



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 69/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 35 665

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch in der Sitzung vom 15. Dezember 2009

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Butterfly by Max Gordon

ist am 19. Juli 2002 von T... als Marke angemeldet und am 12. Februar 2003 für die Waren

"Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

unter der Nr. 302 35 665 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 14. März 2003.

Am 4. Juni 2003 ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 21 899 (Anmeldetag 1. April 1996, eingetragen am 2. März 1998)

Butterfly

die für folgende Waren Schutz genießt:

"18: Sporttaschen;

25: Tennisschuhe;

28: Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile".

Der Widerspruch ist auf sämtliche vorgenannten Waren gestützt und richtet sich gegen folgende Waren der jüngeren Marke:

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Im Widerspruchsformblatt ist die Registrierungsnummer der angegriffenen Marke mit "302 07 026" angegeben. In einem Begleitschreiben vom selben Tage unter der Überschrift "Anlage zum Widerspruch Butterfly ./.. Butterfly by Max Gordon" wird die Ansicht vertreten, die angemeldete Marke "Butterfly by Max Gordon" sei der älteren Marke sehr ähnlich. In einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Juli 2003 eingegangenen Schreiben der Bevollmächtigten der Widersprechenden vom selben Tage wird ausgeführt, im Widerspruchsformblatt sei irrtümlich eine unrichtige Registernummer der angegriffenen Marke angegeben worden; der Widerspruch richte sich gegen die Marke 302 35 665.

Der (damalige) Markeninhaber hat mit einem am 14. August 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung einer (rechtserhaltenden) Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers vom 2. September 2003 sowie Kataloge in deutscher, englischer und französischer Sprache für die Jahre 2003/2004, Rechnungsbögen und Adressaufkleber vorgelegt. Der (damalige) Markeninhaber hat die Nichtbenutzungseinrede mit näherer Begründung aufrechterhalten. Die Widersprechende hat als weitere Glaubhaftmachungsunterlagen Kopien aus Prospekten und Katalogen eingereicht.

Seitens der Markenstelle für Klasse 3 ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 31. Januar 2005 wegen fehlender Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken zurückgewiesen worden. Durch den in der jüngeren Marke für Bekleidung mitprägenden Bestandteil "by Max Gordon", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, ließen sich die Vergleichsmarken klanglich, schriftbildlich und begrifflich sicher auseinanderhalten. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens lägen nicht vor. Die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und diese eingehend begründet. Als weiteres Glaubhaftmachungsmittel hat sie einen Katalog für die Jahre 2005/2006 vorgelegt.

Am 15. August 2006 ist die angegriffene Marke auf die D... AG umgeschrieben worden, was der Widersprechenden mit Zwischenbescheid der Markenstelle vom 10. August 2007 mitgeteilt worden ist. In den Schriftsätzen der Bevollmächtigten der Markeninhaberin ist seit Juli 2007 die (jetzige) Markeninhaberin als Beteiligte angegeben.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinnerung in einem zweiten Beschluss vom 23. Juni 2008 wegen fehlender Glaub-

haftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen.

Der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung lasse sich der tatsächliche Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke für konkrete Waren nicht entnehmen. Es sei verfehlt, wenn der Geschäftsführer der Widersprechenden - gleichsam im Vorgriff auf die der Markenstelle vorbehaltene rechtliche Beurteilung der Subsumtions- und Integrationsfrage - eine Benutzung der Bezeichnung "Butterfly" für alle registrierten Warenoberbegriffe versichere, ohne dass - wie geboten - die gekennzeichneten Einzelprodukte gesondert angegeben und die Art ihrer Kennzeichnung deutlich gemacht würden. Die pauschalen Angaben zu den jährlichen Umsätzen ließen nicht erkennen, in welchem Umfang welche Waren tatsächlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden seien. Es könne, auch im Blick auf die ergänzend vorgelegten Kataloge, nicht ausgeschlossen werden, dass sich die angegebenen Jahresumsätze teilweise auf den Bereich der (Sport-)Bekleidungsstücke, für welche die Widerspruchsmarke keinen Schutz genieße, oder auf den Bereich der Sport- und Spielgeräte bezögen, wobei etwa Tischtennisplatten oder Ballmaschinen keine Ähnlichkeit mit den für die angegriffene Marke registrierten Waren aufwiesen. Außerdem sei gerade für die geschützte Ware "Tennisschuhe", welche den Waren der jüngeren Marke am nächsten komme, die Art der Markenbenutzung nicht dargetan, insbesondere nicht in den vorgelegten Katalogen, in denen sich lediglich Abbildungen von Tischtennisschuhen - die Tennisschuhen nicht gleichgesetzt werden dürften - bzw. von Bade- und Sportschuhen fänden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2005 sowie vom 23. Juni 2008 aufzuheben und die Marke 302 35 665, soweit mit dem Widerspruch angegriffen, zu löschen.

Sie legt eine zweite eidesstattliche Versicherung desselben Geschäftsführers vom 18. November 2008 sowie zwei Kataloge für die Jahre 2007/2008 und 2008/2009 vor. Ihrer Ansicht nach sind beide eidesstattlichen Versicherungen geeignete Glaubhaftmachungsmittel, da die unter der Widerspruchsmarke erzielten Umsätze für jedes einzelne Jahr (von 1998 bis 2008) angegeben würden. Die Kataloge ließen eine Benutzung der Marke "Butterfly" deutlich erkennen, z. B. für Schuhe und Sporttaschen. Eine detaillierte Auflistung hinsichtlich einzelner Waren könne von ihr nicht gefordert werden; derart konkrete Angaben könnten im Blick auf potentielle Konkurrenten zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führen. Als Widersprechende sei sie zu einer rechtlichen Bewertung der von ihr vorgelegten Unterlagen befugt. Bezüglich der Beurteilung der Verwechslungsgefahr verweist sie auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren.

Eine Stellungnahme der Markeninhaberin ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Gerichtsakte gelangt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 MarkenG). Diese war - wie auch die Markeninhaberin - am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt (§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Ob bereits die Umschreibung der angegriffenen

Marke auf die (jetzige) Markeninhaberin bzw. die Mitteilung dieses Sachverhalts an die Widersprechende zu einem Wechsel der Beteiligtenstellung im patentamtlichen Verfahren geführt haben (vgl. § 28 Abs. 2 MarkenG), kann dahingestellt bleiben, weil die Markeninhaberin jedenfalls konkludent, wie sich aus ihrem Schriftsatz vom 31. Juli 2007 ergibt, in das Verfahren anstelle des ursprünglichen Anmelders eingetreten ist; hiervon ist ersichtlich auch die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss ausgegangen, ohne dass die Widersprechende dieser Beurteilung insoweit entgegengetreten wäre.

2. In der Sache ist die Beschwerde aber nicht begründet.

a) Allerdings ist der gegenständlich beschränkte Widerspruch (weshalb die Waren der jüngeren Marke in den Klassen 3 und 14 außer Streit stehen) wirksam, insbesondere auch fristgerecht erhoben worden. Zwar ist im Widerspruchsformblatt eine unzutreffende Registrierungsnummer der angegriffenen Marke angegeben und dieser Fehler erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist korrigiert worden, jedoch lässt das Begleitschreiben, welches die Begründung des Widerspruchs enthält, eindeutig erkennen, dass sich der Widerspruch gegen die Marke "Butterfly by Max Gordon" richtet.

b) Der Widerspruch - und somit auch die Beschwerde - bleibt aber ohne Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Gemeinschaftsmarke 21 899 gemäß § 43 Abs. 1, § 125b Abs. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft gemacht hat.

Das zulässige Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke - deren sog. Benutzungsschonfrist war zu diesem Zeitpunkt (14. August 2003) abgelaufen - beinhaltet die Erhebung der beiden Einreden einer Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG. Die Widersprechende traf und trifft somit die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Gemeinschaftsmarke in beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen, d. h. hier März 1998 bis März 2003 und

Dezember 2004 bis Dezember 2009 glaubhaft zu machen, wobei die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke - abgesehen davon, dass eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft gemäß Art. 15 Abs. 1 GMV vorliegen muss - dieselben wie in § 43 Abs. 1 MarkenG sind (Kober-Dehm in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 125b Rdn. 14).

Eidesstattliche Versicherungen einer mit den Benutzungsverhältnissen vertrauten natürlichen Person, wie sie hier im patentamtlichen und im Beschwerdeverfahren - jeweils zusammen mit weiteren Unterlagen, insbesondere Katalogen - von der Widersprechenden vorgelegt worden sind, stellen grundsätzlich geeignete Mittel zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung i. S. v. § 294 Abs. 1 ZPO dar (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 53, 55, 64 m. w. Nachw.). Die Glaubhaftmachung muss sich aber auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung erstrecken (vgl. Kliems, MarkenR 2001, 185), wobei Tatsachen - nicht aber Rechtsmeinungen - zu versichern sind (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 52, 60). Missverständliche, ungenaue, unvollständige und überflüssige Aussagen sind unbehelflich.

Diesen Anforderungen an eine vollständige und hinreichend präzise Erklärung genügen beide im Lauf des Verfahrens vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen im Ergebnis nicht.

aa) Die erste eidesstattliche Versicherung vom 2. September 2003 enthält an keiner Stelle die nach § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV erforderliche Versicherung, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren im dargelegten Umfang - ausschließlich - in der Gemeinschaft, d. h. im Geltungsbereich der GMV, vertrieben worden sind (wobei im vorliegenden Zusammenhang dahingestellt bleiben kann, ob die bloße Behauptung, die Marke sei "in der Gemeinschaft" benutzt worden, ausreichend wäre, oder ob - da das Gebiet der Gemeinschaft, d. h. jetzt der Europäischen Union, sich durch den Beitritt neuer Staaten mehrfach erweitert hat - nicht die Bezeichnung der einzelnen Staaten, in

denen eine Benutzung stattgefunden haben soll, erforderlich gewesen wäre). Der in der eidesstattlichen Versicherung an zwei Stellen verwendete (geographische) Begriff "Europa" kann nicht ohne weiteres mit der "Gemeinschaft" gleichgesetzt werden, da dieser nicht alle europäischen Staaten angehören. Zudem ist in der eidesstattlichen Versicherung an diesen beiden Stellen auch die Rede davon, der Vertrieb erfolge, jedenfalls bei einigen Artikeln, "weltweit" (erstrecke sich also offensichtlich auch auf Gebiete außerhalb der Gemeinschaft).

Ein weiterer, und zwar schwerwiegender Mangel dieser ersten eidesstattlichen Versicherung liegt darin - wie bereits der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zutreffend dargelegt hat -, dass die für die einzelnen Jahre des insoweit relevanten Benutzungszeitraums jeweils angeführten Umsatzangaben keine Aufschlüsselung bezüglich einzelner Waren (bzw. Warengruppen) erkennen lassen. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren(-gruppen) bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich im Widerspruchsverfahren aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG).

Gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem auf Seiten der jüngeren Marke wegen des gegenständlich beschränkten Angriffs (nur) Waren in Klasse 25 betroffen sind, auf Seiten der Widerspruchsmarke aber, da der Widerspruch ausdrücklich auf alle Waren gestützt ist, neben solchen in Klasse 25 ("Tennisschuhe") auch solche in den Klassen 18 ("Sporttaschen") und 28 ("Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile"), kann sich die Frage der Warenähnlichkeit bzw. des Warenabstands - und somit auch der Verwechslungsgefahr - bezüglich einzelner Erzeugnisse ganz unterschiedlich darstellen. Es ist somit zwingend geboten, dass die Widersprechende konkret angibt, für welche Produkte die Widerspruchsmarke - in welchem Umfang sowie in welcher Art und Form (wobei hinsichtlich der zuletzt genannten Fragen in der Regel die Vorlage weiterer aussagekräftiger Unterlagen erforderlich ist, welche die tatsächliche Benutzungsform und die funktionsgerechte Verwendung erkennen lassen müssen) - benutzt

worden ist. Die lediglich pauschalen, nicht nach Einzelwaren aufgeschlüsselten Umsatzangaben genügen insoweit ebenso wenig, wie die bloße Aufzählung der registrierten Waren(ober-)begriffe.

Die Bedenken, welche die Widersprechende in ihrer Beschwerdebegründung - auch im Blick auf ihre Stellung im Wettbewerb zu anderen Anbietern entsprechender Erzeugnisse - gegen eine Verpflichtung (im Sinne einer Obliegenheit), sich zu den Benutzungsverhältnissen bezüglich einzelner Waren detailliert zu erklären, vorgetragen hat, greifen nicht durch. Denn die Widersprechende muss zwar - wie ausgeführt - die unter der Widerspruchsmarke benutzten Einzelwaren nennen, sie ist aber keineswegs gehalten, die Produktions- und Umsatzzahlen insoweit umfassend, d. h. in voller Höhe und für sämtliche Jahre, zu offenbaren. Zur Glaubhaftmachung, dass die Widerspruchsmarke in der Gemeinschaft "ernsthaft" benutzt worden ist (vgl. Art. 15 Abs. 1 GMV), genügen warenbezogene Angaben von Mindestumsätzen (in Geld), u. U. sogar solche von (Mindest-)Stückzahlen. Es ist auch nicht erforderlich, dass für sämtliche Jahre des jeweils maßgeblichen (fünfjährigen) Benutzungszeitraums Umsatzzahlen genannt werden; auch insoweit - d. h. bezüglich der Dauer der Benutzung - genügen Angaben für einzelne Jahre, soweit sie nur eine kontinuierliche, ernsthafte Markenbenutzung im fraglichen Zeitraum erkennen lassen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 51, § 43 Rdn. 61 m. w. Nachw.).

Die rechtliche Bewertung, ob die Einzelwaren, für welche eine Benutzung glaubhaft zu machen ist, unter die für die Widerspruchsmarke registrierten Warenoberbegriffe fallen (sog. Subsumtion), ist Sache der Markenstelle bzw. in der Beschwerdeinstanz des Bundespatentgerichts. Selbstverständlich ist die Widersprechende nicht gehindert, sich auch zu dieser Rechtsfrage - ebenso wie zu sonstigen rechtlichen Problemen des Einzelfalls - zu äußern; allerdings gehören Rechtsausführungen nicht in eine eidesstattliche Versicherung, die sich auf Tatsachen zu beziehen hat, sondern in den Begleitschriftsatz der Widersprechenden (bzw. ihrer Bevollmächtigten). Anscheinend ist der Widersprechenden nicht zu

Bewusstsein gekommen, dass sie bereits mit der Wiederholung der registrierten Warenoberbegriffe in der eidesstattlichen Versicherung, ohne gleichzeitige Angabe der benutzten einzelnen Erzeugnisse, sich in den Bereich rechtlicher Schlussfolgerungen begeben hat.

Da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Gemeinschaftsmarke 21 899 für den ersten Benutzungszeitraum (gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) nicht glaubhaft gemacht hat - die zweite eidesstattliche Versicherung vom 18. November 2008 enthält insoweit keine (ergänzenden) Angaben -, ist der Widerspruch und somit auch die Beschwerde, bereits aus diesem Grund zurückzuweisen (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 18).

bb) Der Vollständigkeit halber soll aber auch auf die zweite eidesstattliche Versicherung, die zur Glaubhaftmachung einer Benutzung der Widerspruchsmarke für den zweiten Benutzungszeitraum (gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) eingereicht worden ist, eingegangen werden, da diese ebenfalls Mängel aufweist.

Auch in dieser eidesstattlichen Versicherung fehlt die Erklärung, dass sich die genannten Umsatzangaben (ausschließlich) auf das Gebiet der Gemeinschaft beziehen. Zwar betreffen die Angaben Jahre, welche in den zweiten Benutzungszeitraum fallen, jedoch ist auch die Aufgliederung der Umsätze nach Schuhen und Textilien letztlich unbehelflich. Als "Textilien" werden herkömmlichem Sprachgebrauch nach Bekleidungsstücke (d. h. Waren in Klasse 25), u. U. auch noch textile Vorprodukte und Stoffe (in Klasse 24), verstanden. Für Bekleidungsstücke und sonstige textile Erzeugnisse genießt die Widerspruchsmarke aber keinen Schutz; von daher kann die Widersprechende aus einer etwaigen Verwendung ihrer Gemeinschaftsmarke für derartige Erzeugnisse nichts für eine rechtserhaltende Benutzung bezüglich der registrierten Waren herleiten. Zumindest unklar ist auch, weshalb die eidesstattliche Versicherung den -weiten- Oberbegriff "Schuhe" verwendet. Eingetragen ist die Widerspruchsmarke nämlich nur für "Tennisschuhe". Eine Auslegung der eidesstattlichen Versicherung dahinge-

hend, dass sich die Angabe "Schuhe" nur auf "Tennisschuhe" beziehen soll, verbietet sich, zumal sich aus den ergänzenden Glaubhaftmachungsunterlagen, d. h. den Katalogen, an keiner Stelle etwas für eine Benutzung der Marke für "Tennisschuhe" ergibt. Dort finden sich lediglich Abbildungen von Tischtennisschuhen. Da aber "Tischtennis" und "Tennis" unterschiedliche Sportarten verkörpern, können Tischtennisschuhe nicht ohne weiteres mit Tennisschuhen gleichgesetzt werden.

Für die sonstigen registrierten Waren, deren Benutzung behauptet wird, nämlich "Sporttaschen" sowie "Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile", fehlen wiederum jegliche Angaben zum Umfang der Benutzung. Eine rechtserhaltende Benutzung der Gemeinschaftsmarke 21 899 ist folglich auch für den zweiten Benutzungszeitraum (gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nicht ausreichend glaubhaft gemacht.

c) Da es bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bei der Zurückweisung des Widerspruchs verbleibt, erübrigen sich Ausführungen zur Frage einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Insbesondere muss offen bleiben, ob die Annahme der Erstprüferin zutreffend ist, die Vergleichszeichen unterlägen nicht der Gefahr, gedanklich in Verbindung gebracht und unter diesem Aspekt (mittelbar) verwechselt zu werden.

3. Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG sind nicht gegeben. Weder liegt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs. Die Anforderungen, die der Senat an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke stellt, entsprechen gefestigter Rechtsprechung und ständiger Praxis. Dass der 27. Senat des Bundespatentgerichts grundsätzlich andere Maßstäbe anlegen würde, lässt sich der von der Widersprechenden angeführten Entscheidung (GRUR 2007, 596 - La Martina) - abgesehen davon, dass

der betreffende Fall in tatsächlicher Hinsicht anders gelagert war -, nicht entnehmen. Vielmehr sind dort (S. 597 re. Sp.) nicht nach einzelnen Waren spezifizierte Umsatzangaben für den eingetragenen Oberbegriff "Bekleidungsstücke" - ersichtlich als Ausnahmefall - nur deshalb berücksichtigt worden, weil die Gesamtumsätze in zwei maßgeblichen Jahren extrem hoch (...Mio. €) waren.

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

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Viereck

br/Bb