



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 112/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 76 194

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Dezember 2006 angemeldete, am 18. Mai 2007 veröffentlichte Wortmarke 306 76 194

BIOFIN,

die nach einer Teillöschung vom 6. Dezember 2007 noch Schutz für die Waren

„Klasse 3: Parfümeriewaren; ätherische Öle; Mittel zur Körper und Schönheitspflege; Haarwässer“

beansprucht, ist am 12. April 2007 in das Register eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 301 44 514

Biovin,

die nach einer Teillöschung im Jahre 2006 noch für die Waren

„Klasse 3: Mittel zur Körper und Schönheitspflege, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer, Seifen, Wasch- und Spülmittel zur Verwendung im Haushalt

Klasse 29: Speiseöle und -fette

Klasse 30: Essig“

Schutz genießt, am 2. August 2007 einen gegen „alle Waren der Klasse 3“ der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch erhoben.

Die Inhaber der prioritätsjüngeren Marke haben mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2007 die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Daraufhin hat die Widersprechende zwei vom 15. April 2008 und vom 4. September 2008 datierende eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers A... zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke für die Waren „Duschcreme, Körperbalsam, Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme und Cremeseife“ zur Akte gereicht, der sie Etiketten der dort bezeichneten Produkte beigefügt hat. Diese sind auf ihrer Vorderseite mit dem Zeichen „natuvera NATURKOSMETIK“ gekennzeichnet. Jeweils auf dem rückseitigen Etikett bzw. auf dem Etikett der Ware „Nachtcreme“ quer gedruckt findet sich der Hinweis:

„B

B...

Made in Germany“.

In einem darüber hinaus vorgelegten Verkaufsprospekt sind jeweils Verpackungen der in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Produkte abgebildet, die ebenfalls mit „natuvera NATURKOSMETIK“ gekennzeichnet sind. Das auf der Rückseite des Prospekts aufgedruckte Impressum lautet: „A... GmbH & Co. Betriebs KG, B... N..., A... Weg .., B... (...)“.

Mit Beschluss vom 1. Juli 2010 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 301 44 514 „Biovin“ durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht nachgewiesen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie tritt der Beurteilung durch die Markenstelle entgegen und ist der Auffassung, eine firmenmäßige Kennzeichnung von Waren erfülle ebenfalls die Herkunftsfunktion. Unter Hinweis auf § 14 MarkenG schlägt die Widersprechende vor, die bisherige Rechtsprechung zu den Benutzungserfordernissen des § 26 MarkenG zu ändern.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2010 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr. 301 44 514 die Löschung der angegriffenen Marke Nr. 306 76 194 „Biofin“ anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke, die sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert haben, haben im patentamtlichen Verfahren die Auffassung vertreten, dass die eingereichten Unterlagen keine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke glaubhaft machten, weil sie nur eine firmenmäßige, aber keine markenmäßige Benutzung belegten.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat den auf §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gestützten Löschungsantrag der Widersprechenden am 1. Juli 2010 mit zutreffenden Erwägungen zurückgewiesen, denn zwischen den Kollisionszeichen besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Auf die in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke i. S. d. § 26 MarkenG auch im Zeitpunkt der Entscheidung über diese Beschwerde nicht i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO glaubhaft gemacht.

Ihre nicht näher spezifizierte Einrede der Nichtbenutzung gem. § 43 MarkenG haben die Inhaber der prioritätsjüngeren Marke mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2007 in zulässiger Weise erhoben, denn zu diesem Zeitpunkt war das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren, welches am 1. September 2002 beendet worden ist, § 26 Abs. 5 MarkenG, seit mehr als fünf Jahren abgeschlossen. Das Nichtverfolgen einer Einrede oder das Schweigen der Widersprechenden auf die zugestellten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung stellen keinen Verzicht auf die Nichtbenutzungseinrede dar (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., Rn. 25 zu § 43 MarkenG).

Da im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, § 41 S. 2 MarkenG, am 18. Mai 2007, die 5-jährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war, war auf die Erhebung der Einrede hin gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG die - weder amts- noch gerichtsbekannte - rechtserhaltende Benutzung als Marke für die registrierten Waren der Klasse 3 innerhalb des wandernden Benutzungszeitraums von fünf Jahren vor einer abschließenden Entscheidung über den Widerspruch im Februar 2012 in einem für die Benutzung ausreichenden Umfang (vgl. näher Ströbele, a. a. O., Rn. 57 ff. zu § 43) glaubhaft zu machen.

Rechtserhaltend wirkt die Benutzung allerdings nur dann, wenn sie der Hauptfunktion einer Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der beanspruchten Waren zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren von denjenigen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL bzw. § 26 MarkenG „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 143 Rn. 27 ff. - Robeco/Robelco; EuGH GRUR 2005, 153 Rn. 64 - Anheuser-Busch I; EuGH GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, GRUR 2008, 254 Rn. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE; BGH GRUR 2011, 1140 - 1142 - Schaumstoff Lübke; zu § 26 MarkenG vgl. BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; BGH GRUR 2008, 714 - 719, Rz. 28 - idw; BGH GRUR 2008, 719, Rz. 25 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR 2008, 616, Rz. 13 - AKZENTA; BGH GRUR 2006, 150, Rz. 9 - NORMA; Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rz. 43 zu § 26).

Aus den zur Glaubhaftmachung i. S. d. § 294 ZPO vorgelegten Beweismitteln ergibt sich jedoch ausschließlich eine Verwendung der Widerspruchsmarke als Unternehmensbezeichnung. Bei Betrachtung der zur Akte gereichten Produktetiketten wird der angesprochene allgemeine, durchschnittlich aufmerksame End-

verbraucher das Markenwort „Biovin“ nicht etwa als Zweitmarke neben der Kennzeichnung „natuvera NATURKOSMETIK“, sondern innerhalb der auf der Rückseite des Produktes bzw. klein und quer gedruckten Hinweise

„B...

B...

Made in Germany“

lediglich als Firmenbestandteil auffassen. Ausschließlich firmenmäßig verwendet wird „Biovin“ auch als Bestandteil des Impressums, welches auf der Rückseite des vorgelegten Prospektes mit dem Inhalt: „A...GmbH & Co. Betriebs KG, B..., N..... A... Weg ..., B... (...)“ aufgedruckt ist. Diese Benutzungsformen vom „Biovin“ stellen keine markenmäßige Verwendung i. S. d. § 26 MarkenG dar.

Zu einer von der Widersprechenden favorisierten Abweichung von der oben zitierten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs gibt der vorliegende Sachverhalt keine Veranlassung. Soweit die Widersprechende mit der Bewertung benutzter Unternehmensbezeichnungen in Verletzungsverfahren argumentiert, weist der Senat auf die Entscheidung BGH GRUR 2011, 1140 - 1142 - Schaumstoff Lübke hin. In den Gründen dieser Entscheidung vom 12. Mai 2011 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass der firmenmäßige Gebrauch eines Zeichens ebenfalls keine rechtsverletzende Benutzung i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb