



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 9/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 04 981**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2006 insoweit aufgehoben, als der Beschluss vom 2. August 2004 hinsichtlich „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter“ aufgehoben worden ist. Insoweit wird die Erinnerung des Markeninhabers zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Parfümerien, ätherische Öle und Essenzen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Shampoos, Haarpflegemittel, Haarwässer, Zahnputzmittel, Seifen, Adstringenzien für kosmetische Zwecke, Abschminkmittel, Lotionen für kosmetische Zwecke, Schönheitsmasken, gefüllte Kosmetiknecessaires, mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; Reise- und Sporttaschen, Beutel, Rucksäcke, Badetaschen, Campingtaschen, Kosmetikkoffer, Reise- und

Handkoffer, Aktentaschen, Taschen mit Rollen, Dokumentenmappen, Brieftaschen, Schlüsseletuis, Geldbörsen (nicht aus Edelmetall), Etais aus Leder und Lederimitationen sowie andere Lederwaren (alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 18 enthalten), Sonnen- und Regenschirme, Spazierstöcke; Glas-, Porzellan- und Steingutwaren (soweit in Klasse 21 enthalten), Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Käämme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Putzzeug (soweit in Klasse 21 enthalten); alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter“

eingetragene Wortmarke 300 04 981

### **HEAVY WATER**

ist Widerspruch eingelegt worden aus der nach teilweiser Löschung nunmehr noch für die Ware

„Wodka“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 001450550

### **HEAVY WATER.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und zwar für die Waren „Parfümerien, ätherische Öle und Essenzen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Shampoos, Haarpflegemittel, Haarwässer, Zahnputzmittel, Seifen, Adstringenzen für kosmetische Zwecke, Abschminkmittel, Lotionen für kosmetische Zwecke, Schönheitsmasken, gefüllte

Kosmetiknecessaires, mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter“. Zur Begründung ist ausgeführt worden, bei teils identischen, im Übrigen hochgradig ähnlichen Waren und durchschnittlich kennzeichnungskräftiger Widerspruchsmarke sei aufgrund der lautlich, schriftbildlich und begrifflich identischen Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Auf die hiergegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin ist der Beschluss des Erstprüfers insoweit aufgehoben worden, als er die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hatte; der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001450550 ist zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die Widersprechende habe auf den vom Inhaber der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobenen Nichtbenutzungseinwand keine Unterlagen vorgelegt und damit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Obwohl sich die Widersprechende nicht explizit auf die Vorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG stütze, sei der am 27. März 2006 erhobene Nichtbenutzungseinwand gleichwohl aufgrund dieser Bestimmung zulässig, da die angegriffene Marke am 31. August 2000 veröffentlicht worden sei und somit die Benutzungsschonfrist für die am 29. Januar 2001 eingetragene Widerspruchsmarke am 29. Januar 2006 abgelaufen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. In der von ihr vorgelegten Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom 23. Mai 2007 (Aktenzeichen 1546 C) sei festgestellt worden, dass die Widerspruchsmarke für die Ware „Wodka“ als rechtserhaltend benutzt zu erachten sei. Zudem belegten die im vorliegenden Verfahren eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „HEAVY WATER“. Die betreffende Kennzeichnung sei seit mindestens Mai 2005 auf dem europäischen Markt eingeführt. Es handele sich dabei um ein hochpreisiges Produkt, das nur über einen begrenzten Abnehmerkreis verfüge. Im Jahr 2005 seien umfangreiche Werbe- und Marketingmaßnahmen für die Markteinführung der Widerspruchsmarke in der EU platziert worden. Aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung gehe hervor,

dass Anfang 2006 die erste Auslieferung in Großbritannien unter der Kennzeichnung „HEAVY WATER“ mit einem Gesamtwert von ... Euro stattgefunden habe. In die Niederlande seien im Februar 2006 über ... Flaschen „HEAVY WATER“-Wodka verkauft worden. Eine erste Bestellung in Deutschland im März 2006 habe sich auf ... Flaschen im Gesamtwert von ... Euro belaufen. Weitere Lieferungen seien zwischen 2004 und 2006 nach Schweden und Spanien erfolgt. Damit sei eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke, die am 30. Januar 2006 erstmals benutzungspflichtig geworden sei, hinreichend glaubhaft gemacht; ein Benutzungsnachweis ergebe sich zudem aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Internet-Auszügen, die einen Bestell-Vertrieb zum gegenwärtigen Zeitpunkt belegten (z. B. über das Drogerieunternehmen Rossmann).

Der EuGH habe in der Entscheidung „VITAFRUIT“ (vgl. GRUR 2006, 582) eine Umsatzhöhe von weniger als ... Euro für Fruchtsaft als ausreichend für einen Benutzungsnachweis erachtet. Es gelte außerdem zu berücksichtigen, dass auf dem hier einschlägigen Warengbiet bereits die Warenpräsentation auf Fachmessen eine gebräuchliche und handelsübliche Form des Vertriebs von Spirituosen darstelle, weshalb die Londoner Fachmesse „Wine & Spirits“ im Mai 2005 als Indiz einer ernsthaften Benutzungsabsicht zu werten sei. Das Bundespatentgericht habe z. B. in der Entscheidung „Belmare“ (BPatGE 28, 235) für den Modesektor eine ernsthafte Benutzung im Rahmen einer Markenpräsentation anerkannt. Auch sei das Anbieten von Waren über das Internet vor Ablauf der Benutzungsschonfrist bereits als Benutzung im Sinn des Markengesetzes zu werten. Die Widerspruchsmarke sei in einer funktionsgerechten Form auf den Wodkaflaschen angebracht worden. Da sich die Ware „Wodka“ ohne weiteres unter den Oberbegriff „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ subsumieren lasse, sei eine Benutzung hierfür anzunehmen. Es sei nicht nur eine Identität mit den Waren der Klasse 33 der angegriffenen Marke gegeben, sondern auch im Hinblick auf Accessoires der Klasse 18, die im Rahmen der üblichen Lizenzierungspraxis von hochpreisigen bzw. qualitativ hochwertigen Markenprodukten mitvermarktet wür-

den. Aufgrund der bestehenden Zeichenidentität sei demnach eine teilweise Löschung gerechtfertigt.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben als der Beschluss des Erstprüfers hinsichtlich der Waren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter“ aufgehoben worden ist und die Erinnerung der Markeninhaberin insoweit zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat ausgeführt, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden. Bei dem betreffenden Wodka handele es sich nicht um eine Premium-Marke, so dass die geringe Anzahl der verkauften Flaschen den Verdacht einer Scheinbenutzung nicht entkräften könne. Zudem seien keine Umsätze in Euro-Beträgen glaubhaft gemacht worden, obwohl sich dies als einfachstes und nächstliegendes Mittel zur Glaubhaftmachung anbieten würde. In der „VITAFRUIT“- Entscheidung habe der EuGH festgestellt, dass ein Umsatz von unter 5000,- Euro in Bezug auf einen Kunden ausreichte, während vorliegend die geringe Umsatzmenge in Bezug auf mehrere Kunden erzielt worden sei.

## II

Die zulässige Beschwerde ist auch begründet, da zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Gegenstand der Beschwerde ist der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 00145550 „HEAVY WATER“ auf der Grundlage der Entscheidung der Lösungsabteilung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt vom 23. Mai 2007. Die Gemeinschaftsmarke wurde für sämtliche Waren gelöscht bis auf die Ware „Wodka“. Für diese noch verbleibende Ware hat die Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke im erforderlichen Umfang glaubhaft gemacht.

Der Markeninhaber hat mit Eingabe vom 27. März 2006 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Wie die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss vom 26. Oktober 2006 zutreffend ausgeführt hat, ist der Hinweis auf den Eintragungszeitpunkt der Widerspruchsmarke (29. Januar 2001) als hinreichend deutliches Bestreiten der Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auszulegen. Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke ist am 29. Januar 2006 abgelaufen, so dass als maßgeblicher Benutzungszeitraum die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung des erkennenden Senats anzusehen sind (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grundsätzlich ist die Verwendung der Widerspruchsmarke nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (vgl. BPatGE 23, 158, 165 - FLUDEX). Dabei stellt die eidesstattliche Versicherung das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung hinsichtlich Umfang und Zeitraum der bestrittenen Benutzung dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43, Rdnr. 46).

Die von der Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers, R..., vom 24. November 2007 ist nur in Kopie eingereicht worden. Der Vertreter der Widersprechenden hat im Schriftsatz vom 26. November 2007 angekündigt, dass die unterzeichnete zweisprachige Version der eidesstattlichen Versicherung unverzüglich nach Zugang bei den Verfahrensbevollmächtigten nachgereicht werde. Ein Original ist allerdings bisher nicht eingereicht worden. Eine lediglich als einfache Kopie eingereichte schriftliche eidesstattliche Versicherung erfüllt zwar nicht die Voraussetzungen des § 294 Abs. 1 ZPO und kann im Hinblick auf die insoweit regelmäßig fehlende Strafbewehrung grundsätzlich nicht als ausreichend angesehen werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 48 m. w. N). Zum einen ist jedoch anerkannt, dass eine in einem anderen Verfahren, das zwischen denselben Beteiligten anhängig war, eingereichte eidesstattliche Versicherung, die einen weitgehend gleichen Benutzungszeitraum betrifft, ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 42). In der Entscheidung des Harmonisierungsamts vom 23. Mai 2007 (Aktenzeichen 1546 C), in der eine Benutzung der widersprechenden Gemeinschaftsmarke „HEAVY WATER“ für „Wodka“ festgestellt worden ist, wird zwar nur auf eine Erklärung („statement“) des Geschäftsführers der Widersprechenden und nicht auf eine eidesstattliche Versicherung Bezug genommen; zudem fehlt es an einer Identität der Parteien in dem betreffenden Lösungsverfahren. Dennoch ist die dort als nachgewiesen erachtete rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Wodka“ zumindest als zusätzliches Indiz für die



Glaubhaftmachung im vorliegenden Verfahren anzusehen. Zum anderen unterliegt die vorgelegte Kopie einer eidesstattliche Versicherung der freien Beweiswürdigung nach § 286 ZPO und kann demnach in diesem Rahmen Berücksichtigung finden, zumal die vorgelegte Kopie eine Unterzeichnung des Originals erkennen lässt. In der Zusammenschau mit den übrigen, von der Widersprechenden beigebrachten Nachweise, die es im Rahmen einer umfassenden Gesamtwürdigung zu berücksichtigen gilt, nämlich den Ablichtungen von Flaschen mit dem „HEAVY WATER“-Etikett, den Rechnungskopien, Versandbelegen und Auftragsbestätigungen sowie den Presseberichten und nicht zuletzt den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Angebotsbeispielen aus dem Internet ist von einer Glaubhaftmachung der Benutzung auszugehen. Insbesondere aus den Angeboten diverser Spirituosen-Anbieter im Internet ergibt sich der Vertrieb im Handel der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Eine explizite Nennung von Umsatzzahlen ist entgegen der Auffassung des Markeninhabers nicht erforderlich, sofern sich der Umfang der Benutzung aus sonstigen Angaben, wie etwa den verkauften Stückzahlen, ergibt.

Mit den vorgelegten Unterlagen ist eine ernsthafte Benutzung im EU-Gebiet glaubhaft gemacht. Gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Gemeinschaftsmarke gestützt wird, die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anwendbar. Allerdings ist nicht eine Benutzung nach § 26 MarkenG, sondern nach Art. 15 GMV glaubhaft zu machen, wonach eine ernsthafte Benutzung „in der Gemeinschaft“ erforderlich ist. Diese muss nicht notwendigerweise in allen Mitgliedstaaten erfolgen. Vorliegend wurde die Widerspruchsmarke im relevanten Benutzungszeitraum (fünf Jahre vor der gegenwärtigen Entscheidung, d. h. also April 2003 bis April 2008) in mehreren europäischen Staaten auf den Markt gebracht, darunter in Deutschland, Großbritannien, Schweden, Finnland, den Niederlanden und Spanien. Wie sich aus der Auflistung auf Seite 7 der Kopie der eidesstattlichen Versicherung ergibt, wurden im Jahr 2005 ... Flaschen von Wodka mit der Kennzeichnung „HEAVY WATER“ nach Spanien verkauft, im Jahr 2006 insgesamt ... Flaschen in verschiedene

europäische Länder. Unter der Voraussetzung, dass es sich bei dem betreffenden Wodka um ein Produkt der vergleichbar gehobenen Preisklasse (ca. 34,-- Euro Verkaufspreis - wie sich aus den vorgelegten Internet-Auszügen ergibt), wenn auch nicht in der absoluten Preis-Spitzengruppe handelt, ist der Umsatz als ausreichend zu betrachten, wobei es auch zu berücksichtigen gilt, dass eine Benutzung nicht den gesamten Fünfjahres-Zeitraum (vorliegend April 2003 bis April 2008) ausfüllen, sondern eine wirtschaftlich sinnvolle Markenverwendung darstellen muss. Es ist zudem das Recht der Widersprechenden, die ihm gesetzlich zugebilligten Zeiträume auszuschöpfen, zu berücksichtigen, so dass auch eine Aufnahme der Benutzung kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist (hier: 29. Januar 2006) grundsätzlich nicht zum Nachteil der Widersprechenden ausgelegt werden kann. Der größere Teil des Umsatzes, nämlich ... Flaschen, erfolgte zwar erst ab Februar 2006 (kurz nach Ende der Benutzungsschonfrist), fällt aber in den hier relevanten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Die im vorausgehenden Jahr 2005 bereits verkauften ... Flaschen sind angesichts der gehobenen Preisklasse des Wodkas im Vergleich zu Durchschnittsprodukten nicht als nur geringe Absatzmenge und nicht als Scheinbenutzung einzustufen. Von einer Ernsthaftigkeit der Benutzung in erheblichem Umfang ist daher auszugehen, ohne dass es noch darauf ankommt, ob die dargelegten Werbemaßnahmen und Werbepäsentationen in den Jahren 2004 und 2005 für sich gesehen eine rechtserhaltende Benutzung belegen, wobei allerdings eine Musterschau vor einer größeren Anzahl von Wiederverkäufern ebenfalls als rechtserhaltende Benutzung angesehen werden kann, auch wenn die Auslieferung der Waren erst nach Ablauf der Frist erfolgt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdnr. 30). Die von der Widersprechenden dargelegte Präsentation auf der Messe Wine & Spirits im Mai 2005 in London sowie auf der Designausstellung in Schweden im Januar 2004 und den dortigen Degustationsveranstaltungen im Oktober und Februar 2005 könnten demnach durchaus bereits als relevante Benutzungshandlungen anerkannt werden. Gleiches gilt auch für die von der Widersprechenden weiterhin dargelegten Werbemaßnahmen in diversen Zeitschriften und Publi-

kationen (z. B. in Finnland, S. 5 letzter Absatz; in Schweden S. 6 letzter Absatz der Kopie der eidesstattlichen Versicherung).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgte auch in der eingetragenen Form. Wie die vorgelegte Flaschenabbildung zeigt, erscheint zwar zum einen der Schriftzug „HEAVY WATER“ in vertikaler Anordnung auf der Flaschenmitte; indes befindet sich die Bezeichnung „HEAVY WATER“ in horizontaler Anordnung auch noch gut lesbar in der unteren Flaschenhälfte. Auch wenn dort eine etwas abweichende Schriftart und eine schwarze Umrahmung des Schriftzugs „HEAVY WATER“ Verwendung findet, hält sich die Ausgestaltung noch im werbeüblichen Rahmen und ist daher als Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form anzuerkennen.

Die demnach als ausreichend zu erachtende Benutzung der Widerspruchsmarke ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nur für „Wodka“ und nicht für den Oberbegriff „alkoholische Getränke“ glaubhaft gemacht. Da „Wodka“ indes unter den weiten Oberbegriff „alkoholische Getränke“ der angegriffenen Marke fällt, besteht jedoch insoweit Identität der Waren (vgl. HABM PAVIS PROMA R0430/03-1- ABSOLVENT./ABSOLUT), zumal die anschließende Aufzählung mit „insbesondere“ nur beispielhaft ist.

Bei bestehender Warenidentität hinsichtlich der Waren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter“ und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zwischen den Vergleichsmarken klangliche, schriftbildliche und begriffliche Identität gegeben, so dass insgesamt eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

III

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb