

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 162/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
31. Juli 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 28 251**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens sowie des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 vom 28. August 2001 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Marken 394 09 479 und 394 09 473 angeordnet worden ist. Die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Erstbeschluss vom 12. März 1999 wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die am 10. Januar 1997 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 9, 16, 35, 37, 41 und 42 veröffentlichte Eintragung der Marke 396 28 251

### **K1**

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund von zwei derselben Widersprechenden gehörenden Marken und zwar

1. der Marke 394 09 473

### **K5**

und 2. der Marke 394 09 479

**K11.**

Beide Widerspruchsmarken sind am 17. August 1995 übereinstimmend für die Waren

elektrotechnische Instrumente und Geräte für zahnärztliche und zahntechnische Instrumente und Geräte; sämtliche vorgenannten Waren, soweit in Klasse 10 enthalten

eingetragen worden.

Die Markenstelle hat im Erstbeschluss die Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde eine Teillöschung der jüngeren Marke mit der Begründung angeordnet, vor dem Hintergrund identischer Waren sei zwar eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen, wegen der von der Widersprechenden geltend gemachten Zeichenserie mit dem Buchstaben K würden die Marken aber gedanklich in Verbindung gebracht.

Mit der Beschwerde wendet die Markeninhaberin ein, eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide aus, da die Buchstaben-/Zahlenkombination in den Widerspruchsmarken nur als Einheit angesehen werden könnten.

Sie erhebt die Einrede der Nichtbenutzung und beantragt sinngemäß,

den Erinnerungsbeschluss aufzuheben und die Widersprüche vollständig zurückzuweisen.

Die Widersprechende, die Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht hat, vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke reihe sich fließend in

ihre Zeichenserie ein, so dass die Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens bestehe.

Sie beantragt, die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken fehlt. Der Widersprechenden ist es nicht gelungen, die zulässigerweise bestrittene Benutzung ihrer Marken gem. § 26 MarkenG darzutun, so daß sich die Frage der Verwechslungsgefahr der Marken nicht mehr stellt.

Auf die Einrede der Nichtbenutzung wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, für den Zeitraum ab dem Ende der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarken (17. August 2000) bis zum Tag der mündlichen Verhandlung (31. Juli 2002) deren rechtserhaltende Benutzung nach Art und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck hat sie eine eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, nach der die Marken im maßgeblichen Zeitraum für zahn-technische Handstücke benutzt würden und zwar auf der Umverpackung der Waren, wie dies die beiliegenden Fotos zeigten. In der Erklärung wird zur Verdeutlichung der Benutzung außerdem Bezug genommen auf die eingereichten Prospekte mehrerer "K"-Produkte der Widersprechenden.

Mit diesen Unterlagen hat die Widersprechende damit zwar den genannten Zeitraum sowie den für eine rechtserhaltende Benutzung erforderlichen Umfang des Warenumsatzes weitgehend abgedeckt. Grundsätzlich bedarf es jedoch neben der Glaubhaftmachung der Verwendung der Marke nach ihrer Zeit und ihrem Umfang noch der Glaubhaftmachung nach ihrer Art, was die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung zutreffend als unzureichend gerügt hat. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form die Benutzung

erfolgt ist, wobei die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung stets im Zusammenhang mit beigefügten weiteren Unterlagen zu werten sind. Soweit die eidesstattliche Versicherung die Erklärung enthält, die Benutzung der "K"-Marken erfolge grundsätzlich auf der Warenumverpackung, genügt dies den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung im vorliegenden Fall nicht. Denn für eine funktionsgerechte markenmäßige Benutzung ist regelmäßig eine körperliche Verbindung zwischen Marke und Ware erforderlich und ausreichend, woran es vorliegend unstreitig fehlt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden läßt sich dem neuen Markengesetz nicht entnehmen, daß die Verwendung der Marke schon im bloßen Umfeld der Ware, wenn dies im wirtschaftlichen Kontext mit ihr geschieht, für eine rechtserhaltende Benutzung ausreicht. Bei einer solchen Verwendung der Marke wird nämlich dem angesprochenen Verkehr nur die Fähigkeit und Bereitschaft des Markeninhabers zur Lieferung von Markenwaren vermittelt, ohne jedoch die Markenfunktion zu verwirklichen. Die unmittelbare Verbindung von Marke und Ware bleibt jedenfalls dann maßgeblich, wenn dies auf dem beanspruchten Warenausgangsgang gängige Praxis ist und wenn es sich um eine wirtschaftlich mögliche, sinnvolle und zumutbare Verwendung der Marke handelt (BGH GRUR 1995, 347 - Tetrasil -; Starck, "Rechtsprechung des BGH zum neuen Markenrecht" in WRP 1996, 269, 272; BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA -; MarkenR 1999, 297 - HONKA -; BIPMZ 2000, 188, 189f - Contura ). Dass die körperliche Verbindung zwischen Ware und Marke, wie sie die vorgenannte höchstrichterliche Rechtsprechung auch für das MarkenG wiederholt gefordert hat, vorliegend aus den oben genannten Gründen nicht zu realisieren sei, hat die Widersprechende erst gar nicht vorgetragen, zumal ihr mit den Benutzungsunterlagen eingereichtes Prospektmaterial (insb. Anlage 5) die Anbringung von Angaben unterschiedlicher Art direkt auf den Handstücken mittels Einprägung in die Kunststoffoberfläche zeigt. Dort sind teils markenmäßige Kennzeichnungen (wie die Firmenkürzel "KaVO" bzw "EWL"), teils rein beschreibende Angaben (wie "max. 50.000/min" bzw "Typ 4005") angebracht. Warum die Anbringung der Widerspruchsmarken "K5" und "K11" auf den Handstücken abweichend von der eigenen Übung der Widersprechenden nicht möglich sein soll und statt dessen ausschließlich auf dem

Klebeetikett der Warenumverpackung erfolgt, hat die Widersprechende nicht darlegen können. Das eigene entgegengesetzte Verhalten belegt aber, dass es auf dem vorliegenden Warengbiet nicht unzumutbar ist, die für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken grundsätzlich erforderliche körperliche Verbindung von Ware und Marke einzuhalten. Ein Ausnahmefall des Absehens von diesem Erfordernis der Verbindung von Marke und Ware im Sinne eines unmittelbaren Warenbezugs, an dem auch unter Geltung von § 26 MarkenG festzuhalten ist, besteht daher nicht. In der isolierten Wiedergabe der Marke liegt regelmäßig dann keine funktionsgemäße Benutzung der Marke im Rechtssinne, wenn eine Anbringung auf der Ware - wie vorliegend durch das eigene entgegengesetzte Verhalten der Widersprechenden zeigt - technisch möglich und branchenüblich ist.

Im Ergebnis kann damit eine hinreichende Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken nicht festgestellt werden, so daß auf die Beschwerde der Markeninhaberin der Erinnerungsbeschluß, soweit er die Teillöschung der jüngeren Marke anordnete, aufzuheben und der Erstbeschluss zu bestätigen war.

Stoppel

Martens

Ri Paetzold hat Urlaub  
und kann daher nicht  
selbst unterschreiben.

Stoppel

Hu