Widersprechende hat zwar keine Rechnungen, Aufträge oder Verkaufszahlen vorgelegt, doch besteht Grund zu der Annahme, dass er für seine Bücher und Zeitschriften Werbung und Verkaufsförderung betrieben und sie unter der Marke „BLUME“ vertrieben hat. Obwohl die Werbeunterlagen und Pressemitteilungen vom Widersprechenden bestimmt und datiert wurden, wird die Marke „BLUME“ in den Pressemitteilungen und auf den Umschlägen der zitierten Bücher stets erwähnt. Außerdem ist der Text in spanischer Sprache und wird der Preis in Peseten angegeben. Zusammen mit den Katalogen belegen diese Pressemitteilungen, dass sie sich auf einige der in den Katalogen ausdrücklich aufgeführten Bücher beziehen. (Randnr. 23)

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---|
| BIODANZA | R 1149/2009-2 (bestätigt durch T-298/10) |

Waren und Dienstleistungen: Klassen 16 und 41.

Die Beschwerdekommission wies die Feststellung der Widerspruchskammer zurück, dass die Beweismittel (nur Anzeigen) eine ernsthafte Benutzung belegen.

Aus der angefochtenen Entscheidung geht eindeutig hervor, dass der vom Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis nur aus Anzeigen besteht, denen zu entnehmen ist, dass der Widersprechende während des gesamten betreffenden Zeitraums Werbeanzeigen für ein „BIODANZA“-Festival sowie für ab 2002 regelmäßig und unregelmäßig stattfindende Workshops veröffentlicht hat.

Anders als in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, können diese Anzeigen aber nicht ihre Verteilung bei einer potenziellen deutschen Kundenschaft belegen. Und sie sind auch kein Nachweis des Umfangs eines Vertriebs oder der Anzahl von Verkäufen oder Verträgen für die von der Marke geschützten Dienstleistungen. Die bloße Existenz von Anzeigen könnte es allenfalls wahrscheinlich oder glaubhaft erscheinen lassen, dass die durch die älteren Marken beworbenen Dienstleistungen im Schutzgebiet vertrieben oder zumindest angeboten wurden, vermag dies aber nicht zu beweisen, wie es unrichtigerweise in der angefochtenen Entscheidung behauptet wurde.

Wird parallel zur Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbung betrieben und werden sowohl die Vermarktung als auch die Werbung nachgewiesen, so spricht die Werbung für die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Werden vor der tatsächlichen Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbemaßnahmen durchgeführt, so werden diese generell als ernsthafte Benutzung betrachtet, sofern mit ihnen das Ziel verfolgt wird, für die Waren und Dienstleistungen einen Markt zu schaffen.

Es ist zweifelhaft, ob bloße Werbung ohne gegenwärtige oder zukünftige Bestrebungen, die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich zu vermarkten, eine ernsthafte Benutzung darstellt. Wie in den meisten anderen Fällen wird auch hier die Entscheidung von den Umständen im Einzelfall abhängen. Sind die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise im Ausland erhältlich, z. B. Ferienunterkünfte, oder handelt es sich um besondere Produkte, so kann die Werbung alleine als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen.

2.3.4.4 Benutzung im Internet

Bei der Beurteilung von Beweismitteln in Form von Ausdrucken aus dem Internet werden keine strengeren Maßstäbe als bei der Beurteilung anderer Formen von Beweismitteln angelegt. So kann das Vorhandensein der Marke auf Websites unter anderem die Art der Benutzung oder die Tatsache belegen, dass Produkte oder Dienstleistungen, die die Marke tragen, der Öffentlichkeit angeboten wurden. Die bloße Präsenz einer Marke auf einer Website reicht allerdings als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus, es sei denn, der Website sind auch Ort, Zeit und Umfang der Benutzung zu entnehmen, oder es finden sich diese Informationen an anderer Stelle.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---------------|
| SHARP | R 1809/2010-4 |

Der Widersprechende legte „Auszüge aus den Websites der Widersprechenden für verschiedene Länder“ vor. Die Beschwerdekommission vertrat folgende Auffassung: „Einfache Ausdrucke der Website eines Unternehmens gelten ohne ergänzende Informationen über die tatsächliche Nutzung der Website durch potentielle und tatsächliche Kunden oder ergänzende Zahlen zu Werbung und Verkaufen für die verschiedenen Waren, Fotos der Waren mit der entsprechenden Marke usw. nicht als Nachweis der Benutzung einer Marke für bestimmte Waren“ (Randnr. 33).

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---|
| WALZERTRAUM | T-355/09 (Rechtsmittel anhängig unter C-141/13 P) |

Die Widersprechende, eine Bäckerei, die Inhaberin der deutschen Marke „WALZERTRAUM“ für Waren der Klasse 30 ist, hat als Nachweis des Umfangs der Benutzung ihrer Marke eine im Internet veröffentlichte Werbebroschüre mit allgemeinen Informationen über ihre Arbeitsmethoden, die für ihre Erzeugnisse verwendeten Zutaten und ihre Produktpalette vorgelegt, zu der auch ihre Schokolade „WALZERTRAUM“ gehört. Die Waren konnten jedoch nicht online über die Internetseite bestellt werden. Aus diesem Grund vertrat das Gericht die Auffassung, dass eine Verbindung zwischen der Internetseite und der Anzahl der verkauften Erzeugnisse nicht hergestellt werden kann. (Randnr. 47)

Der Beweiswert von Internetauszügen kann insbesondere durch die Vorlage von Beweismitteln gesteigert werden, aus denen hervorgeht, dass die betreffende Website besucht worden ist und vor allem im maßgeblichen Zeitraum über sie eine gewisse Anzahl von Kunden die betreffenden Waren und Dienstleistungen bestellt hat. Als hilfreich könnten sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Aufzeichnungen

erweisen, die beim Zusammenkommen eines geschäftlichen Internetauftritts im Allgemeinen geführt werden, wie Aufzeichnungen über die zu verschiedenen Zeitpunkten erreichten Trefferzahlen oder in manchen Fällen auch über die Länder, aus denen auf die Website zugegriffen wurde.

Zum *betreffenden Zeitraum* ist anzumerken, dass Informationen im Internet oder in Online-Datenbanken immer als von dem Zeitpunkt gelten, an dem sie eingestellt wurden. Websites enthalten häufig sehr wichtige Informationen. Manche Informationen stehen vielleicht sogar nur auf solchen Websites im Internet zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Online-Kataloge, die in gedruckter Form gar nicht existieren.

Das Wesen des Internets erschwert es unter Umständen, das genaue Datum zu bestimmen, an dem Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurden. So steht beispielweise nicht auf allen Websites, wann sie eingestellt wurden. Websites können darüber hinaus leicht aktualisiert werden, und die meisten enthalten weder ein Archiv mit zuvor eingestelltem Material noch irgendwelche Aufzeichnungen, denen die Öffentlichkeit genau entnehmen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Benutzung im Internet insbesondere als zuverlässig, wenn

- die Website den Zeitpunkt jedes Eintrags verzeichnet und somit Informationen zur Geschichte der Änderungen an einer Datei oder Website bieten kann (wie beispielsweise bei Wikipedia oder in Nachrichten eines Forums oder Blogs, wo der Zeitpunkt dem Inhalt automatisch angefügt wird); oder
- der Website von Suchmaschinen Indexdaten zugeordnet werden (z. B. vom Google™ Cache); oder
- ein Screenshot einer Website ein Datum trägt.

Die Nachweise müssen belegen, dass die Online-Transaktionen *mit den von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen in Beziehung stehen*.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|----------|
| ANTAX | T-387/10 |

Die Widersprechende hat unter anderem Auszüge der Startseiten der Websites verschiedener Steuerberatungsgesellschaften vorgelegt, die die Widerspruchsmarke benutzen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Angaben auf den Internetseiten dem Leser die Möglichkeit geben, eine Verbindung zwischen der Marke und den erbrachten Dienstleistungen herzustellen. (Randnr. 39, 40)

Während die *Art der Marke* und in gewisser Weise auch *Zeit* (wie weiter oben erörtert) und *Ort* der Benutzung weniger schwierig zu belegen sind, ist der Nachweis des *Umfangs der Benutzung* mit größeren Schwierigkeiten verbunden, wenn lediglich die Benutzung im Internet belegt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Transaktionen über das Internet tendenziell auf „traditionelle“ Verkaufsdokumente wie Rechnungen, Umsatz- und Steuerbelege usw. verzichtet wird. An deren Stelle treten zunehmend neue elektronische Beweismittel wie zertifizierte Zahlungsmittel, Zahlungsanweisungen und deren Bestätigungen, die Registrierung sicherer Transaktionen usw.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|------------------------|---------------|
| Skunk funk (Bildmarke) | R 1464/2010-2 |

Auszüge aus Websites Dritter, die zwar am 10. Juni 2008 ausgedruckt wurden, enthalten Kommentare von Verbrauchern zu „SKUNKFUNK“-Kleidungsstücken und Läden, deren Datum in den betreffenden Zeitraum fällt. Insbesondere zum maßgeblichen Gebiet enthalten die Unterlagen zahlreiche Kommentare von Verbrauchern in Spanien, die im Dezember 2004 und im Februar-März-April-Mai-Juli 2007 gemacht wurden. Wie die Widerspruchsabteilung außerdem ausgeführt hat, heißt es in einem Blog-Eintrag (mit Datum vom 4. März 2007) auf der Internetseite www.cybereuskadi.com, dass die Widersprechende („Designer von Skunkfunk“) „Surfbekleidung in die ganze Welt exportiert und einen Jahresumsatz von fast sieben Millionen Euro erzielt.“ (Randnr. 21)

2.4 Ort der Benutzung

| 2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt⁴

Marken müssen in dem Gebiet benutzt werden, in dem sie geschützt werden (Gemeinschaftsmarken in der Europäischen Union, nationale Marken im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bzw. Benelux-Marken in den Benelux-Staaten sowie internationale Registrierungen in den Hoheitsgebieten der betreffenden Länder).

Im Urteil „Leno Merken“ stellte der Gerichtshof fest, dass „die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, nur einer der Faktoren ist, der neben anderen bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, zu berücksichtigen ist“ (siehe Urteil vom 19. Dezember 2012, C-149/11, „Leno Merken“, Randnr. 30). Weiter führt der Gerichtshof aus, dass die Benutzung der Marke in Drittstaaten nicht berücksichtigt werden kann (Randnr. 38).

Angesichts der Globalisierung des Handels ist der eingetragene Sitz des Markeninhabers unter Umständen nicht mehr als ausreichender Hinweis darauf zu bewerten, dass die Benutzung in eben diesem Land stattgefunden hat. Zwar gilt gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export als Benutzung der Marke, jedoch ist die bloße Angabe des Sitzes des Widersprechenden an sich kein dahingehender Nachweis. Auf der anderen Seite reicht die Tatsache allein, dass Kunden, die ihren Sitz außerhalb des maßgeblichen Gebiets haben, in den Nachweisen für die Benutzung der älteren Marke aufgeführt werden, nicht aus, um auszuschließen, dass Dienstleistungen (z. B. in der Absatzförderung) im maßgeblichen Gebiet für diese Unternehmen erbracht wurden, die in anderen Gebieten niedergelassen sind (siehe Entscheidung vom 9. Juni 2010, R 952/2009-1 – Global Tabacos, Randnr. 16).

| 2.4.2 Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union²

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke, so muss diese „in der Gemeinschaft“ benutzt worden sein (Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 2 GMV). Nach dem Urteil „Leno Merken“ ist Artikel 15 Absatz 1 GMV

| ⁴Geändert am 2. Mai 2013.

dahingehend auszulegen, dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung“ in der Gemeinschaft vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (Randnr. 44).

Für die Bestimmung des Gebiets der Benutzung und im Hinblick auf den einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke ist es angemessen, nicht politische Grenzen, sondern Marktgrenzen heranzuziehen. Eines der Zwecke des Gemeinschaftsmarkensystems besteht darin, dass es auch für Unternehmen aller Art und Größe zugänglich sein sollte. Damit kann die Größe des Unternehmens kein relevanter Faktor – im Rahmen der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung sein.

Wie der Gerichtshof im Urteil „Leno Merken“ ausführt, ist es unmöglich, im Voraus abstrakt festzulegen, auf welche Gebietsgröße bei der Prüfung der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist (Randnr. 55). Es sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen (Randnr. 58).

Das Amt muss fallweise bestimmen, ob die verschiedenen Hinweise und Nachweise bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung zusammen herangezogen werden können, deren geografische Dimension nur einer der zu berücksichtigenden Aspekte ist.

Es sei auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Anforderungen oder Kriterien der EU für ernsthafte Benutzung anzuwenden sind (also die Bedingungen von Artikel 15 GMV), und nicht auf Gemeinschaftsmarken angewendete nationale Kriterien oder Vorgehensweisen.

2.4.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschützt ist, so muss diese Marke in dem Land, in dem sie geschützt ist, ernsthaft benutzt worden sein (Artikel 42 Absatz 3 GMV). Die Benutzung in einem Teil des Mitgliedstaates wird als ausreichend erachtet, sofern sie ernsthaft ist.

| Fall Nr. | Ältere Marke | Kommentar |
|------------|--------------|--|
| C-416/04 P | VITAFRUT | Benutzung als ausreichend erachtet, auch wenn die ältere spanische Marke in einem wesentlichen Teil des spanischen Hoheitsgebiets nicht vertreten war, da in den Nachweisen vom Verkauf von Massengütern des täglichen Verbrauchs (Fruchtsaftkonzentrate) an nur einen einzigen Kunden in Spanien die Rede war (Randnrs. 60, 66 und 76). |

² Geändert am 2. Mai 2013.

2.4.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV gilt das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den **Export** ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 GMV.

| Fall Nr. | Ältere Marke | Kommentar |
|---------------|--------------|--|
| T-34/12 | Herba Shine | Das Gericht befand, die Beschwerdekommission hätte begründen müssen, warum sie Beweismittel für Verkäufe außerhalb des maßgeblichen Gebiets (an Kunden aus Nicht-EU-Ländern adressierte Rechnungen) unberücksichtigt ließ. Tatsächlich können derartige Verkäufe außerhalb der EU nicht einfach nur aus diesem Grund verworfen werden (Randnrn. 48-49 und 54). |
| R 0602/2009-2 | RED BARON | Die Beschwerdekommission wies darauf hin, dass Verkäufe aus den Niederlanden nach Österreich und Großbritannien ebenfalls eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV darstellen (Randnr. 42). |

Die Marke ist in dem maßgeblichen Markt zu benutzen (einschließlich der Anbringung auf Waren oder ihren Verpackungen). Dieser entspricht dem geografischen Gebiet, in dem die Marke eingetragen ist. Nachweise, die sich nur auf die **Einfuhr** der Waren in das maßgebliche Gebiet beziehen, können nach Maßgabe des Einzelfalls als Nachweis der Benutzung in diesem Gebiet ausreichen (siehe sinngemäß Urteil vom 9. Juli 2010, T-430/08, „Grain Millers“, Randnrn. 33, 40 ff. bezüglich des Nachweises der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf der Grundlage von Einfuhren aus Rumänien nach Deutschland).

Der Gerichtshof führte aus, dass eine **Durchfuhr**, die darin besteht, in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte Waren durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in einen Drittstaat zu befördern, keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann (es ging um die Durchfuhr durch Frankreich von Waren mit Ursprung in Spanien, die für Polen bestimmt waren; siehe Urteil vom 23. Oktober 2003, C-115/02, „Rioglass und Transremar“, Randnr. 27; und vom 9. November 2006, C-281/05, „Diesel“, Randnr. 19). Daher belegt die bloße Durchfuhr durch einen Mitgliedstaat nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf diesem Hoheitsgebiet.

2.5 Dauer der Benutzung

2.5.1 Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV ist der Nachweis der Benutzung nur dann erforderlich, wenn die ältere eingetragene Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, besteht für die Marke des Widersprechenden Benutzungspflicht, wenn sie zu Beginn des Widerspruchszeitraums, also sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung, mindestens fünf Jahre eingetragen war.

2.5.1.1 Gemeinschaftsmarken

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beantwortung der Frage, ob eine Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung mindestens fünf Jahre eingetragen war, ist gemäß Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 GMV das Datum der Eintragung der älteren Gemeinschaftsmarke. Sind fünf Jahre oder mehr zwischen der Eintragung der älteren Gemeinschaftsmarke und dem Datum der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung (bzw. im Fall einer angefochtenen internationalen Registrierung) sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung) vergangen, kann der Anmelder (bzw. bei einer angefochtenen internationalen Registrierung der Inhaber) den Nachweis der Benutzung verlangen.

2.5.1.2 Nationale Marken

Für nationale Marken ist das dem Eintragsdatum für Gemeinschaftsmarken entsprechende Datum zu ermitteln. Bei der Auslegung dieses Begriffs ist zu berücksichtigen, dass einige nationale Markensysteme ein Widerspruchsverfahren *nach* der Eintragung vorsehen.

Angesichts dieser unterschiedlichen nationalen Verfahren nennt Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie (der mit Artikel 42 GMV gleichzusetzen ist) in Bezug auf die Benutzungspflicht für nationale Marken einen Zeitraum von „*fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens*“.

Der Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Beginns der Verpflichtung zur Benutzung für nationale und internationale Eintragungen herangezogen wird (Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV), wird von den einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (siehe Urteil vom 14. Juni 2007, C-246/05, „Le Chef DE CUISINE“, Randnrn. 26-28).

Vom Inhaber einer Marke wird nicht erwartet, dass er vor Ablauf der genannten fünfjährigen Schonfrist die Marke trotz der gegen sie anhängigen Prüfungs- oder Widerspruchsverfahren ernsthaft benutzt. Dies steht im Einklang mit dem für ältere Gemeinschaftsmarken geltenden Verfahren, demzufolge der Eintragungstag einer Gemeinschaftsmarke, der gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV ausschlaggebend für den Beginn der Schonfrist ist, ebenfalls stets der Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens ist. Mit dieser Auslegung wird darüber hinaus die Benutzungspflicht im Rahmen der GMV mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Einklang gebracht (siehe Entscheidung vom 6. Mai 2004, R 463/2003-1 – Wrap House, Randnr. 19; und vom 18. Juni 2010, R 236/2008-4 – RENO).

Das Eintragsverfahren gilt als abgeschlossen, wenn ein vor bzw. in einigen Mitgliedstaaten auch nach der Eintragung eingeleitetes Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Relevant sind die auf S. 177 in Kapitel 12 der HABM-Broschüre „Nationales Recht zur Gemeinschaftsmarke“

http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf. veröffentlichten Daten.

Das Amt prüft nicht von sich aus, wann das Eintragungsverfahren tatsächlich abgeschlossen war. Wird nichts Gegenteiliges nachgewiesen, geht das Amt davon aus, dass das Eintragungsverfahren an dem Tag abgeschlossen wurde, der in den vorgelegten Nachweisen als Eintragungsdatum angegeben ist. Diese Vermutung hat der Widersprechende durch Nachweis des korrekten Datums des Abschlusses des Eintragungsverfahrens zu widerlegen.

2.5.1.3 Internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b des Madrider Protokolls können die Bestimmungsämter innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem Tag der Benachrichtigung über die Benennung eine vorläufige Schutzverweigerung aussprechen.

Wurde der Mitgliedstaat nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich benannt, beginnt der Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten an dem Tag, an dem die nachträgliche Benennung bei den Bestimmungsämttern eingegangen ist.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 12 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: die Benelux-Staaten, die Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Lettland, Ungarn, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 18 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: Dänemark, Estland, Irland, Griechenland, Litauen, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Welche Frist (12 oder 18 Monate) für Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und die Slowakei gilt, wenn sie benannte Partei sind, hängt davon ab, ob i) das Land vor oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurde, und ob ii) das Ursprungsamt Partei sowohl des Abkommens als auch des Protokolls (Frist: 12 Monate) oder nur des Protokolls ist (Frist: 18 Monate).

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick:

| Benanntes Land ³ | Ursprungsland | Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung |
|--|--|--|
| <i>Benelux, Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Lettland, Ungarn, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls)</i> | <i>Alle Vertragsparteien [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten]⁴ (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)</i> | 12 Monate |
| <i>Dänemark, Estland, Irland, Griechenland, Litauen, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich (EU-Vertragsparteien nur des Protokolls)</i> | <i>Alle Vertragsparteien [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)</i> | 18 Monate |

³ Malta gehört dem Madrider System nicht an.

⁴ Zur vollständigen Liste aller Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls siehe: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

| | | |
|---|--|-----------|
| <i>Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und Slowakei, sofern sie vor dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurden⁵ (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine längere Frist entschieden haben)</i> | <i>Alle Vertragsparteien [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)</i> | 18 Monate |
| <i>Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und Slowakei, sofern sie am oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurden (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine längere Frist entschieden haben)</i> | <i>Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls [Stand 15.1.2013: 55 Mitgliedstaaten]</i> | 12 Monate |
| | <i>Vertragsparteien nur des Protokolls [Stand 15.1.2013: 33 Mitgliedstaaten]</i> | 18 Monate |

Das Amt wendet von sich aus die 12- bzw. 18 Monatsfrist den obigen Regeln entsprechend an. Die Fristen werden berechnet, indem die betreffenden Zeiträume dem Datum der Meldung hinzugefügt werden, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung anläuft, angegeben durch den INID-Code 580 auf dem ROMARIN-Auszug (also nicht dem Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung) (Regel 18 Absatz 1 Buchstabe a Unterabsatz iii und Regel 18 Absatz 2 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsverordnung).

Nur wenn es für die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob für die ältere Marke die Benutzung nachgewiesen werden muss, kann der Widersprechende ein späteres Datum verlangen (wenn z. B. nach diesen Daten eine vorläufige Schutzverweigerung aufgehoben wurde oder wenn das benannte Land für die Meldung einer Verweigerung aufgrund eines Widerspruchs gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls einen Zeitraum gewählt hat, der noch länger als 18 Monate ist) und kann der Anmelder oder Inhaber ein früheres Datum verlangen (wenn z. B. vor diesem Datum eine Erklärung über die Gewährung des Schutzes ergangen ist) und dem Amt hierzu überzeugende Unterlagen vorlegen.

Im Hinblick auf eine ältere internationale Registrierung, in der Deutschland benannt wurde, bekräftigte das Gericht insbesondere, dass der Tag, an dem eine ältere internationale Registrierung als „eingetragen“ galt, nach deutschem Recht festgelegt werden muss und dem älteren Recht Wirksamkeit verleiht, und nicht unter Bezugnahme auf den Tag der Eintragung beim Internationalen Büro der WIPO. Dem deutschen Markenrecht zufolge gilt in einem Fall, in dem einer international eingetragenen Marke der Schutz vorläufig verweigert, dann aber gewährt wird, die Eintragung als an dem Tag erfolgt, an dem beim Internationalen Büro der WIPO die endgültige Mitteilung über die Gewährung des Schutzes eingeht. Die ordnungsgemäße Anwendung von Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV und von Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Abkommens darf nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung führen (siehe Beschluss vom 16. September 2010, C-559/08 P, „Atoz“, Randnr. 44, 53-56).

⁵ Datum des Inkrafttretens von Artikel 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, demzufolge eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c des Protokolls (Verlängerung der Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung) zwischen Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls keine Wirkung hat.

2.5.1.4 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Im Hinblick auf internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, sieht Artikel 160 GMV Folgendes vor:

„Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 57 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.“

Ab dieser Veröffentlichung hat die internationale Registrierung dieselbe Wirkung wie eine gemäß Artikel 151 Absatz 2 GMV eingetragene Gemeinschaftsmarke.

2.5.2 Relevanter Zeitrahmen

Sofern für die ältere Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (d. h. wenn sie seit über fünf Jahren eingetragen ist), wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem Tag der Veröffentlichung zurückgerechnet.

Wurde beispielsweise die angefochtene Gemeinschaftsmarkenanmeldung am 15. Juni 2012 veröffentlicht und die ältere Marke am 1. April 2000 eingetragen, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15. Juni 2007 bis zum 14. Juni 2012 nachweisen.

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, besteht für die Marke des Widersprechenden Benutzungspflicht, wenn sie zu Beginn des Widerspruchszeitraums, also sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung, mindestens fünf Jahre eingetragen war. Wurde beispielsweise die angefochtene internationale Registrierung am 15. Juni 2009 veröffentlicht und die ältere Marke am 1. April 1996 eingetragen, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15. Dezember 2004 bis zum 14. Dezember 2009 nachweisen.

Wurde die Europäische Union nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich bestimmt, beginnt der Zeitraum von 18 Monaten an dem Tag, an dem die nachträgliche Benennung dem HABM mitgeteilt wurde (siehe Entscheidung vom 20. Dezember 2010, R 215/2010-4 – Purgator).

Ab dem Tag der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft hat eine internationale Registrierung die gleiche Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, gegen die Widerspruch eingelegt werden kann. Die Veröffentlichung des Datums der nachträglichen Benennung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (Artikel 152 GMV). Im genannten Fall erfolgte die Veröffentlichung des Datums der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft am 8. Oktober 2007. Damals waren die älteren Marken mit dem Eintragungsdatum 14. Juni 2005 noch nicht fünf Jahre eingetragen und es bestand keine Pflicht zum Nachweis der Benutzung.

Die Benutzung oder Nichtbenutzung vor oder nach dem Fünfjahreszeitraum ist grundsätzlich irrelevant. Nachweise über die Benutzung außerhalb dieses Zeitrahmens

werden nicht berücksichtigt, es sei denn, die Nachweise enthalten indirekt schlüssige Belege dafür, dass die Marke auch während des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft benutzt wurde. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Umstände, die nach dem maßgeblichen Zeitpunkt liegen, es erlauben können, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la Mer“, Randnr. 31).

Wurde eine Marke mehr als fünf Jahre vor dem Tag der Veröffentlichung nicht ernsthaft benutzt, muss die Tatsache, dass unter Umständen in den Verkehrskreisen oder bei den Kunden noch ein verbleibender Firmenwert oder eine gewisse Bekanntheit der Marke besteht, außer Acht bleiben.

Die Benutzung muss nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. In den Bestimmungen zur Benutzungspflicht wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH“, Randnr. 52).

2.5.3 Zusammenfassung

| Ältere Marke | Berechnung des Beginns des Fünfjahreszeitraums (Schonfrist) |
|--|--|
| Gemeinschaftsmarke | Datum der Eintragung |
| Nationale Marke | Standardmäßig Datum der Eintragung oder Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, wenn vom Widersprechenden nachgewiesen. |
| Internationale Registrierung mit Benennung von Mitgliedstaaten | Standardmäßig 12 oder 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung läuft (INID-Code 580). Wenn von den Parteien nachgewiesen, auch früher oder später. |
| Internationale Registrierung mit Benennung der EU | Datum der zweiten Wiederveröffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3 des Blattes für Gemeinschaftsmarken. |

| Angefochtene Marke | Berechnung des Fünfjahreszeitraums zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke (maßgebliche Dauer) |
|---|--|
| Gemeinschaftsmarkenanmeldung | Fünf Jahre ab dem Datum der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Teil A des Blattes für Gemeinschaftsmarken zurückgerechnet. |
| Internationale Registrierung mit Benennung der EU | Fünf Jahre ab dem Datum der Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung (bzw. der nachträglichen Benennung der EU) in Teil M.1 des Blattes für Gemeinschaftsmarken zurückgerechnet + sechs Monate (entspricht dem Beginn der Widerspruchsfrist. Zweites nach INID-Code 441 veröffentlichtes Datum). |

2.6 Umfang der Benutzung

2.6.1 Kriterien

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob angesichts der vorgelegten Belege im Hinblick auf die spezifische Marktsituation in dem betreffenden Wirtschaftszweig angenommen werden kann, dass **der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, eine wirtschaftliche Position im maßgeblichen Markt einzunehmen**. Die ernsthafte Benutzung muss sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Widersprechende die Zahl der verkauften Waren oder Umsatzzahlen offenlegen muss.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das **Handelsvolumen** aller Benutzungshandlungen sowie die **Länge** des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die **Häufigkeit** dieser Handlungen zu berücksichtigen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 35).

Die Beurteilung impliziert eine gewisse *Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren*. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 42).

Unter gewissen Umständen können sogar *Indizienbeweise* wie Kataloge, in denen die Marke zu finden ist, für sich genommen ausreichen, um in einer Gesamtwürdigung den Umfang einer Benutzung zu belegen, auch wenn sie keine direkten Informationen über die Menge der tatsächlich verkauften Waren bieten (siehe Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnr. 42 ff.).

Die „ernsthafte“ Benutzung setzt jedoch nicht voraus, dass die Benutzung während eines bestimmten Mindestzeitraums stattgefunden hat. Insbesondere *ist keine ununterbrochene Benutzung* während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums erforderlich. Es genügt, wenn die Benutzung zu Beginn oder gegen Ende des Zeitraums stattgefunden hat, sofern diese Benutzung ernsthaft war (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH“).

Die genaue *entscheidende Schwelle* für die ernsthafte Benutzung kann nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls festgelegt werden. Der erzielte Umsatz und die Zahl der verkauften Waren müssen im Zusammenhang mit anderen maßgeblichen Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 39; und vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 42).

Schwache Umsatz- und Verkaufszahlen einer Ware mittlerer oder niedriger Preislage können – in absoluten Zahlen ausgedrückt – auf eine nicht ernsthafte Benutzung der betreffenden Marke schließen lassen. Bei teuren Waren oder einem exklusiven Markt können allerdings auch geringe Umsatzzahlen ausreichen (siehe Entscheidung vom 4. September 2007, R 35/2007-2 – *Dinky*, Randnr. 22). Dabei ist es also stets erforderlich, die charakteristischen Merkmale des maßgeblichen Marktes zu berücksichtigen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 51).

Eine *De-minimis*-Regel kann nicht aufgestellt werden. Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, importiert, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer“, Randnr. 24 ff.).

Dabei ist es irrelevant, dass die Benutzung ausschließlich mit einem einzigen Kunden erfolgt ist. Es genügt, dass die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes – benutzt wird (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 50).

Je begrenzter jedoch das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto größer ist die Notwendigkeit, dass der Widersprechende ergänzende Angaben liefert, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 37).

Zum Verhältnis des mit dem Verkauf von Produkten unter der älteren Marke erzielten Umsatzes zum Jahresumsatz des Anmelders ist darauf hinzuweisen, dass die Tätigkeiten der Unternehmen, die auf ein und demselben Markt vertreten sind, einen

unterschiedlichen Diversifikationsgrad aufweisen. Außerdem zielt die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren Marke nicht darauf ab, die Geschäftsstrategie eines Unternehmens zu überprüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht objektiv gerechtfertigt ist, eine Ware oder ein Waren sortiment auch dann zu vermarkten, wenn der Anteil dieser Waren am Jahresumsatz des betreffenden Unternehmens gering ist (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 49).

Besondere Umstände, wie beispielsweise geringere Umsatzzahlen während der Anfangsphase der Vermarktung einer Ware, können bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung eine Rolle spielen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 53).

2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung

| Fall Nr. | Kommentar |
|---|---|
| „WALZERTRAUM“, Randnr. 32 ff. (Rechtsmittel anhängig C-141/13 P) | Der Widersprechende, eine Bäckerei in einer Stadt mit 18 000 Einwohnern, belegte über einen Zeitraum von 22 Monaten konstante monatliche Verkäufe von rund 3,6 kg exklusiver, handgemachter Schokolade. Obwohl für die Schokolade auf einer weltweit zugänglichen Website Werbung gemacht wurde, konnte sie nur in der Bäckerei des Widersprechenden bestellt und erworben werden. In Anbetracht der territorialen und mengenmäßigen Beschränkungen hielt das Gericht die Benutzung nicht für ausreichend bewiesen. |
| Urteil vom 30. April 2008, T-131/06 „SONIA SONIA RYKIEL“ | Über einen Zeitraum von 13 Monaten wurden 54 Damenslips und 31 Petticoats im Wert von insgesamt 432 EUR verkauft. Das Gericht erachtete diese geringfügigen Stückzahlen in Anbetracht des relevanten Marktes (Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs zu einem sehr günstigen Preis) als nicht ausreichend. |
| Entscheidung vom 27. Februar 2009, R 249/2008-4 „AMAZING ELASTIC PLASTIC II“ | 500 Luftballonpäckchen, als „Warenmuster“ kostenlos abgegeben, können nicht als ernsthafte Benutzung gelten. |
| Entscheidung vom 30. April 2011, R 378/2000-1 „Renacimiento“ | Die Beschwerdekommission bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dass die Vorlage eines Frachtpapiers über die Lieferung von 40 Kisten Sherry unzureichend ist, um eine ernsthafte Benutzung zu belegen. |
| Entscheidung vom 9. Februar 2012, R 239/2011-1 „GOLF WORLD“ (B 1 456 443, Golf World) | Als einzigen Nachweis für die Benutzung für Druckerzeugnisse legte der Widersprechende Unterlagen vor, denen zufolge es in Schweden 14 Abonnenten für eine Zeitschrift gibt. Die Widerspruchsabteilung hielt dies unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass Zeitschriften keine hochpreisigen Artikel sind, als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Schweden für unzureichend. |

| | |
|---|--|
| R_2132/2010-2 – SUSURRO (Bildmarke) | Neun Rechnungen über den Verkauf von Wein in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008, aus denen hervorging, dass in einem Zeitraum von 36 Monaten unter der älteren Marke vermarktete Waren im Wert von EUR 4 286,36 verkauft worden waren, sowie ein undatiertes Muster eines Warenetiketts wurden nicht als ausreichende Nachweise einer ernsthaften Benutzung einer spanischen Marke erachtet, die für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in Klasse 33 eingetragen war. Den Nachweisen war zu entnehmen, dass der Wein in einem kleinen Gebiet in der spanischen Provinz verkauft worden war. Die verkaufte Menge eines relativ billigen Weines wurde für ein Land mit mehr als 40 Millionen Einwohnern als zu gering befunden, als dass hier ein Absatzmarkt für Waren (Weine) erschlossen oder gesichert werden kann, der in großen Mengen vom spanischen Durchschnittsverbraucher konsumiert wird. |
| Entscheidung vom 7. Juni 2011, R 908/2010- 2 – ALFA-REN | Eine Tabelle mit Verkaufszahlen für ALFACALCIDOL-Produkte in Litauen zwischen 2005 und 2008 betreffend Waren, die von Teva Corp. unter der Marke „ALPHA D3“ verkauft worden waren (Quelle: IMS Gesundheitsdatenbank, Litauen), eine undatierte Verpackung für ein „ALPHA D3“-Produkt und eine Kopie einer Anzeige für in Litauen verkauft „ALPHA D3“-Produkte (nicht übersetzt) wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Litauen erachtet. Den vorgelegten Nachweisen war nicht zu entnehmen, ob die vermarkten Waren tatsächlich vertrieben worden waren und wenn ja, in welchen Mengen. |
| Entscheidung vom 16. März 2011, R 820/2010-1 – BE YOU | Verkäufe von Waren mit Gewinnen von weniger als 200 EUR im neunmonatigen Benutzungszeitraum wurden nicht als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Waren in Klasse 14 angesehen. |
| Entscheidung vom 6. April 2011, R 999/2010-1 – TAUTROPFEN CHARISMA (Bildmarke) | Elf Rechnungen über den Verkauf von 13 Einheiten von „Parfümerie“-Waren in Spanien zwischen 2003 und 2005 in Höhe eines Gesamtbetrags von 84,63 EUR wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung des Zeichens erachtet. Es wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Waren für den alltäglichen Verbrauch bestimmt waren und zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wurden. |
| Entscheidung vom 27. Oktober 2008, B 1 118 605, „Viña la Rosa“ | Fotokopien von drei unabhängigen Weinführern (ohne nähere Angaben zu Band, Auflage, Verlag usw.), in denen die Marke des Widersprechenden erwähnt wird, wurden nicht als ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke für Weine angesehen. |
| Entscheidung vom 21. Juni 1999, B 70 716, „Oregon“ | Die Widerspruchsabteilung befand eine Rechnung über 180 Paar Schuhe für unzureichend, um die ernsthafte Benutzung zu belegen. |
| Entscheidung vom 30. Januar 2001, B 193 716, „Lynx“ | Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende zwei Rechnungen über insgesamt 122 Kleidungsstücke sowie vier undatierte Etiketten ohne Angabe über die Waren, auf denen sie angebracht waren, vor. Die Widerspruchsabteilung wies dies als unzureichend zurück. |

2.6.3 Beispiele ausreichender Benutzung

| Fall Nr. | Kommentar |
|--|---|
| Urteil vom 16. November 2011, T- 308/06, „BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products“, Randnr. 68 | Neun zwischen April 2001 und März 2002 ausgestellte Rechnungen über Verkäufe im Wert von rund 1 600 EUR (bei einem Jahresgesamtumsatz von knapp über 1 000 000 EUR), denen zu entnehmen war, dass die Waren in kleinen Mengen (12, 24, 36, 48, 60, 72 bzw. 144 Stück) an verschiedene Abnehmer geliefert worden waren, und in denen es um in großem Umfang verwendete Waren wie Schuhcreme auf dem größten europäischen Markt, Deutschland, ging, der rund 80 Millionen potenzielle Verbraucher zählt, wurden als Beleg für eine Benutzung angesehen, mit der objektiv ein Absatzmarkt für Schuhcreme und Lederpflegemittel erschlossen oder gesichert werden soll. Im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Benutzung wurde auch die Verkaufsmenge als so erheblich betrachtet, dass nicht daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diente. Vom Gericht bestätigt. |
| Urteil vom 10. September 2008, T- 325/06, „CAPIO“, Randnrn. 48, 60 | Belege (Rechnungen, Verkaufslisten) dafür, dass die Streithelferin in Finnland 1998 vier, 1999 105 und 2001 12 Hohlfaser-Oxygenatoren mit abnehmbaren Hartschalenbehältern im Gesamtwert von 19 901,76 EUR verkauft hat, galten als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der für „Oxygenatoren mit integrierter Pumpe; Steuergeräte für integrierte Pumpen; Luftdruckregulierer für integrierte Pumpen; Saugpumpen; Blutflussmessgeräte“ in Klasse 10 eingetragenen GM. |
| Urteil vom 27. September 2007, T- 418/03, „LA MER“, Randnrn. 87-90 | Zehn über einen Zeitraum von 33 Monaten ausgestellte Rechnungen für verschiedene Produktpaletten, deren Verpackung die betreffende Marke trägt, mit sehr weit auseinander liegenden Beträgen (22 214 für die Rechnung vom 3. Januar 1995, 24 085 für die vom 4. Mai 1995, 24 135 für die vom 10. Mai 1995 und 31 348 für die vom 26. März 1997), aus denen hervorgeht, dass die Verkäufe an unterschiedliche Personen erfolgten, wurden als Belege erachtet, die den Schluss zulassen, dass sie lediglich als Beispiele aller Verkäufe und nicht als Nachweis dafür vorgelegt worden waren, dass die Marke öffentlich und nach außen benutzt wurde, und nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke war, oder innerhalb eines im Besitz dieses Unternehmens befindlichen oder von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes. Dessen ungeachtet wurden die getätigten Verkäufe, auch wenn sie nicht umfangreich waren, doch als Benutzung angesehen, die objektiv dazu diente, für die betreffenden Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern und eine Verkaufsmenge herbeizuführen, die im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Nutzung nicht so gering wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diente. |
| Urteil vom 25. März 2009, T- 191/07, „BUDWEISER“ | Die Beschwerdekommission (Entscheidung vom 20. März 2007, R 0299/2006-2, „BUDWEISER/ältere internationale Wortmarke BUDWEISER“, Randnr. 26) befand im Wesentlichen, dass die ihr im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen – Rechnungen über den Verkauf von mehr als 40 000 Litern Bier in Frankreich zwischen Oktober 1997 und April 1999, 23 in Österreich zwischen 1993 und 2000 für einen einzigen Abnehmer in Österreich ausgestellte Rechnungen und 14 in Deutschland zwischen 1993 und 1997 ausgestellte Rechnungen – den Umfang der Benutzung der älteren internationalen Wortmarke BUDWEISER (IR Nr. 238 203) in diesen Ländern ausreichend belegen. Die Feststellungen der Kammer wurden vom Gericht bestätigt. |
| Urteil vom 11. Mai 2006, C- 416/04 P, „Vitafruit“, Randnrn. 68-77 | Der Nachweis des Verkaufs von Fruchtsaftkonzentrat an einen einzigen Abnehmer in Spanien in einem Zeitraum von elfeinhalb Monaten im Gesamtwert von 4 800 EUR, was dem Verkauf von 293 Kartons mit jeweils 12 Packungen entspricht, galt als Beleg für eine ausreichende Benutzung der älteren spanischen Marke. |

| | |
|--|--|
| Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnrn. 42, 43 | Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende (lediglich) mehrere für den Endverbraucher bestimmte Kataloge vor, in denen die betreffende Marke auf Kleidungsstücken zu sehen war. Das Gericht führte hierzu aus: „...ergeben sich aus den Katalogen zwar keine Informationen darüber, wie viele Produkte die Streithelferin unter der Marke PETER STORM tatsächlich verkauft. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, [...] den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte.“ |
| Entscheidung vom 4. September 2007, R 35/2007-2 – DINKY | Der Verkauf von rund 1 000 Miniatur-Spielzeugautos wurde als ausreichender Umfang der Benutzung erachtet, da die Waren vornehmlich zu einem hohen Preis auf einem besonderen Markt an Sammler verkauft werden. |
| Entscheidung vom 11. Januar 2010, R 571/2009-1 – VitAmour | Der Verkauf von 500 kg Milchproteinen im Wert von insgesamt 11 000 EUR galt als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung für <i>Milchproteine für den menschlichen Verzehr</i> . In Anbetracht der Art der Waren, bei denen es sich nicht um Verbraucherprodukte, sondern um Zutaten für die Lebensmittelindustrie handelt, waren die vorgelegten Beträge und Werte Beleg für eine Marktpräsenz oberhalb der geforderten Schwelle. |
| Entscheidung vom 27. Juli 2011, R 1123/2010-4 – Duracryl | Elf Rechnungen an mehrere Unternehmen in verschiedenen Regionen Spaniens, aus denen hervorging, dass der Markeninhaber im maßgeblichen Zeitraum unter der Marke 311 Behälter unterschiedlicher Größe des Produkts im Gesamtwert von 2 684 EUR verkauft hatte, galten als ausreichender Nachweis der Benutzung einer für „Holzkonservierungsmittel“ in Klasse 2 eingetragenen Marke. |
| Entscheidung vom 1. Februar 2011, B 1 563 066 | Für Arzneimittel wurde ein über mehrere Jahre erzielter Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR angegeben. Die entsprechenden Rechnungen (eine je maßgeblichem Jahr) belegten allerdings tatsächliche Verkäufe von nur rund 20 EUR pro Jahr. In einer Gesamtwürdigung und vor dem Hintergrund weiteren eingereichten Materials wie Preislisten, einer eidesstattlichen Erklärung, Verpackungen und Werbematerial befand das Amt, dass dies als Nachweis einer ernsthaften Benutzung ausreicht. |
| Entscheidung vom 26. Januar 2001, B 150 039 | Die Widerspruchsabteilung erachtete den Nachweis über den Verkauf von etwa 2 000 Plüschtieren im gehobenen Preissegment als ausreichend. |
| Entscheidung vom 18. Juni 2001, B 167 488 | Der Widersprechende legte eine Rechnung über den Verkauf einer Hochpräzisions-Laserschneidmaschine über 565 000 FRF, einen Katalog über die Leistung dieser Maschine und einige Abbildungen des Produkts vor. Dies hielt die Widerspruchsabteilung angesichts der Art der Ware, des spezifischen Markts und des sehr hohen Preises für ausreichend. |

2.7 Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form

2.7.1 Einleitung

Gemäß Artikel 15 GMV gilt als Benutzung ebenfalls die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Der Zweck dieser Bestimmung besteht darin, es dem Inhaber zu erlauben, Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es ermöglichen, sie den

Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen, ohne aber gleichzeitig die Unterscheidungskraft zu beeinflussen (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 50).

Das Gericht erwähnt ferner, dass eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen ist, nicht erforderlich ist. Die Abweichung darf allerdings nur in geringfügigen Bestandteilen gegeben sein, und die beiden Zeichen müssen als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 50).

Zur Beantwortung der Frage, ob die Zeichen in der benutzten und in der eingetragenen Form insgesamt als gleichwertig gelten können, muss zunächst einmal bestimmt werden, welche Bestandteile geringfügig sind. Hierfür hat das Gericht in mehreren Urteilen Kriterien entwickelt.

Abschnitt 2.7.2 wird sich mit diesen Kriterien befassen. In Abschnitt 2.7.3 wird die Praxis des Amtes bei „Abwandlungen“ von Marken, beim „Zusatz“ von Bestandteilen an Marken und beim „Weglassen“ von Bestandteilen von Marken geschildert.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass zur Feststellung der Benutzung der Marke für die Zwecke von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt ist, sich zum Nachweis deren Benutzung darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, **und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist** (siehe Urteil vom 25. Oktober 2012, C-553/11, „Protifit“, Randnr. 30).

2.7.2 Kriterien des Gerichts

Kurzgefasst besteht der vom Gericht entwickelte Test darin, das zunächst bestimmt wird, welches die entscheidenden und prägenden Elemente des eingetragenen Zeichens sind, und dann zu überprüfen, ob diese auch in dem Zeichen in seiner benutzten Form vorhanden sind.

Das Gericht stellt fest:

„[...] das bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Dominanz eines oder mehrerer Bestandteile einer zusammengesetzten Marke ist auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile [...] bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen [ist] (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-135/04, „Online Bus“, Randnr. 36).

Zu Hinzufügungen:

- Mehrere Zeichen können gleichzeitig benutzt werden, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens verändert wird (siehe Urteil vom 8. Dezember 2005, T-29/04, „CRISTAL CASTELLBLANCH“, Randnr. 34).

- Hat das hinzugefügte Element keine Unterscheidungskraft, ist es schwach und/oder nicht prägend, verändert es die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht (siehe Urteil vom 30. November 2009, T-353/07, „COLORIS“, Randnr. 29-33 ff.; und vom 10. Juni 2010, T-482/08, „Atlas Transport“, Randnr. 36 ff.).

Zu Weglassungen:

- Hat das gestrichene Element eine untergeordnete Stellung und keine Kennzeichnungskraft, ändert ein Weglassen nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-135/04, „Online Bus“, Randnr. 37).

2.7.3 Praxis des Amtes

Grundsätzlich ist zu beurteilen, ob die Benutzung der Marke eine annehmbare oder eine nicht annehmbare „Abwandlung“ ihrer eingetragenen Form darstellt.

Daher sind in diesem Zusammenhang zwei Fragen zu klären. Zunächst ist klarzustellen, was die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ausmacht.⁶ Zweitens ist zu prüfen, ob die Marke in der benutzten Form diese Unterscheidungskraft beeinflusst. Diese Fragen müssen auf der Grundlage des Einzelfalls geklärt werden.

Es besteht ein *wechselseitiger Zusammenhang* zwischen dem Grad der Unterscheidungskraft der Marke und der Wirkung von Abwandlungen. Marken mit hoher Unterscheidungskraft sind weniger anfällig für die Auswirkungen von Veränderungen als kennzeichnungsschwache Marken. Die Hinzufügung von Elementen zur Marke oder das Streichen von Elementen von der Marke dürfte eher Marken mit geringer Unterscheidungskraft berühren.

Besteht eine Marke aus *mehreren Bestandteilen*, von denen nur eines oder mehrere kennzeichnungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Streichung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Um festzustellen, ob die Benutzung der abgewandelten Marke zulässig ist oder die Unterscheidungskraft beeinflusst wird, sind die in der betreffenden Branche üblichen Verfahren und das relevante Publikum zu berücksichtigen.

In den folgenden Abschnitten finden sich praktische Hinweise zur Beurteilung der Frage, ob Hinzufügungen (Abschnitt 2.7.3.1), Weglassungen (Abschnitt 2.7.3.2) und Änderungen (Abschnitt 2.7.3.3) des Zeichens in seiner benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen.

⁶ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

2.7.3.1 Hinzufügungen

Wie bereits ausgeführt, gilt bei Hinzufügungen, dass i) mehrere Zeichen gleichzeitig benutzt werden können, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens beeinflusst wird, und ii) die Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder schwachen und/oder nicht prägenden Elements die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht beeinflusst.

In den folgenden Abschnitten sind Beispiele für diese beiden Arten von Fällen dargestellt:

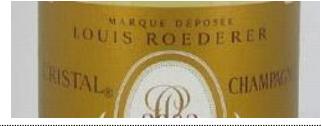
- gleichzeitige Benutzung mehrerer Zeichen;
- Hinzufügung weiterer Wortelemente;
- Hinzufügung von Bildelementen.

Gleichzeitige Benutzung mehrerer Marken oder Zeichen

In einigen Marktbereichen ist es üblich, dass die Waren und Dienstleistungen nicht nur ihre eigene Marke tragen, sondern auch die Marke des Unternehmens oder der Produktgruppe („Hausmarke“). Hierbei handelt es sich nicht um eine Benutzung der eingetragenen Marke in einer abweichenden Form, sondern um die gleichzeitige und rechtmäßige Benutzung zweier unabhängiger Marken.

Im System der Gemeinschaftsmarke gibt es keinen Grundsatz, dem zufolge der Widersprechende Nachweise nur für die ältere Marke allein vorlegen muss, wenn im Sinne von Artikel 42 GMV die ernsthafte Benutzung nachzuweisen ist. Zwei oder mehr Marken können unabhängig voneinander zusammen benutzt werden, sei es mit dem Namen des Unternehmens oder ohne ihn, und ohne Beeinflussung der Unterscheidungskraft der älteren eingetragenen Marke.

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Marke erfüllt sein kann, wenn sie als Bestandteil einer anderen, zusammengesetzten Marke benutzt wurde, oder wenn sie in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind (siehe Urteil vom 18. April 2013, C-12/12, „SM JEANS/LEVI'S“, Randnr. 36). Der Gerichtshof stellte außerdem klar, dass eine ernsthafte Benutzung vorliegen kann, wenn eine Bildmarke in Verbindung mit einer darübergelagerten Wortmarke benutzt wird, auch wenn die Verbindung dieser beiden Marken selbst eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der diese Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen (siehe Urteil vom 18.07.2013, C-252/12, „Specsavers“ Randnr. 31).

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|----------|
| CRISTAL |    | T-29/04 |

„Im vorliegenden Fall ist die Marke CRISTAL auf dem Flaschenhalsetikett der von der Streithelferin vertriebenen Flasche viermal und auf deren Hauptetikett zweimal, jeweils mit dem Zusatz ®, gut sichtbar wiedergegeben. Auf dem Flaschenhalsetikett steht die Marke in gewissem Abstand zu den anderen Elementen. Auf den Schachteln, in denen die Flaschen der Marke CRISTAL vermarktet werden, ist die Marke im Übrigen alleine wiedergegeben. Ebenso wird in den von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen nur der Ausdruck „Cristal“ mit dem Zusatz „Schachtel 1990“ genannt. Damit identifiziert die Marke CRISTAL das von der Streithelferin vertriebene Produkt“ (Randnr. 35).

„Was den Zusatz „Louis Roederer“ auf dem Hauptetikett der Flaschen angeht, so handelt es sich dabei nur um den Herstellernamen, durch den eine unmittelbare Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und dem jeweiligen Unternehmen hergestellt werden kann. Das Gleiche gilt für die Buchstabenkombination „LR“ als den Initialen der Streithelferin. Wie das Amt hervorgehoben hat, beeinträchtigt die gleichzeitige Verwendung dieser Kennzeichnungselemente auf derselben Flasche nicht die Identifizierungsfunktion der Marke CRISTAL für die in Frage stehenden Waren“ (Randnr. 36).

„Ebenso ist der Auffassung des Amtes zuzustimmen, dass die Verwendung einer Wortmarke in Kombination mit der geografischen Herkunftsangabe „Champagne“, soweit die Marke für Champagner benutzt wird, nicht als ein Zusatz angesehen werden kann, der geeignet ist, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Denn im Weinsektor ist der Verbraucher vielfach besonders an der genauen geografischen Herkunft des Erzeugnisses und Identität des Weinbauunternehmens interessiert, da das Renomme dieser Erzeugnisse häufig damit zusammenhängt, dass sie in einer bestimmten geografischen Gegend von einem bestimmten Weinbaubetrieb hergestellt werden“ (Randnr. 37).

„Demnach ist es als unerheblich anzusehen, dass die Wortmarke CRISTAL in Kombination mit weiteren Angaben verwendet wurde. Die Beschwerdekommission hat daher nicht gegen die Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Absatz 2 der Durchführungsverordnung verstößen“ (Randnr. 38).

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| L.114 | Lehning L114 | T-77/10 und T-78/10 |

L.114 ist eine französische Marke, eingetragen für „pharmazeutische Erzeugnisse“ in Klasse 5.

Das Gericht befand Folgendes:

- Der fehlende Punkt zwischen dem Großbuchstaben „L“ und der Zahl 114 ist ein geringfügiger Unterschied, der die ältere Marke L.114 ihrer Unterscheidungskraft nicht beraubt. (Randnr. 53)
- Die Tatsache, dass die Marke „L.114“ zusammen mit der Hausmarke „Lehning“ benutzt wurde, war unerheblich und beeinflusste nicht ihre Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV. (Randnr. 53)

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|---|
| YGAY | YGAY zusammen mit einer Reihe weiterer Wort- und Bildbestandteile | R 1695/2007-1 (bestätigt durch T-546/08) |

Die Kammer wies in ihrer Entscheidung (die vom Gerichtshof in der Rechtssache T-546/08, Randnr. 19 und 20 bestätigt wurde) darauf hin, dass die Marke YGAY in vielen Fotografien sowohl auf dem Etikett als auch auf der Schachtel, in der die Flasche verkauft wird, erscheint. Auf den Etiketten ist die in Frage stehende Marke von den anderen Elementen getrennt. Auf einigen Etiketten steht sie für sich, unterhalb des Ausdrucks MARQUES DE MURRIETA, geschrieben in großen, fetten Buchstaben. Auf anderen steht der Ausdruck BODEGAS MARQUES DE MURRIETA in kleinen Buchstaben im oberen Teil, während die Elemente CASTILLO YGAY in großen, stilisierten Buchstaben quer über das Etikett angebracht sind. Die Marke YGAY findet sich auch allein oder zusammen mit dem Ausdruck CASTILLO YGAY auf den Schachteln, in denen die Flaschen vertrieben werden. Auf den vom Widersprechenden vorgelegten Rechnungen wird die Marke YGAY ebenfalls erwähnt, zusammen mit allgemeinen Informationen wie dem Jahr der Erzeugung, dem Ursprung usw. Daraus folgt, dass das Zeichen YGAY als die Marke fungiert, die die Ware identifiziert, nämlich vom Widersprechenden vertriebener „Wein“. (Randnr. 15)

Der Ausdruck MARQUES DE MURRIETA könnte in diesem Zusammenhang lediglich die Angabe des Namens des Erzeugers oder des Weinbaubetriebs sein, der den Wein erzeugt und vertreibt, was eine direkte Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und einem bestimmten Unternehmen herstellen könnte (siehe Gericht erster Instanz, Urteil vom 8. Dezember 2005, T-29/04, „CRISTAL CASTELLBLANCH“, Randnr. 36). (Randnr. 16)

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|----------|
|  Marke Nr. 1 |  Marke Nr. 2 | C12/12 |

Levi Strauss ist Inhaber der beiden oben wiedergegebenen Gemeinschaftsmarken. Marke Nr. 1 wird immer in Verbindung mit der Wortmarke LEVI'S, d. h. wie in Marke Nr. 2, benutzt. Der EuGH befand, dass die Bedingung der „ernsthaften Benutzung“ erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer darübergelagerten Gemeinschaftswortmarke benutzt wird und die Kombination dieser beiden Marken zudem selbst als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|--|----------|
|  |  | C252/12 |

Specsavers reichte Klage gegen ASDA, eine Supermarktkette, die ihr Augenoptik-Geschäft neu aufgenommen und Specsavers in ihrer Marketingkampagne gezielt angesprochen hat, wegen Markenverletzung und Kennzeichenverletzung auf Grundlage der älteren Gemeinschaftsmarken

SPECSAVERS (Wortmarke) und der Bildzeichen  und  ein. Specsavers benutzte seine Schwarz-weiß-Eintragungen in Farbe und erlangte im Vereinigten Königreich mit der

Farbe Grün Bekanntheit, die es in seinen Zeichen wie folgt benutzte: . ASDA wurde im Vereinigten Königreich als Supermarktunternehmen ebenfalls mit einem anderen Grünton bekannt und

benutzte diesen für ihr Augenoptik-Geschäft: .

Der EuGH befand, dass die Benutzung von  mit dem darübergelagerten Wortzeichen als

Ernsthaftige Benutzung der wortlosen Logo-Marke betrachtet werden kann, soweit die wortlose Logo-Marke in ihrer eingetragenen Form in dieser Form immer auf die Waren der Specsavers Gruppe verweist (was das vorlegende Gericht zu prüfen hat).

Der Widersprechende **muss** allerdings **belegen**, dass das weitere Zeichen tatsächlich eine unabhängige Marke bzw. ein unabhängiges Zeichen ist, die/das beispielsweise mit der Marke des Unternehmens, dem Hersteller usw. im Zusammenhang steht.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|--------------|
| MINUTO | DUBOIS MINUTO | R 206/2000-3 |

Die Beschwerdekommission erachtete die Darstellung von zwei Wörtern als Benutzung zweier eigenständiger Marken, da der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis zeigte, dass es sich bei einem dieser Wörter um eine ältere Marke des Widersprechenden mit eigener Identität handelt, die im Markt mit einer Reihe von Begleitmarken verwendet wird, wie dies bei der Kennzeichnung der betreffenden Produkte (Wein) üblich ist:

„DUBOIS“ und „MINUTO“ sind eigenständige Marken, die zusammen auf einem bestimmten Erzeugnis aufgebracht werden, wie es bei der Kennzeichnung von Weinerzeugnissen üblich ist (Name des Weinguts und Name des Erzeugnisses). Zu spanischen Marken siehe z. B. „TORRES“ – „Sangre de Toro“, „TORRES“ – „Acqua d’Or“. Fragt der maßgebliche Verbraucher nach Wein der Marke „MINUTO“, ist er sich der Tatsache bewusst, dass dieser Wein zur Produktlinie „DUBOIS“ gehört; „MINUTO“ wird jedoch als eigenständige Marke wahrgenommen, auch wenn sie auf den Rechnungen, in Broschüren und/oder auf Produktetiketten in unmittelbarer Nähe des Zeichens „DUBOIS“ auftritt (Randnr. 18).

Die doppelte Verwendung des Symbols „®“ nach der eingetragenen älteren Marke und nach dem weiteren Zeichen kann ein Hinweis darauf sein, dass das weitere Zeichen als eingetragene Marke wahrgenommen wird.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|-----------|
| CLASSIC | NESCAFÉ® CLASSIC® | B-123-093 |

Höchstwahrscheinlich sieht der Durchschnittsverbraucher das Wort „NESCAFÉ“ als Bestandteil der Kombination „NESCAFÉ CLASSIC“ an, doch hat der Widersprechende durch Anfügen des Symbols „®“ an jedes dieser Wörter verdeutlicht, dass sowohl „NESCAFÉ“ als auch „CLASSIC“ eingetragene Marken sind. Daher gilt die Benutzung der Marke „CLASSIC“ in Verbindung mit der Marke „NESCAFÉ“ als Benutzung der Marke „CLASSIC“ für „Kaffee“, weil sie die Unterscheidungskraft der Marke „CLASSIC“ von der eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Andererseits könnte die Ernsthaftigkeit der Benutzung in Fällen in Zweifel gezogen werden, in denen die eingetragene Marke aufgrund der zusätzlichen, sehr dominanten Benutzung anderer Marken als **rein dekoratives Element** wahrgenommen wird.

Treten die unterschiedlichen Elemente als ein „einheitliches Ganzes“ in Erscheinung, wird dies eher als eine zusammengesetzte Marke und weniger als zwei oder mehr Marken angesehen. Dies ist der Fall, wenn die Bestandteile tatsächlich miteinander verschmelzen.

Hinzufügung weiterer Wortbestandteile

Grundsätzlich bedeutet jede Abwandlung in den Buchstaben oder Wörtern eine Änderung der Unterscheidungskraft der Marke. In den folgenden drei Abschnitten soll eine Reihe von Gegebenheiten geschildert werden, in denen Hinzufügungen

annehmbar sind. Im vierten Abschnitt geht es um Beispiele nicht annehmbarer Hinzufügungen.

Hinzufügungen nicht dominanter Elemente

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|----------|
| COLORIS |  | T-353/07 |

Das Gericht bekräftigte, dass die Benutzung der Marke *Coloris* mit zusätzlichen Wortelementen wie „global coloring concept“ oder „gcc“ ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflusst, weil die zusätzlichen Elemente nur zusammen mit der Marke *Coloris* verwendet werden und darunter angebracht sind und sie aufgrund ihrer Größe in dieser Marke nicht dominieren.

Das Gleiche gilt noch nachdrücklicher für die zusätzlichen Wörter (global coloring concept), da *sie Wörter mit allgemeiner Bedeutung sind und das Wort „coloring“ sich auf die betreffenden Waren bezieht und somit einen gewissen beschreibenden Charakter hat*.

Zusätze mit allgemeiner oder beschreibender Bedeutung

Die Benutzung einer eingetragenen Wortmarke (oder jeder anderen Marke) zusammen mit einer allgemeinen Angabe des Erzeugnisses oder einer Beschreibung gilt als Benutzung der eingetragenen Marke. Hinzufügungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel keine Abwandlung, sondern eine Benutzung der Marke dar.

Zum Beispiel:

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|---------------|
| FANTASIA | FANTASIA 2000 | R 1335/2006-2 |

Aus den Belegen (insbesondere aus dem Artikel in *Film Journal International*) geht hervor, dass „Fantasia 2000“ eine im Geiste des Originals geschaffene neue Fassung des 1940 produzierten Original-Walt Disney-Films „Fantasia“ ist: eine Abfolge von Zeichentricksszenen, unterlegt mit klassischer Musik. Die Zahl „2000“ ist daher lediglich ein Hinweis auf die Neuauflage des Films und stellt somit keine Veränderung dar, aufgrund derer dieser Titel nicht als Nachweis der Benutzung des durch die ältere Eintragung im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a GMV geschützten Wortes „Fantasia“ herangezogen werden könnte. (Randnr. 22)

Andere annehmbare Hinzufügungen

| Die Hinzufügung **unbedeutender Elemente wie Interpunktionszeichen Präpositionen** beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|--|--|-------------------------------|
| <u>PELASPAN-PACCASTILLO DE PERELADA</u> | <u>PELASPAN PACCASTILLO PERELADA</u> | <u>R 1986/2011-4B-103-046</u> |
| <u>Die Benutzung der älteren Marke „PELASPAN-PAC“ ohne den die Bestandteile „PELASPAN“ und „PAC“ verbindenden Bindestrich beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke und fällt daher unter die Bewertung als ernsthafte Benutzung zu werten. Das Fehlen des Wortes „de“ gilt nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke.</u> | | |

Auch die Verwendung von **Plural- oder Singularformen** oder umgekehrt in aussagekräftigen Wörtern (z. B. durch Hinzufügung/Weglassung des Buchstabens „s“ im Englischen oder in anderen Sprachen) beeinflusst die Unterscheidungskraft in der Regel nicht.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|------------------------|---------------|
| Tentation | Tentations | R 1939/2007-1 |
| Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekommission nach Prüfung der eingereichten Nachweise, die in der Hauptsache den spanischen Markt betreffen, zu der Auffassung gelangt, dass die Benutzung der eingetragenen Marke „TENTATION“ durch Benutzung des Zeichens „TENTATIONS“ die Unterscheidungskraft der ursprünglich eingetragenen Marke nicht beeinflusst. Die bloße Hinzufügung des Buchstabens „s“ am Ende der Marke verändert weder wesentlich das Erscheinungsbild oder die Aussprache der eingetragenen Marke, noch ruft sie auf dem spanischen Markt einen anderen begrifflichen Eindruck hervor. Die in Frage stehende Marke dürfte nunmehr lediglich als Wort im Plural anstatt im Singular wahrgenommen werden. Damit wird die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht beeinflusst (Randnr. 17). | | |

Die Hinzufügung der „**Art des Unternehmens**“ ist ebenfalls annehmbar:

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|--|--|---|
|  | Die benutzte Form enthält das Logo sowie die Wörter „SOCIEDAD LIMITADA“ (in kleinen Buchstaben) unterhalb des Wortes „SISTEMAS“ und/oder der liegenden Darstellung des „E“ mit den Wörtern „epco SISTEMAS, S.L.“ fett gedruckt | R 1088/2008-2 Bestätigt durch T-132/09 |
| Anders als der Anmelder vorträgt, stellen diese Zeichen keine erheblichen Beeinflussungen der Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form dar. (Randnr. 24) | | |

Nicht annehmbare Hinzufügungen

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|--|------------------------|-------------|
| Captain | Captain Birds Eye | R 89/2000-1 |
| Es kann nicht behauptet werden, ... dass die Benutzung von CAPTAIN BIRDS EYE eine Benutzung der Marke CAPTAIN in einer Form ist, die keine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form darstellt, da sich die beiden Zeichen in ihrem Aussehen deutlich unterscheiden. (Randnr. 20) | | |

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| ECO | ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO | R 634/2009-4 |

Der Widersprechende stützt sich ferner auf 75 Rechnungen, in denen allerdings nicht die Marke des Widersprechenden zu finden ist, sondern die Ausdrücke ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO und ECOCOM-ECO. Keiner dieser Ausdrücke entspricht der Marke in ihrer eingetragenen Form. ... Das Argument, die Ausdrücke ECOORD, ECOSEM und ECOCOM seien zu vernachlässigende, beschreibende Begriffe, ist nicht stichhaltig. Es ist unerheblich, ob es Absicht des Widersprechenden war, vor seiner Marke deskriptive Elemente anzubringen. Entscheidend ist, ob die Verbraucher diese zusätzlichen Elemente als rein deskriptive Vorsilben oder doch als ernstzunehmende, unterscheidende Merkmale wahrnehmen. ... Die Begriffe an sich haben im Italienischen keine Bedeutung, und die vom Widersprechenden vorgelegten Erläuterungen zu den ziemlich komplexen Abkürzungen können für die italienischen Verbraucher nicht als ohne weiteres verständlich angesehen werden. Sie sind fantasievoll und unterscheidungskräftig und sind Bestandteil der Marke. (Randnr. 17-20)

Schließlich haben die in den Rechnungen verwendeten Begriffe unterschiedliche Vorsilben und sind dreimal so lang wie die Originalmarke. Außerdem verfügen die Kombinationen ECOORD, ECOSEM und ECOCOM über eigene Unterscheidungskraft und stehen am Anfang der Marken, dem der Verbraucher normalerweise größere Aufmerksamkeit widmet. Daher kann die Benutzung der Begriffe ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO und ECOCOM-ECO nicht als geringfügig abweichende Benutzung der älteren Marke gelten. (Randnr. 21)

Hinzufügung von Bildbestandteilen

In Fällen, in denen der Bildbestandteil nur eine geringfügige Rolle spielt, wird die Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner eingetragenen Form nicht beeinflusst.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|---------------|
| BIONSEN |  | R 1236/2007-2 |

Dieses Material belegt außerdem, dass die Produkte des Beschwerdegegners noch weitere Elemente enthalten, insbesondere ein japanisches Schriftzeichen in einem kleinen Kreis, der entweder über oder unter dem Wort „BIONSEN“ abgebildet wird. (Randnr. 19)

Im vorliegenden Fall stellt die Kombination der stilisierten Form des Wortes „BIONSEN“ mit dem japanischen Schriftzeichen, unabhängig davon, ob es über oder unter dem Wort „BIONSEN“ angebracht ist, höchstens eine Benutzung dar, die nur in geringfügigen Bestandteilen von der eingetragenen Form abweicht. Das Wort „BIONSEN“ in der benutzten Form ist lediglich eine leichte und banale Stilisierung des Wortes „BIONSEN“. Die Hinzufügung des Bildelements in Form eines Kreises mit einem japanischen Schriftzeichen dürfte vom Durchschnittsverbraucher aufgrund seiner relativ geringen Größe und seiner Position entweder unter dem Wort „BIONSEN“ oder rechts davon kaum bemerkt werden. (Randnr. 23)

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|--------------|
| BLUME | Zeichen, das in Verbindung mit folgendem Bildelbestandteil benutzt wird:  | R 681/2001-1 |

Im Hinblick auf die Marke BLUME Nr. 1 518 211 vertrat die Widerspruchsabteilung zu Recht die Auffassung, dass die Hinzufügung des Bildelements ... die Unterscheidungskraft der Marke BLUME nicht beeinflusst, da das Wort „BLUME“ vom Logo eindeutig getrennt und gut lesbar in Blockbuchstaben geschrieben ist. (Randnr. 22)

Die Hinzufügung eines Bildbestandteils kann allerdings die Unterscheidungskraft einer Marke beeinflussen, wenn dieser Bildbestandteil nicht als rein dekoratives Element betrachtet wird, sondern als *im Gesamteindruck der Marke dominant und kennzeichnungskräftig*.

| <u>Eingetragene Form</u> | <u>Tatsächliche Benutzung</u> | <u>Fall Nr.</u> |
|--|-------------------------------|----------------------|
| | | <u>R 0275/2006-2</u> |
| <p><u>Die Beschwerdekommission stimmt mit dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke darin überein, dass das [tatsächlich benutzte] Zeichen nicht als geringfügige Abwandlung der älteren Marke ... in der eingetragenen Form gelten kann. Ungeachtet der Tatsache, dass die Zeichen das Wortelement „HYBRIS“ gemeinsam haben, kann das zusätzliche Bildelement – ein verdreht dargestellter Buchstabe „Y“ in besonders geformten Klammern – nicht als „geringfügiger Bestandteil“ bezeichnet werden. Das in Frage stehende Bildelement ist ziemlich ungewöhnlich und fällt ins Auge. Es ist kein rein dekoratives Element. Außerdem steht es an herausragender erster Stelle innerhalb des Zeichens in seiner benutzten Form und ist ein Bestandteil von ihm. Bei dem durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck kann es nicht vernachlässigt werden. (Randnr. 23).</u></p> | | |

2.7.3.2 Weglassungen

Bei der Prüfung von „Weglassungen“ von Bestandteilen einer Marke in ihrer benutzten Form ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wurde.

Hat der weggelassene Bestandteil eine **untergeordnete Stellung und keine Unterscheidungskraft**, ändert er nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-135/04, „Online Bus“).

Weglassungen nicht dominierender Bestandteile

| <u>Eingetragene Form</u> | <u>Tatsächliche Benutzung</u> | <u>Fall Nr.</u> |
|---|-------------------------------|-----------------|
| | | T-135/04 |
| <p>Das Gericht stellte fest, dass sowohl die eingetragene Form der älteren Marke als auch die benutzte Form den Wortbestandteil „BUS“ und den Bildbestandteil „drei verschlungene Dreiecke“ enthalten. Die Darstellung der Bestandteile ist in keiner Form besonders originell oder ungewöhnlich. Die Abwandlungen sind daher nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Die weggelassene Angabe „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ war „ein langer Wortbestandteil in kleiner Schriftgröße, der am unteren Rand des Zeichens eine untergeordnete Rolle einnimmt. Inhaltlich weist er auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. In Anbetracht seines beschreibenden Charakters und seiner Nebenrolle bei der Ausgestaltung des Zeichens ist dieser Bestandteil als nicht unterscheidungskräftig anzusehen. ... Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die benutzte Form der älteren Marke keine Abweichungen aufweist, die die Unterscheidungskraft der älteren Marke [...] beeinflussen könnte.“ (Randnr. 34 ff.)</p> | | |

Weglassungen allgemeiner oder beschreibender Bestandteile

Enthält eine eingetragene Marke eine **allgemeine** Angabe des Produkts oder eine **Beschreibung**, und wird diese Beschreibung in der benutzten Form des Zeichens weggelassen, gilt diese Benutzung als Benutzung der eingetragenen Marke.

Weglassungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel die Benutzung einer annehmbaren Abwandlung dar.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Benutzung ohne das Wort „beachwear“ | T-415/09 <i>(bestätigt durch Rechtsmittel anhängig C-621/11 P)</i> |

Die Beschwerdekommission vertrat die Auffassung, dass zwar *in einigen Nachweisen* die ältere Marke das Wort „beachwear“ nicht enthält, dass dies aber „*die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht beeinflusst, da es die Art der Waren nur beschreibt*“ („T-Shirts, Badebekleidung“). Das Gericht war folgender Auffassung:
 Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der älteren Marke um eine zusammengesetzte Marke mit der Darstellung eines Schiffssteuerrades, also eines Zeichens mit runder Form. In der Mitte des Zeichens befindet sich ein Fischskelett, über dem das Wort „fishbone“ und unter dem das Wort „beachwear“ steht.
~~Wenngleich die Marke... Wie die Beschwerdekommission in der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden hat, wird die Marke zwar~~ in bestimmten Belegen unterschiedlich und insofern in einer anderen als der eingetragenen Form benutzt wird, als das Zeichen nicht den Begriff „beachwear“ enthält, ~~doch~~ beeinflusst dies jedoch nicht ihre Unterscheidungskraft. **Der Begriff „beachwear“ (Strand-/Badebekleidung) ist eine Beschreibung der Art der durch die ältere Marke geschützten Waren.** [Hervorhebung hinzugefügt]. Der beschreibende Charakter liegt bei der durch die ältere Marke geschützten „Badebekleidung“ auf der Hand, dies ist aber auch bei „T-Shirts“ der Fall, bei denen der Begriff „beachwear“ sofort so gedeutet wird, dass es sich um T-Shirts handelt, die in der Freizeit getragen werden, beispielweise im Sommer am Strand. Verbraucher werden in dem Begriff also eine Bezeichnung der Art der Waren sehen und ihn nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft dieser Waren betrachten. Die Tatsache, dass der Begriff „beachwear“ in einer fantasievolleren Schriftart als der Begriff „fishbone“ geschrieben ist, für den normale Großbuchstaben verwendet wurden, ändert an dieser Einschätzung nichts. ~~Die Anders als vom Anmelder in seinen Einlässungen behauptet, kann die Schriftart des Begriffs „beachwear“ kann~~ nicht als ungewöhnlich betrachtet werden, da er kleine Druckbuchstaben enthält. Zur horizontalen Position des Begriffs „beachwear“ in der älteren Marke, der waagerecht quer unterhalb der unteren Kante des Steuerrades angebracht ist, sei gesagt, dass sie grafisch nicht auffälliger ist als die des Begriffs „fishbone“, der – ebenfalls horizontal – oben in der Rundung des Steuerrades liegt (Randnr. 62-63). ~~Es ist daher davon auszugehen, dass die dem HABM vorgelegten Rechnungen, die eine Benutzung des älteren Zeichens ohne das Wort „beachwear“ belegen, als Nachweis der ernsthaften Benutzung zu berücksichtigen sind. (Randnr. 62-64)~~

| <u>Eingetragene Form</u> | <u>Tatsächliche Benutzung</u> | <u>Fall Nr.</u> |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | <u>R 1190/2011-4</u> |

Die in dem Benutzungsnachweis wiedergegebenen Bildzeichen enthalten die unterscheidungskräftigen Bestandteile der älteren Marke und diese Bestandteile sind deutlich auf den Etiketten sichtbar. Die Inversion der Wort- und Bildelemente der Zeichen und die zusätzliche Angabe der jeweiligen Ursprungsbezeichnung (Soave, Soave Superior und Chianti) beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der älteren Marke, die in dem Zeichen mit allen seinen unterscheidungskräftigen Bestandteilen wiedergegeben ist. Verbraucher von Weinen sind besonders daran interessiert, den genauen geografischen Ursprung dieser Produkte zu kennen; allerdings kann die Hinzufügung dieser Angabe des geografischen Ursprungs der Waren die Unterscheidungskraft einer Marke in seiner Hauptfunktion, der Kennzeichnung eines bestimmten gewerblichen Ursprungs, nicht beeinflussen (siehe Urteil vom 08.12.2005, T-29/04, „Cristal Castellblanch“, Randnr. 19).

Andere zulässige Weglassungen

Die Weglassung **unbedeutender Präpositionen** beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

| <u>Eingetragene Form</u> | <u>Tatsächliche Benutzung</u> | <u>Fall Nr.</u> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CASTILLO DE PERELADA | CASTILLO PERELADA | B 103 046 |

Das Fehlen des Wortes „de“ gilt nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke.

Es kommt vor, dass das ältere Zeichen aus einem (oder mehreren) unterscheidungskräftigen Wortbestandteil(en) und einem (oder mehreren) Bildbestandteil(en) besteht, wobei letztere(s) von den maßgeblichen Verkehrskreisen als banal empfunden wird/werden. Solche banalen Bestandteile werden nicht als unterscheidungskräftig betrachtet und ihre Weglassung ändert nichts an der Unterscheidungskraft des Zeichens. Es muss daher festgelegt werden, welche Bestandteile die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen und wie der Verbraucher sie wahrnimmt.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|--|
| <p><u>ROYAL</u></p>  <p>CHLOREX</p>  |   <p>OREX</p> <p>CHL</p> | R <u>214/2012-1579/20</u> <u>08-2</u> |

Die oben dargestellten Zeichen unterscheiden sich von den älteren Wortmarken „Royal“ nur insofern, als die Wörter gekrümmt und im Fall des für andere Produkte als Backpulver benutzten Zeichens ein rotes Hintergrundbanner aufweisen. Von den maßgeblichen Verkehrs Kreisen wird diese banale grafische Darstellung als rein dekorativ und im Sinne der Anpassung der Zeichen an die Aufmachung der Produktverpackung wahrgenommen werden. Diese grafische Wiedergabe allein verleiht den Zeichen in ihrer benutzten Form keine Unterscheidungskraft und beeinflusst somit nicht die Unterscheidungskraft der älteren Wortmarke. Die gleichen Überlegungen gelten für die ältere Bildmarke, die gemäß ihrem Farbanspruch rot und weiß gefärbt ist und deren Wortbestandteil „Royal“ diagonal dargestellt ist. In dieser Hinsicht entspricht sie dem im geschäftlichen Verkehr für andere Produkte als Backpulver benutzten Zeichen (Randnr. 33, 34). Widerspruchsabteilung: „In allen vorgelegten Nachweisen (Werbeprospekte, Rechnungen) wird die Marke „CHLOREX“ als Wortmarke benutzt. Die ältere französische Marke ist eine Bildmarke“, bestehend aus dem Wort „CHLOREX“, das über einem Bildbestandteil angebracht ist. Dieser Bildbestandteil besteht aus zwei Reagenzgläsern, die von einem Dreieck umgeben sind. ... Die Bildbestandteile der Marke dominieren den Wortbestandteil der Marke nicht zwangsläufig. Daher können die als Nachweis der Benutzung der älteren Marke als Wortmarke vorgelegten Unterlagen als Benutzung der Marke gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a GMV akzeptiert werden, da die Weglassungen der Bildbestandteile die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, die vom Wortbestandteil beherrscht wird.“

Beschwerdekommission: „Wie in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, ist allen vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen (Werbeprospekte, Rechnungen) zum Nachweis der Benutzung der älteren Marken zu entnehmen, dass die Marke „CHLOREX“ nur als Wortmarke benutzt wird. In der angefochtenen Entscheidung heißt es, dass diese Benutzung als Nachweis der Benutzung der älteren Bildmarke Nr. 1 634 632 ausreicht; es ist dies die einzige Benutzung, die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt wurde, die wiederum vom Anmelder allein mit dem Argument angefochten wird, dass die Streichung des Bildbestandteils die Unterscheidungskraft dieser Marke beeinflusst. Der Widerspruch ist aus den in der angefochtenen Entscheidung, auf die sich die Kammer bezieht, genannten Gründen zurückzuweisen.“ (Randnr. 23)

Das Weglassen der **Transliteration eines Begriffs** gilt grundsätzlich als annehmbare Änderung.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|---------------|
| ΑΠΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ | APALIA | R 2001/2010-1 |

Die Weglassung der Transliteration des Begriffs in griechischen Buchstaben beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der Marke, da deren benutzte Form noch den Begriff APALIA enthält, der Kennzeichnungskraft hat und dominant ist.

Nicht zulässige Weglassungen

Grundsätzlich stellt ein Unterschied bei Wörtern oder sogar Buchstaben eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|--|---|-------------|
| TONY HAWK | HAWK  | B 1 034 208 |
| „Das Fehlen des Wortbestandteils „TONY“ in den beiden ersten Marken beeinflusst die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke „TONY HAWK“ erheblich. Diese Marken sollten daher als eigenständige Marken wahrgenommen werden, und ihre Benutzung kann nicht als Benutzung der Wortmarke „TONY HAWK“ angesehen werden.“ | | |

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|---|
|  (in Spanien) | Als Bildmarke (ohne „Light Technology“ oder nur mit dem Begriff „Light“ und anderen Wortbestandteilen) oder als Wortmarke | R 1625/2008-4 (Rechtsmittel T-143/10 bezog sich nicht auf die spanischen Marken) |
| „Im vorliegenden Fall konnte die Kammer überprüfen, dass keiner der vorgelegten Benutzungsnachweise die älteren spanischen Zeichen in der eingetragenen Form wiedergibt, da entweder die Marke rein in Bildform abgebildet ist, also ohne den Ausdruck „light technology“, oder der Bildbestandteil nur mit dem Wort „Light“ und anderen Wortbestandteilen oder dem Ausdruck „LT Light Technology“ einhergeht, also auch in Form eines Wortes ohne Bildbestandteil, der aber charakteristisch für die älteren spanischen Marken ist, auf die sich der Widerspruch stützt. Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Tatsache, dass die an der Darstellung älterer Marken vorgenommenen Änderungen deren Unterscheidungskraft beeinflussen, besteht die Auffassung, dass die vorgelegten Belege eine Benutzung der spanischen Marken, auf die sich der Widerspruch stützt, nicht nachweisen.“ (Randnr. 15 und 16) | | |

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---------------------------------|---------------|
| SP LA SPOSA | LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION | R 1566/2008-4 |
| „Die ältere Marke ist eingetragen als „SP LA SPOSA“. In den als Benutzungsnachweis eingereichten Unterlagen geht es nur um Brautkleider. Der Bestandteil „LA SPOSA“ ist ein gemeinsamer Begriff, der von den italienischen und spanischen Verkehrskreisen als „Braut“ verstanden wird und für die in Frage stehenden Waren, nämlich Brautkleider, nur geringe Unterscheidungskraft besitzt. Der Widersprechende selbst hat diesen Begriff in seiner Preisliste „tarifa de precios“, die in verschiedenen Amtssprachen der EU vorliegt, den Begriff in die anderen Sprachen übersetzt; so steht statt „LA SPOSA“ in der portugiesischen Fassung „novia“, in der englischen „bride“, in der deutschen „Braut“ usw. Dem ist zu entnehmen, dass der Beschwerdegegner selbst den Begriff „LA SPOSA“ als Hinweis auf die Zielgruppe bei den Verbrauchern, nämlich Bräute, betrachtet.“ (Randnr. 18) | | |
| „Daher ist der Bestandteil „SP“ am Anfang der älteren Marke ein Element mit Unterscheidungskraft, das nicht außer Acht gelassen werden darf. Dieses Element darf vor allem deshalb nicht vernachlässigt werden, weil es am Anfang der Marke steht. Weiter ist es in allen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft bedeutungslos, und es hat für sich genommen Unterscheidungskraft.“ (Randnr. 19) | | |
| „Die Weglassung der Buchstaben „SP“ in dem Ausdruck „LA SPOSA“ oder „LA SPOSA COLLECTION“ stellt keine annehmbare Abweichung von der älteren Marke dar, sondern eine erhebliche Änderung an der Unterscheidungskraft der Marke. Die vom Beschwerdegegner vorgelegten Unterlagen weisen nicht ausreichend nach, dass die Marke „SP LA SPOSA“ ernsthaft benutzt wurde.“ (Randnr. 26) | | |

In Fällen, in denen der **Bildbestandteil** das dominante oder kennzeichnungskräftige Element und nicht nur dekorativ oder banal ist, kann seine Weglassung die Unterscheidungskraft des Zeichens beeinflussen.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|------------------------|---------------|
|  | ESCORPION | R 1140/2006-2 |

Die älteren Marken zeichnen sich deutlich durch das Vorhandensein des Bildbestandteils aus. Die Unterlagen allerdings, die im Widerspruchsverfahren und – selbst wenn sie Berücksichtigung finden sollten – im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden, belegen keine Benutzung des in den älteren Marken enthaltenen Bildbestandteils. (Randnr. 19)

Das Amt ist daher der Auffassung, dass die Änderung der Marke des Widersprechenden zur derzeitigen Art der Benutzung eine nicht annehmbare Änderung darstellt und somit die Benutzung der eingetragenen Marke nicht nachgewiesen wurde. Der Widersprechende hat die Anforderungen von Artikel 43 Absätze 2 und 3 GMV nicht erfüllt; daher ist der Widerspruch insoweit zurückzuweisen, als er sich auf die Eintragungen der spanischen Marken stützte. (Randnr. 20)

2.7.3.3 Sonstige Änderungen

Zulässige Änderungen

Wortmarken

Wortmarken gelten als in der eingetragenen Form benutzt, unabhängig vom Schriftbild, der Verwendung von Groß-/Kleinbuchstaben oder von Farbe. Es wäre falsch, diese Form der Benutzung daraufhin zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft beeinflusst wird. Ein **sehr außergewöhnliches Schriftbild** (stark stilisiert) kann allerdings zu einem anderen Schluss führen.

Unterschiedliche **Schriftgrößen** oder der Wechsel zwischen **Klein- und Großbuchstaben** sind bei Wortmarken üblich. Daher wird eine solche Benutzung als Benutzung der Marke in der eingetragenen Form betrachtet.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|--------------|
| MILENARIO |  | R 289/2008-4 |

Die Beschwerdekammer schloss sich der Auffassung der Widerspruchsabteilung an, dass die Benutzung der Wortmarke „MILENARIO“, geschrieben in stilisierten, fettgedruckten Buchstaben, die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusste, da das Wort „MILENARIO“ als dominantes Bestandteil der für „Schaumweine und Spirituosen“ in Klasse 33 eingetragenen Marke angesehen wurde. (Randnr. 13)

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|---------------|
| AMYCOR |  | R 1344/2008-2 |

Die stilisierte Darstellung der Wortmarke, eingetragen für durch die ältere Marke abgedeckte „pharmazeutische Erzeugnisse und Hygienepräparate; Pflaster; Verbandsmaterial; Fungizide; Desinfektionsmittel“ in Klasse 5, zusammen mit Bildbestandteilen, wurde nicht als wesentliche Änderung der Unterscheidungskraft der Wortmarke „AMYCOR“ in der eingetragenen Form erachtet.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|---|-------------|
| THE ECONOMIST |  | R 56/2011-4 |

Das Argument des Anmelders, der Benutzungsnachweis sei unzureichend, weil er sich auf das Logo beziehe ... und nicht auf die Wortmarke „THE ECONOMIST“, ist nicht stichhaltig. Erstens betreffen die eingereichten Nachweise beide älteren Marken (also die Wortmarke und das Logo). Darüber hinaus stellt die Benutzung des älteren Logos eine Benutzung der älteren Wortmarke dar. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Wortmarken in der eingetragenen Form als benutzt gelten, und zwar auch bei einem anderen Schriftbild (das abweichen kann, wenn das Schriftbild ein ganz besonderes ist), wenn es eine normale Änderung der Buchstabengröße oder den üblichen Wechsel zwischen Klein- und Großbuchstaben gibt, wenn sie in einer bestimmten Farbe oder zusammen mit allgemeinen Zusätzen benutzt wird. Die Benutzung des Wortes „THE ECONOMIST“ in einem Standardschriftbild, mit den üblichen Großbuchstaben am Anfang der Wörter „The“ und „Economist“, weiß auf dunklem Hintergrund, gilt als Benutzung nicht nur des älteren Logos, sondern auch der älteren Wortmarke. (Randnr. 14)

Wortmarken sind in schwarz/weiß eingetragen. Die Benutzung von Marken in **Farbe** ist üblich. Dabei handelt es sich nicht um eine Benutzung in Form einer Abwandlung, sondern um eine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|--------------|
| BIOTEX | (verschiedene) | R 812/2000-1 |

Wie diesen Unterlagen zu entnehmen ist, wurde die Marke auf verschiedene Weise folgendermaßen dargestellt:

- Das Wort BIOTEX in weißen Großbuchstaben auf dunklem Hintergrund in Anzeigen.
- Erwähnung des Wortes BIOTEX in Zeitungsartikeln mit schlichtem Schriftbild.
- Das Wort BIOTEX in weißen Blockbuchstaben mit Dunkelfärbung der Spitze des Buchstabens „I“.
- Das Wort BIOTEX in schnörkellosen weißen Blockbuchstaben auf den Etiketten und der Verpackung von Waschmitteln.
- Das Wort BIOTEX mit schlichtem Schriftbild auf Versandrechnungen.
- Das Wort BIOTEX in weißen Klein- und Großbuchstaben als Blockbuchstaben auf dunklem Hintergrund mit dem Bild eines „Wellen“-Zeichens. (Randnr. 14)

Die Benutzungsnachweise belegen, dass die Marke trotz verschiedener Änderungen in der Darstellung noch immer im Wesentlichen BIOTEX ist. Bei den Buchstaben, aus denen die Marke besteht, handelt es sich im Allgemeinen um reine Blockbuchstaben, ohne irgendwelche Schnörkel. Mitunter sind die Großbuchstaben schlicht und zweidimensional, mitunter mit einem Schatten versehen, um den Eindruck der Dreidimensionalität zu erwecken. Manchmal hat die Spitze des Buchstabens „I“ eine andere Farbe. Nach Auffassung der Kammer sind diese Abweichungen geringfügig und üblich und belegen eine allgemein übliche Praxis nicht nur in dem hier zu prüfenden Wirtschaftsbereich, sondern auch in anderen. Nach Auffassung der Kammer setzen diese Abwandlungen die Benutzung der Marke BIOTEX nicht außer Kraft; die angefochtene Entscheidung ist daher in diesem Punkt aufzuheben. (Randnr. 17)

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|--|----------|
| SILVER | Das Wort SILVER geschrieben in weißen Großbuchstaben auf einem roten Banner, das sich mit einem goldenen Kreis überschneidet, der weitere Wortbestandteile enthält | B 61 368 |

Die tatsächliche Benutzung der Marke, wie sie auf dem Bier-Pack, im Zeitungsausschnitt und auf dem Kalender zu sehen ist, ist nicht die Benutzung der eingetragenen Wortmarke SILVER, sondern des farbigen Logos, nämlich eines Bieretiketts mit dem Wort SILVER in weißen Großbuchstaben in einem roten Banner, das sich mit einem goldenen Kreis überschneidet, der die Wortbestandteile „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ enthält. Dies bedeutet nicht automatisch, dass die Marke nicht in der eingetragenen Form benutzt wurde. Es muss hier jeder Fall für sich geprüft werden. Im vorliegenden Fall ist das Amt der Auffassung, dass die Marke SILVER die tatsächliche Marke ist. Das Erscheinen der anderen Wortbestandteile „Bière sans alcool“,

„Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ sowie des Bildbestandteils sind der Marke SILVER untergeordnet. Auch aus der Marketingstudie, dem Zeitungsausschnitt und den Rechnungen geht hervor, dass SILVER die tatsächliche Marke ist. Nach Auffassung des Amtes ist die Benutzung des Wortes SILVER in der Bildmarke so dominierend, dass sie die Anforderungen erfüllt, um als in der eingetragenen Form benutzt bezeichnet zu werden.

Bildmarken

Die Benutzung einer **reinen Bildmarke** (ohne Wortbestandteile) in einer anderen als der eingetragenen Form ist grundsätzlich eine nicht annehmbare Veränderung.

Was speziell Änderungen der Farbe anbetrifft, so ist die wichtigste Frage ob die Marke in ihrer benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst, d. h. ob die Benutzung der in Schwarz-Weiss oder Graustufen eingetragenen Marke in Farbe (und umgekehrt) eine Änderung der eingetragenen Form darstellt. Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich auf ein gemeinsames Verfahren im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster geeinigt, wonach eine reine Änderung der Farbe die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst, so lange:

- die Wort- bzw. Bildbestandteile übereinstimmen und die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente darstellen;
- der Farbkontrast erhalten bleibt;
- die Farbe oder Farbkombination selbst keine Unterscheidungskraft besitzt;
- die Farbe nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens beiträgt.

~~Wird allerdings eine schwarz-weiß eingetragene Bildmarke in Farbe benutzt, ist dies eine Benutzung der eingetragenen Marke.~~

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Kommentar |
|-------------------|------------------------|---|
| | | Gilt als in der eingetragenen Form benutzt. |

~~Die Benutzung von Bildmarken mit Farbbestandteilen in anderen Farben ist nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke anzusehen, es sei denn, die Farbe ist das für den Gesamteindruck der Marke prägende Element (z. B. bei Fahnen).~~

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall-Nr. |
|---|---|---------------|
|  |  | R 1479/2010-2 |

~~Der Wortbestandteil wurde als dominantes Element der Bildmarke betrachtet, da es in der Mitte positioniert war und aus großen Buchstaben bestand. Es bestand die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst war. (Randnr. 15)~~

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|----------|
|  |  | T-152/11 |

Das Gericht vertrat folgende Auffassung: Wird in der Anmeldung keine Farbe angegeben, „muss die Verwendung verschiedener Farbkombinationen erlaubt sein, solange sich die Buchstaben vom Hintergrund abheben.“ Das Gericht wies ferner darauf hin, dass die Buchstaben M, A und D in der Gemeinschaftsmarke in einer ganz bestimmten Weise angeordnet sind. Folglich stellen Abbildungen des Zeichens, in denen die Anordnung der Buchstaben oder der farbliche Kontrast nicht verändert wurden, eine ernsthafte Benutzung dar. (Randnrn. 41 und 45).

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|----------------------|
|  |  | <u>R 1479/2010-2</u> |

~~Der Wortbestandteil wurde als dominantes Element betrachtet, da er in der Mitte positioniert war und aus großen Buchstaben bestand. Es bestand die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst war (Randnr. 15).~~

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|--|--------------|
|  |  | R 877/2009-1 |

„Der orangene Hintergrund ist die Farbe der Verpackung der Produkte. Die Marke wird schwarz auf einem weißen Hintergrund benutzt, ähnlich wie die ältere eingetragene Marke silber umrandet. Das Schriftbild wurde leicht modernisiert, der kleine Bindestrich zwischen „Bi“ und „Fi“ ist weggefallen. Dessen ungeachtet können die Änderungen als geringfügig betrachtet werden, sie beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV. Das Schriftbild wurde zwar modernisiert, doch weisen die Buchstaben nach wie vor Rundungen auf, und das Verschwinden des Bindestrichs kann durchaus unbemerkt bleiben. Die Unterscheidungskraft der älteren Marke beruht noch immer auf den großen schwarzen Buchstaben „Bi Fi“, wobei das „B“ und das „F“ groß und die beiden „i“ klein geschrieben sind, auf einem weißen Hintergrund und silber umrahmt. (Randnr. 45)

Bei **zusammengesetzten Marken** (also Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen) beeinflussen **Änderungen bestimmter Bildbestandteile** normalerweise nicht die Unterscheidungskraft der Marke.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|--|
| | QUANTIEME | T-147/03 (C-171/06 P zurückgewiesen) |

„Die einzigen Abweichungen zwischen der eingetragenen Form der älteren nationalen Marke und dem von der Klägerin benutzten Zeichen sind die grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, und die Verwendung von Großbuchstaben im Wortelement der älteren nationalen Marke. Auch wenn aber erstens der Buchstabe „Q“ im benutzten Zeichen auffälliger gestaltet ist als in der älteren nationalen Marke, beruht doch deren Unterscheidungskraft stets auf ihrem gesamten Wortbestandteil. Außerdem ist eine grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die, wie erwähnt, das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, für Waren der Klasse 14, für die allein die Klägerin die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen hat, nicht in besonderem Maß unterscheidungskräftig. Was zweitens die Verwendung von Großbuchstaben angeht, so genügt der Hinweis, dass dies keinerlei Originalität aufweist und auch dadurch die Unterscheidungskraft der älteren nationalen Marke nicht beeinflusst wird. Folglich konnte die Beschwerdekommission die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel, die sich auf das oben in Randnummer 10 wiedergegebene Zeichen für „Armbanduhren und Uhrenarmbänder“ in Klasse 14 beziehen, rechtmäßig für ihre Beurteilung der Frage heranziehen, ob die Klägerin die ernsthafte Benutzung der älteren nationalen Marke nachgewiesen hat.“ (Randnrn. 28 bis 30)

Dies ist insbesondere dann erheblich, wenn der Bildbestandteil vor allem eine **Beschreibung** der betreffenden Waren und Dienstleistungen darstellt.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|--|--|
|     |    | R 2604/2011-10864/2000-3 |

In Bezug auf das „Feta“-Produkt ist hinsichtlich der beiden griechischen Flaggen neben dem Wort „Taverna“ darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung zur Benutzung einer Marke in der eingetragenen Form ihren Inhaber nicht dazu verpflichtet, die Marke für sich genommen im Geschäftsverkehr zu benutzen. Artikel 15 Absatz 1 GMV schließt die Möglichkeit, dass der Inhaber der Marke weitere (dekorative oder beschreibenden) Elemente oder auch andere Marken, wie seine Hausmarke auf der Verpackung des Produkts, hinzufügt, nicht aus, solange die Marke „in ihrer benutzten Form“ deutlich erkennbar bleibt und weiterhin eine eigene Form besitzt. Die beiden griechischen Flaggen besitzen in Bezug auf die betreffenden Produkte, die allgemein als Spezialitäten aus Griechenland bekannt sind, keinerlei Unterscheidungskraft. Unterstützt wird die Auffassung durch die ganze Aufmachung des Produkts in blau und weiß gemäß den Farben der griechischen Flagge, die Darstellung einer an den Mittelmeerraum erinnernden Landschaft und das Symbol für eine geschützte Ursprungsbezeichnung unter dem Bild (Randnr. 39). Die vorstehend genannte Abweichung von der eingetragenen Form berührt nicht die Unterscheidungskraft der Eintragung des Widersprechenden. Erstens hat die Verwendung einer anderen Schriftart keinen Einfluss auf Rolle und Position des Wortes „WEEKEND“ in der älteren Marke. Das Wort wird immer noch in zwei Teilen (WEEK und END, übereinander angeordnet) dargestellt, die Größe der Buchstaben hat sich nicht wesentlich geändert. Zweitens ist das Logo in Form eines Kleeblatts noch immer zwischen den Teilen „WEEK“ und „END“ platziert, und damit wird seine Wirkung auf den Gesamteindruck der älteren Marke nicht berührt. Drittens sind Logos mit Pferden/Wagen häufig ein Hinweis darauf, dass es in der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift um Pferde- oder Wagenrennen geht. Dieser Zusatz wird von den Verkehrskreisen also als reine Beschreibung wahrgenommen.

Die Beschwerdekommission bestätigte die Auffassung der Widerspruchsabteilung.

Dies gilt auch, wenn die dominanten Elemente unverändert bleiben (siehe weiter oben T-135/04, „Online bus“).

Dreidimensionale Marken

Die Benutzung einer dreidimensionalen Marke in verschiedenen Größen entspricht üblicherweise einer Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form. Durch das Hinzufügen eines Wort- oder Bildelements zu einer solchen Marke wird die Unterscheidungskraft des Zeichens grundsätzlich nicht beeinflusst.

Farbmarken

Farbmarken sind Farben oder Kombinationen von Farben an sich. Handelt es sich um eine Farbkombination, sind bei der Eintragung der Anteil der einzelnen Farben und ihre Art des Auftretens anzugeben.

Farbmarken müssen mit den eingetragenen Farben benutzt werden. Unerhebliche Abwandlungen in Farbton oder Farbstärke beeinflussen die Unterscheidungskraft der Farbmarken nicht.

Ist eine Farbkombination ohne Angabe der Anteile der entsprechenden Farben eingetragen, so stellt die Benutzung in **unterschiedlichen Proportionen** keine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft dar. Anders gestaltet sich die Sachlage, wenn bestimmte Farbproportionen beansprucht wurden und die benutzte Form erheblich davon abweicht.

Wurde eine Farbe oder Farbkombination eingetragen, wird die Unterscheidungskraft durch eine Benutzung in Kombination mit einem **unterscheidungskräftigen oder beschreibenden Wort** nicht beeinträchtigt. Siehe sinngemäß nachstehendes Urteil des Gerichts zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke (Prüfung):

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|--|----------------------------|------------------------------|
|  | (mit Wortmarke John Deere) | T-137/08 (AG-Rechtssache) |

„Die von der Anmeldung erfassten Farben wurden nach dem Munsell-System beschrieben: 9.47 GY3.57/7.45 (Grün) und 5.06 Y7.63/10.66 (Gelb). In der Beschreibung heißt es: 'Der Aufbau bzw. Fahrzeugkörper ist grün, die Räder sind gelb., Eine der Anmeldung beigelegte Zeichnung verdeutlicht dies: “ (Randnr. 3)

„Aus dem Vorstehenden folgt, dass, wenngleich es zutrifft, dass die angefochtene Marke in Verbindung mit der Wortmarke John Deere [Unterstreichung hinzugefügt] verwendet und verbreitet wurde und die Werbeausgaben der Streithelferin in der Europäischen Union insgesamt und nicht einzeln für das jeweilige Land angegeben wurden, die Klägerin zu Unrecht vorträgt, es sei rechtlich nicht hinreichend bewiesen, dass die Streithelferin die Kombination der Farben Grün und Gelb als Marke auf ihren Waren benutzt habe und die Verbreitung ihrer Waren in allen Staaten, die am 1. April 1996 Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren, umfassend und dauerhaft gewesen sei.“ (Randnr. 46)

Nicht zulässige Änderungen

Besteht eine Marke aus mehreren Bestandteilen, von denen nur eines oder mehrere unterscheidungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Weglassung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|-------------------|------------------------|--------------|
| MEXAVIT | MEXA-VIT C | R 159/2005-4 |

In diesem Fall beeinflusst die Benutzung der Marke mit anderer Schreibweise und Hinzufügung des Buchstabens „C“ die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens, da die Buchstaben „VIT“ nun als beschreibendes Element gesehen werden, nämlich „VIT C“ (verweist auf Vitamin C).

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall Nr. |
|---|---|---------------|
|  |  | R 2066/2010-4 |

Die Kataloge 2004-2009 von „NOVEDADES“ enthalten durchgehend die Marke  , und zwar nur in dieser Fassung. Dies stellt keine Benutzung der Marke [in ihrer eingetragenen Form] (mit oder ohne Farbe) dar, wie sie nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV zulässig ist. Die bloße Tatsache, dass beide Marken das Wortelement LLOYD'S enthalten, reicht für diesen Zweck nicht aus, und auch die Bildelemente der älteren Marke müssen in der benutzten Form erscheinen. Die benutzte Form hat eine andere Schriftart, es fehlt der für sich stehende Buchstabe L am Ende, der von einem kreisförmigen Logo umgeben ist, und es fehlt das runde oder kreisförmige Logo um das Wort LLOYD'S herum. Mit anderen Worten: In der tatsächlich benutzten Form fehlen alle Bildelemente. Obendrein enthält die benutzte Form die unübersehbare Abbildung eines fliegenden Vogels mit langem Schnabel. Die Weglassung aller Bildelemente der Marke in ihrer eingetragenen Form und die Hinzufügung eines weiteren Bildelements beeinflusst in der benutzten Form die Unterscheidungskraft der Marke und ist deutlich mehr als nur eine Abwandlung oder Modernisierung. (Randnr. 35)

Änderung eines Zeichens an einer dominierenden Position

Siehe das in Abschnitt 2.7.3.1. angegebene Beispiel R 0275/2006-2 – HYBRIS

| Eingetragene Form | Tatsächliche Benutzung | Fall-Nr. |
|---|---|--------------|
|  |  | R 275/2006-2 |

~~Die Beschwerdekommission stimmt der Gemeinschaftsmarkeninhaberin darin zu, dass das [tatsächlich benutzte] Zeichen nicht als geringfügige Abwandlung der älteren Marke ... in der eingetragenen Form gelten kann. Ungeachtet der Tatsache, dass die Zeichen das Wortelement „HYBRIS“ gemeinsam haben, kann das zusätzliche Bildelement – ein verdreht dargestellter Buchstabe „Y“ in besonders geformten Klammern – nicht als „geringfügiger Bestandteil“ bezeichnet werden. Das in Frage stehende Bildelement ist ziemlich ungewöhnlich und fällt ins Auge. Es ist kein rein dekoratives Element. Außerdem steht es an herausragender erster Stelle innerhalb des Zeichens in seiner benutzten Form und ist ein Bestandteil von ihm. Bei dem durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck kann es nicht vernachlässigt werden. (Randnr. 23)~~

2.8 Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist

Um durchsetzbar zu sein, muss die Marke gemäß Artikel 15 GMV für die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Nach Maßgabe von Artikel 42 Absatz 2 erster Satz GMV muss die ältere Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt worden sein. In Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz GMV heißt es weiter: „Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden,

so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

In der Rechtssache „Aladin“ befand das Gericht:

Diese Bestimmung [Artikel 42 GMV], die es ermöglicht, die ältere Marke nur als Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, **beschränkt** zum einen **die Rechte** des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine **Waren- oder Dienstleistungspalette** in der Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, **erweitern** und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht. Das gilt namentlich, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen...

(siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „Aladin“, Randnr. 51, Hervorhebungen hinzugefügt).

Bei der Prüfung der ernsthaften Benutzung müssen grundsätzlich alle eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen erfasst werden, auf die sich der Widerspruch stützt und für die der Anmelder der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich einen Benutzungsnachweis verlangt hat. In Fällen allerdings, in denen klar ist, dass die Verwechslungsgefahr anhand *einiger* der älteren Waren und/oder Dienstleistungen festgestellt werden kann, muss sich die Prüfung des Amtes nicht auf alle älteren Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, sondern kann sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen konzentrieren, die ausreichen, um eine Identität/Ähnlichkeit mit den angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen festzustellen.

Oder anders ausgedrückt: Da eine auf die Feststellung der ernsthaften Benutzung für einige der älteren Waren und/oder Dienstleistungen gestützte Verwechslungsgefahr bestimmt werden kann, ist es nicht erforderlich, auch die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise für die verbleibenden älteren Waren und/oder Dienstleistungen zu prüfen.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Reihe von Hinweisen als Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, ob die ältere Marke tatsächlich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Für nähere Einzelheiten hierzu siehe Handbuch für das Widerspruchsverfahren, Teil 2.2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen und insbesondere die Praxis bezüglich der Verwendung all der allgemeinen Angaben in der Klassenüberschrift, und das Handbuch für das **WiderspruchsverfahrenPrüfungsverfahren**, Teil B.3, Klassifikation von Waren und Dienstleistungen.

2.8.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen

In allen Fällen ist sorgfältig zu prüfen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt worden ist, tatsächlich in die bei der Anmeldung der Marke beanspruchte Kategorie von Waren und Dienstleistungen fallen.

Beispiele:

| Fall Nr. | Eingetragene Waren und Dienstleistungen | Benutzte Waren und Dienstleistungen | Kommentar |
|--|---|--|--|
| T-382/08 VOGUE | Schuhwaren | Schuhwaren-Einzelhandel | Nicht OK (Randnr. 47, 48) |
| T-183/08 SCHUHPARK | Schuhwaren | Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schuhwaren | Nicht OK (Randnr. 32) |
| R 807/2000- 3 — Demara | Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse und Desinfektionsmittel | Windeln und Windelhöschen bei Inkontinenz | Nicht OK, auch wenn die betreffenden Waren durch Apotheken vertrieben werden können. (Randnrn. 14-16) |
| R 1533/2007- 4 — GEO MADRID | Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 | Bereitstellung einer Shopping-Internetplattform | Nicht OK (Randnr. 16) |
| R 68/2003- 2 — Sweetie | Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Zitrusfruchtkonzentrat und Fruchtextrakte, Konserven; Zucker, Kekse, Kuchen, Gebäck und Süßwaren | Dessertsoßen mit Erdbeer-, Karamell- oder Schokoladengeschmack | Nicht OK (Randnr. 20) |
| R 1519/2008- 1 — DODOT et al. | Babywindeln aus Stoff in Klasse 25 | Wegwerfwindeln aus Papier und Zellulose (Klasse 16) | Nicht OK (Randnr. 29) |
| R 594/2009- 2 — BANIF | Verwaltung, Vertretung und allgemeine Beratung in Klasse 35 Projekte in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung in Klasse 42 | Geld- und Vermögensverwaltung oder Immobilienwesen (Klasse 36) | Nicht OK (Randnr. 39) |
| B 1 589 871, „OXIL“ | Elektroschalter und „Lampenteile“ | Beleuchtungsapparate | Nicht OK |
| B 253 494, „CAI/Kay“ | Dienstleistungen im Bereich Bildung | Unterhaltungsdienstleistungen | Nicht OK |
| B 1 259 136, „LUPA“ | Transport- und Vertriebsdienstleistungen in Klasse 39 | Zustellung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren | Nicht OK, da die eingetragenen Dienstleistungen von spezialisierten Transportunternehmen erbracht werden, die ansonsten keine anderen Dienstleistungen erbringen, während die Anlieferung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren nur eine zu den Dienstleistungen im Einzelhandel gehörende Zusatzdienstleistung ist. |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| R1330/2011-4 – AF (Bildmarke) | <i>Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten</i> in Klasse 35 | Einzelhandelsdienstleistungen | Nicht OK Ist eine Marke für die Oberbegriffe in Klasse 35 eingetragen, wird die Benutzung aber nur nachgewiesen für „Einzelhandelsdienstleistungen“ für bestimmte Waren, kann dies nicht als gültiger Nachweis der Benutzung irgendeiner der spezifischen Angaben der Klasse 35 oder der Klassenüberschrift insgesamt gelten. (Randnr. 25 sinngemäß) |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|

2.8.2 Relevanz der Klassifikation

Es muss ermittelt werden, ob die spezifischen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke benutzt wurde, unter irgendeinen *Oberbegriff* in der *Klassenüberschrift* einer bestimmten Klasse von Waren oder Dienstleistungen fallen, und wenn dem so ist, unter welchen.

Beispiel: In Klasse 25 lautet die Klassenüberschrift „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, und jeder dieser drei Punkte ist ein „Oberbegriff“. Die Klassifikation dient zwar grundsätzlich lediglich Verwaltungszwecken, doch muss zur Bestimmung der Art der Benutzung ermittelt werden, ob die Waren, für die eine Marke benutzt wurde, unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ oder „Kopfbedeckungen“ fallen.

Dies wird offenkundig, wenn ähnliche Kategorien von Waren aus bestimmten Gründen unterschiedlich klassifiziert worden sind. Schuhe sind beispielsweise je nach ihrem Verwendungszweck in unterschiedliche Klassen eingeteilt worden: „orthopädische Schuhe“ in Klasse 10 und „gewöhnliche“ Schuhe in Klasse 25. Anhand der vorliegenden Beweismittel ist zu ermitteln, auf welche Art von Schuhen sich die Benutzung bezieht.

2.8.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“

Wurde eine Marke unter *allen* oder *einem Teil* der Oberbegriffe in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, und wurde sie für mehrere Waren oder Dienstleistungen benutzt, die korrekterweise in derselben Klasse unter einem dieser *Oberbegriffe* klassifiziert wurden, gilt die Marke als für diesen konkreten *Oberbegriff* benutzt.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 eingetragen. Die Nachweise betreffen „Röcke“, „Hosen“ und „T-Shirts“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde für *Bekleidungsstücke* benutzt.

Ist die Marke andererseits nur für einen *Teil* der *Oberbegriffe* in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, wird jedoch ausschließlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die unter einen *anderen* Oberbegriff derselben Klasse fallen,

ist dies nicht als Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen anzusehen (siehe auch nachstehend Abschnitt 2.8.4).

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem gewährten Schutzmfang im Falle der Benutzung für Unterkategorien von Waren sowie von „ähnlichen“ Waren (oder Dienstleistungen).

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Nachweise für die Benutzung für „andere“, aber in irgendeiner Weise mit der Eintragung „in Zusammenhang stehende“ Waren oder Dienstleistungen automatisch die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen abdecken. Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere der Begriff der **Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen** in diesem Zusammenhang **kein zulässiges Kriterium** darstellt. Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz GMV sieht in dieser Hinsicht keinerlei Ausnahme vor.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen

Im Urteil „Aladin“ führte das Gericht aus:

„[...], wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, [wird] der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil [...], zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist.“

(Siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „Aladin“, Randnr. 45).

Wenn die ältere Marke für eine *breite Kategorie* von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, der Widersprechende jedoch lediglich den Benutzungsnachweis für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erbringt, die *unter diese Kategorie fallen*, so stellt sich die Frage, ob der vorgelegte Benutzungsnachweis strikt als Nachweis für die Benutzung ausschließlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu betrachten ist, die in der Auflistung der Waren oder Dienstleistungen nicht als solche benannt sind, oder für die breite Kategorie, wie sie in der Eintragung angegeben ist.

Das Gericht unterstrich ferner, dass einerseits die Bestimmungen von Artikel 42 Absatz 2 letzter Satz GMV dahingehend auszulegen sind, dass sie verhindern sollen, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weit gehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Daher ist die Größe der Gruppen von Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, zu berücksichtigen und insbesondere, inwieweit zur Beschreibung dieser Gruppen allgemeine Formulierungen verwendet wurden. Diese Berücksichtigung ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, deren ernsthafte Benutzung tatsächlich nachgewiesen worden ist, vorzunehmen. –(Randnr. 44).

Der Widersprechende muss andererseits nicht Nachweise für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen erbringen, sondern nur für jene Waren und Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können (Randnr. 46). Dem liegt zugrunde, dass es für den RechteinhaberRechteinhaber einer Marke in der Praxis unmöglich ist, die Benutzung der Marke für alle denkbaren Abwandlungen der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen.

Geschützt sind also **nur** die Unterkategorie(n), zu denen die benutzten Waren oder Dienstleistungen gehören, wenn

1. eine Marke für eine **Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
 - a) die ausreichend groß ist, um eine Reihe von Unterkategorien anders als in willkürlicher Weise abzudecken;
 - b) die als voneinander unabhängig wahrgenommen werden können;

und

2. belegt werden kann, dass die Marke ernsthaft nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation benutzt wurde.

Die Festlegung der Unterkategorien sollte angemessen begründet werden, und anhand der vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist zu erläutern, ob die Benutzung nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation/Unterkategorie(n) nachgewiesen wurde. Siehe die Beispiele nachstehend in Abschnitt 2.8.4.3.

Besonders relevant ist dies bei Marken, die für „pharmazeutische Erzeugnisse“ eingetragen wurden, die normalerweise nur für eine Art von Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Krankheit benutzt werden (siehe die Beispiele pharmazeutische Erzeugnisse in nachstehendem Abschnitt 2.8.4.3).

Andererseits ist die Benutzung für eine ganze Kategorie zu akzeptieren, wenn Beispiele für verschiedene Arten von Waren genannt werden, die zu dieser Kategorie gehören, und es keine Unterkategorie gibt, die diese Waren abdeckt..

| Angefochtenes Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------------|---------------------------|
| CARRERA | R 260/2009-4 (Verfall) |

Die nachgewiesene Benutzung einer Marke für

- dekorative Beschriftung
- leistungsfähigere Verpackungen
- Abdeckungen für Lagerräume
- Radsätze und komplette Radsätze für Sommer und Winter
- Türschwellenabdeckbleche

wurde als ausreichender Nachweis der Benutzung für „Kraftfahrzeuge und Teile für Landfahrzeuge“ insgesamt erachtet, für die die Marke eingetragen war. Hauptargument war, dass die Marke für zahlreiche verschiedene Teile von Kraftfahrzeugen benutzt wurde und dass die Waren, für die die Benutzung nachgewiesen worden war, ein breites Spektrum von Kraftfahrzeugteilen umfassten: Fahrwerkelemente, Karosserie, Motor, Innenausstattung und dekorative Elemente.

2.8.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen

Der Nachweis der Benutzung der Marke für einige der spezifizierten Waren oder Dienstleistungen deckt hingegen zwangsläufig die **ganze Kategorie** ab, wenn

- 1) eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, die relativ genau spezifiziert wurden, so dass
- 2) es nicht möglich ist, ohne jede Künstlichkeit innerhalb der betreffenden Kategorie eindeutige Unterteilungen vorzunehmen (siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-26/03, „Aladin“, Randnr. 45).

In der Entscheidung sollte genau angegeben werden, in welchen Fällen Unterteilungen für unmöglich gehalten werden und, falls erforderlich, warum.

2.8.4.3 Beispiele

Bei der Festlegung der angemessenen Unterkategorien von Oberbegriffen ist das **Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung** ausschlaggebend, da es die Verbraucher vor jedem Kauf selbst heranziehen (siehe Urteil vom 13. Februar 2007, T-256/04, „Respicur“, Randnr. 29, 30; und vom 23. September 2009, T-493/07, „Famoxin“, Randnr. 37). Weitere anwendbare Kriterien für die Festlegung angemessener Unterkategorien könnten die Charakteristika der Waren oder Dienstleistungen sein, wie zum Beispiel die Art der Ware oder Dienstleistung oder der Zielverbraucher der Ware oder Dienstleistung.

Benutzungsnachweis

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|----------|
| ALADIN | T-126/03 |

Waren und Dienstleistungen: Poliermittel für Metalle in Klasse 3.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die ältere Marke war für „Poliermittel für Metalle“ in Klasse 3 eingetragen, wurde aber tatsächlich nur für „magic cotton“ ernsthaft benutzt, ein Produkt zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Poliermittel getränkter Baumwolle besteht. Nach Auffassung des Gerichts bilden „Poliermittel für Metalle“, die schon für sich eine Untergruppe des Begriffs „Poliermittel“ aus der Klassenüberschrift bilden, bezüglich der Funktion und der Zweckbestimmung der beanspruchten Waren genau und hinreichend eng und präzise definiert. Ohne Künstlichkeit kann keine weitere Untergruppe geschaffen werden; daher wurde eine Benutzung für die ganze Gruppe „Poliermittel für Metalle“ angenommen.

| Angefochtenes Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------------|-------------------------|
| Turbo | R 378/2006-2 Verfall |

Waren und Dienstleistungen: Bekleidungsstücke in Klasse 25.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Nach Auffassung der Beschwerdekommission waren neben Schwimmbekleidung auch andere Arten von Bekleidungsstücken in den Rechnungen erwähnt und in den Katalogen zu finden. Die Beschwerdekommission kam daher zu dem Schluss, dass die Benutzung der angefochtenen Marke für „Bekleidungsstücke“ nachgewiesen worden war (Randnr. 22). Des Weiteren befand die Kommission, dass es praktisch unmöglich und mit Sicherheit unangemessen kostspielig wäre, von der Inhaberin einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke für „Bekleidungsstücke“ zu verlangen, die Benutzung in allen denkbaren Untergruppen nachzuweisen, die vom Anmelder endlos weiter unterteilt werden können (Randnr. 25).

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|---|---|
|  | R 1088/2008-2 (bestätigt durch T-132/09) |

Waren und Dienstleistungen: Messapparate und –instrumente in Klasse 9.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Marke wurde für Apparate und Teile von Apparaten zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe benutzt. Die angefochtene Entscheidung besagte, dass die ursprüngliche Spezifikation der älteren Marke für „Messapparate und –instrumente“ „sehr weit gefasst“ war, und bestimmte in Anwendung der im Urteil „Aladin“ festgelegten Kriterien, dass die Benutzung in der Tat nur für eine Untergruppe von Waren nachgewiesen worden war, nämlich „Messapparate, alle zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe; Teile für diese Apparate“. Die Kammer hielt diesen Ansatz in Anbetracht der Umstände des Falls für sinnvoll und schloss sich den diesbezüglichen Argumenten und Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung an (Randnr. 29).

| Angefochtenes Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------------|--------------------------|
| ICEBERG | R 1166/2008-1 Verfall |

Waren und Dienstleistungen: Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte in Klasse 11.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Beschwerdekommission kam zu dem Schluss, dass die Marke nachweislich nur für Kühlchränke, Gefrierschränke und Klimaanlagenmodule für Yachten und Boote benutzt worden war (Randnr. 26). Diese Waren gehörten in die Untergruppen „Heizungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage auch als Heizungsgerät fungieren kann), „Kühlgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlchrank und ein Gefrierschrank die Luft/Gegenstände kühl/kalt halten können), und „Lüftungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlchrank und ein Gefrierschrank alle Lüftungskreisläufe enthalten), für die die Marke eingetragen war. Nach Auffassung der Beschwerdekommission sollte sie daher auch weiterhin für diese Untergruppen eingetragen bleiben (Randnr. 27). Die Kammer hielt es jedoch nicht für angebracht, den Schutzmfang der Marke auf

„Yachten und Boote“ zu beschränken. Damit wären die „Untergruppen“ noch weiter unterteilt worden und ergäbe sich eine ungerechtfertigte Beschränkung (Randnr. 28).
 Schlussfolgerung: Die Benutzung galt als nachgewiesen für „Heizungs-, Kühl- und Lüftungsgeräte“.

| Angefochtenes Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------------|--------------------------|
| LOTUS | R 1295/2007-4 Verfall |

Waren und Dienstleistungen: Ober- und Unterbekleidung, Strumpfwaren, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Unterwäsche in Klasse 25.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Für die Waren „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ wurde kein Nachweis vorgelegt. In keinem der vorgelegten Beweisstücke werden diese Waren erwähnt oder wird auf sie hingewiesen. Die Benutzung muss für alle Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die die Marke eingetragen ist. Die Marke ist für „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ eingetragen, aber auch für bestimmte Produkte innerhalb dieser Kategorie, unter anderem „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“. Eine Benutzung für andere Waren reicht nicht aus, um den markenrechtlichen Schutz für diese Waren aufrechterzuerhalten, selbst wenn diese anderen Waren auch in die Kategorie „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Die Nichtigkeitsabteilung erachtete die Benutzung allerdings für ausreichend, weil im Einklang mit den im Urteil „Aladin“ ([siehe](#) Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03) formulierten Grundsätzen „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ unter den Oberbegriff „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Dies trifft zwar zu, doch ist diese Frage bei der Prüfung der Frage nachrangig, ob die benutzten Waren überhaupt unter dem beanspruchten Begriff zusammengefasst werden können. Dies ist für „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ nicht der Fall. Wenn die Marke nicht nur für den Oberbegriff, sondern ausdrücklich auch für spezifische Waren gelten soll, die unter diesen Oberbegriff fallen, muss sie für diese spezifischen Waren auch benutzt worden sein, um für sie weiterhin eingetragen zu bleiben. (Randnr. 25)

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|---------------|
| GRAF-SYTECO | R 1113/2009-4 |

Waren und Dienstleistungen: Elektrische Instrumente (in Klasse 9); optische, Wäge-, Mess-, Signal- und Kontroll- (Überwachungs-)Instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere für den Betrieb, die Überwachung und die Kontrolle von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Gebäuden; aufgezeichnete Computerprogramme; elektronische Zählgeräte in Klasse 9, Reparaturdienstleistungen in Klasse 37 und Programmieren von Computern in Klasse 42.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Geräte, die der Widersprechende nachweislich in Verkehr gebracht hat, fallen unter den Wortlaut von „Hardware“, wie er in Klasse 9 spezifiziert ist. Diese Kategorie ist jedoch besonders groß, bedenkt man vor allem die starke Entwicklung und die ausgeprägte Spezialisierung in diesem Gebiet, und lässt sich anhand der tatsächlich hergestellten Waren in Unterkategorien unterteilen. Im vorliegenden Fall müssen die Waren auf die Automobilindustrie beschränkt werden. Da der Widersprechende verpflichtet ist, Kunden eine gesetzliche Garantie zu geben, kann davon ausgegangen werden, dass er auch die Benutzung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Reparatur der in Frage stehenden Hardware nachgewiesen hat (Klasse 37). Die Beschwerdekommission befand ferner, dass aufgezeichnete Computerprogramme in Klasse 9 eine sehr weit gefasste Kategorie sind und auf den tatsächlichen Tätigkeitsbereich des Widersprechenden eingeschränkt werden mussten. (Randnrn. 30, 31) Für die Klasse 42 wurden keine Beweismittel vorgelegt.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|--|--------------|
| HEMICELL | R 155/2010-2 |
| <i>Waren und Dienstleistungen:</i> Futtermittel in Klasse 31 sowie Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31. | |
| <i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die angefochtene Entscheidung hatte fehlerhaft festgestellt, dass die ältere Marke ernsthaft genutzt würde für „Futtermittel“ in Klasse 31 und „Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31“, da diese Feststellung im Widerspruch zu den Feststellungen des Gerichts im Urteil ALADIN steht. Der in der angefochtenen Entscheidung angeführte Grund ist nicht stichhaltig, weil die Frage hätte geprüft werden müssen, ob die von der älteren Marke abgedeckte Warenguppe in voneinander unabhängige Untergruppen hätte unterteilt werden können, und ob die Waren, für die die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden war, in eine dieser Untergruppen hätten eingeordnet werden können. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass die ältere Marke für den Zweck der Prüfung des Widerspruchs als nur für „Zusatzstoffe für Tierfutter“ in Klasse 31 eingetragen galt. | |

Pharmazeutische Erzeugnisse

In einer Reihe von Fällen hatte das Gericht angemessene Unterkategorien für *pharmazeutische Erzeugnisse* in Klasse 5 festzulegen. Es befand: Der Zweck und die Bestimmung eines Heilmittels kommen in seiner therapeutischen Indikation zum Ausdruck. Somit ist die *therapeutische Indikation* der Schlüsselfaktor für die Bestimmung der relevanten Unterkategorie pharmazeutischer Erzeugnisse. Andere Kriterien (wie Darreichungsform, Wirkstoffe, ist es verschreibungspflichtig oder nicht) sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

Das Gericht erachtete die folgenden Unterkategorien *pharmazeutischer Erzeugnisse* für angemessen:

| Fall Nr. | Angemessen | Nicht angemessen |
|------------------------|--|--|
| T-256/04 „RESPICUR“ | <i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Atemwegserkrankungen</i> | <i>Rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole</i> |
| T-493/07 „FAMOXIN“ | <i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i> | <i>Pharmazeutische Erzeugnisse mit Digoxin für den Einsatz beim Menschen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i> |
| T-487/08 „KREMIZIN“ | <i>Pharmazeutische Erzeugnisse zur Herzbehandlung</i> | <i>Sterile Adenosin-Lösung zur Verwendung bei der Behandlung bei bestimmten Herzerkrankungen, zur intravenösen Verabreichung in Krankenhäusern</i> |
| T-483/04 „GALZIN“ | <i>Präparate auf Kalziumbasis</i> | <i>Pharmazeutische Präparate</i> |

2.8.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren

Im seinem Urteil „Minimax“ befand der Gerichtshof, dass die Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen ebenfalls als ernsthafte Benutzung für „eingetragene“ Waren betrachtet werden kann, wenn diese bereits vertrieben wurden und nicht mehr zum Verkauf angeboten werden (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 40 ff.).

- Dies kann gegeben sein, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, **Einzelteile verkauft**, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören.

- Dasselbe kann gelten, wenn der Markeninhaber die Marke tatsächlich für **Kundendienstleistungen** nutzt, wie beispielsweise beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen.

| Zeichen | Fall Nr. |
|---------|----------|
| Minimax | C-40/01 |

Waren und Dienstleistungen: Feuerlöschgeräte und damit verbundene Produkte gegen Komponenten und Kundendienstleistungen.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Genehmigung für die von Ansul unter der Marke Minimax vertriebenen Feuerlöschgeräte lief in den 80er Jahren ab. Seitdem hat Ansul unter dieser Marke keine Feuerlöschgeräte mehr verkauft. Ansul hat allerdings Komponenten und Feuerlöschmittel für diese Marke tragende Feuerlöschgeräte an Unternehmen verkauft, die für die Wartung der Löschgeräte zuständig sind. Im gleichen Zeitraum wartete, kontrollierte und reparierte es Geräte, die selbst die Marke Minimax trugen, benutzte die Marke auf Rechnungen über diese Dienstleistungen und brachte auf den Geräten Aufkleber mit der Marke und Streifen auf, die die Worte trugen „Gebruiksklaar Minimax“ (Gebrauchsfertig Minimax). Außerdem verkaufte Ansul diese Aufkleber und Streifen an Unternehmen, die Feuerlöscher warten.

Diese Feststellung des Gerichtshofs sollte jedoch **eng** ausgelegt und nur in absoluten Ausnahmefällen Anwendung finden. In seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“ erklärte der Gerichtshof die Benutzung für Waren, die in der Eintragung nicht genannt sind, für zulässig. Dies widerspricht der allgemeinen Regelung, wie sie in Artikel 42 Absatz 2 GMV festgelegt ist.

2.9 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

2.9.1 Benutzung durch den Inhaber

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 GMV muss die ernsthafte Benutzung der älteren Marke grundsätzlich durch den Inhaber erfolgen. Diese Bestimmungen decken auch die Benutzung der Marke durch einen vorherigen Inhaber während seiner Inhaberschaft ab (siehe Entscheidung vom 10. Dezember 1999, Widerspruch Nr. B 74 494).

2.9.2 Benutzung durch befugte Dritte

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 GMV gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Das bedeutet, dass der Inhaber seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke durch einen Dritten gegeben haben muss. Eine spätere Zustimmung ist nicht ausreichend.

Ein typischer Fall einer Benutzung durch Dritte ist die Benutzung durch **Lizenznehmer**. In ähnlicher Weise ist auch die Benutzung durch Unternehmen, die mit dem Markeninhaber **wirtschaftlich verbunden** sind, wie beispielsweise die einzelnen Unternehmen eines Konzerns (Konzern-, Tochtergesellschaften usw.), als genehmigte Benutzung anzusehen. Werden Waren vom Markeninhaber (oder mit seiner Zustimmung) hergestellt, jedoch anschließend von **Vertriebshändlern** im Groß- oder Einzelhandel in Verkehr gebracht, so ist dies ebenfalls als Benutzung der Marke zu betrachten (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 32; und vom 16. November 2011, T-308/06, „Buffalo Milke“, Randnr. 73).

Beweisrechtlich reicht es *prima facie* aus, wenn der Widersprechende den Nachweis erbringt, dass ein Dritter die Marke benutzt hat. Aus einer solchen Benutzung und der Tatsache, dass der Widersprechende in der Lage ist, diese nachzuweisen, zieht das Amt die Schlussfolgerung, dass die Benutzung mit vorheriger Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist.

Diese Haltung des Amtes wurde im Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 25 (und später vom Gerichtshof in der Rechtssache C-416/04 P) bestätigt. Dem Gericht zufolge ist es wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann. Das Amt konnte sich umso mehr **auf diese Annahme stützen**, als der Anmelder nicht bestritten hat, dass die Benutzung mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war.

Bestehen jedoch von Seiten des Amtes **Zweifel** oder bestreitet der Anmelder ausdrücklich, dass die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist, muss der Widersprechende weitere Nachweise dafür vorlegen, dass er seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke erteilt hat. In diesem Fall räumt das Amt dem Widersprechenden eine weitere Frist von zwei Monaten ein, um solche Nachweise vorzulegen.

2.9.3 Benutzung von Kollektivmarken

Kollektivmarken werden im Allgemeinen nicht vom Inhaber, sondern von Mitgliedern eines Verbandes benutzt.

Gemäß Artikel 70 GMV ist die Benutzung durch (mindestens) eine befugte Person als Benutzungsnachweis ausreichend, sofern sie im Übrigen ernsthaft ist.

Das besondere Merkmal der Kollektivmarken besteht darin, dass ihr Hauptzweck nicht darin liegt, auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu verweisen; vielmehr sollen sie verdeutlichen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Region stammen und/oder bestimmte Merkmale oder Qualitäten aufweisen („geografische und ergänzende Angaben bezüglich Herkunft und Qualität“). Diese abweichende Funktion muss gemäß Artikel 68 Absatz 3 GMV bei der Prüfung des Benutzungsnachweises berücksichtigt werden.

Reine Listen der berechtigten Benutzer der Marke und Listen von Waren, die unter der Kollektivmarke zertifiziert sind, reichen in der Regel für sich allein genommen als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus (siehe Entscheidung vom 25. Mai 2009, B 1 155 904; siehe ferner Entscheidung vom 24. Februar 2009, R 0970/2008-2 – NFB).

2.10 Benutzung im Rechtssinne

Die Frage, ob eine Marke in einer Form benutzt wurde, die der in Artikel 15 und Artikel 42 GMV festgelegten Benutzungspflicht entspricht, ist eine Tatfrage. Eine Benutzung kann in diesem Zusammenhang „ernsthaft“ sein, selbst wenn der Benutzer gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Ist die Benutzung **täuschend** im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g **GMV oder GMVeder** von Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c GMV oder im Sinne einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, so berührt dies nicht die Feststellung der

„ernsthaften“ Benutzung für die Zwecke der Geltendmachung einer älteren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Die täuschende Benutzung einer Marke wird mit der Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls bzw. gegebenenfalls mit einer Untersagung der Benutzung der Marke (gemäß Artikel 110 Absatz 2 GMV) geahndet.

Gleiches gilt, wenn die Benutzung im Rahmen einer rechtswidrigen Lizenzvereinbarung (beispielsweise unter Verletzung der Wettbewerbsvorschriften des Vertrags oder nationaler Rechtsvorschriften) erfolgt. Die Tatsache, dass die Benutzung die Rechte Dritter verletzen könnte, ist ebenfalls nicht von Belang.

2.11 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV kann der Widersprechende auch nachweisen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung seiner älteren eingetragenen Marke vorliegen. Nach Maßgabe von Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens schließen diese Gründe Umstände ein, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden.

Als Ausnahme von der Benutzungspflicht ist das Konzept der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung eher eng auszulegen.

„Bürokratische Hindernisse“ an sich, die **nicht dem freien Willen** des Markeninhabers **unterliegen**, reichen nicht aus, es sei denn, sie weisen einen **unmittelbaren Zusammenhang** mit der Marke auf, der so weit geht, dass deren Benutzung von der Beendigung des jeweiligen Verwaltungsverfahrens abhängt. Das Kriterium des unmittelbaren Zusammenhangs muss allerdings die Benutzung der Marke nicht zwangsweise unmöglich machen; es kann genügen, dass die Benutzung **unzumutbar** ist. Es ist fallweise zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, das betreffende Hindernis zu umgehen, die Benutzung der Marke unzumutbar machen würde. So wäre es z. B. dem Inhaber einer Marke nicht zuzumuten, seine Unternehmensstrategie zu ändern und seine Waren in den Geschäften seiner Konkurrenten zu verkaufen (siehe Urteil vom 14. Juni 2007, C-246/05, „Le Chef DE CUISINE“, Randnr. 52).

2.11.1 Geschäftliche Risiken

Der Begriff der berechtigten Gründe ist zu verstehen als Hinweis auf Umstände, die nicht dem freien Willen des Inhabers unterliegen und die die Benutzung der Marke unmöglich oder unzumutbar machen, und weniger als Hinweis auf Umstände, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Inhabers zu tun haben (siehe Entscheidung vom 14. Mai 2008, R 855/2007-4 – PAN AM, Randnr. 27; und Urteil vom 9. Juli 2003, T-162/01, „GIORGI“, Randnr. 41).

Somit stellen finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens infolge einer Rezession oder aufgrund eigener finanzieller Probleme keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV dar, da derartige Schwierigkeiten normaler Bestandteil eines Geschäftsbetriebs sind.

2.11.2 Eingriffe vom Staat oder von Gerichten

Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens nennt deutlich Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen ausdrücklich als zwei Beispiele für triftige Gründe für die Nichtbenutzung.

Eine *Einfuhrbeschränkung* ist beispielsweise ein Handelsembargo für die durch die Marke geschützten Waren.

Zu den sonstigen *staatlichen Auflagen* zählen unter anderem staatliche Monopole, die jede Form der Benutzung verhindern, oder staatliche Verkaufsverbote für Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der nationalen Sicherheit. Typische Gründe sind in diesem Zusammenhang aufsichtsrechtliche Verfahren wie

- klinische Prüfungen und die Zulassung neuer Arzneimittel (siehe Entscheidung vom 18. April 2007, R 155/2006-1 – LEVENIA) oder
- die Genehmigung der Lebensmittelsicherheitsbehörde, die der Inhaber einzuholen hat, bevor er die betreffenden Waren und Dienstleistungen vermarkten kann.

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|--------------|
| HEMICELL | R 155/2010-2 |

Den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln war zu entnehmen, dass die Benutzung der älteren Marken für Futtermittelzusatzstoffe, nämlich „zootechnische Verdaulichkeitsförderer (Futtermittelenzyme)“, erst nach vorheriger Genehmigung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf Antrag bei dieser Behörde erfolgen durfte. Dies gilt als staatliche Auflage im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 des TRIPS-Abkommens.

Im Hinblick auf Gerichtsverfahren oder einstweilige Verfügungen ist Folgendes zu unterscheiden:

Zum einen sollte allein die Androhung des Rechtswegs oder ein anhängiges Löschungsverfahren gegen die ältere Marke den Widersprechenden grundsätzlich nicht von der Pflicht befreien, seine Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Es ist Sache des Widersprechenden als der angreifenden Partei in einem Widerspruchsverfahren, seine Aussichten auf einen Sieg im Rechtsstreit sorgfältig auf Risiken zu prüfen und dann aus dieser Prüfung die richtigen Schlüsse bezüglich der weiteren Benutzung oder Nichtbenutzung seiner Marke zu ziehen (siehe Entscheidung vom 18. Februar 2013, R 1101/2011-2 – SMART WATER, Randnr. 40).

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|--------------|
| HUGO BOSS | R 764/2009-4 |

Das nationale [französische Löschungs-]Verfahren gegen die Widerspruchsmarke kann nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden. (Randnr. 19)

„Es bleibt dabei, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung nur solche außerhalb der Sphäre und des Einflusses des Markeninhabers sind, etwa staatliche Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen. Diese sind auch hinsichtlich der zu benutzenden Marke neutral, sie betreffen nicht die Marke, sondern die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber benutzen will. Die genannten **staatlichen** Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen bestehen nämlich in Bezug auf die Art oder die **Eigenschaften** der Ware, auf der die Marke angebracht ist, und können nicht durch die Wahl einer anderen Marke umgangen werden. Im vorliegenden Fall dagegen hätte die Markeninhaberin ohne weiteres Zigaretten in Frankreich herstellen oder nach Frankreich einführen können, wenn sie eine andere Marke gewählt hätte.“ (Randnr. 25)

| Älteres Zeichen | Fall Nr. |
|-----------------|--------------|
| MANPOWER | R 997/2009-4 |

Gemäß Artikel 9 GMV und Artikel 5 der Markenrichtlinie darf gegen die Marken Dritter nicht verstoßen werden. Das Gebot, nicht gegen Marken zu verstößen, gilt für jeden Benutzer eines Namens im geschäftlichen Verkehr, unabhängig davon, ob er selber die entsprechende Anmeldung vorgenommen oder für diesen Namen Markenschutz erhalten hat. Eine Person, die derartige Verstöße nicht begeht, handelt nicht aus „berechtigten Gründer“, sondern weil das Gesetz es verlangt. Selbst ein Verzicht auf die Benutzung, die andernfalls gegen ein Recht verstößen würde, stellt also keinen berechtigten Grund dar (siehe Entscheidung der Beschwerdekommission vom 9. März 2009, R 764/2009-4 [HUGOBOSS/BOSS](#), Randnr. 22). (Randnr. 27)

Unter solchen Umständen ist eine Benutzung auch nicht „unzumutbar“. Personen, bei denen als Markeninhaber die Gefahr besteht, dass gegen sie der Rechtsweg beschritten oder eine einstweilige Verfügung beantragt wird, falls sie mit der Benutzung der Marke beginnen, müssen davon ausgehen, dass die gegen sie gerichtete Maßnahme Erfolg hat, und können entweder kapitulieren (also nicht mit der Benutzung der Marke beginnen) oder sich gegen die Klage zur Wehr setzen. Sie müssen auf jeden Fall die Entscheidung der unabhängigen Gerichte akzeptieren, die auch im Eilverfahren ergehen kann. Solange keine letztinstanzliche Entscheidung gefallen ist, können sie auch nicht einwenden, sie müssten durch die Tatsache geschützt sein, dass bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Unsicherheit als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt wird. Die Frage nämlich, was zwischen dem Einreichen einer Klage oder der Beantragung einer einstweiligen Verfügung und der rechtskräftigen Entscheidung geschehen sollte, müsste insofern wieder von den Gerichten geklärt werden, als sie noch nicht rechtskräftige Entscheidungen über die vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen. Der Beklagte hat nicht das Recht, diese Entscheidungen zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es keine Gerichte. (Randnr. 28)

Zum anderen kann beispielsweise eine einstweilige Verfügung oder ein gerichtliches Unterlassungsgebot in Insolvenzverfahren mit einem allgemeinen Verbot von Übertragungen oder Veräußerungen für den Markeninhaber durchaus ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein, weil der Widersprechende damit gezwungen wird, seine Marke im geschäftlichen Verkehr nicht zu benutzen. Die Benutzung der Marke trotz einer solchen gerichtlichen Anordnung würde den Markeninhaber schadenersatzpflichtig machen (siehe Entscheidung vom 11. Dezember 2007, R 77/2006-1 [Miss Intercontinental](#), Randnr. 51).

2.11.3 Defensiv-Eintragungen

Das Gericht hat klargestellt, dass eine nationale Bestimmung über so genannte „Defensiv“-Eintragungen (also Eintragungen von Zeichen, die wegen ihrer reinen Abwehrfunktion für ein anderes Zeichen, das gewerblich verwendet wird, nicht dazu bestimmt sind, im Handelsverkehr benutzt zu werden) nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer älteren Marke angeführt werden kann, auf die sich ein Widerspruch stützt (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 46).

2.11.4 Höhere Gewalt

Weitere berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung liegen vor, wenn der normale Betrieb des Unternehmens des Markeninhabers durch *höhere Gewalt* beeinträchtigt ist.

2.11.5 Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung

Das Vorliegen berechtigter Gründe führt nicht dazu, dass die Nichtbenutzung während des betreffenden Zeitraums mit einer tatsächlichen Benutzung gleichzusetzen wäre,

was zur Folge hätte, dass nach dem Wegfall der berechtigten Gründe eine neue Schonfrist beginnen würde.

Vielmehr wird die Fünfjahresfrist während der Zeit der Nichtbenutzung lediglich gehemmt. Das bedeutet, dass der Zeitraum der Nichtbenutzung aus berechtigten Gründen bei der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist nicht berücksichtigt wird.

Darüber hinaus kann auch die Länge des Zeitraums, während dessen berechtigte Gründe gegeben waren, von Bedeutung sein. Lagen derartige Gründe für die Nichtbenutzung lediglich während eines Teils der Fünfjahresfrist vor, wird dies unter Umständen nicht immer als ausreichender Grund dafür anerkannt, dass kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss. In diesem Zusammenhang sind sowohl der Zeitraum, während dessen diese Gründe gegeben waren, als auch die Zeitspanne, die seit ihrem Wegfall verstrichen ist, von besonderer Bedeutung (siehe Entscheidung vom 1. Juli 1999, B 2 255).

3 Verfahren

3.1 Verlangen des Anmelders

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV muss die Benutzung der älteren Marke ausschließlich dann nachgewiesen werden, wenn der Anmelder den Benutzungsnachweis verlangt. Der Benutzungsnachweis wird daher im Widerspruchsverfahren als eine *Einrede des Anmelders* bezeichnet.

Das Amt darf weder den Anmelder darüber in Kenntnis setzen, dass er einen Benutzungsnachweis verlangen könnte, noch darf es ihn dazu auffordern. Da das Amt in Widerspruchsverfahren neutral bleiben muss, ist es den Parteien überlassen, den Sachverhalt und Argumente für ihre jeweiligen Standpunkte vorzubringen und diese zu verteidigen (siehe Artikel 76 Absatz 1 zweiter Satz GMV).

Artikel 42 Absatz 2 GMV ist nicht anwendbar, wenn der Widersprechende von sich aus Belege über die Benutzung der geltend gemachten älteren Marke vorlegt (bezüglich einer Ausnahme dieser Regel siehe Abschnitt 3.1.2 unten). Solange der Anmelder der Gemeinschaftsmarke keinen Benutzungsnachweis verlangt, wird das Amt die ernsthafte Benutzung nicht von Amts wegen prüfen. In solchen Fällen ist es sogar grundsätzlich ohne Belang, wenn der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis nur eine bestimmte Form der Benutzung belegt oder die Benutzung auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist, für die die ältere Marke eingetragen ist.

Das Verlangen, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, ist nur dann gültig, wenn für die ältere Marke Benutzungspflicht besteht, d. h. wenn sie seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist (Einzelheiten hierzu sind Abschnitt 2.5.1 weiter oben zu entnehmen).

3.1.1 Zeitpunkt des Verlangens

Gemäß Regel -22 Absatz -1 GMDV ist das Verlangen eines Benutzungsnachweises gemäß Artikel -42 Absatz -2 GMV nur zulässig, wenn der Anmelder diesen Antrag innerhalb der vom Amt gesetzten Frist einreicht. Dies bedeutet, dass das Verlangen eines Benutzungsnachweises innerhalb der ersten dem Anmelder vom Amt nach

| Regel_20 Absatz_2_GMDV für die Stellungnahme zum Widerspruch gesetzten Frist vorzubringen ist.

Wird das Verlangen eines Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist oder im Laufe der dem Widersprechenden eingeräumten Zweimonatsfrist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen eingereicht, wird das Verlangen unverzüglich an den Widersprechenden weitergeleitet.

3.1.2 Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein

Das Verlangen des Anmelders stellt eine förmliche Erklärung dar und hat wichtige verfahrensrechtliche Konsequenzen.

Daher muss es *ausdrücklich* und *eindeutig* sein. Grundsätzlich muss das Verlangen eines Benutzungsnachweises positiv formuliert sein. Da die Benutzung oder Nichtbenutzung in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sein kann (beispielsweise um eine stärkere Kennzeichnungskraft der älteren Marke geltend zu machen oder zu widerlegen), sind bloße Stellungnahmen oder Bemerkungen des Anmelders bezüglich der Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Marke des Widersprechenden nicht ausdrücklich genug und stellen kein gültiges Verlangen eines Nachweises der ernsthaften Benutzung dar (siehe Urteil vom 16. März 2005, T-112/03, „Flexi Air“).

Beispiele:

Ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Ich verlange vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung ...“;
- „Ich fordere das Amt auf, dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises der Benutzung zu setzen ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird hiermit angefochten ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird gemäß Artikel 42 GMV bestritten.“;
- „Der Anmelder erhebt Benutzungseinwand.“ (siehe Entscheidung vom 5. August 2010, R 1347/2009-1 CONT@XT).

Nicht ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Der Widersprechende hat seine Marke nur für ... benutzt“;
- „Der Widersprechende hat seine Marke nicht für ... benutzt“;
- „Es liegt kein Nachweis darüber vor, dass der Widersprechende seine Marke jemals benutzt hat ...“;
- „Die älteren Eintragungen des Widersprechenden können nicht „gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung geltend gemacht werden...“, da „...keine Angaben oder Nachweise zur Benutzung ... vorgelegt wurden ...“ (siehe Entscheidung vom 22. September 2008, B 1 120 973).“

Als Ausnahme von der oben genannten Regel wird ein implizites Verlangen akzeptiert, wenn der Widersprechende von sich aus Benutzungsnachweise vorlegt, bevor der Anmelder die erste Möglichkeit erhält, Argumente vorzubringen, und dieser daraufhin in seiner ersten Erwiderung die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise bestreitet (siehe Urteil vom 12. Juni 2009, T- 450/07, „Pickwick COLOUR GROUP“). In einem solchen Fall ist ein Irrtum bezüglich der Art des Austauschs unmöglich, und das Amt sollte davon ausgehen, dass ein Verlangen des Benutzungsnachweises vorliegt und dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises einräumen. Sollte das Verfahren bereits abgeschlossen sein und ein Verlangen auf Vorlage des Benutzungsnachweises erst nach Ergehen der Entscheidung festgestellt werden, sollte der Prüfer das Verfahren erneut eröffnen und dem Widersprechenden eine Frist für die Vervollständigung des Nachweises einräumen.

Das Verlangen muss *auf jeden Fall unbedingt* sein. Formulierungen wie „falls der Widersprechende seine Waren/Dienstleistungen nicht in den Klassen „X“ oder „Y“ einschränkt, verlangen wir den Benutzungsnachweis“, „falls das Amt den Widerspruch nicht aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurückweist, verlangen wir den Benutzungsnachweis“ oder „wenn das Amt dies für sinnvoll hält, wird der Widersprechende aufgefordert, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen“ stellen bedingte oder hilfsweise Forderungen dar und werden nicht als wirksames Verlangen eines Benutzungsnachweises behandelt (siehe Entscheidung vom 26. Mai 2010, R 1333/2008-4 – RFID SOLUTIONS).

3.1.3 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen

Gemäß Regel 22 Absatz 5 GMDV kann sich der Anmelder in seiner ersten Stellungnahme auf das Verlangen des Benutzungsnachweises beschränken. Anschließend muss er seine Erwiderung auf den Widerspruch im Rahmen seiner zweiten Stellungnahme übermitteln, d. h. gemeinsam mit den Erwiderungen auf den vorgelegten Benutzungsnachweis. Dies ist auch dann möglich, wenn nur ein älteres Recht Gegenstand der Benutzungspflicht ist, da der Anmelder nicht gezwungen sein sollte, mehrere Stellungnahmen abzugeben.

Ist jedoch das Verlangen in vollem Umfang unwirksam, wird das Amt das Verfahren abschließen, ohne dem Anmelder eine weitere Möglichkeit zur Übermittlung einer Stellungnahme einzuräumen (siehe weiter unten Abschnitt 3.1.5).

3.1.4 Reaktion auf unwirksame Verlangen

Ist das Verlangen aus einem der oben genannten Gründe unwirksam oder sind die Anforderungen gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV nicht erfüllt, leitet das Amt das Verlangen des Anmelders dennoch an den Widersprechenden weiter, macht jedoch beide Parteien auf die Unwirksamkeit des Verlangens aufmerksam.

Das Amt wird das Verfahren unverzüglich abschließen, wenn das Verlangen in vollem Umfang unwirksam ist und der Anmelder keine Stellungnahme dazu vorlegt. Das Amt kann jedoch die in Regel 20 Absatz 2 GMDV festgelegte Frist verlängern, wenn ein solches unwirksames Verlangen vor Ablauf der dem Anmelder gesetzten Frist einging, vom Amt aber erst nach Ablauf dieser Frist bearbeitet wurde. Da eine Zurückweisung des Verlangens eines Benutzungsnachweises nach Fristablauf den Interessen des

Anmelders einen unverhältnismäßigen Schaden zufügt, verlängert das Amt die Frist um die Zahl der Tage, die noch übrig waren, als die Partei ihr Verlangen einreichte. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Ist das Verlangen lediglich hinsichtlich eines Teils der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch gründet, unwirksam, schränkt das Amt die Aufforderung an den Widersprechenden zur Vorlage des Benutzungsnachweises ausdrücklich auf jene Rechte ein, die der Benutzungspflicht unterliegen.

3.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt

Ist das Verlangen des Anmelders, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, wirksam, räumt das Amt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um die Benutzung nachzuweisen oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung geltend zu machen. Wird über die Benutzung entschieden, obwohl keine ausdrückliche Aufforderung des Amtes ergangen ist, den Benutzungsnachweis zu erbringen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn das Verlangen des Anmelders deutlich ist und der Widersprechende das Verlangen versteht und den verlangten Benutzungsnachweis erbringt (siehe Entscheidung vom 28. Februar 2011, R 0016/2010-4 – COLORPLUS, Randnr. 20; und vom 19. September 2000, R 0733/19991 – Affinité/Affinage).

Geht das Verlangen des Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist ein und wird dem Widersprechenden im Laufe dieser Frist übermittelt, entspricht die Frist für die Übermittlung des Benutzungsnachweises der Frist für das erstmalige oder ergänzende Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen. Diese Frist wird automatisch verlängert, wenn die Cooling-off-Frist verlängert wird.

Geht das Verlangen vor Ablauf der Frist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen beim Amt ein und wird es innerhalb dieser Frist weitergeleitet, wird die Frist für die Vorlage dieser Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen so weit verlängert, dass sie mit der Zweimonatsfrist für die Vorlage des Benutzungsnachweises übereinstimmt.

3.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises

3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises

Das Amt räumt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, innerhalb derer er den Benutzungsnachweis vorlegen kann. Der Widersprechende kann eine Verlängerung dieser Frist gemäß Regel 71 GMDV beantragen. Für diese Anträge gelten die üblichen Regeln für Verlängerungen.⁷

Regel 22 Absatz 2 GMDV besagt ausdrücklich, dass das Amt den Widerspruch zurückweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

| [Es ist zwischen zwei Konstellationen zu unterscheiden:](#)

⁷ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 6.2.1, Fristverlängerungen in Widerspruchsverfahren.

• Der Widersprechende legt innerhalb der Bereits aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass es sich bei der vorgesehenen Frist keine oder keine relevantenum eine Ausschlussfrist handelt, die die Berücksichtigung verspätet vorgelegter Beweismittel vor: Die erstmalig durch das Amt ausschließt (siehe Urteil vom 15. März 2011, T-50/09, „DADA“, Randnr. 63 und die darin zitierte Rechtsprechung). Eine Vorlage relevanter Beweismittel von Beweisen für die Benutzung der Marke, die nach Ablauf der dafür gesetzten Frist erfolgt, führt daher grundsätzlich zur Zurückweisung des Widerspruchs, ohne dass das HABM einen Ermessensspielraum hat. Diesbezüglich hat das Gericht festgestellt, dass Regel 22 Absatz 2 GMDV im Wesentlichen eine verfahrensrechtliche Vorschrift ist, aus deren Wortlaut hervorgeht, dass der Widerspruch automatisch zurückzuweisen ist, wenn für die betreffende Marke kein Benutzungsnachweis innerhalb der vom Amt festgelegten Frist vorgelegt wurde über ein Ermessen verfügt (siehe Urteil vom 18.07.2013, C-621/11 P, „Fishbone“, Randnr. 28 und 2912. Dezember 2007, T-86/05, „CORPO LIVRE“, Randnr. 49; bestätigt durch den Beschluss vom 5. März 2009, C-90/08 P „CORPO LIVRE“, Randnr. 35 bis 40).

• Der Widersprechende hat relevante Beweismittel innerhalb der Frist eingereicht und legt nach Fristablauf ergänzende Beweismittel vor: In diesem Fall, in dem die ergänzenden Beweismittel die zuvor innerhalb der Frist eingereichten relevanten Beweismittel lediglich bestätigen und erklären, und sofern der Widersprechende die gesetzten Fisten nicht durch den wissentlichen Einsatz von Verzögerungstaktiken oder offensichtliche Fahrlässigkeit verletzt, kann das Amt die nicht fristgemäß eingereichten Beweismittel aufgrund eines ihm durch Artikel 76 Absatz 2 GMV übertragenen objektiven, Ermessensspielraums berücksichtigen (siehe Urteil vom 29.11.2011, T-415/09, „Fishbone“, Randnr. 31; bestätigt durch das Urteil vom 18.07.2013, C-621/11 P, „Fishbone“, Randnrn. 28, 30). Das Gericht stellte klar, dass dieselben Erwägungen entsprechend für Verfallsverfahren gelten (siehe Urteil vom 26.09.2013, C-610/11 P, „Centrotherm“, Randnr. 87 unter Anwendung von Regel 40 Absatz 5 GMDV).

Das Amt hat in der Entscheidung ordnungsgemäß zu begründen, warum es „ergänzende Beweismittel“ zurückweist oder berücksichtigt. Allgemeine Aussagen wie „das Beweismittel ist nicht relevant“ oder „der Widersprechende hat nicht begründet, warum die ergänzenden Beweismittel nach Ablauf der Frist vorgelegt wurden“ sind nicht ausreichend (siehe Urteil vom 26.09.2013, C-610/11 P, „Centrotherm“, Randnr. 111).

Im Hinblick auf die Ermessensausübung bei der Berücksichtigung dieser Tatsachen und Beweismittel kann eine solche Berücksichtigung insbesondere dann gerechtfertigt sein, wenn das Amt zu der Auffassung gelangt, dass zum einen die verspätet vorgebrachten Gesichtspunkte auf den ersten Blick von tatsächlich für das Ergebnis des bei ihm eingelegten Widerspruchs relevant sein können und dass zum anderen das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Begleitumstände einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (siehe Urteil vom 13.03.2007, C-29/05 P „ARCOL/CAPOL“, Randnr. 44).

Trägt der Anmelder das Argument vor, die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel reichten als Beleg einer ernsthaften Benutzung der Marke nicht aus, kann der Widersprechende dem das Argument entgegenhalten, die vorgelegten Beweismittel reichten sehr wohl aus, er könne aber keine weiteren Beweismittel zur

Korrektur der vom Anmelder ins Feld geführten Unzulänglichkeiten der Beweismittel einreichen.

3.3.2 Beweismittel

3.3.2.1 Grundsätze

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden.

Artikel 76 Absatz 1 GMV besagt, dass „[...] Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“. Die vorgelegten Beweismittel müssen hinreichend klar und genau sein, um der anderen Partei die Ausübung ihrer Verteidigungsrechte und dem Amt die Durchführung der Prüfung zu ermöglichen, und dies ohne Einholung weiterer Informationen von außen.

Im Wesentlichen soll damit verhindert werden, dass das Amt sich stärker für die eine oder andere Partei einsetzt; es kann nicht an Stelle des Widersprechenden oder seines Rechtsbeistands selber versuchen, in den vorgelegten Unterlagen die Informationen aufzufinden, die es als Nachweis der Benutzung deuten könnte. Das bedeutet, dass das Amt nicht versuchen sollte, an der Darstellung der Beweismittel einer der Parteien etwas zu verbessern. Die Verantwortung für eine geordnete Darstellung der Beweismittel verbleibt bei den Parteien. Gelingt ihnen eine solche Darstellung nicht, besteht die Möglichkeit, dass einige Beweismittel nicht berücksichtigt werden.

Bezüglich des Formats und des Inhalts der vorgelegten Beweismittel empfiehlt das Amt, als Hauptaspekte einer strukturierten Darstellung folgende Hinweise zu beachten:

1. Oben im Schreiben sollte jeweils das **Aktenzeichen** (Gemeinschaftsmarke, Widerspruch, Erklärung der Nichtigkeit und Beschwerde) angegeben werden.
2. Die Übermittlung von Unterlagen zum Nachweis der Benutzung sollte getrennt erfolgen. Geht es in dem Schreiben um dringende Fragen wie Anträge auf Einschränkung, Aussetzung, Fristverlängerung, Rücknahme usw., sollte dies ebenfalls auf dem Deckblatt angegeben werden.
3. Es sollte die **Gesamtanzahl der Seiten** des Schreibens angegeben werden. Wichtig ist auch die **Nummerierung der Seiten** der Anhänge.
4. Das Amt empfiehlt dem Widersprechenden, sein Schreiben auf **höchstens 110 Seiten zu beschränken**.
5. Werden die Unterlagen in mehreren Paketen versandt, wird die **Angabe der Anzahl der Pakete** empfohlen.
6. Falls eine große Menge an Unterlagen in mehreren Blöcken per Fax übermittelt wird, wird die Angabe der Gesamtseitenzahl, der Anzahl der Blöcke und der Seitenanzahl der einzelnen Blöcke empfohlen.
7. Es sollte für alle eingereichten Schriftstücke **sowie für die Trennblätter** zwischen Anlagen oder Anhängen **DIN-A4-Normalpapier** verwendet werden, da sie dann auch eingescannt werden können, und keine anderen Formate oder Trennvorrichtungen.

8. Muster, Behälter, Verpackungen usw. sollten nach Möglichkeit nicht eingesandt werden. Stattdessen sollte von ihnen ein Foto gemacht werden, das dann ausgedruckt (bei Bedarf in Farbe, ansonsten schwarz/weiß) und als Dokument übermittelt werden sollte.
9. An das Amt geschickte Originalschriftstücke oder Beweisstücke sollten nicht geheftet, gebunden oder in Ordnern abgeheftet sein.
- 10. Das zweite Exemplar** für die andere Partei sollte **eindeutig gekennzeichnet** sein.
11. Wird das Original dem Amt per Fax übermittelt, sollte **kein zweites Exemplar gefaxt werden**.
12. Auf dem Deckblatt sollte deutlich angegeben sein, ob das eingereichte Schreiben **Farbelemente** enthält, die für die Akte von Bedeutung sind.
13. Es sollte ein zweiter Satz Farbelemente für die Übermittlung an die andere Partei beigefügt sein.

Diese Empfehlungen gehen zusammen mit der Mitteilung des Amtes über das Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises auch dem Widersprechenden zu.

Nach Maßgabe von Regel 22 Absatz 4 GMDV sind die Beweismittel gemäß den Regeln 79 und 79a GMDV einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten schriftlichen Erklärungen. Regel 22 Absatz 4 GMDV lässt auch Markterhebungen und Nennungen der Marke in Verzeichnissen und Veröffentlichungen der entsprechenden Fachverbände als geeignete Nachweise zu (siehe Entscheidung vom 14. März 2011, B 1 582 579; und vom 18. Juni 2010, B 1 316 134).

Preislisten und Kataloge sind Beispiele für „Material, das direkt von der Partei selbst stammt“. Der „Jahresbericht und Jahresabschluss“ eines Unternehmens fallen ebenfalls in diese Rubrik.

Regel 22 Absatz 4 GMDV ist im Zusammenhang mit Regel 79a GMDV zu verstehen. Dies bedeutet, dass Material, das nicht eingescannt oder fotokopiert werden kann (wie CDs oder materielle Gegenstände), nur dann berücksichtigt werden kann, wenn es in zweifacher Ausfertigung eingereicht wird, so dass es an die andere Partei weitergeleitet werden kann.

Die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises wirft immer die Frage des Beweiswerts des vorgelegten Materials auf. Die Beweismittel müssen zumindest einen gewissen Grad der Verlässlichkeit aufweisen. Grundsätzlich misst das Amt Beweismitteln Dritter einen höherem Beweiswert bei als Material, das vom Inhaber selbst oder seinem Vertreter erstellt wurde. Besonders problematisch sind Bezugnahmen des Widersprechenden auf interne Ausdrücke oder hypothetische Umfragen oder Bestellungen. Jedoch wird Material, das nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen wie beispielsweise dem Unternehmensrecht und/oder Börsenvorschriften regelmäßig für die Öffentlichkeit und/oder Behörden erstellt werden

muss und bei dem davon auszugehen ist, dass es einer gewissen unabhängigen Prüfung unterliegt, sicher ein höherer Beweiswert beigemessen als einfachem „persönlichen“ Material des Widersprechenden (siehe auch Abschnitt 3.3.2.3 „Erklärungen“).

3.3.2.2 Bezugnahmen

Der Widersprechende kann sich auf Feststellungen nationaler Ämter und Gerichte in Parallelverfahren berufen. Zwar ist das Amt nicht an die Feststellungen der nationalen Ämter und Gerichte gebunden, jedoch müssen derartige Entscheidungen berücksichtigt werden und können die Entscheidung des Amtes beeinflussen. Für das Amt ist es wichtig, die Art der Nachweise, die zu der betreffenden Entscheidung auf nationaler Ebene geführt haben, überprüfen zu können. Das Amt berücksichtigt die unterschiedlichen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Erfordernisse, die für die betreffende nationale Stelle vorhanden sein können (siehe Entscheidung vom 25. August 2003, R 1132/2000-4 – VANETTA, Randnr. 16; und vom 18. Oktober 2000, R 550/1999-3 – DUKE, Randnr. 23).

Der Widersprechende möchte sich unter Umständen auf in vorangegangenen Verfahren vor dem Amt als Benutzungsnachweis eingereichtes Material beziehen (bestätigt im weiter oben zitierten Urteil „ELS“ des Gerichts). Das Amt akzeptiert solche Bezugnahmen unter der Voraussetzung, dass der Widersprechende das Material, auf das er Bezug nimmt, und die Verfahren, in deren Rahmen es eingereicht wurde, eindeutig bezeichnet. Wird das betreffende Material in der Bezugnahme nicht ausreichend eindeutig bezeichnet, fordert das Amt den Widersprechenden auf, das Material eindeutig zu bezeichnen oder es einzureichen (siehe Entscheidung vom 30. November 2010, B 1 080 300). Zu näheren Einzelheiten zu den Bedingungen für die Ermittlung relevanten Materials siehe die Richtlinien ~~zu den Verfahren vor dem Amt~~, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Die Beweislast für die Benutzung liegt beim Widersprechenden und nicht beim Amt oder beim Anmelder. Somit ist ein bloßer Hinweis auf eine Website, der das Amt weitere Informationen entnehmen kann, unzureichend, weil damit das Amt keine hinreichenden Hinweise auf Ort, Art, Zeit und Umfang der Benutzung erhält (siehe Entscheidung vom 31. Oktober 2001, B 260 192).

3.3.2.3 Erklärungen

Während die aufgeführten Beweismittel wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen keine besonderen Probleme aufwerfen, müssen die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten Erklärungen näher untersucht werden.

Der Widersprechende ist nicht verpflichtet, eine eidesstattliche Versicherung über den Umsatz vorzulegen, den er durch die Verwertung der älteren Marke erzielt hat. Es steht dem Widersprechenden frei, die Beweismittel zu wählen, die er für angemessen hält, um nachzuweisen, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 37).

Unterscheidung zwischen Zulässigkeit und Relevanz (Beweiswert)

Die Bedeutung von Erklärungen ist umstritten. In diesem Zusammenhang ist klar zwischen der Zulässigkeit und dem Beweiswert derartiger Nachweise zu unterscheiden.

Was die *Zulässigkeit* betrifft, so nennt Regel 22 Absatz 4 GMDV ausdrücklich schriftliche Erklärungen gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV als zulässige Beweismittel für die Benutzung. Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV nennt als zulässige Beweismittel unter anderem schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder die nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Somit ist zu prüfen, ob die vorgelegte Erklärung eine Erklärung im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV darstellt. Die Wirkungen einer schriftlichen Erklärung sind nur in den Fällen nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats zu prüfen, in denen diese Erklärung nicht unter Eid oder an Eides statt abgegeben worden ist (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnr. 40). Bestehen Zweifel daran, dass eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, muss der Widersprechende die entsprechenden Beweise vorlegen.

In Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV ist nicht festgelegt, von wem diese Erklärungen unterzeichnet sein müssen. Somit besteht kein Grund, davon auszugehen, dass von den Verfahrensbeteiligten selbst unterzeichnete Erklärungen nicht unter diese Vorschrift fallen (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH/DEI-tex“, Randnr. 46).

Bezüglich des *Beweiswerts* unterstützen weder die GMV noch die GMDV den Schluss, dass der Beweiswert von Nachweisen der Benutzung einer Marke einschließlich von Behauptungen nach Maßgabe des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats zu beurteilen ist. Unabhängig von der Lage nach nationalem Recht ist die Beweiskraft einer eidesstattlichen Erklärung relativ, muss also ihr Inhalt frei gewürdigt werden (siehe Urteil vom 28. März 2012, T-214/08, „OUTBURST“, Randnr. 33). Der Beweiswert eines Dokuments hängt zunächst vor allem von der Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Insbesondere sind dann zu berücksichtigen die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat und die Frage, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und glaubhaft erscheint (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnr. 42).

Was den *Beweiswert* derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt zwischen Erklärungen der Parteien oder ihrer Mitarbeiter und Erklärungen unabhängiger Dritter.

Erklärungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklärungen der Verfahrensbeteiligten oder ihrer Mitarbeiter wird grundsätzlich ein geringerer Beweiswert zugemessen als Erklärungen unabhängiger Dritter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wahrnehmung eines Verfahrensbeteiligten mehr oder weniger von persönlichen Interessen beeinflusst sein kann (siehe Entscheidung vom 11. Januar 2011, R 490/2010-4 – BOTODERM, Randnr. 34; vom 27. Oktober 2009, B 1 086 240; und vom 31. August 2010, B 1 568 610).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Erklärungen keinerlei Beweiswert haben (siehe Urteil vom 28. März 2012, T-214/08, „OUTBURST“, Randnr. 30). Jegliche Verallgemeinerung ist zu vermeiden, da der genaue Wert solcher Erklärungen stets

von ihrer konkreten Form und ihrem Inhalt abhängig ist. Erklärungen, die detaillierte und konkrete Angaben enthalten, haben einen höheren Beweiswert als sehr allgemeine und abstrakt formulierte Erklärungen.

Das Ergebnis ist von der Gesamtwürdigung der Nachweise im Einzelfall abhängig. Grundsätzlich sind weitere Beweismittel erforderlich, um den Benutzungsnachweis zu erbringen, da solchen Erklärungen ein geringerer Beweiswert beizumessen ist als materiellen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen usw.) oder aus unabhängigen Quellen stammenden Nachweisen. Daher ist die Beweiskraft der im Übrigen vorgelegten Beweismittel von großer Bedeutung. Es ist zu prüfen, ob der Inhalt der eidesstattlichen Versicherung durch das übrige Material ausreichend erhärtet wird (oder umgekehrt). Die Tatsache, dass das betreffende nationale Amt bei der Würdigung solcher Beweismittel eine gewisse Praxis pflegt, bedeutet nicht, dass diese auch in den Verfahren über Gemeinschaftsmarken zur Anwendung kommen müssen (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnr. 41 ff.)

Hat nach der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung ein Inhaberwechsel stattgefunden, so werden dadurch Erklärungen der neuen Inhaber unter Umständen gegenstandslos, da diese in der Regel nicht über die erforderliche unmittelbare Kenntnis verfügen, um Erklärungen über die Benutzung der Marke durch den vorherigen Inhaber abzugeben zu können (siehe Entscheidung vom 17. Juni 2004, R 16/2004-1 – Reporter).

Dessen ungeachtet kann sich bei einem Rechtsübergang oder einer sonstigen Rechtsnachfolge jeder neue Inhaber auf die Benutzung durch seine(n) Vorgänger innerhalb der entsprechenden Schonfrist berufen. Die Benutzung durch den Vorgänger kann durch den Vorgänger selbst sowie durch alle sonstigen verlässlichen Beweismittel erfolgen, beispielsweise durch Angaben aus den Geschäftsunterlagen, sofern der Vorgänger selbst nicht erreichbar ist.

Erklärungen Dritter

Erklärungen (wie z. B. Erhebungen) *unabhängiger Dritter*, beispielsweise von Sachverständigen, Berufsverbänden, Handelskammern, Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartnern des Widersprechenden, wird eine größere Beweiskraft beigemessen (siehe Entscheidung vom 19. Januar 2011, R 1595/2008-2 – FINCONSUMO, Randnr. 9(ii); vom 30. März 2010, R 665/20091 – EUROCERT, Randnr. 11; und vom 12. August 2010, B 1 575 615).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache „Chiemsee“ (siehe Urteil vom 4. Mai 1999, verbundene Rechtssachen C-108/1997 und C-109/1997), in der der Gerichtshof auf Beweismittel hinweist, die geeignet sind, die erlangte Kennzeichnungskraft einer Marke im betreffenden Markt zu belegen. Zwar ist die Erlangung der Kennzeichnungskraft als solche nicht mit ernsthafter Benutzung gleichzusetzen, doch lässt sie gewisse Rückschlüsse auf die Benutzung eines Zeichens im Markt zu. Folglich kann die diesbezügliche Rechtsprechung *mutatis mutandis* herangezogen werden.

Erklärungen der Parteien selbst sind „Beweismittel von Dritten“, während es sich bei allen anderen vorgeschlagenen Nachweisen wie demoskopischen Gutachten, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, Berufsverbänden oder Sachverständigen um Beweismittel von dritter Seite handelt.

3.4 Reaktion des Anmelders

3.4.1 Weiterleitung der Nachweise

Nach Erhalt des vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweises leitet das Amt diesen vollständig an den Anmelder weiter.

Grundsätzlich räumt das Amt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten ein, um seine Stellungnahme zum Benutzungsnachweis (und zum Widerspruch) einzureichen.

3.4.2 Unzureichender Benutzungsnachweis

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschließen, wenn der innerhalb der gesetzten Frist eingereichte Benutzungsnachweis unzureichend ist oder überhaupt keine Beweismittel vorgelegt wurden und alle mit dem Widerspruch geltend gemachten älteren Rechte davon betroffen sind. Der Grund für diese Verfahrensweise liegt darin, dass vermieden werden soll, Verfahren fortzusetzen, obwohl ihr Ergebnis, namentlich die Zurückweisung des Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises, bereits bekannt ist (Grundsätze der Verfahrensökonomie und der ordnungsgemäßigen Verwaltung). Das Amt verfährt in dieser Weise ausschließlich in Fällen, in denen die vorgelegten Nachweise *eindeutig* unzureichend sind, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.

Sofern die Nachweise möglicherweise ausreichend sein könnten, werden sie an den Anmelder weitergeleitet, wobei ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um seine Stellungnahme einzureichen. Das Amt darf den Widersprechenden nicht darüber in Kenntnis setzen, dass die Nachweise möglicherweise nicht ausreichend sind, oder ihn gar auffordern, weitere Nachweise zu erbringen. Dies stünde im Widerspruch zum Gebot der Neutralität des Amtes in kontradiktionsverfahren (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 – OCB/O.C.B., Randnr. 19).

3.4.3 Keine Reaktion des Anmelders

Reagiert der Anmelder innerhalb dieser Frist nicht, so entscheidet das Amt auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweismittel. Die Tatsache, dass der Anmelder keine Antwort einreicht, bedeutet nicht, dass er die vorgelegten Beweismittel als ausreichenden Benutzungsnachweis akzeptiert (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „Salvita“, Randnr. 79).

3.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens

Reagiert der Anmelder auf den Benutzungsnachweis mit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises, ist diese Frage nicht länger von Relevanz. Da der Anmelder das entsprechende Verfahren in Gang setzt, kann er logischerweise diesen Verfahrensabschnitt auch beenden, indem er sein Verlangen förmlich zurücknimmt (siehe Entscheidung vom 21. April 2004, R 174/2003-2 – Sonnengarten, Randnr. 23).

3.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden

Der Widersprechende hat das Recht, zu den Bemerkungen des Anmelders Stellung zu nehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn die zu treffende Entscheidung teilweise auf dem Vorbringen des Anmelders basieren könnte, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke unzureichend sei.

Einer Entscheidung der Beschwerdekommission zufolge stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn dem Widersprechenden keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird (siehe Entscheidung vom 28. Februar 2001, R 16/2010-4 – COLORPLUS, Randnr. 20).

Für weitere Einzelheiten zur Vorlage ergänzender Beweismittel siehe vorstehenden Abschnitt 3.3.1.

~~Bestätigungen oder neue Erklärungen, die der Widersprechende im Rahmen seiner Stellungnahme zur Benutzung der Marke übermittelt, können nicht berücksichtigt werden, da sie in diesem Fall nach Ablauf der Frist für die Vorlage des verlangten Benutzungsnachweises vorgelegt wurden. Jedoch werden zusätzliche Beweismittel im Hinblick auf neu zutage getretene Gesichtspunkte berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn die Beweismittel nach Ablauf der Frist vorgelegt werden (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „HIPOVITON“, Randnr. 56). Wie das Wort „zusätzlich“ bereits besagt, müssen „zusätzliche Beweismittel“ ergänzendes Material und dürfen nicht der Hauptnachweis sein. Wurde innerhalb der Frist kein Nachweis der Benutzung vorgelegt oder sind die vorgelegten Beweismittel ersichtlich unzureichend oder unerheblich, darf dem Widersprechenden keine Gelegenheit geboten werden, entweder Beweismittel zum ersten Mal oder den größten Teil der Beweismittel nach Ablauf der Frist vorzulegen (siehe Entscheidung vom 7. November 2011, R 1924/2010-2 LITTLE BUDDHA CAFÉ, Randnr. 37).~~

3.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise

Regel 22 Absatz 6 GMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

Es steht im Ermessen des Amtes, ob der Widersprechende eine Übersetzung des Benutzungsnachweises in die Verfahrenssprache anfertigen lassen muss. Im Zuge dieser Entscheidung wägt das Amt die Interessen beider Parteien ab.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Übersetzung der vorgelegten Nachweise in die Verfahrenssprache für den Widersprechenden mit erheblichen Kosten und großem Aufwand verbunden sein kann.

Dagegen steht, dass der Anmelder das Recht hat, über den Inhalt der eingereichten Nachweise unterrichtet zu werden, um seine Interessen wahrnehmen zu können. Es ist unbedingt notwendig, dass der Anmelder in der Lage ist, den Inhalt der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise zu beurteilen. Hierbei ist die Art der vorgelegten Unterlagen zu berücksichtigen. So kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass „standardmäßige“ Rechnungen und Verpackungsmuster auch ohne Übersetzung vom Anmelder verstanden werden können (siehe Urteil vom 15. Dezember 2010, T-132/09, „EPCOS“, Randnrs. 51 ff.; Entscheidung vom

| 30. April 2008, R 1630/2006-2 – DIACOR, Randnr. 46 ff. (Rechtsmittel anhängig unter T-258/08); und vom 15. September 2008, R 1404/2007-2 – FAY, Randnr. 26 f.).

Verlangt der Anmelder ausdrücklich eine Übersetzung der Nachweise in die Verfahrenssprache, wird das Amt den Widersprechenden in der Regel auffordern, eine Übersetzung vorzulegen. Das Verlangen des Anmelders kann jedoch zurückgewiesen werden, wenn es offensichtlich übertrieben oder gar missbräuchlich ist, da die vorgelegten Nachweise aus sich selbst heraus verständlich sind.

Verlangt das Amt eine Übersetzung, räumt es dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um diese einzureichen. Hat der Widersprechende umfangreiche Nachweise eingereicht, kann das Amt den Widersprechenden ausdrücklich auffordern, nur jene Teile des vorgelegten Materials zu übersetzen, die er für ausreichend erachtet, um die ernsthafte Benutzung der Marke während des maßgeblichen Zeitraums nachzuweisen. Grundsätzlich obliegt es dem Widersprechenden zu prüfen, ob eine vollständige Übersetzung aller vorgelegten Nachweise erforderlich ist. Es werden nur Beweismittel berücksichtigt, für die eine Übersetzung vorliegt oder die ungeachtet ihrer Textbestandteile aus sich selbst heraus verständlich sind.

3.7 Entscheidung

3.7.1 Zuständigkeit des Amtes

Das Amt nimmt eine eigene Würdigung der vorgelegten Benutzungsnachweise vor. Das bedeutet, dass der Beweiswert der vorgelegten Nachweise unabhängig von den hierzu eingereichten Bemerkungen des Anmelders geprüft wird. Die Beurteilung der Erheblichkeit, Sachdienlichkeit, Schlüssigkeit und Aussagekraft eines Beweismittels liegt im Ermessen und Urteilsvermögen des Amtes. Sie obliegt nicht den Parteien und unterliegt nicht dem in *Inter-partes*-Verfahren gültigen Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 – OCB, Randnr. 19; und vom 14. November 2000, R 823/1999-3 – SIDOL).

Eine Erklärung des Anmelders, die zu dem Schluss kommt, die Benutzung sei nachgewiesen, hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung des Amtes. Das Verlangen des Benutzungsnachweises ist eine Einrede des Anmelders. Wurde jedoch diese Einrede einmal erhoben, so obliegt es alleine dem Amt, das weitere Verfahren durchzuführen und zu beurteilen, ob der Beweiswert der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise ausreichend ist. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises (siehe oben Abschnitt 3.4.4).

Dies steht nicht im Widerspruch zu Artikel 76 Absatz 1 GMV, der bestimmt, dass das Amt in *Inter-partes*-Verfahren bei seinen Ermittlungen auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese Bestimmung ist für das Amt nur im Hinblick auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen verbindlich und erstreckt sich nicht auf deren rechtliche Würdigung durch die Parteien. Folglich können die Parteien vereinbaren, welche Tatsachen nachgewiesen worden sind oder nicht; sie können jedoch nicht entscheiden, ob diese Tatsachen ausreichen, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 – OCB, Randnr. 19; vom 14. November 2000, R 823/1999-3 – SIDOL, Randnr. 20; und vom 13. März 2001, R 68/2000-2 – NOVEX PHARMA).

3.7.2 Entscheidungsbedarf

Eine Entscheidung darüber, ob die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der eingetragenen Marke erfüllt wurde, ist nicht immer erforderlich. Die Frage des Benutzungsnachweises ist nicht als Vorfrage zu betrachten, die immer vor einer Entscheidung in der Hauptsache zu prüfen ist. Weder Artikel 42 Absatz 2 GMV noch Regel 22 Absatz 1 GMDV enthalten einen Hinweis, der eine solche Schlussfolgerung zuließe.

Wurde vom Anmelder ein **Nachweis der Benutzung** der älteren Rechte verlangt, wird das Amt auch prüfen, ob und in welchem Umfang für die älteren Marken die Benutzung nachgewiesen wurde, sofern dies für die betreffende Entscheidung von Belang ist:

- Gibt es ältere Rechte, die keiner Benutzungspflicht unterlagen und bei denen auf eine Verwechslungsgefahr geschlossen wurde, besteht keine Notwendigkeit, den für die anderen älteren Rechte vorgelegten Benutzungsnachweis zu prüfen.
- Besteht ebenso zwischen den Zeichen oder den Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, und denen der angefochtenen Marke keine Ähnlichkeit oder besteht keine Gefahr der Verwechslung der Zeichen, muss der Frage des Benutzungsnachweises nicht nachgegangen werden.

3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel

Wie im Einzelnen oben ausgeführt (siehe Abschnitt 2.2), muss das Amt die vorgelegten Beweismittel im Hinblick auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung in einer *Gesamtwürdigung* betrachten. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 31).

Es gilt der *Grundsatz der Interdependenz*, der bedeutet, dass schwache Beweismittel im Hinblick auf einen erheblichen Faktor (z. B. geringe Verkaufsmengen) durch solide Beweismittel im Hinblick auf einen anderen Faktor (z. B. kontinuierliche Benutzung über einen langen Zeitraum) ausgeglichen werden können.

Es sind alle Umstände des Einzelfalls *im gegenseitigen Zusammenhang* zur Beantwortung der Frage zu berücksichtigen, ob die betreffende Marke ernsthaft benutzt worden ist. Zu diesen spezifischen Umständen können beispielsweise die konkreten Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen (wie niedrig-/hochpreisig; Massenprodukte gegen Spezialprodukte) oder der jeweilige Markt- bzw. Geschäftsbereich gehören.

Beweismittel von indirekter oder indizierter Bedeutung können ebenfalls als Nachweis einer ernsthaften Benutzung geeignet sein, unter bestimmten Voraussetzungen sogar für sich allein.

Da das Amt nicht den kommerziellen Erfolg bewertet, kann auch eine geringfügige (allerdings keine nur symbolische oder interne) Benutzung als „ernsthaft“ erachtet werden, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu erhalten oder zu erschließen.

Der Entscheidung ist zu entnehmen, welche Beweismittel vorgelegt wurden. Im Allgemeinen werden allerdings nur die für die Schlussfolgerung erheblichen Beweismittel erwähnt. Werden die Beweismittel als überzeugend erachtet, reicht es, wenn das Amt nur die Unterlagen anführt, auf denen diese Schlussfolgerung gründet und warum. Wird ein Widerspruch zurückgewiesen, weil der Benutzungsnachweis unzureichend war, muss die Frage der Verwechslungsgefahr nicht behandelt werden.

3.7.4 Beispiele

Im Folgenden werden einige Entscheidungen des Amtes und des Gerichts genannt (mit unterschiedlichen Ergebnissen), in denen die Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine wichtige Rolle gespielt hat:

3.7.4.1 Ernsthaftes Benutzung akzeptiert

| Fall Nr. | Kommentar |
|---|---|
| Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Fribol“ | Der Widersprechende (Fribol Foods Ltd.) legte mehrere Rechnungen über große Warenmengen vor, die an sein Vertriebsunternehmen (Plusfood Ltd.) gerichtet waren, das zum gleichen Konzern gehört (Plusfood Group). Unstrittig ist, dass das Vertriebsunternehmen die Waren später in Verkehr brachte. Des Weiteren legte der Widersprechende undatierte Broschüren , eine Pressemappe und drei Preislisten vor. Zu den „internen“ Rechnungen merkte das Gericht an, dass die Kette Hersteller-Vertreiber-Markt in der Unternehmensorganisation durchaus üblich ist und nicht als rein interne Benutzung betrachtet werden kann. Die undatierten Broschüren seien in Verbindung mit anderen datierten Beweismitteln wie Rechnungen und Preislisten zu betrachten und könnten daher durchaus Berücksichtigung finden. Das Gericht ging von einer ernsthaften Benutzung aus und unterstrich, dass in einer Gesamtwürdigung alle relevanten Faktoren als Gesamtheit und nicht einzeln zu bewerten sind. |
| Entscheidung vom 2. Mai 2011, R 872/2010-4 – CERASIL | Der Widersprechende legte unter anderem rund 50 Rechnungen vor, jedoch nicht in der Verfahrenssprache. Die Namen der Adressaten sowie die verkauften Mengen waren geschwärzt. Nach Auffassung der Kammern machen Standardrechnungen mit den üblichen Angaben (Datum, Namen und Anschrift des Verkäufers und des Käufers, betreffende Produkte, gezahlter Preis) eine Übersetzung nicht erforderlich. Auch wenn die Namen der Adressaten und die verkauften Mengen geschwärzt waren, bestätigten die Rechnungen doch den in Kilogramm gemessenen Verkauf von „CERATOSIL“-Produkten an Unternehmen im maßgeblichen Gebiet während des maßgeblichen Zeitraums. Zusammen mit den übrigen Beweismitteln (Broschüren, eidesstattliche Erklärung, Artikel, Fotografien) wurde dies als ausreichender Nachweis einer ernsthaften Benutzung erachtet. |
| Entscheidung vom 29. November 2010, B 1-477-670 | Der Widersprechende, der im Bereich Fahrzeugwartung und in der Führung von Unternehmen im Bereich An- und Verkauf von Fahrzeugen tätig war, reichte mehrere Jahresberichte mit einem allgemeinen Überblick über seine kommerziellen und finanziellen Aktivitäten vor. Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung boten diese Berichte an sich keine ausreichenden Informationen über die tatsächliche Benutzung für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen. In Verbindung mit Anzeigen und Werbung hingegen, wo die fragliche Marke für bestimmte Dienstleistungen gezeigt wurde, boten nach Ansicht der Widerspruchsabteilung die Beweismittel insgesamt ausreichende Hinweise auf Umfang, Art, Dauer und Ort der Benutzung der Marke für diese Dienstleistungen. |
| Entscheidung vom 29. November 2010, R 919/2009-4 – GELITE | Den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Marke für „Beschichtungsstoffe auf Kunstharzbasis (Grund-, Zwischen- und Deckschicht) und Industrielacke“ benutzt wurde. Die beigefügten Etiketten belegen die Benutzung der Marke für verschiedene Grund-, Füll- |

| | |
|---|--|
| | und Deckbeschichtungen. Diese Angaben stimmen auch mit den beigelegten Preislisten überein. In den dazugehörigen technischen Informationsblättern werden diese Waren als Korrosionsschutzbeschichtungen auf Kunstharzbasis beschrieben, die in verschiedenen Farben zum Verkauf angeboten werden. Aus den beigelegten Rechnungen geht hervor, dass diese Waren an verschiedene Kunden in Deutschland geliefert wurden. Auch wenn in den in der schriftlichen Erklärung genannten Umsatzzahlen für den Zeitraum 2002 bis 2007 Deutschland nicht ausdrücklich erwähnt wird, muss doch der Schluss gezogen werden, dass diese Umsätze zumindest teilweise auch in Deutschland erzielt wurden. Folglich gilt die ältere Marke als benutzt für die Waren „Lacke, Lackfarben, Firnisse, Farben; Dispersionen und Emulsionen zur Beschichtung und Reparatur von Oberflächen“, weil es nicht möglich ist, für diese Waren weitere Unterkategorien zu schaffen. |
| Entscheidung vom 20. April 2010, R 878/2009-2 – SOLEA | In der eidesstattlichen Erklärung ist die Rede von hohen Umsätzen (mehr als 100 Mio. EUR) mit Waren, die zwischen 2004 und 2006 vermarktet wurden; außerdem sind ihr Internetauszüge von Bildern der im maßgeblichen Zeitraum verkauften Produkte (Seife, Shampoo, Deodorant [für Füße und Körper], Lotionen und Reinigungsartikel) beigelegt. Die Internetauszüge tragen zwar ein Copyright-Datum von 2008, doch wird die Glaubwürdigkeit der Behauptungen in der Erklärung gestärkt durch das Urteil des Landgerichts Mannheim, das der Widersprechende zuvor als Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Kopie eingereicht hatte und in dem auf die Marktanteile von Produkten mit der Marke des Widersprechenden hingewiesen wurde: Gesichtspflegeprodukte für Damen (6,2%), Pflegelotionen (6,3 %), Duschseifen und Shampoos (6,1 %) und Gesichtspflege- und Rasiermittel für Herren (7,9 %). Weiter heißt es in dem Urteil, dass nach einer GfK-Studie ein Fünftel der Bürger in Deutschland mindestens einmal im Jahr ein BALEA-Produkt erwirbt. Verwiesen wird noch auf zwei weitere Studien , die belegen, dass die Marke in Deutschland gut bekannt ist. Für die Waren, auf denen der Widerspruch gründet, wurde also ein ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke erbracht. |
| Entscheidung vom 25. März 2010, R 1752/2008-1 – ULUDAG | Die vorgelegten Beweismittel zum Belegen der Benutzung der älteren dänischen Marke dürften ausreichend sein. Die Kammer stellt mit Zufriedenheit fest, dass die vorgelegte Rechnung Auskunft über den Ort und die Zeit der Benutzung gibt, denn sie belegt den Verkauf von 2 200 Kartons mit Produkten an ein dänisches Unternehmen innerhalb des maßgeblichen Zeitraums. Die eingereichten Etiketten zeigen die Benutzung der Marke auf Erfrischungsgetränken in der in der Eintragungsurkunde dargestellten Form. In der Frage, ob ein aus einer einzigen Rechnung bestehender Nachweis den Umfang der Benutzung belegen kann, vertritt die Kammer die Ansicht, dass der Inhalt dieser Rechnung vor dem Hintergrund der übrigen Beweismittel den Schluss zulässt, dass die Marke in Dänemark ausreichend und ernsthaft benutzt wurde, und zwar für „kohlensäurehaltiges Wasser, kohlensäurehaltiges Wasser mit Fruchtgeschmack und Sodawasser“. |

3.7.4.2 Ernsthaftige Benutzung nicht akzeptiert

| Fall Nr. | Kommentar |
|---|---|
| Urteil vom 18. Januar 2011, T-382/08, „VOGUE“ | Der Widersprechende reichte eine Erklärung seines Partners in der Geschäftsführung und von 15 Herstellern von Schuhwaren („Es wurden für den Widersprechenden über X Jahre Schuhwaren unter der Marke VOGUE hergestellt“), 35 Fotografien von Schuhwaren der Marke VOGUE, Aufnahmen von Läden und 670 Rechnungen von Schuhwarenherstellern an den Widersprechenden ein. Das Gericht befand, dass die Erklärungen keine ausreichenden Nachweise des Umfangs, des Ortes und der Zeit der Benutzung bieten. Die Rechnungen betrafen den Verkauf von Schuhwaren <u>an</u> den Widersprechenden, nicht den Verkauf von Schuhen an Endverbraucher, und konnten daher eine Benutzung nach außen nicht belegen. Bloße Annahmen und Vermutungen („höchst unwahrscheinlich“, „abwegig“, „...was wahrscheinlich das Fehlen von Rechnungen erklärt ...“, |

| | |
|---|--|
| | „vernünftigerweise“ usw.) können handfeste Beweismittel nicht ersetzen. Eine ernsthafte Benutzung wurde daher in Abrede gestellt. |
| Entscheidung vom 19. September 2007, 1359 C (bestätigt durch R 1764/2007-4) | Der Markeninhaber besaß eine Fluggesellschaft mit Sitz in den USA, die nur in den USA tätig war. Die Tatsache, dass Flüge auch über das Internet aus der Europäischen Union gebucht werden konnten, änderte nichts an der Tatsache, dass die eigentlichen Beförderungsdienstleistungen (Klasse 39) ausschließlich außerhalb des maßgeblichen Gebiets erbracht wurden. Auch die vorgelegten Passagierlisten mit Passagieren mit Adressen in der Europäischen Union konnten nicht beweisen, dass die Flüge tatsächlich in Europa gebucht worden waren. Schließlich war die Website ausschließlich in englischer Sprache abgefasst, waren die Preise in US-Dollar angegeben und waren die maßgeblichen Telefon- und Faxnummern solche aus den USA. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung im maßgeblichen Gebiet in Abrede gestellt. |
| Entscheidung vom 4. Mai 2010, R 966/2009-2 COAST | Es gibt keine besonderen Umstände, die eine Feststellung rechtfertigen würden, dass vom Widersprechenden eingereichte Kataloge , allein oder zusammen mit der Website und Zeitschriftenauszügen , den Umfang der Benutzung eines der älteren Zeichen für eine der betreffenden Waren und Dienstleistungen belegen könnten. Zwar belegen die eingereichten Beweismittel die Benutzung des älteren Zeichens für „Herren- und Damenbekleidung“, doch hat der Widersprechende keinerlei Beleg mit irgendeiner Angabe des wirtschaftlichen Werts der Nutzung dieses Zeichens als Nachweis einer ernsthaften Benutzung vorgelegt. |
| Entscheidung vom 8. Juni 2010, R 1076/2009- 2 EURO CERT | Die ständige Rechtsprechung besagt, dass eine Erklärung , auch wenn sie an Eides statt abgegeben wird oder im Einklang mit dem Recht, nach dem sie abgegeben wird, durch unabhängige Beweismittel untermauert und bestätigt werden muss. Im vorliegenden Fall enthält die von einem Beschäftigten des Unternehmens des Widersprechenden abgefasste Erklärung in Umrissen eine Beschreibung der betreffenden Dienstleistungen, aber nur allgemeine Aussagen zu Handelsaktivitäten. Es finden sich dort keinerlei detaillierte Zahlen zu Verkäufen oder Werbung oder auch andere Daten, die den Umfang und die Benutzung der Marke belegen könnten. Lediglich drei Rechnungen , in denen relevante Finanzdaten geweißt sind, sowie eine Kundenliste können kaum als bestätigende Beweise betrachtet werden. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht nachgewiesen. |
| Entscheidung vom 1. September 2010 R 1525/2009-4 OFFICEMATE | Bei den Tabellen mit Umsatzzahlen und den Analyse- und Überprüfungsberichten zu Verkaufszahlen handelt es sich um Unterlagen, die vom Beschwerdeführer selbst oder in seinem Auftrag verfasst wurden und daher geringeren Beweiswert haben. Keines der vorgelegten Beweismittel enthält klare Angaben zum Ort der Benutzung der älteren Marke. Die Tabellen und die Analyse- und Überprüfungsberichte, die Daten über den geschätzten Gesamtwert der Verkäufe (in SEK) in den Jahren 2003 bis 2007 enthalten, geben keinerlei Auskunft über den Ort der Verkäufe. Es findet sich kein Verweis auf das Hoheitsgebiet der Europäischen Union, in dem die ältere Marke eingetragen ist. Die Rechnungen betreffen keine vom Beschwerdeführer getätigten Warenverkäufe. Die vorgelegten Beweismittel reichen daher eindeutig nicht aus, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen. |
| Urteil vom 12. Dezember 2002, T- 39/01, „HIWATT“ | Ein Katalog , in dem die Marke auf drei verschiedenen Verstärkermodellen erschien (ohne Angabe von Ort, Zeit und Umfang der Benutzung), ein Katalog der internationalen Musikmesse in Frankfurt , in dem ein Unternehmen namens HIWATT Amplification International als Aussteller ausgewiesen war (ohne Angabe einer Benutzung der Marke), und eine Kopie des HIWATT-Verstärkerkatalogs aus dem Jahr 1997, in dem die Marke auf unterschiedlichen Verstärkermodellen erschien (ohne Hinweis auf Ort oder Umfang der Benutzung), wurden insbesondere wegen der fehlenden Hinweise auf den Umfang der Benutzung als unzureichend befunden, um den Nachweis der Benutzung zu erbringen. |