



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 175/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Juli 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 46 503**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 16. November 1995 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen angemeldete Wortmarke

**SALLI**

ist am 14. März 1996 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 20. Juni 1996. In Klasse 3 war die Marke zunächst u. a. für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

registriert.

Widerspruch erhoben ist u. a. aus der prioritätsälteren deutschen Marke 395 14 886 (angemeldet am 5. April 1995)

SALLY

die seit dem 11. April 1996 u. a. für folgende Waren eingetragen ist:

- „08 handbetätigte Werkzeuge und Geräte zur Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 8 enthalten);
- 11 elektrotechnische Geräte für Körper-, Schönheits- und Haarbehandlung (soweit in Klasse 11 enthalten).“

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des gehobenen Dienstes - vom 14. November 2000 ist die teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich u. a. für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, angeordnet worden. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im Verhältnis zu Geräten zur Körper- und Schönheitspflege komme es zwar nicht auf der Herstellerebene, wohl aber in Vertrieb und Marktauftritt (gemeinsame Verkaufsstätten) zu Berührungspunkten, so dass von Warenähnlichkeit ausgegangen werden müsse.

Die Markeninhaberin hat Erinnerung eingelegt und mit einem am 16. August 2001 eingegangenen Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende eine in englischer Sprache gehaltene eidesstattliche Versicherung (Statutory Declaration) eines Angestellten, einen Internetauszug betreffend Niederlassungen in Deutschland, Aufkleber sowie Prospektmaterial aus den Jahren 1997 bis 2000 vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat durch Beschluss vom 23. März 2004, berichtigt mit Beschluss vom 16. Juni 2004, den Erstbeschluss insoweit aufgehoben, als die Löschung der jüngeren Marke u. a. für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ angeordnet worden war, und den Widerspruch auch insoweit zurückgewiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht worden. Die vorgelegten Unterlagen zeigten keine mit „SALLY“ gekennzeichneten Produkte, vielmehr ausschließlich mit anderen Marken versehene. Eine unmittelbare Verbindung der Marke mit den Waren sei nicht belegt. Der nachgewiesene firmenmäßige Gebrauch könne die betriebliche Herkunftsfunktion nicht erfüllen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2004 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 16. Juni 2004 aufzuheben.

Als Glaubhaftmachungsunterlagen legt sie (nochmals) ein Preisetikett vor, wie es nach ihren Angaben auf den Waren angebracht wird, außerdem die Fotografie von mit der Widerspruchsmarke versehenen Verpackungen von Haarkämmen. Letztere Ware sei unter den Oberbegriff „handbetätigte Werkzeuge zur Schönheitspflege“ in Klasse 8 zu subsumieren. In einem weiteren Schriftsatz legt die Widersprechende zusätzlich Kopien von Warenverpackungen für unterschiedliche Erzeugnisse vor, die in einer ihrer deutschen Filialen erworben worden seien, außerdem Einkaufsstützen sowie eine Werbebroschüre.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. „Haarkämme“ fielen unter den Oberbegriff „Kämme“, der nach der Klassifikation der Klasse 21 zuzuordnen sei. Sie schränkt hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 3 das Verzeichnis ein auf

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative Kosmetik“.

Werkzeuge und Geräte zur Körper- und Schönheitspflege seien mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege nicht ähnlich, erst recht nicht mit dekorativer Kosmetik.

Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung sind seitens der Widersprechenden weitere Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht worden, nämlich eine in englischer Sprache abgefasste eidesstattliche Versicherung eines Vice President and Secretary der Widersprechenden (deren deutsche Übersetzung in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde) mit Umsatzzahlen für die Jahre 2002 bis 2006 sowie Ausdrücke von Internet-Seiten der Widersprechenden. „Dekorative Kosmetik“ lasse sich von sonstigen kosmetischen Präparaten nicht eindeutig abgrenzen.

Die Markeninhaberin hat nochmals erwidert; eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke auf den registrierten Waren selbst sei nicht belegt. Es werde nicht einmal behauptet, dass die Waren oder deren Verpackung mit dieser Marke versehen seien. Weiterhin vertieft sie ihre Ansicht, dass keine Warenähnlichkeit gegeben sei.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin gemäß vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, sind von der Widersprechenden mehrere der von ihr vertriebenen Produkte mit Originalverpackung, welche eingehend in

Augenschein genommen wurden, sowie ein weiterer Internetausdruck vorgelegt worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden (§ 66 MarkenG) bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die angegriffene Marke nur insoweit, als sie - nach weiterer Teillöschung in der Beschwerdeinstanz - für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative Kosmetik“ beansprucht wird. Hinsichtlich aller sonstigen (noch) registrierten Waren und Dienstleistungen steht sie dagegen außer Streit, weil die Widersprechende gegen den ersten Beschluss der Markenstelle vom 14. November 2000, der ihren Widerspruch insoweit zurückgewiesen hat, keine Erinnerung eingelegt hat, so dass der Erstbeschluss in diesem Umfang bestandskräftig geworden ist.

2. Soweit sich der Widerspruch gegen die verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 3 richtet, kann ihm bereits deshalb nicht stattgegeben werden, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft hat.

Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig; im Zeitpunkt ihrer Erhebung (16. August 2001) war der maßgebliche Fünf-Jahres-Zeitraum seit Registrierung der Widerspruchsmarke (11. April 1996) abgelaufen. Die Widersprechende traf und trifft mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG in dem - im Laufe des Verfahrens mitwandernden - Zeitraum von fünf Jahren vor der

Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Dem ist sie weder im patentamtlichen Verfahren, wie im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zutreffend festgestellt, noch im vorliegenden gerichtlichen Verfahren nachgekommen.

Die vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen, d. h. die beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 20. Februar 2002 und vom 29. Juni 2006 sowie die ergänzenden, im Laufe des Verfahrens, zuletzt in der mündlichen Verhandlung, eingereichten Belege, welche als im Zusammenhang stehend gewertet werden müssen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 45), lassen nicht den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke funktionsgerecht benutzt worden ist. Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nämlich nur dann rechtserhaltend, wenn sie der Hauptfunktion einer Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Waren zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2005, 1047 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 re. Sp. - NORMA). Dies erfordert eine für die betreffenden Waren übliche und sinnvolle markenmäßige Verwendung. Dagegen reicht eine Verwendung (nur) als Unternehmenskennzeichen auch dann nicht aus, wenn Inhaberin der Marke - wie hier - ein Handelsunternehmen (und kein Produzent) ist, mithin eine sog. Handels- oder Händlermarke vorliegt. Auch bei derartigen, für bestimmte Waren eingetragenen Marken ist nur eine Benutzung für den Gegenstand der Eintragung, d. h. für konkrete unter die registrierten Oberbegriffe fallende Erzeugnisse (hier solche in den Klassen 8 und 11), rechtserhaltend (BGH a. a. O. - OTTO und NORMA). Die Widersprechende genießt keinen Schutz für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren (in Klasse 35), was nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2005, 764 - Praktiker; vgl. auch BPatG GRUR 2006, 63 - Einzelhandelsdienstleistungen II) nunmehr grundsätzlich möglich ist. Die Frage, ob die belegten Verwendungshandlungen für derartige Dienstleistungen rechtserhaltend wären, stellt sich deshalb vorliegend nicht.

Da der nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch sich von Juli 2001 bis Juli 2006 erstreckt, kommt vor allem der zweiten eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen, d. h. den eingereichten und in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Produktbeispielen, besondere Bedeutung zu. Der eidesstattlichen Versicherung, so wie sie abgefasst ist, fehlt die Eignung, eine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke zu belegen. Zunächst ist zu beanstanden, dass sie „zur Vorlage beim Deutschen Patentamt“ - nicht aber beim Bundespatentgericht - bestimmt ist (was der ausländischen Widersprechenden aber möglicherweise trotz anwaltlicher Vertretung und Beratung als *falsa demonstratio* nachgesehen werden kann). Ein entscheidender Mangel liegt jedenfalls darin, dass in Nr. 1) der Erklärung die registrierten Oberbegriffe angeführt werden, woran auch die mit „insbesondere“ eingeleitete Nennung einzelner Erzeugnisse nichts ändert. Erforderlich ist aber, da nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die als benutzt glaubhaftgemachten Waren (gemeint ist die Benutzung der Marke für diese Waren) auf Seiten der Widersprechenden berücksichtigt werden können, dass sämtliche benutzten Einzelprodukte gesondert angegeben werden. Die - rein rechtliche - Beurteilung der Subsumtions- und Integrationsfrage ist allein Sache des Gerichts. Da in Nr. 1) der eidesstattlichen Versicherung Oberbegriffe angeführt werden, ist eine Zuordnung der in Nr. 3) genannten - durchaus beträchtlichen - Umsätze in den Jahren 2002 bis 2006 zu einzelnen Produkten nicht möglich. Letztlich bleibt offen, für welche konkreten Waren und in jeweils welchem Umfang die Widerspruchsmarke benutzt worden sein soll.

Zudem ist die in Nr. 2) der eidesstattlichen Versicherung dargelegte Form der Markenverwendung, d. h. die Anbringung auf Preislisten, Auftragsformularen, Rechnungen, Werbematerial und Katalogen sowie auf Internet-Seiten bei Waren der vorliegenden Art, die - wie die vorgelegten Produktbeispiele zeigen - üblicherweise mit (Hersteller-) Marken versehen sind, nicht geeignet, beim angesprochenen Publikum, d. h. vor allem bei den Endabnehmern derartiger Erzeugnisse, das Ver-



ständnis aufkommen zu lassen, es würde sich um markenmäßige (Zweit-)Kennzeichnungen handeln. Die Widersprechende kann sich in diesem Zusammenhang nicht auf die Feststellung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 150, 151 re. Sp. - NORMA) berufen, es sei nicht stets erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden wird. Insoweit ist eine differenzierte Betrachtung geboten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 15, 38 bis 40). Zwar gibt es zweifelsfrei Waren, bei denen die Anbringung der Marke auf diesen oder in unmittelbarer Verbindung mit ihnen unüblich ist. Für handbetätigte oder elektrotechnische Geräte zur Körper- und Schönheitspflege gilt dies aber nicht; hier erwartet der Verkehr vielmehr - sofern es ihm um Markenware geht - die deutliche Erkennbarkeit der Marke (ohne dabei nach Hersteller- und Handelsmarke zu unterscheiden) auf der jeweiligen Ware oder ihrer Verpackung selbst. Wer am Erwerb derartiger Erzeugnisse interessiert ist, wird deshalb vorliegend in den zumindest auf den Verpackungen deutlich sichtbaren Bezeichnungen (z. B. MERCIA) den markenmäßigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.

Dass die - nachträglich aufgeklebten - Preisetiketten mit der Angabe „SALLY“ keine markenmäßige Benutzung darstellen, ergibt sich unmittelbar aus der NORMA-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (a. a. O., 152); das Publikum sieht hierin lediglich den Hinweis, dass für so ausgezeichnete Waren ein bestimmter Preis (hier der SALLY-Preis) gefordert wird. Die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr entnehme der Angabe „SALLY“ auf dem Etikett - anders als im NORMA-Fall - bestimmte Gütevorstellungen, ist in keiner Weise belegt; selbst wenn dem aber so wäre, folgte aus diesem Umstand noch keine markenmäßige Benutzung.

Der auf einigen der eingereichten MERCIA-Produkte auf der Rückseite der Verpackungen an versteckter Stelle und in geringer Größe enthaltene Vertriebsvermerk („Distributed exclusively in the U.K. by SALLY® HAIR & BEAUTY SUPPLIES“) wird vom deutschen Publikum, soweit es ihn überhaupt wahrnimmt und versteht, nicht als (Zweit-)Marke aufgefasst (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.,

§ 26, Rdn. 82 m. w. N.). Zudem bezieht er sich ausschließlich auf den Vertrieb im United Kingdom (= Großbritannien).

Soweit die Verpackung von Haarkämmen die Marke „SALLY“ aufweist (wie aus der Anlage 3 zum Schriftsatz vom 24. November 2004 ersichtlich), kann dies der Widersprechenden nicht zugute kommen, weil sie für diese Waren - „Kämme“ sind der Klasse 21 zugeordnet, vgl. Anhang zu § 19 Abs. 1 MV - keinen Schutz genießt.

3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke muss dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen (wobei hier nicht die Zeichenähnlichkeit problematisch ist, sondern allein die Frage, ob die jeweiligen Waren im Ähnlichkeitsbereich liegen).

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht geboten, weil der Fall keine ungeklärten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft und eine Befassung des Bundesgerichtshofs auch zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht erforderlich ist.

gez.

Unterschriften