

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. November 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 06 940

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Kraft und die Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996 veröffentlichte Wortmarke 395 06 940

"Nora"

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke DD 647 137

"NORMA"

die am 20. Juni 1990 ua für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragen worden ist.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts die Verwechslungsgefahr der Marken zunächst durch Beschluß eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 28. September 1998 bejaht und die Löschung der Marke angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke DD 647 137 angeordnet hatte, ist der Beschluß auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen

worden. Der Erinnerungsprüfer hat die Ansicht vertreten, daß selbst bei Anlegung eines strengen Beurteilungsmaßstabs, der wegen der Identität der Waren geboten sei, keine Gefahr von Verwechslungen der Marken bestehe. Es handele sich um relativ kurze Wörter, deren unterschiedlicher Sinngehalt sich dem Verkehr bei der visuellen wie auch der akustischen Wahrnehmung ohne weiteres erschließe. Hinzu komme, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als unterschneitlich einzustufen sei, weil Bekleidung üblicherweise mit weiblichen Vornamen gekennzeichnet werde.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Im Beschwerdeverfahren hat sie zur Glaubhaftmachung der von der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Erinnerungsverfahren bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke weitere Unterlagen vorgelegt. Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als seltener und in Verbindung mit Bekleidung unüblicher Vorname von Hause aus normal und aufgrund der großen Verkehrsbekanntheit ihres gleichnamigen Lebensmittelfilialbetriebs erheblich gesteigert sei. Die Bekanntheit ihres Unternehmens, das zu den 15 führenden europäischen Discountern gehöre, erstrecke sich auf alle dort vertriebenen Waren, ua auch Strumpfhosen. In Anbetracht der Identität der durch die Marken erfaßten Waren könne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Auch der 28. Senat habe mit Beschluß vom 19. Juli 1995 (28 W (pat) 264/94) die Verwechslungsgefahr der Marken "Nora" und "Norma" bejaht, wobei er von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen sei. Die Widersprechende verweist ferner auf die Annahme einer im Bekleidungsbereich bestehenden hochgradigen Verwechslungsgefahr der Marken "Nora/NORMA" durch Beschluss der Widerspruchsabteilung des HABM vom 31. Oktober 2002.

Zur Benutzung führt die Widersprechende aus, daß sie die Widerspruchsmarke in über 150 Tageszeitungen und zahlreichen Anzeigenblättern ständig beworben und in ihren über 1000 Filialen jährlich mehrere Millionen Packungen Strumpfhosen

verkauft habe. Dabei sei die Widerspruchsmarke neben ihren auf der Verpackung der Strumpfhosen angebrachten Eigenmarken „Manou“, „Whisper“ und „Verena“ als sog. Händlermarke (Retailerbrand oder Storebrand) benutzt worden. Diese stelle ein "neues markenpolitisches Phänomen" dar, dessen Besonderheit darin bestehe, daß sich die mit der Händlermarke verbundene Produktverantwortung des Händlers auf das gesamte Sortiment und die Qualitätsfunktion der Marke auf die gesamte Handelsleistung beziehe. Daraus ergebe sich gleichzeitig das „neue markenrechtliche Phänomen“, daß eine Verbindung zwischen Ware und Händlermarke bestehe, ohne daß die Marke auf der Ware angebracht sei. Zumindest sei dies bei den mit Eigenmarken des Händlers versehenen Produkten der Fall, die unter der Händlermarke so umfangreich beworben würden, daß der Verkehr das einzelne Produkt automatisch dem Händler zuordne und es beispielsweise als „Toptil von NORMA“ oder „Tandil von Aldi“ bezeichne. Die Benutzung der Widerspruchsmarke als Händlermarke erfülle auch die Anforderungen an eine funktionsgerechte Benutzung, denn diese setze nach dem Willen des Gesetzgebers nicht notwendig die Anbringung der Marke an der Ware voraus. Es komme allein darauf an, ob die Marke entsprechend dem Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten so verwendet werde, daß sie vom Verkehr als kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt werde. Allein aus Rechtsgründen dürfe die Anbringung der Händlermarke an der Ware jedenfalls nicht verlangt werden. Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der Marke 395 06 940 zu löschen.

Sie regt ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Ansicht ist die Widerspruchsmarke als eine auf den Vertrieb von Lebensmitteln gerichtete Dienstleistungsmarke benutzt worden. Es fehle daher an der behaupteten rechtserhaltenden Benutzung für die Ware „Strumpfhosen“. Im übrigen bestreitet die Inhaberin der angegriffenen Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke "NORMA" im Foodbereich und erst recht im Non-Food-Bereich, weil auf diesen mit ca 70 Artikeln nur ein geringer Anteil des ca 800 Produkte umfassenden Gesamtsortiments der Widersprechenden falle. Der Abstand der Marken sei unter diesen Umständen als ausreichend zu erachten, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

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

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Unabhängig von der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr der Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, ist der Widerspruch jedenfalls wegen mangelnder Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 iVm §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG).

1. Auf die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig erhobene und im Beschwerdeverfahren aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke war die von der Widersprechenden für "Strumpfhosen" geltend gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für den vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jahren (5.2.1991 – 5.2.1996) als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für den Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde (19.11.1997– 19.11.2002) glaubhaft zu machen (vgl BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp; 1999, 995, 996 – HONKA).

Für den ersten Zeitraum hat die Widersprechende durch eidesstattliche Versicherung ihres Zentraleinkäufers vom 6. Mai 1999 dargelegt, daß sie im Jahr 1994 mehr als 5,5 Mio und 1996 mehr als 5,4 Mio Damenstrumpfhosen in den als Muster beigefügten Verpackungen verkauft hat. Die Verpackungsmuster sind mit den für die Widersprechende geschützten Marken "Manou" bzw "Whisper" sowie relativ großen Preisetiketten versehen, auf denen die Marke „NORMA“ deutlich sichtbar aufgedruckt ist.

Die von der Widersprechenden für den zweiten Zeitraum eingereichten Werbeanzeigen und Handzettel aus den Jahren 1997 bis 2002 zeigen die Marke „NORMA – ab ca Ende 2000 zusätzlich mit einem „R im Kreis“ - in großer Blockschrift mit dem kleineren Untertitel „Hohe Qualität zum Niedrigpreis“ jeweils an dem oberen oder unteren Rand einer Seite, auf der zahlreiche Artikel aus dem Warensortiment der Widersprechenden dargestellt sind, darunter Strumpfhosen mit der Kennzeichnung "Manou", "Whisper" und "Lady Verena". Die Werbeanzeigen sind laut eidesstattlicher Versicherung des Einkäufers Widersprechenden vom 18. November 2002 jährlich in über 150 Tageszeitungen erschienen und die Handzettel in einer Auflage von je 300 000 Stück verteilt worden; der Absatz von Strumpfhosen habe im Jahr 1998 mehr als 3 Mio und im Jahr 2000 mehr als 3,2 Mio Packungen betragen.

2. Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke in relativ großer Schrift auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht sind, als rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG zu erachten ist, wie der 26. Senat des Bundespatentgerichts in einem vergleichbaren Fall angenommen hat (Mitt. 1996, 168 – Codi/Rodi). Jedenfalls entspricht die Art und Weise, wie die Marke „NORMA“ im zweiten Benutzungszeitraum für die eingetragenen Waren, ua Strumpfhosen, verwendet worden ist, nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.

a.) Ausgangspunkt für diese Beurteilung bildet nach der „MONTANA“-Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583, 584) die - durch Art. 2 MRRL und § 3 Abs. 1 MarkenG nicht in Frage gestellte - Funktion der Marke, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke muß daher so verwendet werden, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sieht (vgl auch BGH GRUR 1996, 267, 268 reSp- AQUA). Um ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen zu können, muß die Marke allerdings nicht notwendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Bei der vom Gesetzgeber geforderten richtlinienkonformen Auslegung des Benutzungsbegriffs kann - in Abkehr von der bisherigen strengen deutschen Rechtsprechung - je nach den Umständen auch eine Verwendung auf Geschäftspapieren, in Katalogen oder in der Werbung ausreichend sein (BT-Drucks. 12/6581, 83 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 77). Wie die Formulierung „je nach den Umständen“ erkennen läßt, stellt die Anbringung der Marke an der Ware auch nach § 26 MarkenG den Regelfall der funktionsgerechten Benutzung dar. Es fällt also nicht jede Benutzung der Marke „als Marke“, die nach § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG ausschließlich dem Markeninhaber vorbehalten ist, etwa die Verwendung in Geschäftspapieren und in der Werbung (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG), schon unter den Benutzungsbegriff des § 26 MarkenG. Dieser bedarf vielmehr – wie schon in der Rechtsprechung zu § 5 Abs. 7 WZG anerkannt war (vgl ua BGH GRUR 1978, 294, 296 – Orbicin; 1980, 52, 53 – Contiflex; 1984, 354, 357 – Tina-Spezialversand II) – der eigenständigen Auslegung und Abgrenzung gegenüber dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 – Kornkammer), allerdings mit der Einschränkung, daß bei der Beurteilung jedenfalls keine strengere Maßstäbe anzulegen sind als bisher (vgl BGH GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA).

b.) Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke legt auch der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-40/01 (Ansul) der Auslegung des Benutzungsbegriffs nach Art. 12 MRRL zugrunde. Er hält den

Benutzungsbegriff als solchen allerdings für deckungsgleich mit dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung nach Art. 5 MRRL (Tz. 46) und beurteilt die einzelnen Umstände der Benutzung, insbesondere Art, Umfang und Dauer, unter dem - nicht nur als Gegensatz zu einer bloßen Scheinbenutzung gewerteten - Merkmal der Ernsthaftigkeit (so auch Urteil des EuG vom 12.12.2002 in der Rechtssache T-39/01 - HIWATT- Tz. 37). Für eine ernsthafte Benutzung ist es nach Ansicht des Generalanwalts erforderlich, dass die Marke durch ihre Nutzung auf dem Markt für die Waren und Dienstleistungen, die sie repräsentiert, präsent ist (Nr 56). Für den Markeninhaber sei "die Marke die Verbindung zwischen dem Zeichen und der Ware oder Dienstleistung, um sich durch ihre Wahrnehmung durch den Verbraucher und die daraus folgende Identifizierung des einen mit dem anderen auf dem Markt zu etablieren" (Tz. 64). Zusammenfassend führt der Generalanwalt aus, daß eine ernsthafte Benutzung nur vorliegt, wenn die Marke so wie sie registriert worden ist, dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen benutzt wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt wird, die Marke zu erhalten (Tz. 72).

3. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. Händlermarke wird der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion der Marke (vgl EuGH MarkenR 2002, 394, 399 - Arsenal) nicht gerecht, unabhängig davon, ob die Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der "funktionsgerechten" oder der "ernsthaften" Benutzung erfolgt.

a.) Die Widersprechende hat die mit dem Namen ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke „NORMA“ für ihr gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren besteht. Das gilt nicht nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern usw.. Auch in den vorgelegten Werbeunterlagen (Zeitungsanzeigen, Handzettel)

ist die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechenden eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte sind in den Anzeigen zwar dargestellt. Es fehlt aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmittelbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sieht in dem Kennzeichen „NORMA“, wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegnet, im allgemeinen nur einen Hinweis auf den Discounter, selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu günstigem Preis anbietet. Eine vergleichbare Verwendung von Geschäftsbezeichnungen in der Werbung kennt der Verkehr auch von anderen Handelsunternehmen, wie das Beispiel des bekannten Discounters Aldi zeigt, der seine Anzeigen mit „Aldi informiert“ betitelt. Andere Händler werben mit Aussagen wie „Wo geht's hier zu kika“; WALMART die Preise bleiben unten. Immer“, „Quelle über 5000 mal in Deutschland, "Netto Marken Discount". Nach ständiger Rechtsprechung kann die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er - auch - markenmäßig im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG sein mag (vgl dazu BGH GRUR 1962, 647 – Strumpfzentrale; 1975, 257 – Buddelei; 1977, 789 – Tina-Spezialversand I; 1984, 354 – Tina-Spezialversand II), ihre betriebliche Herkunftsfunktion in bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen (BGH GRUR 1979, 551 – lamod; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 26 Rdn. 11; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 1998, § 26 Rdn. 20; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 21, 22). Sie repräsentiert die Waren nicht und ist für diese auf dem Markt nicht tatsächlich und ernsthaft präsent, sondern weist allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin (vgl BGH aaO – Buddelei). Für den Verkehr stellt nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterscheidungs mittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermöglicht und nach dem er die Ware benennt, wiederkauft und weiterempfiehlt. Bei den in den Filialen der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen sind das die auf der Verpackung befindlichen Marken „Manou“, „Whisper“ und „Verena“.

b.) Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr bringe die Widerspruchsmarke jedenfalls zu den mit ihren Eigenmarken versehenen Produkten in unmittelbaren Bezug und bezeichne sie dementsprechend auch mit „NORMA“, kann nicht gefolgt werden. Dagegen spricht, dass daß der Verbraucher in der Regel weder weiß noch sich weitere Gedanken darüber macht, ob die Marken, mit der die in den Filialen der Widersprechenden angebotenen zahlreichen Waren versehen sind, Eigenmarken für die nur in ihren Filialen erhältlichen Produkt sind, oder ob es sich um Herstellermarken für Waren handelt, die auch in anderen Geschäften gekauft werden können. Die Unterscheidung ist für den Verkehr deshalb kaum möglich, weil er im Handel an die unterschiedlichsten Vertriebsformen gewöhnt ist. Teils haben die Handelsbetriebe nur Waren im Sortiment, die mit Herstellermarken gekennzeichnet sind, teils bieten sie Waren sowohl unter Herstellermarken als auch Eigenmarken an, wobei die Sortimentsbereiche, in denen nur oder überwiegend Eigenmarken bzw umgekehrt nur oder überwiegend Herstellermarken verwendet werden, je nach Händler stark variieren. Angesichts der Vielfalt von Vertriebskonzepten erkennt der Verbraucher eine (Handels-) Eigenmarke daher nur unter besonderen Umständen als solche, etwa wenn sie unter dem Namen des Händlers bzw der Händlermarke gesondert beworben wird, wie zB die Bekleidungs - Eigenmarken „Yessica“ und „Your 6th Sense“ von „C&A“, oder wenn die unter einer Eigenmarke vertriebene Ware aus sonstigen Gründen einem bestimmten Händler zugeordnet wird. Dies kann der Fall sein, wenn die Eigenmarke in Verbindung mit dem betreffenden Handelsunternehmen eine besondere Bekanntheit erlangt hat, etwa aufgrund positiver Bewertungen in Warentests, weil hier die Testprodukte stets unter der Eigenmarke und dem Händlernamen vorgestellt werden, wie die von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang genannten Beispiele der umfangreich benutzten Waschmittel „Aldi/Tandil“ oder „NORMA/Toptil“ zeigen. Ein weiteres Beispiel bildet der Verkauf von Computern bei dem Discounter Aldi, der in der Presse ein starkes Echo gefunden und zu dem Schlagwort „Aldi-Computer“ geführt hat. Liegen solche besonderen Umstände vor, kann der Händlermarke im

Einzelfall möglicherweise individuelle Unterscheidungsfunktion für ein bestimmtes Produkt aus dem Warensortiment zukommen. Das gilt aber keineswegs pauschal für alle Produkte, die in den Werbeanzeigen ständig wechselnd und in großer Zahl unter der Händlermarke angeboten werden, und zwar unabhängig davon, ob sie mit Herstellermarken oder mit Eigenmarken versehen sind, wie die Strumpfhosen „Manou“, Whisper“ und „Verena“ oder ob sie überhaupt nicht mit einer Marke gekennzeichnet sind.

c.) Auch die von der Widersprechenden vorgenommene Interpretation der Widerspruchsmarke als Zweitmarke erscheint nicht zutreffend, denn die Marke „NORMA“ wird von ihr nach Art einer Unternehmensmarke für ihr gesamtes Warensortiment eingesetzt. Damit handelt es sich nach herkömmlichem Verständnis gerade nicht um eine Zweitmarke, sondern um die Erst- bzw Hauptmarke (vgl BGH GRUR 1993, 972, 974 – Sana/Schosana; 2000, 510, 511 – Contura).

4.) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "NORMA" kann auch nicht aus den Grundsätzen der "TETRASIL"-Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583) hergeleitet werden. Der Bundesgerichtshof hat dort zwar betont, daß den Markeninhabern die Art der wirtschaftlichen Betätigung nicht allein aus Rechtsgründen in bestimmter Weise – etwa abweichend von der verkehrsüblichen Art der Benutzung – vorgeschrieben werden darf. Das bedeutet aber nicht, daß jede Art der Benutzung, sofern sie nur den Gepflogenheiten eines Teils des Geschäftsverkehrs entspricht, als rechterhaltend zu erachten wäre.

a.) Der „TETRASIL“- Fall weicht von dem vorliegenden Sachverhalt schon deshalb grundlegend ab, weil die Marke „TETRASIL“ in Bestell- und Lieferscheinen zur Kennzeichnung einer bestimmten, bereits im Markt erhältlichen Ware, nämlich Wasserglas, benutzt worden ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Anbringung der Marke bei der Ware „Wasserglas“ wegen Art und Beschaffenheit des Produkts als solchem weder verkehrsüblich noch wirtschaftlich

zumutbar war. Im Gegensatz dazu sieht die Widersprechende von der Anbringung der Marke „NORMA“ an den einzelnen Artikeln ihres Produktsortiments aufgrund einer im Discounterhandel üblichen Marketingstrategie ab, die darauf gerichtet ist, nur die Händlermarke anstelle einer Vielzahl von Eigenmarken des Händlers zu bewerben und damit eine hohe Kundenbindung an die Einkaufsstätte unter gleichzeitiger Senkung der Kommunikationskosten zu erreichen. Gleichzeitig wird mit der Benutzung der Händlermarke ohne Anbringung an den Waren der Zweck verfolgt, bei dem Misserfolg eines einzelnen Artikels aus dem regelmäßig einige hundert Produkte umfassenden Gesamtsortiment der Ruf der Marke und damit gleichzeitig des Händlernamens nicht zu gefährden sowie in dem Fall der Ausdehnung des Produktsortiments der Gefahr einer Verwässerung der Marke entgegenzuwirken.

b.) Der Senat hält es nicht für gerechtfertigt, bei der Beurteilung, welche Art der Markenbenutzung verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht ist, eine Marketingpolitik als Maßstab zugrundezulegen, die von den Waren völlig unabhängig ist und deren Konzept entsprechend dem wirtschaftlichen Interesse des (Discount-)Handels gerade nicht in der Verwendung der Marke als Mittel zur Unterscheidung und Identifikation einer Ware besteht. Dies hätte im Ergebnis zur Folge, daß die Verkehrsüblichkeit der Benutzung einer für ein und dieselben Waren geschützten Marke unterschiedlich zu beurteilen wäre, je nachdem, ob sie als Hersteller- oder als Händlermarke verwendet wird, denn der Hersteller bringt sein Unternehmenskennzeichen üblicherweise, gegebenenfalls mit einem weiteren Produktkennzeichen, an der Ware an. Der Händler sieht dagegen aus den genannten marketingstrategischen Gründen von der Kennzeichnung der Ware mit seinem durch die Händlermarke verkörperten Händlernamen ab, obwohl er gerade bei der Verwendung von Eigenmarken selbst wie ein Hersteller auftritt und seine Händlermarke ohne weiteres an der Ware anbringen könnte.

c.) Eine derartige, der Wirtschaftsstufe des Markeninhabers entsprechende rechtliche Unterscheidung der Warenmarken in Fabrik- und Handelsmarken ist

von der Rechtsprechung seit jeher als dem Markenrecht fremd abgelehnt worden (vgl bereits BGH GRUR 1962, 647, 648 – Strumpfzentrale; Fezer, aaO, § 3 Rdn 32). Gesetzlich vorgesehen sind ausschließlich Warenmarken und Dienstleistungsmarken (§ 3 Abs. 1 MarkenG), denen alle Marken zuzuordnen sind, gleich zu welchem Zweck sie von ihrem Inhaber eingesetzt werden, zB als Fabrik-, Handels-, Händler-, Haus-, Dach-, Sortenmarken usw. Eine abweichende Beurteilung der Benutzung von Warenmarken, je nachdem ob sie durch einen Hersteller oder einen Händler erfolgt, wäre mit dem Gebot der Gleichbehandlung der Markeninhaber anhand der objektiven Merkmale der Art der Marke und der Art der Waren, für die sie benutzt wird, kaum vereinbar.

5. Der Vortrag der Widersprechenden zu dem Konzept der Händlermarke als „neuem markenpolitischen Phänomen“ (vgl Manfred Bruhn, Handelsmarken, 3. Aufl. 2001, S 294) läßt schließlich auch grundlegende Zweifel aufkommen, ob die Marke „NORMA“ überhaupt für die eingetragenen Waren und nicht ausschließlich für die von der Widersprechenden erbrachte – nicht geschützte – Handelsleistung benutzt worden ist.

a.) Die Widersprechende unterscheidet in ihren Ausführungen selbst ausdrücklich zwischen dem Begriff der *Händlermarke* - im Englischen unmißverständlich Retailerbrand oder Storebrand – und dem Begriff der *Handelsmarke*, die in herkömmlichem Sinne als Eigenmarke unmittelbar an der Ware angebracht wird. Die Händlermarke bezieht sich, wie die Widersprechende unter Verweis auf Bruhn aaO, S. 176 ausführt, auf die gesamte Handelsleistung, nämlich gezielte Produkt- und Lieferantenauswahl, strenge Qualitätskontrolle, produktgerechte Lagerung, betriebsspezifische Darbietung im Sortiment, laufende Überwachung im Regal und gegebenenfalls fachgerechte Beratung. Neben der auf die Handelsleistung bezogenen Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion soll mit der Händlermarke aber gleichzeitig auch eine enge Verbindung zu der einzelnen Ware hergestellt werden. Der Kunde soll die Ware über die Händlermarke nur dem Geschäftsbetrieb des Händlers und der durch ihn gewährleisteten stets

gleichbleibenden Warengüte und -qualität zuordnen. In der Händlermarke ist also – wirtschaftlich betrachtet – die Funktion einer Warenmarke und einer Dienstleistungsmarke vereinigt.

b.) Die Widersprechende weist zu Recht darauf hin, dass sich aus dem „markenpolitischen Phänomen“ der Händlermarke auch ein „markenrechtliches Phänomen“ ergibt, wobei das „markenpolitische Phänomen“, daß nur die Händlermarke beworben und nicht an den einzelnen Waren angebracht wird, entgegen ihrer Ansicht aber schon lange existiert. Dies zeigt die oben unter Ziff. 2) zitierte "Codi/Rodi" – Entscheidung (BPatG Mitt 1996, 485), in der eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs(händler)marke "Rodi" im Hinblick auf ihre Verwendung auf den Preisetiketten der Waren bejaht worden ist. Ob diese Entscheidung der Problematik der Händlermarke gerecht wird, mag zweifelhaft sein (verneinend Doetsch, GRUR 1989, 485). Jedenfalls kann die Lösung des Phänomens "Händlermarke" in markenrechtlicher Hinsicht nicht in der Anerkennung der Benutzung der (Waren)Marke ohne unmittelbaren Bezug zu den einzelnen Waren liegen. Die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in den Werbeunterlagen könnte allenfalls als rechtserhaltende Benutzung für die von der Widersprechenden erbrachten – nicht geschützten - Dienstleistungen eines Einzelhändlers nach der Warenklasse 35 angesehen werden. Dies würde aber nach der gegenwärtigen Rechtslage zu der Situation führen, dass die Marke eines (Discount-)Händlers, sofern sie für Waren eingetragen ist, wegen mangelnder unmittelbarer Verbindung mit der Ware nicht als rechtserhaltend benutzt erachtet und daher nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gegenüber einer jüngeren Marke nicht durchgesetzt werden kann. Für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers erhält er nach der derzeitigen deutschen Praxis keinen Markenschutz, weil Schutzgegenstand und Schutzbereich einer solchen Marke nicht hinreichend bestimmbar sind. Die Frage der Zulässigkeit der Eintragung von Einzelhandels-Dienstleistungsmarken hat der 24. Senat mit Beschluß vom 15. Oktober 2002 (24 W(pat) 214/01) dem EuGH vorgelegt (vgl ferner 29 W(pat)80/02 vom 14.8.2002 – Smartweb – beide Entscheidungen zur Veröffentlichung vorgesehen; Grabrucker,

MarkenR 2002, 361 – Giacomelli Sport und die Folgen). Auf jeden Fall bedarf es einer rechtlich strikten Trennung zwischen der für Waren und der für Einzelhandels-Dienstleistungen erforderlichen Art der Benutzung, denn bei einer sowohl für Waren als auch für Einzelhandelsdienstleistungen geschützten Marke kann die Benutzung zwangsläufig nicht für beide Bereiche in ein und derselben Weise rechtserhaltend erfolgen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen, ohne daß noch auf die Frage einzugehen war, ob wegen der deutlichen Begriffsunterschiede der Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, bei deren Beurteilung im übrigen – die rechtserhaltende Benutzung unterstellt – allenfalls eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Strumpfhosen“ anzunehmen wäre, weil sich eine möglicherweise starke Kennzeichnungskraft des Handelsnamens der Widersprechenden keineswegs automatisch auf sämtliche Waren ihres Warensortiments erstreckt.

III.

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

IV.

Die Rechtsbeschwerde wird nach § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil Rechtsfrage, ob die Benutzung einer Marke als „Händlermarke“ für ein Warensortiment ohne unmittelbaren Bezug zu den einzelnen Waren gemäß § 26 MarkenG

rechtserhaltend ist, grundsätzliche Bedeutung hat, auch im Hinblick auf die gebotene richtlinienkonforme Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung.

Dr. Schermer

Eder

Kraft

Pü/Na