



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 44/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. September 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 011 761

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

CERAPLUS S

ist am 15. Januar 2013 angemeldet und am 10. Juli 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 5: Abformmassen für otoplastische und orthopädische Zwecke; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke;

Klasse 35: Großhandelsdienstleistung in dem Bereich: Waren des Gesundheitssektors“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. August 2013 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 21. Januar 2005 angemeldeten und am 1. August 2005 eingetragenen Marke 305 03 005

CERA

die für die Waren der

„Klasse 5: Porzellan für Zahnprothesen, Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke, Zahnfüllmittel, ausgenommen Abdruckmassen“

Schutz genießt.

Mit Beschluss vom 29. September 2014 hat die Markenstelle für Klasse 5 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionsmarken zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst „gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG“ bestritten.

Die Widersprechende hat hierauf eine eidesstattliche Versicherung vom 8. Juni 2015, in der u. a. die Umsätze von mit der Marke **CERA** gekennzeichneten Edelmetalllegierungen in der Bundesrepublik Deutschland für den Zeitraum der Kalenderjahre 2007 bis 2014 dargelegt werden, nebst Anlagen vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Markeninhaberin „klargestellt“, dass der Nichtbenutzungseinwand gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG als erhoben gilt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 29. September 2014 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 011 761 **CERAPLUS S** wegen des Widerspruchs aus der Marke 305 03 005 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (9. August 2013) bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war, in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestritten.

Die Nichtbenutzungseinrede wurde von der Markeninhaberin auch bis zur Entscheidung durch den Senat vollumfänglich aufrecht erhalten. Insbesondere hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht - nach Eingang der Benutzungsunterlagen und mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 - anerkannt. Soweit die Widersprechende argumentiert, die Markeninhaberin habe zuletzt nur noch eine von der eingetragenen Form abweichende Benutzung der Widerspruchsmarke (mit Zusätzen) beanstandet und damit zugleich „indirekt“ anerkannt, dass die vorgelegten Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung grundsätzlich ausreichen, kann dem nicht beigetreten werden. Dem steht bereits entgegen, dass auch der rechtliche Einwand der Veränderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke von dem allgemeinen Bestreiten im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG umfasst ist. Im Übrigen hat sich die Markeninhaberin sowohl mit Schriftsatz vom 23. Februar 2015, bei erstmaliger Erhebung der Nichtbenutzungseinrede, als auch mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 eindeutig dahingehend erklärt, dass die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben wird und bleibt.

Soweit die Markeninhaberin darüber hinaus mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 „klargestellt“ hat, dass der Nichtbenutzungseinwand gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 *und* Satz 2 MarkenG als erhoben gelte, kommt es auf diese (grundsätzlich zulässige, vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 43 Rn. 36) Ausdehnung der Einrede mangelnder Benutzung auch auf den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vorliegend nicht streitentscheidend an.

2. Im Hinblick auf das somit wirksame Bestreiten können bei der Entscheidung über den Widerspruch nur diejenigen Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke glaubhaft zu machen, somit

für den Zeitraum vom 9. August 2008 bis 9. August 2013. Dies ist ihr nicht gelungen. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau für diesen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

a) Zwar hat die Widersprechende mit der eidesstattlichen Versicherung die in Deutschland erzielten Jahresumsätze (von 1,3 bis maximal 2,8 Millionen Euro) für mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Edelmetalllegierungen für die Kalenderjahre 2007 bis 2014 (und damit auch für den Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) glaubhaft gemacht.

b) Dies alleine reicht indes für eine Glaubhaftmachung im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht aus. Denn über die Darlegung der Umsätze hinaus ist immer auch die Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung der Marke im relevanten Benutzungszeitraum erforderlich, d. h. die Marke muss grundsätzlich eine (qualifizierte) Beziehung zu den relevanten Waren aufweisen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 35; Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 137 Rn. 343). Entscheidend ist dabei, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Unternehmen sehen können (EuGH GRUR 2003, 425, Nr. 38 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, Nr. 9-11 - NORMA; GRUR 2011, 623, Nr. 23 - Peek & Cloppenburg II). Dies muss unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Gepflogenheiten und der Art der verwendeten Marke (Hersteller-, Handels- oder Dienstleistungsmarke) festgestellt werden, wobei es auf die Sicht des jeweils angesprochenen verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 35).

Soweit es um die rechtserhaltende Benutzung einer für Waren eingetragenen Marke geht, ist dabei regelmäßig die Verwendung der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung oder Umhüllung erforderlich (Hacker, Markenrecht, a. a. O.,

Rn. 346). Die Benutzung auf Geschäftspapieren, Preisetiketten, Transportbehältnissen, in Katalogen oder am Geschäftslokal reicht im Allgemeinen nicht aus, da solche Kennzeichnungen im Verkehr lediglich als Hinweis auf das Unternehmen als solches, also als bloße firmenmäßige Benutzung gelten (vgl. m. w. N. Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 137, Rn. 346). Letztlich ist als Maßstab stets der Grundsatz heranzuziehen, dass nur ein der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechendes Handeln eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, als solches aber auch immer für die Anerkennung als Benutzung ausreicht (EuGH GRUR 2003, 425, Nr. 38-43 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 1995, 347, 340 - TET-RASIL; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; GRUR 2002, 1072, 1073 - SYLT-Kuh; GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2008, 616, Nr. 10 - AKZENTA).

In verfahrensrechtlicher Hinsicht kommt als Mittel der Glaubhaftmachung (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) auch insoweit die eidesstattliche Versicherung (§ 294 Abs. 1 ZPO) in Betracht, aus der allerdings im Hinblick auf die geforderte Glaubhaftmachung einer qualifizierten Warenbeziehung zweifelsfrei erkennbar sein muss, in welcher konkreten Form die Marke in den relevanten Zeiträumen benutzt worden ist. Dies macht in der Regel die Bezugnahme auf Anlagen wie Produktabbildungen, Verpackungsmuster oder ähnliches erforderlich, wobei sich die Datierung dieser Unterlagen aus den Anlagen selbst oder aus der eidesstattlichen Versicherung ergeben muss (Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 141 f., Rn. 360).

c) Nach Maßgabe dieses rechtlichen Hintergrundes hat die Widersprechende eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (9. August 2008 bis 9. August 2013) nicht glaubhaft gemacht, im Einzelnen:

aa) Die Widersprechende hat zur funktionsgemäßen Benutzung der Marke vorgetragen, die von ihr hergestellten Edelmetalllegierungen seien in Beuteln verpackt worden, denen Legierungskarten (mit der Widerspruchsmarke) beigelegt worden seien. Zur Glaubhaftmachung ist hierzu in der eidesstattlichen Versiche-

rung vom 8. Juni 2015 ausgeführt, es seien „als Anlage“ [zur eidesstattlichen Versicherung] „Legierungskarten beigefügt, die den einzelnen verkauften Legierungen beigefügt werden“. Der Anlage 3 seien Legierungskarten aus dem Jahr 2013 und der Anlage 4 Legierungskarten aus dem Jahre 2014 zu entnehmen. Entsprechende Legierungskarten würden für die **CERA**-Edelmetalllegierungen benutzt, „jeweils seit dem darauf angegebenen Datum bis zum nächsten Revisionsdatum“. Mit den „entsprechenden“, mit der Marke **CERA** gekennzeichneten Legierungen seien in der Bundesrepublik Deutschland die bereits erwähnten Jahresumsätze erzielt worden.

bb) Ausgehend von diesem Inhalt der eidesstattlichen Versicherung kann dahinstehen, ob die geltend gemachte Verwendungsform (Beigabe von mit dem Markenzeichen bedruckten „Legierungskarten“ in die Beutel mit der Ware) als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden kann. Denn sämtliche in der eidesstattlichen Versicherung in Bezug genommenen und dieser als Anlage beigefügten Legierungskarten datieren außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums (9. August 2008 bis 9. August 2013), so dass bereits aus diesem Grunde eine rechtserhaltende Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht ist.

Dies ist für die in Bezug genommene Anlage 4 offensichtlich, bei der es sich ausschließlich um Legierungskarten aus dem Jahr 2014 handelt.

Aber auch die als Anlage 3 zur eidesstattlichen Versicherung beigefügten Legierungskarten, welche jeweils das Revisionsdatum August 2013 tragen („*Last revision: 08/2013*“), sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb des Zeitraums 9. August 2008 bis 9. August 2013 glaubhaft zu machen. Denn soweit diese Legierungskarten auf den Monat August 2013 datieren, schließt dies den Zeitraum bis zum 31. August 2013 ein. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass diese Legierungskarten erst nach dem - hier entscheidungserheblich-

chen - Datum des 9. August 2013 hergestellt und den Waren der Widersprechenden beigefügt worden sind.

cc) Soweit die Widersprechende darüber hinaus weitere Legierungskarten zu den Akten gereicht hat, sind diese bereits nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung (und wurden auch nicht als Anlage zu dieser, sondern gesondert als Anlage zum Schriftsatz vom 25. Juni 2015 vorgelegt). Überdies datieren sie hinsichtlich des jeweiligen Revisionsdatums auf das Jahr 2007 (vgl. Bl. 64 bis 68 d. A.) bzw. auf Mai 2008 (Bl. 69 d. A.), so dass der Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch insoweit nicht abgedeckt ist.

dd) Auch die weiteren Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung sind nicht geeignet, eine funktionsgemäße Benutzung der Marke im maßgeblichen Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen.

In der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 werden neben den Legierungskarten (gemäß den Anlagen 3 und 4) auch die Anlagen 1 und 2 - als „Datenblätter“ mit den Zusammensetzungen der unterschiedlichen **CERA**-Legierungen - in Bezug genommen.

Die Anlage 2 datiert jedoch aus dem Jahr 2014 und betrifft somit wiederum nicht den Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Die Anlage 1 (Prospekt bzw. „Datenblatt“ der Firma Elephant mit dem Titel „*Lasen Sie ihren Profit blühen*“) datiert zwar aus August 2009 und damit aus dem maßgeblichen Benutzungszeitraum. Sie ist jedoch inhaltlich nicht zur Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke geeignet, da die von der Widersprechenden vorgetragene und eidesstattlich versicherte Benutzungsform (Vertrieb der **CERA**-Edelmetalllegierungen in Beuteln, unter Beigabe von mit der Widerspruchsmarke bedruckten Legierungskarten) aus der Anlage nicht ersichtlich wird (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 38, zur

Glaubhaftmachung der qualifizierten Warenbeziehung in Katalogen und ähnlichen Druckerzeugnissen). Soweit in der Anlage möglicherweise eine weitere Benutzungsform durch die Firma Elephant (Eingravierung des Markenzeichens **CERA** nebst Zusätzen auf den Edelmetalllegierungen in Guß- bzw. Barrenform) angedeutet ist, ist diese nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung bzw. weicht diese von der eidesstattlich versicherten Benutzungsform ab.

ee) Eine Glaubhaftmachung der funktionsgemäßen Benutzung der Marke im maßgeblichen Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann schließlich auch nicht unter Berücksichtigung der Argumentation der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat angenommen werden.

Der Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden hat hier sinngemäß vorgebracht, die zu den Akten gereichten (älteren) Legierungskarten seien in Zusammenhang mit der Anlage 1 aus dem Jahr 2009 zu sehen. Zudem sei in der eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht worden sei, dass entsprechende Legierungskarten für die **CERA**-Edelmetalllegierungen benutzt werden, „jeweils seit dem darauf angegebenen Datum bis zum nächsten Revisionsdatum“. Zu einem neuen Revisionsdatum auf den Legierungskarten komme es indes nur dann, wenn sich an der Zusammensetzung der Edelmetalllegierungen etwas ändere. Die Gesamtschau der zu den Akten gereichten Legierungskarten aus den Jahren 2007 und 2008 mit der Anlage 1 aus 2009 belege aber, dass in diesem Zeitraum jedenfalls hinsichtlich der beiden (in Anlage 1 ersichtlichen) Legierungen **CERA E** und **CERA Au** keine Veränderung in der Zusammensetzung stattgefunden habe, so dass in diesem Zeitraum auch keine Revision der entsprechenden Legierungskarten durchgeführt worden sein könne. Damit sei zugleich, unter Berücksichtigung der dargelegten Formulierung in der eidesstattlichen Versicherung, glaubhaft gemacht, dass die Legierungskarten aus 2007 und 2008 kontinuierlich bis in das Jahr 2009 (und damit in den Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hinein) benutzt worden seien.

Diese Argumentation genügt den Anforderungen an eine Glaubhaftmachung der funktionsgemäßen Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bereits deshalb nicht, weil es an einer Erklärung in der eidesstattlichen Versicherung dahingehend fehlt, dass die älteren Legierungskarten aus 2007 und Mai 2008 tatsächlich bis zum nächsten Revisionsdatum verwendet wurden. Denn wie dargelegt sind die älteren Legierungskarten aus den Jahren 2007/2008 nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015; diese bezieht sich nach ihrer eindeutigen Formulierung ausschließlich auf diejenigen Legierungskarten, die mit der eidesstattlichen Versicherung vorgelegt wurden (nämlich die Anlagen 3 und 4 mit den Revisionsdaten August 2013 bzw. 2014), was sich wohl auch daraus erklärt, dass die eidesstattlich Versichernde eine Angestellte der Beschwerdeführerin ist, während der Vertrieb der Edelmetalllegierungen bis 2010 durch das Schwesterunternehmen Elephant Dental erfolgte.

Lediglich ergänzend weist der Senat darauf hin, dass der Vortrag des Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden schon im Ausgangspunkt nicht mit der Aktenlage übereinstimmt. So weisen beispielsweise die jeweiligen Legierungskarten betreffend **CERA Star** - zunächst mit dem Revisionsdatum „*may 2008*“ sowie sodann mit dem neueren Revisionsdatum „08/2013“ - auch *nach* erfolgter Revision weiterhin übereinstimmende Zusammensetzungen auf („Au=42,0, Pd=15,0; Ag=32,9; In=10,0; Rest Ir, Zn“, vgl. sowohl Bl. 69 als auch Bl. 81 d. A.), so dass bereits die Grundprämisse der Widersprechenden, wonach ein neues Revisionsdatum immer eine Veränderung in der Zusammensetzung der Edelmetalllegierungen voraussetze, erheblichen Zweifeln unterliegt.

d) Damit sind die in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben auch in ihrer Gesamtschau nicht geeignet, für den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr