



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 182/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
31. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 33 213

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen

G r ü n d e

I.

Gegen die für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37 eingetragene Marke

4Motion

ist Widerspruch erhoben aus der älteren Wortmarke 395 34 836

Lancer Combi Motion

die seit dem 12. Juni 1996 für "Kraftfahrzeuge und deren Teile" in Klasse 12 eingetragen ist.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, da beide Marken nicht isoliert kollisionsbegründend auf den Bestandteil

"Motion" verkürzt werden könnten und es damit bereits an einer relevanten Markenähnlichkeit fehle. Der von der Markeninhaberin zulässigerweise bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke brauchte daher nicht mehr nachgegangen werden.

Mit der Beschwerde rügt die Widersprechende, dass die Markenstelle nicht ausreichend beachtet habe, dass es sich bei dem Bestandteil "motion" um eine im Kfz-Sektor übliche Zweit- bzw. Drittmarke handele, die in Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Prospekten und Werbematerial benutzt werde, wobei unter dieser Kennzeichnung schon ein Umsatz von ... Euro erwirtschaftet worden sei.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und bestreitet weiterhin die Benutzung der Widerspruchsmarke, zumal die zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen ersichtlich nicht ausreichen, da die Widerspruchsmarke offensichtlich nicht auf der Ware verwendet würde und die Umsatzzahlen viel zu pauschal und zeitlich nicht zuzuordnen seien.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil es bereits 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 durch § 43 Abs 1 S.2 MarkenG festgelegten Zeitraum, d.h. für die letzten 5 Jahre vor dem Tag der mündlichen Verhandlung (31. März 2004) deren rechtserhaltende Benutzung nach Art und Umfang darzulegen und glaubhaft zu

machen. Zu diesem Zweck hat sie zwar eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, nach der die Marke "in der aus der Anlage ersichtlichen Werbebroschüre" benutzt werde, die - wie sich dem Druckvermerk entnehmen lässt - vom September 1996 stammt, mithin außerhalb des hier relevanten Zeitraums. Abgesehen davon, dass die Widersprechende damit noch nicht einmal den für die rechtserhaltende Benutzung maßgeblichen zeitlichen Rahmen abgedeckt hat und auch hinsichtlich des behaupteten Umsatzes jegliche zeitliche Zuordnung vermissen lässt, fehlt es an jeglichen Angaben zur Glaubhaftmachung der Marke nach ihrer Art, was die Markeninhaberin bereits schriftsätzlich zutreffend als unzureichend gerügt hat, ohne dass es die Widersprechende für notwendig erachtet hätte, sich hierzu zu äußern. Für eine funktionsgerechte markenmäßige Benutzung ist aber regelmäßig eine körperliche Verbindung zwischen Marke und Ware erforderlich, woran es vorliegend unstreitig fehlt. Keinesfalls lässt sich dem neuen Marken-gesetz 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 wie hier technisch möglich und auf dem beanspruchten Warenssektor 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 nicht zu realisieren sei, hat die Widersprechende nicht vorgetragen.

Im Ergebnis kann damit eine hinreichende Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken nicht festgestellt werden, so daß die Be-

schwerde zurückzuweisen war. Von einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen hat der Senat abgesehen, zumal auch die Markeninhaberin keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.

Stoppel

Schwarz-Angele

Ri Paetzold hat Urlaub
und kann daher nicht
selbst unterschreiben.

Bb