

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	26 W (pat) 35/11
Entscheidungsdatum:	3. Dezember 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 26 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG

ergowork / Bürostuhl

1. Die funktionsgemäße Benutzung einer Marke, die für eine Ware eingetragen ist, setzt grundsätzlich die Anbringung der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung bzw. Umhüllung voraus, es sei denn, eine solche Anbringung ist nicht möglich oder branchenunüblich.
2. Die Anbringung der Herstellermarken (Erst- und Zweitkennzeichnung) auf der Ware „Bürostühle“ ist weder technisch unmöglich noch branchenunüblich.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 35/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
3. Dezember 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 48 490

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 2. März 2007 veröffentlichte Eintragung der Marke 306 48 490

ERGOwork
OFFICE FACTORY

für die Waren der Klasse 20

"Möbel, insbesondere Büromöbel und Bürositzmöbel"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren der Klasse 20

"Möbel und Möbelteile; Polstermöbel; Sitzmöbel; Büromöbel;
Drehstühle, Drehsessel, Arbeitsstühle; Bürotische"

seit dem 9. Oktober 2001 eingetragenen Marke 399 35 830

Ergo Work.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 30. Juli 2007 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch könne keinen Erfolg haben, weil der Widersprechenden zum einen die Glaubhaftmachung der zulässigerweise bestrittenen Benutzung nicht gelungen sei und weil zum anderen zwischen den beiderseitigen Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen könnten in der Gesamtschau eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Eintragung nicht belegen. Bei für Waren eingetragenen Marken sei es regelmäßig erforderlich nachzuweisen, dass die Marke auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht wurde. Für Herstellermarken gelte grundsätzlich nichts anderes. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sei es auch bei Bürostühlen sowie Büromöbeln im Allgemeinen möglich und üblich, die Herstellermarke in irgendeiner Form, sei es durch Einprägung an einer weniger sichtbaren Stelle des Stuhlgestells oder durch Anbringung eines Aufklebers an einer verdeckten Stelle oder durch ein Etikett am Polster unmittelbar mit der Ware zu verbinden, wie sich aus der Abbildung entsprechender Bürostühle im Internet ergebe. Da aus den von der Widersprechen-

den eingereichten Unterlagen eine Anbringung der Marke an den Waren nicht zu ersehen sei, könne der Widerspruch schon mangels Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung keinen Erfolg haben. Er sei aber auch deshalb unbegründet, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr sei zwar von einer Identität der Ware "Bürostühle", deren Benutzung die Widersprechende dargelegt habe, mit der Ware "Möbel" der angegriffenen Marke auszugehen, weil dieser weite Warenoberbegriff auch Bürostühle umfasse. Allerdings sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke leicht unterdurchschnittlich, weil deren Begriffsgehalt "ergonomische Arbeit" einen beschreibenden Anklang in Richtung auf die Funktionalität von Bürostühlen enthalte, bei denen die ergonomische Gestaltung ein wichtiges Thema sei. Diese originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke sei nicht durch umfangreiche Benutzung der Marke überwunden worden, weil ihre funktionsgemäße Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden sei, was aber eine unverzichtbare Voraussetzung für eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft sei. Den angesichts der Identität der Waren erforderlichen deutlichen Abstand halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke in jeder Richtung ein. In ihrer eingetragenen Form unterschieden sich beide Marken schon auf Grund der völlig unterschiedlichen Länge der enthaltenen Wortelemente auch im maßgeblichen Erinnerungsbild erheblich voneinander. In visueller Hinsicht trage zur Unterscheidung der Marken auch der flächige Eindruck der angegriffenen Marke sowie deren farbige Gestaltung bei. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde auch nicht durch deren mit der Widerspruchsmarke sehr ähnlichen und klanglich sogar identischen Bestandteil "ERGOwork" geprägt, weil dieser Bestandteil wegen seines warenbeschreibenden Charakters eine deutliche Kennzeichnungsschwäche aufweise und die angegriffene Marke noch weitere kennzeichnungsfähige Elemente enthalte. Auch eine selbständig kennzeichnende Stellung habe der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil "ERGOwork" innerhalb der angegriffenen Marke nicht inne, weil es insoweit an der Voraussetzung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehle und weil es sich bei dem hinzugefügten Bestandteil insbesondere nicht um ein

Unternehmenskennzeichen oder ein sonst bekanntes Zeichen der Markeninhaberin handele. Für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken fehle es an tatsächlichen Anhaltspunkten, da die Widersprechende keine Benutzung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil "Ergo Work" vorgetragen habe.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs und ihrer Erinnerung wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie hat weitere Unterlagen vorgelegt, die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollen, und trägt vor, zur Glaubhaftmachung der Benutzung sei jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Benutzung der Marke ausreichend, wobei es nicht immer erforderlich sei, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht sei. Im Möbelsektor im Allgemeinen und bei Bürostühlen im Besonderen sei es unüblich, die Marke des Herstellers unmittelbar auf oder an der Ware anzubringen. In diesem Sektor finde ein Großteil des Geschäfts zwischen den Herstellern und den Groß- und Einzelhändlern statt. Im Endverkauf stelle der Endverbraucher weniger auf die Herstellermarke als auf den Hersteller, das Design und die Funktionalität eines Bürostuhls ab. Die von der Markenstelle benannten Beispiele könnten eine gegenteilige Branchenübung nicht nachweisen. Deshalb sei entgegen der in den angegriffenen Beschlüssen vertretenen Ansicht die Benutzung der Widerspruchsmarke in den vorgelegten Angebotsblättern und Katalogen als funktionsgemäße Benutzung zu bewerten und die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke damit glaubhaft gemacht. Zwischen der für Drehstühle rechtserhaltend benutzten Widerspruchsmarke und der für Möbel eingetragenen angegriffenen Marke bestehe auch Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke habe schon von Haus aus normale Kennzeichnungskraft, weil sie nicht unmittelbar produktbeschreibend sei und auch keinen beschreibenden Anklang aufweise. Durch intensive Benutzung seit dem Jahre 2004 sei ihre Kennzeichnungskraft weiter gesteigert worden. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit seien allein die Wortbestandteile der angegriffenen Marke maßgeblich, weil die bildliche Gestaltung keinen eigenständig kennzeichnenden Charakter aufweise. Von den Wortbestand-

teilen der angegriffenen Marke habe der Bestandteil "ERGOwork" eine selbständig kennzeichnende Stellung inne, weil er identisch aus der Widerspruchsmarke übernommen worden sei, eine normale Kennzeichnungskraft aufweise und die Marken zudem für identische Waren eingetragen seien. Unterstützt werde die selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "ERGOwork" in der angegriffenen Marke durch den beschreibenden Charakter des sonstigen Wortbestandteils "OFFICE FACTORY" sowie dessen im Vergleich zum übernommenen Bestandteil "ERGOwork" deutlich geringere Größe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. August 2009 und 7. April 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat, ohne sich im Beschwerdeverfahren zur Sache zu äußern, eine Entscheidung nach Aktenlage erbeten.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Die Beschwerde der Widersprechenden kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an einer den Erfordernissen des § 26 MarkenG genügenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt.

Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke, der gegen die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke Widerspruch gemäß § 42 MarkenG erhebt, hat die Benutzung seiner Marke gemäß §§ 43, 26 MarkenG glaubhaft zu machen, wenn der Inhaber der prioritätsjüngeren Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger

Weise bestritten hat. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits mehr als fünf Jahre im Markenregister eingetragen war und auch der Abschluss eines gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruchsverfahrens bereits mehr als fünf Jahre zurücklag, ist die von der Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts erhobene Nichtbenutzungseinrede sowohl nach § 43 Abs. 1 S. 1 als auch nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG als zulässige Einrede zu bewerten. Damit hat es der Widersprechenden obliegen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch für den weiteren Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Diese Glaubhaftmachung ist ihr nicht gelungen.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen lassen zwar eine dem Umfang nach ausreichende Benutzung der Widerspruchsmarke in beiden maßgeblichen Glaubhaftmachungszeiträumen erkennen. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sind die von ihr vorgelegten Unterlagen jedoch nicht geeignet, eine der Art nach ausreichende, funktionsgemäße Benutzung der Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, glaubhaft zu machen.

Ob eine Marke als rechtserhaltend benutzt anzusehen ist, muss in erster Linie unter Berücksichtigung ihrer Herkunftsfunktion beurteilt werden, die im Vordergrund der markenrechtlichen Beurteilung steht. Deshalb kann eine Marke nur durch Handlungen rechtserhaltend benutzt werden, die die sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als Hinweise auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren / Dienstleistungen darstellen (EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; GRUR 2008, 343 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; GRUR 2009, 156 - Radetzky-Orden/BKFR; ebenso: BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA; GRUR 2009, 60 - LOTTOCARD). Für die Feststellung einer funktionsgemäßen Benutzung einer Marke kommt es vor allem auf die Frage an, welche Beziehung die Marke zu den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufweisen muss.

Entscheidend ist insoweit, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sehen können (EuGH a. a. O. - Ansul/Ajax). Dies muss unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Gegebenheiten und der Art der verwendeten Marke festgestellt werden (EuGH a. a. O. - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2006, 150 - NORMA), wobei es auf die Sicht des jeweils angesprochenen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt.

Der Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer Markenbenutzung nach den jeweils branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst, gilt für alle Marken und somit auch für Herstellermarken. Sofern also bei den einschlägigen Waren die Herstellermarken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil dann nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH a. a. O. - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; a. a. O. - NORMA).

Die Widersprechende hat vorgetragen und an Eides Statt versichert, dass sie die Widerspruchsmarke in den Jahren 2004 bis 2011 im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bürodrehstühlen benutzt hat. Zur Glaubhaftmachung der Art der Benutzung der Marke hat sie Rechnungskopien, Fotos von Bürostühlen und Auszüge aus Katalogen vorgelegt, aus denen die Anbringung der Widerspruchsmarke an den von ihr vertriebenen Bürostühlen aber nicht ersichtlich ist. Ebenso wenig ist aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlich, dass die Widerspruchsmarke auf die Verpackung oder Umhüllung der Bürostühle aufgebracht worden ist. Es fehlt somit an der Glaubhaftmachung einer Benutzung der Widerspruchsmarke auf der Ware selbst oder in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit ihr. Soweit die Widersprechende eine solche Benutzung ihrer Marke nach § 26 MarkenG deshalb als entbehrlich erachtet, weil sie branchenunüblich sei, kann dem nicht gefolgt werden.

Das Erfordernis einer unmittelbaren Verbindung von Herstellermarken und Waren ist stets nach dem konkreten Einzelfall zu beurteilen. Maßgeblich für die Beurteilung im Einzelfall ist zum einen die Ware, wie sie im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt ist, sowie zum anderen die Verkehrsübung beim Vertrieb dieser Ware. Die von der Widersprechenden nach ihrem eigenen Bekunden hergestellte und vertriebene Ware "Bürodrehstühle" stellt eine Benutzung der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren "Möbel; Sitzmöbel; Büromöbel; Drehstühle, Arbeitsstühle" dar, weil die benutzte Ware unter alle diese mehr oder weniger weiten Waren(ober)begriffe subsumierbar ist. Die vorstehend genannten Waren sind solche, die im Verkehr üblicherweise sowohl von Herstellern an Händler und von diesen sodann an Endverbraucher, aber auch unmittelbar von Herstellern an Endverbraucher verkauft und geliefert werden. Auch das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthält keine Einschränkung, die einen Direktvertrieb von Bürostühlen an Endabnehmer, sei es in eigenen sog. Outlet-Stores oder über das Internet, durch die Widersprechende ausschließt und vom Schutz der Marke ausnimmt; die Frage, ob eine solche Einschränkung zulässig wäre, kann insoweit dahingestellt bleiben. Soweit die Widersprechende derzeit ihre Bürostühle nur an Groß- und Einzelhändler liefert, handelt es sich um eine selbst auferlegte Vertriebsbeschränkung, die jederzeit aufgegeben werden kann, und deshalb für die Beurteilung der Verkehrs- und Branchenüblichkeit rechtlich nicht entscheidend sein kann.

Bei der benutzten Ware "Bürodrehstühle" handelt sich auch um ein Endprodukt und nicht um sog. Kundenteile, deren Bestimmung darin besteht, in andere Erzeugnisse des Abnehmers eingebaut zu werden. Derartige Endprodukte werden üblicherweise, auch bei einem Vertrieb über den zwischengeschalteten Groß- und/oder Einzelhandel, mit der Erstkennzeichnung (Firmenmarke) und auch der Zweitkennzeichnung (Produktmarke) des Herstellers versehen. Etwas Gegenteiliges gilt auch nicht für Bürostühle, die - soweit es sich um Markenprodukte handelt und/oder sie vom Hersteller direkt an den Endverbraucher vermarktet werden - regelmäßig neben der Herstellermarke auch die Produktmarke des Herstellers auf

der Rückseite oder Unterseite des Stuhlgestells oder auf einem an die Sitzfläche angenähten kleinen Stoffetiketts enthalten oder, sofern sie verpackt oder umhüllt geliefert werden, die jeweiligen Marken als Aufdruck oder Aufkleber tragen. Zumindest den zuletzt genannten Anbringungsmöglichkeiten steht auch nicht das von der Widersprechenden angeführte Händlerinteresse an einem von Herstellermarken freien Bürostuhl entgegen, da Markenaufkleber oder -umhüllungen von den Händlern abgezogen bzw. entfernt und im Bedarfsfall durch ihre eigenen Marken ersetzt werden können. Insbesondere in Möbelmitnahmemärkten, in denen auch Bürostühle zur Transporterleichterung in Kartons verpackt in Einzelteilen zum Selbstzusammenbau angeboten werden, ist es nicht nur verkehrsüblich, dass neben der Herstellermarke die Produktmarke auf der Verpackung angebracht ist, sondern sogar sinnvoll und erforderlich, um die verpackten Bürodrehstühle bei der Warenausgabe eindeutig identifizieren und unterscheiden zu können.

Auch die von der Widersprechenden vorgelegten Katalogseiten und sonstigen Fotos von Bürostühlen lassen den gegenteiligen Schluss auf eine angebliche Branchenunüblichkeit der Anbringung von Herstellermarken auf Bürodrehstühlen und/oder ihrer Verpackung oder Umhüllung nicht zu. Sie zeigen - unabhängig davon, dass es sich bei den vorgelegten Unterlagen nur um wenige, nicht repräsentative Beispiele handelt - Bürodrehstühle in für den Verkauf sinnvollen Front- und Seitenansichten, jedoch regelmäßig nicht die Rück- und Unterseiten der Drehstühle, auf denen im Allgemeinen die Marken angebracht sind.

Vor dem dargestellten Hintergrund, dass Bürodrehstühle auch unter Anbringung der Erst- und Zweitkennzeichnungen der Hersteller von diesen direkt vermarktet werden können und - wie der Senat auf Grund eigener Sachkunde als Verbraucher auch beurteilen und feststellen kann - tatsächlich auch werden, kann nicht festgestellt werden, dass es - wie von der Widersprechenden behauptet - branchenunüblich ist, Bürodrehstühle oder ihre Verpackung bzw. Umhüllung selbst mit den Marken des Herstellers zu versehen. Bei dieser Sachlage stellt die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke allein

in Preislisten, Katalogen, Prospekten und Rechnungen keine dem Benutzungszwang genügende funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. d. § 26 MarkenG dar, weshalb der Widerspruch keinen Erfolg haben konnte.

Die Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, konnte angesichts der mangelnden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke offenbleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) gibt weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb