

***PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN***

***AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR
GEISTIGES EIGENTUM
(EUIPO)***

Teil C

Widerspruch

Abschnitt 7

Benutzungsnachweis

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	1464
1.1 Funktion des Benutzungsnachweises.....	1464
1.2 Rechtlicher Rahmen.....	1464
2 Allgemeine Grundsätze und Beweiserfordernisse.....	1467
2.1 Allgemeine Grundsätze.....	1467
2.2 Beweismaß.....	1468
3 Ort der Benutzung.....	1470
3.1 Benutzung auf dem „heimischen“ Markt.....	1470
3.2 Unionsmarken: Benutzung in der Europäischen Union.....	1471
3.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat.....	1473
3.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr.....	1474
4 Dauer der Benutzung.....	1475
.....	1475
.....	1476
5 Umfang der Benutzung.....	1476
5.1 Kriterien.....	1476
5.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung.....	1478
5.3 Beispiele für ausreichende Benutzung.....	1482
6 Art der Benutzung.....	1486
6.1 Benutzung als Marke.....	1487
6.1.1 Benutzung einer Marke entsprechend ihrer Funktion.....	1487
6.1.1.1 Benutzung von Individualmarken.....	1487
6.1.1.2 Benutzung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken.....	1490
6.1.2 Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	1491
6.1.2.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung.....	1491
6.1.2.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit.....	1491
6.1.2.3 Benutzung für Waren.....	1492
6.1.2.4 Benutzung für Dienstleistungen.....	1493
6.1.2.5 Benutzung in der Werbung.....	1494
6.1.2.6 Benutzung im Internet.....	1496
6.2 Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form oder in einer Varianten.....	1499

6.2.1 Benutzung in der eingetragenen Form - gleichzeitige Benutzung unabhängiger Marken.....	1500
6.2.2 Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht.....	1504
6.2.2.1 Hinzufügungen.....	1505
6.2.2.2 Weglassen von Bestandteilen.....	1516
6.2.2.3 Änderung anderer Merkmale.....	1526
6.3 Benutzung in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen.....	1529
6.3.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen.....	1530
6.3.2 Relevanz der Klassifikation.....	1533
6.3.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“	1534
6.3.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen.....	1534
6.3.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen.....	1535
6.3.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen.....	1537
6.3.4.3 Beispiele.....	1537
6.3.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile, den Kundendienst und den Gebrauchtmärkte der eingetragenen Waren.....	1543
6.3.6. Benutzung für den Verkauf der eigenen Waren des Herstellers.....	1544
7 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung.....	1546
7.1 Benutzung durch den Inhaber.....	1546
7.2 Benutzung durch befugte Dritte.....	1546
7.3 Benutzung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken durch befugte Benutzer.....	1547
8 Unerheblichkeit einer rechtswidrigen Benutzung.....	1547
9 Begründung der Nichtbenutzung.....	1548
9.1 Unternehmensrisiken.....	1548
9.2 Eingreifen der Regierung oder des Gerichts.....	1549
9.3 Defensiv-Eintragungen.....	1551
9.4 <i>Höhere Gewalt</i>	1551
9.5 Folgen der Rechtfertigung der Nichtbenutzung.....	1551
10 Entscheidung.....	1552
10.1 Zuständigkeit des Amtes.....	1552

10.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises.....	1552
10.3 Gesamtbeurteilung der vorgelegten Nachweise.....	1553
10.4 Behandlung vertraulicher Informationen.....	1554
10.5 Beispiele.....	1555
10.5.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert.....	1555
10.5.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert.....	1560

Veraltet

1 Einführung

1.1 Funktion des Benutzungsnachweises

Das Markenrecht der Europäischen Union sieht eine Pflicht des Inhabers einer eingetragenen Marke vor, die Marke ernsthaft **zu benutzen**. Der Inhaber muss die Marke innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach ihrer Eintragung ernsthaft benutzen ([Artikel 18 Absatz 1 UMV](#)). Allerdings steht dem Inhaber eine „Schonfrist“ von fünf Jahren nach Eintragung zu, während der nicht verlangt werden kann, die Benutzung der Marke nachzuweisen, um sie – auch in Widerspruchsverfahren vor dem Amt – zu beanspruchen. Während der Schonfrist gewährt die rein formale Eintragung der Marke den vollen Schutz. Sobald diese Frist abläuft, kann der Inhaber aufgefordert werden, **die ernsthafte Benutzung** der älteren Marke nachzuweisen.

Der Grund, weswegen ältere Marken ernsthaft benutzt werden müssen, liegt in einer Begrenzung der Gesamtzahl der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Bezüglich des Erfordernisses, in Widerspruchsverfahren vor dem Amt die Benutzung nachzuweisen, ist zu bedenken, dass [Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV](#) weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf abheben, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Das Amt untersucht nicht von Amts wegen, ob die ältere Marke benutzt worden ist. Dies wird vielmehr nur geprüft, wenn der Anmelder der Unionsmarke den Benutzungsnachweis verlangt. Ein solches Verlangen, sofern es ordnungsgemäß gestellt wird, setzt die verfahrensmäßigen und materiellrechtlichen Konsequenzen in Gang, die in der UMV, der UMDV und der DVUM vorgesehen sind.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Rechtsgrundlage sind Bestimmungen der UMV, der DVUM, der UMDV und der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ⁽⁸¹⁾([die Richtlinie](#)), wie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt.

[Artikel 18 UMV](#)

[Artikel 18 UMV](#) enthält die grundlegende Pflicht für die Benutzung der eingetragenen Marke:

⁸¹ [Richtlinie \(EU\) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken](#)

Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

[Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) sieht vor, dass die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, Benutzung darstellt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Gemäß [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) stellt das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder der Aufmachung von Waren in der Union, selbst ausschließlich für den Export, ebenfalls Benutzung dar.

Gemäß [Artikel 18 Absatz 2 UMV](#) gilt die Benutzung der Unionsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.

[Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV](#)

Die Konsequenzen einer Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren sind in [Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV](#) geregelt.

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Unionsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Anmeldung der Unionsmarke die ältere Unionsmarke in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Unionsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

„Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a](#) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Union die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

Aus dem Wortlaut von [Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV](#) geht hervor, dass ein Benutzungsnachweis nur verlangt werden kann, wenn das ältere Recht eine **Unionsmarke** oder eine andere **Marke** mit Wirkung in der EU oder einem EU-Mitgliedstaat ist, wie in [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV](#) definiert. Da gemäß [Artikel 8 Absatz 4 UMV](#) eingelegte Widersprüche sich weder auf Gemeinschaftsmarken noch auf andere Marken stützen dürfen, die in [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV](#) erwähnt werden, ist der Anmelder einer Unionsmarke nicht berechtigt, für ältere Rechte einen Benutzungsnachweis zu verlangen, auf die sich gemäß dieser Vorschrift eingelegte Widersprüche stützen. [Artikel 8 Absatz 4 UMV](#) verlangt vom

Widersprechenden allerdings, für die betreffenden älteren Rechte die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.

Hinsichtlich [Artikel 8 Absatz 3 UMV](#) gilt, dass für keine der geltend gemachten älteren Marken ein Antrag auf Benutzungsnachweis gemäß [Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV](#) gestellt werden kann. Grund dafür ist, dass die nach [Artikel 8 Absatz 3 UMV](#) schutzfähigen älteren Marken sowohl Marken mit Wirkung innerhalb der EU **als auch** außerhalb der EU umfassen, für die gemäß der UMV kein Benutzungsnachweis verlangt werden kann. Es wäre diskriminierend, für die Marken einiger, aber nicht aller Länder Benutzungsnachweise zu fordern. Aus dem spezifischen Erfordernis nach [Artikel 8 Absatz 3 UMV](#) zur Herstellung eines Auftraggeber-Vertreter-Verhältnisses ergibt sich jedenfalls, dass die ältere Marke in der Regel vom Anmelder mit Zustimmung und somit im Auftrag des Inhabers der älteren Marke benutzt worden ist.

[Artikel 10 DVUM](#) und [Artikel 24 UMDV](#)

In [Artikel 10 Absatz 2 DVUM](#) ist Folgendes festgelegt: Hat der Widersprechende gemäß [Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV](#) den Nachweis der Benutzung zu erbringen oder den Nachweis, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die erforderlichen Beweismittel innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

Gemäß [Artikel 10 Absatz 3 DVUM](#) dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie diesbezügliche Beweismittel gemäß Absatz 4 zum Nachweis der Benutzung.

Gemäß [Artikel 10 Absatz 4 DVUM](#) sind die Beweismittel in Form schriftlicher Dokumente einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf Urkunden und Beweisstücke wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in [Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV](#) genannten schriftlichen Erklärungen.

Gemäß [Artikel 10 Absatz 5 DVUM](#) kann die Aufforderung zum Nachweis der Benutzung gleichzeitig mit der Stellungnahme hinsichtlich der Begründung des Widerspruchs eingereicht werden. Diese kann auch zusammen mit den Erwiderungen auf den Benutzungsnachweis eingereicht werden.

Hinsichtlich der Sprache gelten gemäß [Artikel 24 UMDV](#) die allgemeinen Vorschriften über die im schriftlichen Verfahren vor dem Amt zu verwendenden Nachweise. Nachweise können somit in jeder Amtssprache der Europäischen Union vorgelegt werden. Gemäß [Artikel 10 Absatz 6 DVUM](#) kann das Amt jedoch, wenn die eingereichten Nachweise nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden, den Widersprechenden auffordern, innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist eine Übersetzung der Nachweise in der Verfahrenssprache vorzulegen.

[Die Richtlinie](#)

[Artikel 16 Absätze 1, 5 und 6 der Richtlinie](#) enthalten Bestimmungen über Marken mit Wirkung für einen Mitgliedstaat, die im Wesentlichen mit [Artikel 18 UMV](#) identisch sind.

[Artikel 16 Absätze 2, 3 und 4 der Richtlinie](#) sind für die Bestimmung der Nachfrist bei Nichtbenutzung von Marken mit Wirkung für einen Mitgliedstaat von Belang.

Dieser Abschnitt der Richtlinien befasst sich mit den **materiellen** Aspekten des Nachweises der ernsthaften Benutzung. Für die **verfahrensrechtlichen** Aspekte des Benutzungsnachweises siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Unterabschnitt 5](#).

2 Allgemeine Grundsätze und Beweiserfordernisse

2.1 Allgemeine Grundsätze

Die UMV, die DVUM und die UMDV definieren den Begriff der „ernsthaften Benutzung“ nicht. Der Gerichtshof hat allerdings zur Auslegung dieses Begriffs mehrere wichtige Grundsätze aufgestellt.

Im *Minimax* Urteil (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145) formulierte der Gerichtshof folgende Grundsätze:

- Ernsthafte Benutzung ist eine **tatsächliche** Benutzung der Marke (Randnr. 35).
- Unter ernsthafter Benutzung ist somit eine Benutzung zu verstehen, die **nicht symbolisch allein** zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (Randnr. 36).
- Die ernsthafte Benutzung muss der **Hauptfunktion** der Marke entsprechen, d. h. dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Randnr. 36).
(⁸²)
- Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt voraus, dass diese **auf dem Markt** der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens (Randnr. 37).
- Die ernsthafte Benutzung muss sich auf **Waren oder Dienstleistungen** beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Randnr. 37).
- Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke **tatsächlich** geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um **Marktanteile** für die

⁸² Das Kriterium der „Ursprungsidentität“ gilt nur für Individualmarken. Was die Hauptfunktion der Kollektiv- und Gewährleistungsmarken sowie die Folgen für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung betrifft, siehe [Absatz 6.1.1.2](#) unten.

durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen **zu behalten oder zu gewinnen** (Randnr. 38).

- Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es somit rechtfertigen, dass insbesondere die **Art** der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die **Merkmale des** jeweiligen **Marktes** sowie der Umfang und die **Häufigkeit** der Benutzung der Marke berücksichtigt werden (Randnr. 39).
- So braucht die Benutzung der Marke **nicht immer umfangreich** zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (Randnr. 39).

In seinem Urteil vom 27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, entwickelte der Gerichtshof die *Minimax*-Kriterien folgendermaßen weiter:

- Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die genannten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, hängt von mehreren Faktoren und von einer Einzelfallbeurteilung ab. Die **Eigenschaft** der Waren und Dienstleistungen, die **Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit** der Markenbenutzung, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um **alle** identischen Waren und Dienstleistungen des Inhaberunternehmens oder nur manche von diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise über die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, gehören zu den in Betracht zu ziehenden Faktoren (Randnr. 22).
- Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, **importiert**, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (Randnr. 24).
- Eine „**De-minimis-Regel**“ kann nicht aufgestellt werden (Randnr. 25).

Fast-track: 31/03/2023

2.2 Beweismaß

[Artikel 47 UMV](#) verlangt den **Nachweis** der ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich jedoch nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern sie muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Das Amt kann außerdem nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung älterer Marken feststellen. Selbst Inhaber vorgeblich notorisch bekannter Marken müssen als Nachweis ernsthafter Benutzung der älteren Marke(n) Beweismittel vorlegen.

Das Amt verlangt jedoch für den Nachweis der ernsthaften Benutzung kein übermäßig hohes Beweismaß. Nach Auffassung des Gerichts ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, **ab welcher mengenmäßigen Grenze** eine Benutzung als ernsthaft oder nicht anzusehen ist, und kann es folglich keine *De-minimis*-Regel

geben, mit der von vornherein festgelegt werden kann, welches Maß an Benutzung erforderlich ist, damit diese als „ernsthaft“ gilt. Es muss also ein Mindestmaß an Benutzung nachgewiesen werden, doch hängt das genaue Mindestmaß von den Umständen des Einzelfalls ab. Es gilt die allgemeine Regel, dass **selbst eine geringfügige Benutzung der Marke** je nach den betreffenden Waren und Dienstleistungen zu einem nachvollziehbaren Handelszweck und dem **relevanten Markt als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen könnte** (23/09/2009, [T-409/07](#), *acopat*, EU:T:2009:354, § 35 und die dort zitierte Rechtsprechung; 02/02/2012, [T-387/10](#), *Arantax*, EU:T:2012:51, § 42).

Mit anderen Worten: Belegt der Benutzungsnachweis, dass der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, in dem maßgeblichen Markt eine wirtschaftliche Position einzunehmen oder zu erhalten, ist er ausreichend. Nicht jede nachgewiesene geschäftliche Verwertung kann daher automatisch als ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke eingestuft werden. (17/07/2014, [C-141/13 P](#), *Walzer Traum*, EU:C:2014:2089, § 32). Die Benutzung kann weiterhin unzureichend sein, selbst wenn eine geschäftliche Verwertung zu einem gewissen Maß nachgewiesen wurde.

Gemäß [Artikel 10 Absatz 3 DVUM](#) dienen Angaben über **Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung** der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zum Nachweis der Benutzung.

Diese Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind **kumulativ** (05/10/2010, [T-92/09](#), *STRATEGI / Stratégies*, EU:T:2010:424, § 43). Das bedeutet, dass der Widersprechende jede dieser erforderlichen Angaben nicht nur vortragen, sondern auch nachweisen muss. Die Frage, ob Angaben und Nachweise bezüglich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung ausreichend sind, ist jedoch mit Blick auf die **Gesamtheit** der vorgelegten Beweismittel zu klären. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (17/02/2011, [T-324/09](#), *Friboi*, EU:T:2011:47, § 31).

Das Amt muss also eine **Gesamtwürdigung** der vorgelegten Nachweise vornehmen. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und müssen alle eingereichten Unterlagen **im Zusammenhang** beurteilt werden. Einzelne Beweismittel können für sich genommen unzureichend sein, um die Benutzung einer älteren Marke nachzuweisen, jedoch in Kombination mit anderen Unterlagen oder Angaben durchaus einen Beitrag zum Nachweis der Benutzung leisten.

Angaben und Nachweise können **indirekt oder von indizieller Bedeutung** sein, wie beispielsweise Belege über den Marktanteil im betreffenden Markt, die Einfuhr der betreffenden Waren, die Lieferung notwendiger Rohmaterialien oder Verpackungen an den Inhaber der Marke oder das Verfallsdatum der betreffenden Waren. Derartige indirekte Nachweise können bei der Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine entscheidende Rolle spielen. Ihr Beweiswert muss sorgfältig geprüft werden. So heißt es beispielsweise im Urteil vom 08/07/2010, [T-30/09](#), *Peerstorm*, EU:T:2010:298, § 42 ff., dass Kataloge an sich schon unter bestimmten Umständen als schlüssiger Beweis für ein ausreichendes Maß an Benutzung gelten können.

Bei der Beurteilung des Beweiswerts der vorgelegten Nachweise ist es notwendig, **die spezifische Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen** zu berücksichtigen. Beispielsweise kann es im betreffenden Marktbereich üblich sein, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen selbst keine Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung erkennen lassen. In diesen Fällen ist es offenkundig unangemessen, solche Benutzungsnachweise außer Acht zu lassen, wenn diesbezügliche Hinweise dem übrigen übermittelten Beweismaterial zu entnehmen sind.

Sämtliche eingereichten Schriftstücke sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie die Benutzung während der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Unionsmarkenanmeldung (siehe hierzu weiter unten [Abschnitt 4](#)) und die Benutzung in dem maßgeblichen Gebiet (siehe weiter unten [Abschnitt 3](#)) tatsächlich belegen. ⁽⁸³⁾ Insbesondere müssen die in Aufträgen, Rechnungen und Katalogen genannten Daten und Orte der Benutzung sorgfältig geprüft werden.

Eingereichtes Beweismaterial **ohne Angabe des Datums seiner Benutzung** kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung noch immer von Bedeutung sein und **in Verbindung mit anderen Beweismitteln** berücksichtigt werden, die eine Datumsangabe tragen (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es in einem bestimmten Marktbereich üblich ist, dass die Waren und Dienstleistungen selbst keine zeitlichen Angaben aufweisen (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, in der festgestellt wird, dass Eisspeisen selten mit Datum versehen sind).

Zur Umsetzung der vorstehend aufgeführten allgemeinen Grundsätze in der Praxis siehe die Beispiele weiter unten in [Abschnitt 10.5](#).

3 Ort der Benutzung

3.1 Benutzung auf dem „heimischen“ Markt

Marken müssen in dem Gebiet benutzt werden, in dem sie geschützt werden (Unionsmarken in der Europäischen Union, nationale Marken im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bzw. Benelux-Marken in den Benelux-Staaten sowie internationale Registrierungen in den Hoheitsgebieten der betreffenden Länder).

Im Urteil vom 19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816 stellte der Gerichtshof unter Randnummer 30 fest, dass „die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, nur einer der Faktoren ist, der neben anderen bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, zu berücksichtigen ist“. Weiter führt der Gerichtshof aus, dass die Benutzung der Marke in Drittstaaten nicht berücksichtigt werden kann (Randnr. 38).

⁸³ Zum Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Fall von Anmeldungen von Unionsmarken, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, siehe weiter unten [Abschnitt 4.2](#).

Angesichts der Globalisierung des Handels ist der eingetragene Sitz des Markeninhabers unter Umständen nicht mehr als ausreichender Hinweis darauf zu bewerten, dass die Benutzung in eben diesem Land stattgefunden hat. Zwar gilt gemäß [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export als Benutzung der Marke, jedoch ist die bloße Angabe des Sitzes des Widersprechenden an sich kein dahingehender Nachweis. Auf der anderen Seite reicht die Tatsache allein, dass Kunden, die ihren Sitz außerhalb des maßgeblichen Gebiets haben, in den Nachweisen für die Benutzung der älteren Marke aufgeführt werden, nicht aus, um auszuschließen, dass Dienstleistungen (z. B. in der Absatzförderung) im maßgeblichen Gebiet für diese Unternehmen erbracht wurden, die in anderen Gebieten niedergelassen sind (09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL [fig.] / GLOBAL TABACOS [fig.], § 16).

3.2 Unionsmarken: Benutzung in der Europäischen Union

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarke, so muss diese „in der Union“ benutzt worden sein (Artikel [18 Absatz 1](#) und Artikel [47 Absatz 2](#) UMV). Nach dem Urteil „Leno Marken“ ist [Artikel 18 Absatz 1 UMV](#) dahingehend auszulegen, dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung“ in der Europäischen Union vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (Randnr. 44).

Für die Bestimmung des Gebiets der Benutzung und im Hinblick auf den einheitlichen Charakter der Unionsmarke ist es angemessen, nicht politische Grenzen, sondern Marktgrenzen heranzuziehen. Eines der Zwecke des Unionsmarkensystems besteht darin, dass es auch für Unternehmen aller Art und Größe zugänglich sein sollte. Damit kann die Größe des Unternehmens kein relevanter Faktor im Rahmen der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung sein.

Wie der Gerichtshof im Urteil „Leno Marken“ ausführt, ist es unmöglich, im Voraus abstrakt festzulegen, auf welche Gebietsgröße bei der Prüfung der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist (Randnr. 55). Die Gebietsgröße ist nur einer von mehreren Faktoren, die bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke zu berücksichtigen ist. Zudem kann ein *Mindestmaß*, um festzulegen, dass dieser Faktor gegeben ist, nicht festgesetzt werden (07/11/2019, [T 380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Eine Unionsmarke muss nicht geografisch in einem großen Gebiet benutzt werden, damit die Benutzung als ernsthaft qualifiziert wird, weil eine solche Qualifikation von den Eigenheiten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem jeweiligen Markt abhängt, und, allgemeiner, von den Tatsachen und Umständen, die geeignet sind, zu belegen, dass die geschäftliche Verwertung der Marke es ermöglicht, Marktanteile für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu gewinnen oder zu behalten (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (Bildmarke) et al., EU:T:2019:782 § 80).

Es sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Um die Benutzung einer Unionsmarke als ernsthaft zu qualifizieren, ist es ferner nicht notwendig, dass diese in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets benutzt wird. Die Möglichkeit, dass sie im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats möglicherweise benutzt wurde, darf nicht ausgeschlossen werden, weil die Grenzen der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen und die Merkmale der betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind (07/11/2019, [T 380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Das Gericht hat wiederholt entschieden, dass die Benutzung einer Unionsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat (beispielsweise in Deutschland, in Spanien oder im Vereinigten Königreich) oder sogar in einer einzigen Stadt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union ausreicht, um dem Kriterium der Gebietsgröße zu entsprechen (07/11/2019, [T 380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Beispielsweise kann die Benutzung einer Unionsmarke im Vereinigten Königreich (15/07/2015; [T 398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) oder nur in London und der unmittelbaren Umgebung geografisch ausreichend sein (30/01/2015, [T 278/13](#), now, EU:T:2015:57). So wurde in einer Entscheidung der Beschwerdekammer (07/03/2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.), bestätigt durch 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57) die Auffassung vertreten, dass die Benutzung einer Marke für kabellose Breitbanddienste in Klasse 42 **in dem geografischen Gebiet, zu dem London und das Themse-Tal gehören**, als Nachweis der ernsthaften Benutzung im Vereinigten Königreich und damit auch in der Europäischen Union ausreicht, berücksichtigt man: die territoriale Ausdehnung (London sei die größte Stadt im Vereinigten Königreich und die größte Stadtregion in der Europäischen Union mit einem Ballungsraum mit einer geschätzten Bevölkerung zwischen 12 und 14 Millionen Menschen, neben New York das weltweit führende Finanzzentrum, ein führendes Zentrum für Kunst, Wissenschaft, Tourismus, Medien und Informationstechnologie mit einem für die betreffenden Dienstleistungen unverhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad auf der kommerziellen Bühne Europas ([R 234/2012-2](#), § 47), und das Themse-Tal sei 200 Meilen lang und 30 Meilen breit und umfasse bevölkerungsreiche Städte mit ausgeprägter Wirtschaftstätigkeit ([R 234/2012-2](#), § 45 46)), den Umfang, die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit der Benutzung und die Merkmale des betreffenden Markts ([R 234/2012-2](#), § 52).https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*07%2F03%2F2013/07%2F03%2F2013/number/234%2F2012-2

Mit anderen Worten ist es unerheblich, ob eine Unionsmarke in einem oder mehreren Mitgliedstaaten benutzt worden ist. Entscheidend ist die Wirkung der Benutzung auf dem Binnenmarkt und insbesondere, ob die Benutzung hinreichend ist, um Anteile für die durch die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen auf diesem Markt zu behalten oder hinzuzugewinnen, und ob die Benutzung zu einer wirtschaftlich

relevanten Präsenz der Waren und Dienstleistungen auf diesem Markt beiträgt. Ob die Benutzung zu einem tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg führt, ist ohne Belang (07/11/2019, [T 380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).

Das Amt muss fallweise bestimmen, ob die verschiedenen Hinweise und Nachweise bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung zusammen herangezogen werden können, deren geografische Dimension nur einer der zu berücksichtigenden Aspekte ist.

Es sei auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Anforderungen oder Kriterien der EU für ernsthafte Benutzung anzuwenden sind (also die Bedingungen von [Artikel 18 UMV](#)), und nicht auf Gemeinschaftsmarken angewendete nationale Kriterien oder Vorgehensweisen.

3.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschützt ist, so muss diese Marke in dem Land, in dem sie geschützt ist, ernsthaft benutzt worden sein ([Artikel 47 Absatz 3 UMV](#)). Die Benutzung in einem Teil des Mitgliedstaates wird als ausreichend erachtet, sofern sie ernsthaft ist.

Nr. der Rechtssache	Ältere Marke	Kommentar
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	VITAFRUT	Benutzung als ausreichend erachtet, auch wenn die ältere spanische Marke in einem wesentlichen Teil des spanischen Hoheitsgebiets nicht vertreten war, da in den Nachweisen vom Verkauf von Massengütern des täglichen Verbrauchs (Fruchtsaftkonzentrate) an nur einen einzigen Kunden in Spanien die Rede war (Randnrn. 60, 66, 76).

Ist die ältere Marke eine internationale Marke oder eine Benelux-Marke, muss sie in den entsprechenden Ländern der internationalen bzw. Benelux-Registrierung ernsthaft benutzt worden sein

3.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr

Gemäß [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) gilt das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Europäischen Union ausschließlich für den **Export** ebenfalls als Benutzung im Sinne von [Artikel 18 Absatz 1 UMV](#). Die Marke muss auf dem relevanten Markt benutzt (d. h. auf Waren oder deren Verpackung angebracht) werden, d. h. in dem geografischen Gebiet, in dem sie eingetragen ist.

Nr. der Rechtssache	Ältere Marke	Kommentar
04/06/2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	Ernsthafte Benutzung kann aus dem Export an einen einzelnen Betreiber mit Sitz außerhalb Europas herrühren, der ein Zwischenhändler sein kann, um die Waren an Endverbraucher in einem Staat außerhalb der EU zu verkaufen. Der Nachweis, dass die Ware in dem Nicht-EU-Land auf den Markt gebracht wird, ist nicht erforderlich (Randnrn. 57-61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Verkäufe aus den Niederlanden nach Österreich und Großbritannien ebenfalls eine ernsthafte Benutzung in den Niederlanden darstellen (Randnr. 42).

Nachweise, die sich nur auf die **Einfuhr** der Waren in das maßgebliche Gebiet beziehen, können nach Maßgabe des Einzelfalls als Nachweis der Benutzung in diesem Gebiet ausreichen (siehe sinngemäß 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 ff. bezüglich des Nachweises der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf der Grundlage von Einfuhren aus Rumänien nach Deutschland).

Der Gerichtshof führte aus, dass eine **Durchfuhr**, die darin besteht, in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte Waren durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in einen Drittstaat zu befördern, keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann (es ging um die Durchfuhr durch Frankreich von Waren mit Ursprung in Spanien, die für Polen bestimmt waren; siehe Urteile vom 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006,

[C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Daher belegt die bloße Durchführung durch einen Mitgliedstaat nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf diesem Hoheitsgebiet (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

4 Dauer der Benutzung

Fast-track: 31/03/2023

4.1 **Am oder nach dem 23. März 2016 eingereichte angefochtene Anmeldungen von Unionsmarken und angefochtene internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist**

Sofern für die ältere Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (d. h. wenn sie seit über fünf Jahren eingetragen ist), wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem **Anmeldetag** oder, wenn die angefochtene UM-Anmeldung einen Prioritätstag hat, **ab dem Prioritätstag** der angefochtenen UM-Anmeldung zurückgerechnet. Wurde beispielsweise die angefochtene Unionsmarkenanmeldung am 15/06/2016 eingereicht oder war dieses Datum der Prioritätstag der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/06/2011 bis zum 14/06/2016 nachweisen.

Handelt es sich bei der angefochtenen Marke um eine internationale Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem Tag der Registrierung (INID-Code 151) oder dem Prioritätstag (INID-Code 300) oder ggf. dem Tag der nachträglichen Benennung der Europäischen Union (INID-Code 891) zurückgerechnet. Wurde beispielsweise die angefochtene internationale Registrierung am 15/06/2016 registriert oder die Europäische Union an diesem Datum nachträglich benannt, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/06/2011 bis zum 14/06/2016 nachweisen.

Nachweise über die Benutzung außerhalb des relevanten Zeitrahmens sind im Allgemeinen unerheblich, es sei denn, die Nachweise enthalten indirekt schlüssige Belege dafür, dass die Marke auch während des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft benutzt wurde. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Umstände, die nach dem maßgeblichen Zeitpunkt liegen, es erlauben können, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Wurde eine Marke mehr als fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der angefochtenen UM-Anmeldung nicht ernsthaft benutzt, muss die Tatsache, dass

unter Umständen in den Verkehrskreisen oder bei den Kunden noch ein verbleibender Firmenwert oder eine gewisse Bekanntheit der Marke besteht, außer Acht bleiben.

Die Benutzung muss nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. In den Bestimmungen zur Benutzungspflicht wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

Fast-track: 31/03/2023

4.2 Angefochtene Anmeldungen von Unionsmarken und angefochtene internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, die vor dem 23. März 2016 eingereicht wurden

Für angefochtene Anmeldungen von Unionsmarken und angefochtene internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, gilt das Vorgehen zur Berechnung des entsprechenden Zeitraums vor Inkrafttreten der [Änderungsverordnung \(EU\) 2015/2424](#), gemäß der die Fünfjahresfrist ab dem **Datum der Veröffentlichung** der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung zurückgerechnet werden muss. Im Falle angefochtener internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ist das entsprechende Datum das Datum der ersten Veröffentlichung der internationalen Registrierung bzw. ihrer nachträglichen Benennung im Blatt für Unionsmarken (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

5 Umfang der Benutzung

5.1 Kriterien

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob angesichts der vorgelegten Belege im Hinblick auf die spezifische Marktsituation in dem betreffenden Wirtschaftszweig angenommen werden kann, dass **der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, eine wirtschaftliche Position im maßgeblichen Markt einzunehmen**. Die ernsthafte Benutzung muss sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Widersprechende die Zahl der verkauften Waren oder Umsatzzahlen offenlegen muss.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das **Handelsvolumen** aller Benutzungshandlungen sowie die **Länge** des Zeitraums, in

dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die **Häufigkeit** dieser Handlungen zu berücksichtigen (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Die Beurteilung impliziert eine gewisse **Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren**. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Unter gewissen Umständen können sogar **Indizienbeweise** wie Kataloge, in denen die Marke zu finden ist, für sich genommen ausreichen, um in einer Gesamtwürdigung den Umfang einer Benutzung zu belegen, auch wenn sie keine direkten Informationen über die Menge der tatsächlich verkauften Waren bieten (15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/7/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 ff.).

Die „ernsthafte“ Benutzung setzt jedoch nicht voraus, dass die Benutzung während eines bestimmten Mindestzeitraums stattgefunden hat. Insbesondere **ist keine ununterbrochene Benutzung** während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums **erforderlich**. Es genügt, wenn die Benutzung zu Beginn oder gegen Ende des Zeitraums stattgefunden hat, sofern die Benutzung ernsthaft war (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Die genaue **entscheidende Schwelle** für die ernsthafte Benutzung kann nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls festgelegt werden. Der erzielte Umsatz und die Zahl der verkauften Waren müssen im Zusammenhang mit anderen maßgeblichen Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem entsprechenden Markt abhängt (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Schwache Umsatz- und Verkaufszahlen einer Ware mittlerer oder niedriger Preislage können – in absoluten Zahlen ausgedrückt – auf eine nicht ernsthafte Benutzung der betreffenden Marke schließen lassen. Für hochpreisige Waren oder einen exklusiven Markt können jedoch niedrige Umsatzzahlen oder ein geringes Umsatzvolumen ausreichen (22/10/2020, [C-720/18](#) und [C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 51-52). Dabei ist es also stets erforderlich, die charakteristischen Merkmale des maßgeblichen Marktes zu berücksichtigen (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Eine „*De-minimis*-Regel“ kann nicht aufgestellt werden. Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, importiert, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 ff.).

Die ernsthafte Benutzung ist nicht ausgeschlossen, nur weil die Benutzung ausschließlich mit einem einzigen Kunden erfolgt ist. Es genügt, dass die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes – benutzt wird (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:224, § 50, 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Je begrenzter das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto größer ist die Notwendigkeit, dass der Widersprechende ergänzende Angaben liefert, die jegliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Zum Verhältnis des mit dem Verkauf von Produkten unter der älteren Marke erzielten Umsatzes zum Jahresumsatz des Anmelders ist darauf hinzuweisen, dass die Tätigkeiten der Unternehmen, die auf ein und demselben Markt vertreten sind, einen unterschiedlichen Diversifikationsgrad aufweisen. Außerdem zielt die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren Marke nicht darauf ab, die Geschäftsstrategie eines Unternehmens zu überprüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht objektiv gerechtfertigt ist, eine Ware oder ein Warensortiment auch dann zu vermarkten, wenn der Anteil dieser Waren am Jahresumsatz des betreffenden Unternehmens gering ist (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Besondere Umstände, wie beispielsweise geringere Umsatzzahlen während der Anfangsphase der Vermarktung einer Ware, können bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung eine Rolle spielen (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Die Anfangsphase der Vermarktung einer Ware kann länger als ein paar Monate dauern, aber sie kann nicht endlos verlängert werden (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55, bestätigt durch 17/03/2006, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung

Fall	Kommentar
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Die Testverkäufe von 15 000 Wasserflaschen werden als symbolisch angesichts der Größe des europäischen Marktes angesehen (Randnrn. 34-35).

Fall	Kommentar
16/07/2014, T-196/05, NAMMU, EU:T:2014:1065	Die Anmelderin legte eine vom Leiter der Importabteilung und vom Qualitätsmanager unterzeichnete eidesstaatliche Erklärung vor, ferner Fotos, darunter eines von einer Schaufensterfront eines Nanu-Nana-Geschäfts, sowie andere, undatierte Fotos von verschiedenen Waren wie Faltkartons, Alben, Kalender, Aufkleber, Blöcke, Künstlerbedarf, Karten und andere Papiererzeugnisse, Servietten, Rezeptbücher, Möbel und Produkte für Heimdekoration. Die abgebildeten Waren tragen alle Etiketten und Aufkleber mit der älteren Marke auf ihrer Verpackung. Die in der eidesstattlichen Erklärung angegebenen Umsatzzahlen wurden nicht belegt, und die Fotos waren undatiert (Randnr. 33).
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; bestätigt durch 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	Der Widersprechende, eine deutsche Bäckerei in einer Stadt mit 18 000 Einwohnern, belegte über einen Zeitraum von 22 Monaten konstante monatliche Verkäufe von rund 3,6 kg exklusiver, handgemachter Schokolade. Obwohl für die Schokolade auf einer weltweit zugänglichen Website Werbung gemacht wurde, konnte sie nur in der Bäckerei des Widersprechenden bestellt und erworben werden. In Anbetracht der territorialen und mengenmäßigen Beschränkungen hielt das Gericht die Benutzung nicht für ausreichend bewiesen (Randnr. 32 ff.).
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	Über einen Zeitraum von 13 Monaten wurden 54 Damenslips und 31 Petticoats im Wert von insgesamt 432 EUR verkauft. Das Gericht erachtete diese geringfügigen Stückzahlen in Anbetracht des relevanten Marktes (Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs zu einem sehr günstigen Preis) als nicht ausreichend.
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 Luftballonpäckchen, als „Warenmuster“ kostenlos abgegeben, können nicht als ernsthafte Benutzung gelten.

Fall	Kommentar
30/04/2011, R 378/2000-1 , RINASCIMENTO / RENACIMIENTO	Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dass die Vorlage eines Frachtpapiers über die Lieferung von 40 Kisten Sherry unzureichend ist, um eine ernsthafte Benutzung zu belegen.
09/02/2012, R 239/2011-1 , GOLF WORLD (Bildmarke) GOLF WORLD et al. (B 1 456 443 , Golf World)	Als einzigen Nachweis für die Benutzung für <i>Druckerzeugnisse</i> legte der Widersprechende Unterlagen vor, denen zufolge es in Schweden 14 Abonnenten für eine Zeitschrift gibt. Die Widerspruchsabteilung hielt dies unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass Zeitschriften keine hochpreisigen Artikel sind, als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Schweden für unzureichend.
20/05/2011, R 2132/2010-2 , SUSURRO (Bildmarke) / SUSURRO	Neun Rechnungen über den Verkauf von Wein in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008, aus denen hervorging, dass in einem Zeitraum von 36 Monaten unter der älteren Marke vermarktete Waren im Wert von EUR 4 286,36 verkauft worden waren, sowie ein undatiertes Muster eines Warenetiketts wurden nicht als ausreichende Nachweise einer ernsthaften Benutzung einer spanischen Marke erachtet, die für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in Klasse 33 eingetragen war. Den Nachweisen war zu entnehmen, dass der Wein in einem kleinen Gebiet in der spanischen Provinz verkauft worden war. Die verkaufte Menge eines relativ billigen Weines wurde für ein Land mit mehr als 40 Millionen Einwohnern als zu gering befunden, als dass hier ein Absatzmarkt für Waren (Weine) erschlossen oder gesichert werden kann, der in großen Mengen vom spanischen Durchschnittsverbraucher konsumiert wird.

Fall	Kommentar
07/07/2011, R 908/2010-2 , ALFA-REN / ALPHA D3 et al.	Eine Tabelle mit Verkaufszahlen für ALFACALCIDOL-Produkte in Litauen zwischen 2005 und 2008 betreffend Waren, die von Teva Corp. unter der Marke „ALPHA D3“ verkauft worden waren (Quelle: IMS Gesundheitsdatenbank, Litauen), eine undatierte Verpackung für ein „ALPHA D3“-Produkt und eine Kopie einer Anzeige für in Litauen verkaufte „ALPHA D3“-Produkte (nicht übersetzt) wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Litauen erachtet. Den vorgelegten Nachweisen war nicht zu entnehmen, ob die vermarkteten Waren tatsächlich vertrieben worden waren und wenn ja, in welchen Mengen.
16/03/2011, R 820/2010-1 , BE YOU / BEYU	Verkäufe von Waren mit Gewinnen von weniger als 200 EUR im neunmonatigen Benutzungszeitraum wurden nicht als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Waren in Klasse 14 angesehen.
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (Bildmarke) / CHARISMA	Elf Rechnungen über den Verkauf von 13 Einheiten von „Parfümerie“-Waren in Spanien zwischen 2003 und 2005 in Höhe eines Gesamtbetrags von 84,63 EUR wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung des Zeichens erachtet. Es wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Waren für den alltäglichen Verbrauch bestimmt waren und zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wurden.
27/10/2008, B 1 118 605 , Viña la Rosa	Fotokopien von drei unabhängigen Weinführern (ohne nähere Angaben zu Band, Auflage, Verlag usw.), in denen die Marke des Widersprechenden erwähnt wird, wurden nicht als ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke für Weine angesehen.
21/06/1999, B 70 716 , Oregon	Die Widerspruchsabteilung befand eine Rechnung über 180 Paar Schuhe für unzureichend, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.

Fall	Kommentar
30/01/2001, B 193 716 , Lynx	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende zwei Rechnungen über insgesamt 122 Kleidungsstücke sowie vier undatierte Etiketten ohne Angabe über die Waren, auf denen sie angebracht waren, vor. Die Widerspruchsabteilung wies dies als unzureichend zurück.

5.3 Beispiele für ausreichende Benutzung

Fall	Kommentar
16/11/2011, T-308/06 , Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Neun zwischen April 2001 und März 2002 ausgestellte Rechnungen über Verkäufe im Wert von rund 1 600 EUR (bei einem Jahresgesamtumsatz von knapp über 1 000 000 EUR), denen zu entnehmen war, dass die Waren in kleinen Mengen (12, 24, 36, 48, 60, 72 bzw. 144 Stück) an verschiedene Abnehmer geliefert worden waren, und in denen es um in großem Umfang verwendete Waren wie Schuhcreme auf dem größten europäischen Markt, Deutschland, ging, der rund 80 Millionen potenzielle Verbraucher zählt, wurden als Beleg für eine Benutzung angesehen, mit der objektiv ein Absatzmarkt für Schuhcreme und Lederpflegemittel erschlossen oder gesichert werden soll. Im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Benutzung wurde auch die Verkaufsmenge als so erheblich betrachtet, dass nicht daraus zu berücksichtigen wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diene. Vom Gericht bestätigt (Randnr. 68).

Fall	Kommentar
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Belege (Rechnungen, Verkaufslisten) dafür, dass die Streithelferin in Finnland 1998 vier, 1999 105 und 2001 12 Hohlfaser-Oxygenatoren mit abnehmbaren Hartschalenbehältern im Gesamtwert von 19 901,76 EUR verkauft hat, galten als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der für „Oxygenatoren mit integrierter Pumpe; Steuergeräte für integrierte Pumpen; Luftdruckregulierer für integrierte Pumpen; Saugpumpen; Blutflussmessgeräte“ in Klasse 10 eingetragenen Unionsmarke (Randnrn. 48, 60).
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Zehn über einen Zeitraum von 33 Monaten ausgestellte Rechnungen für verschiedene Produktpaletten, deren Verpackung die betreffende Marke trägt, mit sehr weit auseinander liegenden Beträgen (22 214 für die Rechnung vom 03/01/1995, 24 085 für die vom 04/05/1995, 24 135 für die vom 10/05/1995 und 31 348 für die vom 26/03/1997), aus denen hervorgeht, dass die Verkäufe an unterschiedliche Personen erfolgten, wurden als Belege erachtet, die den Schluss zulassen, dass sie lediglich als Beispiele aller Verkäufe und nicht als Nachweis dafür vorgelegt worden waren, dass die Marke öffentlich und nach außen benutzt wurde, und nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke war, oder innerhalb eines im Besitz dieses Unternehmens befindlichen oder von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes. Dessen ungeachtet wurden die getätigten Verkäufe, auch wenn sie nicht umfangreich waren, doch als Benutzung angesehen, die objektiv dazu diene, für die betreffenden Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern und eine Verkaufsmenge herbeizuführen, die im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Nutzung nicht so gering wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diene (Randnrn. 87-90).

Fall	Kommentar
25/03/2009, T-191/07 , Budweiser, EU:T:2009:83	Die Beschwerdekammer (20/03/2007, R 299/2006-2 , BUDWEISER / BUDWEISER BUDVAR [fig.] et al., § 26) befand im Wesentlichen, dass die ihr im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen – Rechnungen über den Verkauf von mehr als 40 000 Litern Bier in Frankreich zwischen Oktober 1997 und April 1999, 23 in Österreich zwischen 1993 und 2000 für einen einzigen Abnehmer in Österreich ausgestellte Rechnungen und 14 in Deutschland zwischen 1993 und 1997 ausgestellte Rechnungen – den Umfang der Benutzung der älteren internationalen Wortmarke BUDWEISER (IR Nr. 238 203) in diesen Ländern ausreichend belegen. Die Feststellungen der Kammer wurden vom Gericht bestätigt.
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	Der Nachweis des Verkaufs von Fruchtsaftkonzentrat an einen einzigen Abnehmer in Spanien in einem Zeitraum von elfeinhalb Monaten im Gesamtwert von 4 800 EUR, was dem Verkauf von 293 Kartons mit jeweils 12 Packungen entspricht, galt als Beleg für eine ausreichende Benutzung der älteren spanischen Marke (Randnrn. 68-77).

Fall	Kommentar
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende (lediglich) mehrere für den Endverbraucher bestimmte Kataloge vor, in denen die betreffende Marke auf Kleidungsstücken zu sehen war. Das Gericht führte hierzu aus: „... ergeben sich aus den Katalogen zwar keine Informationen darüber, wie viele Produkte die Streithelferin unter der Marke PETER STORM tatsächlich verkaufte. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, [...] den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte.“ (Randnrn. 42-43)
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	Der Verkauf von rund 1 000 Miniatur-Spielzeugautos wurde als ausreichender Umfang der Benutzung erachtet, da die Waren vornehmlich zu einem hohen Preis auf einem besonderen Markt an Sammler verkauft werden.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmur / VITALARMOR	Der Verkauf von 500 kg Milchproteinen im Wert von insgesamt 11 000 EUR galt als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung für <i>Milchproteine für den menschlichen Verzehr</i> . In Anbetracht der Art der Waren, bei denen es sich nicht um Verbraucherprodukte, sondern um Zutaten für die Lebensmittelindustrie handelt, waren die vorgelegten Beträge und Werte Beleg für eine Marktpräsenz oberhalb der geforderten Schwelle.

Fall	Kommentar
27/07/2011, R 1123/2010-4 , Duracryl / DURATINT et al.	Elf Rechnungen an mehrere Unternehmen in verschiedenen Regionen Spaniens, aus denen hervorging, dass der Markeninhaber im maßgeblichen Zeitraum unter der Marke 311 Behälter unterschiedlicher Größe des Produkts im Gesamtwert von 2 684 EUR verkauft hatte, galten als ausreichender Nachweis der Benutzung einer für „Holzkonservierungsmittel“ in Klasse 2 eingetragenen Marke.
01/02/2011, B 1 563 066	Für Arzneimittel wurde ein über mehrere Jahre erzielter Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR angegeben. Die entsprechenden Rechnungen (eine je maßgeblichem Jahr) belegten allerdings tatsächliche Verkäufe von nur rund 20 EUR pro Jahr. In einer Gesamtwürdigung und vor dem Hintergrund weiteren eingereichten Materials wie Preislisten, einer eidesstattlichen Erklärung, Verpackungen und Werbematerial befand das Amt, dass dies als Nachweis einer ernsthaften Benutzung ausreicht.
26/01/2001, B 150 039	Die Widerspruchsabteilung erachtete den Nachweis über den Verkauf von etwa 2 000 Plüsch-Spieltieren im gehobenen Preissegment als ausreichend.
18/06/2001, B 167 488	Der Widersprechende legte eine Rechnung über den Verkauf einer Hochpräzisions-Laserschneidmaschine über 565 000 FRF, einen Katalog über die Leistung dieser Maschine und einige Abbildungen des Produkts vor. Dies hielt die Widerspruchsabteilung angesichts der Art der Ware, des spezifischen Markts und des sehr hohen Preises für ausreichend.

6 Art der Benutzung

Der Begriff der „Art der Benutzung“ ist:

- die Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion im geschäftlichen Verkehr (siehe [Unterabschnitt 6.1](#));

- die Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form oder einer ihrer Varianten (siehe [Unterabschnitt 6.2](#) unten) und
- die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist (siehe weiter unten [Unterabschnitt 6.3](#)).

6.1 Benutzung als Marke

6.1.1 Benutzung einer Marke entsprechend ihrer Funktion

6.1.1.1 Benutzung von Individualmarken

[Artikel 18](#) und [Artikel 47 Absatz 2 UMV](#) verlangen den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft. Somit hat der Widersprechende die Benutzung der Marke als Marke im Markt nachzuweisen.

Da eine Marke unter anderem die Funktion hat, die Verbindung zwischen den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und der für deren Vermarktung zuständigen Person oder Firma herzustellen, muss der Benutzungsnachweis eine **eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen** schaffen. Wie in [Artikel 10 Absatz 4 DVUM](#) eindeutig festgelegt ist, muss die Marke nicht auf der Ware selbst angebracht sein (12/12/2014, [T-105/13](#), TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Eine Wiedergabe der Marke auf der Verpackung, auf Katalogen, Werbematerial oder Rechnungen, die sich auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen beziehen, sind ein direkter Nachweis dafür, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde.

Ernsthafte Benutzung bedeutet, dass die Marke **als Marke** benutzt wird

- nicht für rein illustrative Zwecke oder für Waren und Dienstleistungen, die allein Werbezwecken dienen.
- entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Die im Folgenden als Beispiel dargestellten Elemente sind daher **nicht geeignet**, eine ernsthafte Benutzung **einer Marke** zu stützen:

1. Benutzung als **Gewährleistungsmarke**. Gewährleistungsmarken können in einigen Ländern bei Einhaltung bestimmter Standards eingetragen werden. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist nicht der berechtigte Benutzer, Hersteller oder Anbieter der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen, sondern der Zertifizierer, der die rechtmäßige Kontrolle über die Benutzung der Gewährleistungsmarke ausübt. Gewährleistungsmarken können zusammen mit der Individualmarke des Herstellers der zertifizierten Waren oder des Anbieters der zertifizierten Dienstleistungen benutzt werden. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke unterscheidet sich von der Hauptfunktion einer Individualmarke: Während Letztere vor allem dazu

dient, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, soll Erstere gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte festgelegte Standards einhalten und bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen. Somit dient die Benutzung als Gewährleistungsmarke nicht als Benutzung als Individualmarke, da dies den Verbrauchern nicht garantiert, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden und das infolgedessen für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Benutzung als **geografische Angabe** (g.A.). Die Hauptfunktion von g.A. besteht in der Angabe der Herkunft der Ware im Hinblick auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Ort. Dies steht im Gegensatz zu der Hauptfunktion einer Individualmarke, nämlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Enthält eine Individualmarke eine g.A., die den Verbrauchern garantiert, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, muss der Widersprechende einen Nachweis über die Benutzung als Individualmarke vorlegen (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (Bildmarke), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (Bildmarke), EU:C:2019:878, § 37-43). Ein Nachweis über die Benutzung als g.A. (z. B. allgemeine Aussagen der Regelungsausschüsse) können nicht als Benutzungsnachweis für eine Individualmarke dienen. In Bezug auf weiterführende Informationen, siehe [die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geografischen Angaben in Konflikt stehen \(Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV\)](#).

Je nach den Gegebenheiten können die nachstehend beschriebenen Situationen geeignet sein, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen, denn die Benutzung des Zeichens kann mehreren Zwecken gleichzeitig dienen. Folglich können die folgenden Benutzungen auch eine Benutzung des Zeichens als Marke sein. Für welche Zwecke ein Zeichen verwendet wird, ist jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen.

1. Die **Benutzung eines Zeichens als Geschäftsbezeichnung, Firmen- oder Handelsname** kann als Benutzung als Marke betrachtet werden, sofern die betreffenden Waren oder Dienstleistungen selbst mit der Marke gekennzeichnet und unter dieser Marke auf dem Markt angeboten werden (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn der Firmenname lediglich als Bezeichnung eines Ladenlokals verwendet wird (außer in Fällen, in denen die Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen nachgewiesen wird) oder auf der Rückseite eines Katalogs oder beiläufig auf einem Etikett angebracht ist (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

Grundsätzlich dient die Benutzung des Zeichens als **Firmen- oder Handelsname** an sich nicht der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Ein **Firmenname** soll eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein **Handelsname oder ein Firmenzeichen** dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird ein Firmenname, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere

Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

Die Benutzung eines Geschäfts-, Firmen- oder Handelsnamens kann **als Benutzung „für Waren“** angesehen werden, wenn

- a) ein Dritter **das Zeichen**, das seinen Firmennamen, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren **anbringt**, oder
- auch ohne Anbringung des Zeichens der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine **Verbindung** zwischen dem Zeichen, das den Firmennamen, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:T:2007:497, § 21-23).

Sofern eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, schließt die Verwendung eines Wortelements als Handelsname der Gesellschaft seine Benutzung als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen nicht aus (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Als Beispiel dient die Wiedergabe der Geschäftsbezeichnung im Kopf von **Bestellformularen oder Rechnungen**, die je nach Darstellung des Zeichens möglicherweise als Unterstützung für die ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke geeignet ist (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44-45). Die gleichzeitige Benutzung der Geschäftsbezeichnung und der Marke auf Rechnungen kann, wenn die beiden Angaben klar unterschieden werden können, die Benutzung des Zeichens als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Dienstleistungen unabhängig davon nachweisen, dass die Rechnungen auch weitere Untermarken aufweisen können (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (Bildmarke), EU:T:2019:720, § 82-84).

Allein die Benutzung einer Geschäftsbezeichnung im Kopf von Rechnungen ohne klaren Verweis auf bestimmte Produkte/Dienstleistungen reicht allerdings nicht aus.

2. Die Benutzung **eines Zeichens als Domainname oder Teil eines Domainnamens** identifiziert in erster Linie die Website als solche. Unter Umständen kann dies auch eine Benutzung einer eingetragenen Marke sein (dies setzt jedoch voraus, dass über diese Domain eine Website zugänglich ist, auf der die Waren und Dienstleistungen erscheinen).

Allein die Tatsache, dass der Widersprechende einen Domainnamen eingetragen hat, der die ältere Marke enthält, reicht als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke nicht aus. Die Partei muss den Nachweis dafür erbringen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der im Domainnamen enthaltenen Marke angeboten werden.

6.1.1.2 Benutzung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken

Nationale und Unionskollektivmarken oder Unionsgewährleistungsmarken können auch „ältere Marken“ im Sinne von [Artikel 8 Absatz 2 UMV](#) darstellen, auf denen ein Widerspruch basieren kann, und können als solche dem Erfordernis der Benutzung gemäß [Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV](#) unterliegen.

Es gelten die Erfordernisse der UMV hinsichtlich der Bedingungen für die Benutzung. Dabei muss jedoch die abweichende Funktion dieser Marken berücksichtigt werden. Der Widersprechende muss nachweisen, dass die befugten Personen (siehe [Unterabschnitt 7.3](#)) die Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke gemäß ihrer Hauptfunktion benutzt haben.

Die Hauptfunktion einer **Kollektivmarke** ist es, die Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des **Verbandes**, der Inhaber der Marke ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (20/09/2017, [C-673/15 P und C-674/15 P und C-675/15 P und C-676/15 P](#), DARJEELING (Bildmarke) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). Das besondere Merkmal von Kollektivmarken besteht darin, auf die **kollektive** betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nämlich darauf, dass bestimmte Produkte oder Dienstleistungen von einem Mitglied eines bestimmten „Verbands“, der Inhaber der Marke ist, stammen und nicht auf eine **individuelle** betriebliche Herkunft, wie dies der Fall bei Individualmarken ist. Im Unterschied zu einer Individualmarke hat eine Kollektivmarke somit nicht die Funktion, dem Verbraucher die „Ursprungsidentität“ der Waren und Dienstleistungen anzuzeigen, für die sie eingetragen ist. Die Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer oder Händler, die dem Verband angeschlossen sind, der Inhaber einer Kollektivmarke ist, müssen nicht zu ein und derselben Gruppe von Gesellschaften gehören, die Waren oder Dienstleistungen unter einheitlicher Kontrolle herstellt oder erbringt. Tatsächlich können sie Wettbewerber sein, von denen jeder einzelne zum einen die Kollektivmarke, die auf seine Mitgliedschaft in diesem Verband hinweist, und zum anderen eine Individualmarke benutzt, die auf die Ursprungsidentität seiner Waren und Dienstleistungen hinweist. Allerdings muss eine Kollektivmarke ebenso wie eine Individualmarke von den Mitgliedern des Verbands benutzt werden, um einen Absatzmarkt für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu erschließen oder zu sichern (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (Bildmarke), EU:C:2019:1076).

Die Hauptfunktion einer **Gewährleistungsmarke** ist nicht, wie im Falle von Individual- oder Kollektivmarken auf die **betriebliche** Herkunft zu verweisen, sondern die Waren und Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke etablierte Standards und bestimmte Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Damit die Benutzung Gewährleistungsmarke als erwiesen angesehen wird, muss sie entsprechend dieser Hauptfunktion benutzt werden.

6.1.2 Benutzung im geschäftlichen Verkehr

6.1.2.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung

Die Benutzung muss in der Öffentlichkeit stattfinden, d. h. sie muss für tatsächliche oder potenzielle Käufer der Waren oder Dienstleistungen erkennbar sein. Eine Benutzung im privaten Bereich oder eine rein interne Benutzung innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe stellt keine ernsthafte Benutzung dar (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Die Marke muss im Rahmen kommerzieller Tätigkeit **öffentlich und nach außen** benutzt werden, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Die Benutzung nach außen hin impliziert nicht notwendigerweise eine Benutzung, die sich an den Endverbraucher richtet. Die entsprechenden Nachweise können beispielsweise rechtsgültig von einem **Vermittler** stammen, dessen Tätigkeit darin besteht, professionelle Käufer, wie beispielsweise Vertriebsgesellschaften, zu identifizieren, an die der Zwischenhändler Produkte vertreibt, die vom ursprünglichen Produzenten hergestellt worden waren (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Schlüssige Beweismittel können außerdem rechtswirksam von einem **Vertriebsunternehmen** kommen, das einer Gruppe angehört. Der Vertrieb ist ein im geschäftlichen Verkehr üblicher Bereich der Unternehmensorganisation, in dem die Marke auf eine Weise benutzt wird, die nicht als rein interne Benutzung durch eine Unternehmensgruppe gelten kann, da die Marke auch nach außen und öffentlich benutzt wird (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Die Benutzung der Marke muss **sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen**, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden unmittelbar bevorsteht. Benutzungsvorbereitungen wie der Druck von Etiketten oder die Herstellung von Gebinden usw. stellen eine interne Benutzung und somit keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit

Wird die Marke von einem **Unternehmen ohne Erwerbscharakter** für seine Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt, so ist es irrelevant, dass keine Absicht der Gewinnerzielung besteht: „Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, schließt nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern“ (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Bei Waren und Dienstleistungen, die **kostenlos** angeboten werden, kann von einer ernsthaften Benutzung ausgegangen werden, wenn sie kommerziell angeboten

werden, also in der Absicht, in der EU einen Absatzmarkt für diese Waren und Dienstleistungen zu erschließen oder zu erhalten, und dies im Gegensatz zu den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und damit im Wettbewerb mit ihnen (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Im Sinne des Markenrechts kann die bloße Benutzung der Marke auf **Werbematerial für andere Waren** in der Regel nicht als ausreichender (indirekter) Nachweis der Benutzung für die Werbeartikel, auf denen sie benutzt wird oder wurde, angesehen werden. Beispielsweise ist die Abgabe von Werbegeschenken wie T-Shirts und Baseballkappen anlässlich der Vermarktung eines anderen Produkts wie z. B. eines Getränks nicht als ernsthafte Benutzung dieser Marke für Kleidungsstücke anzusehen.

Die Praxis des Amtes im Hinblick auf die „ernsthafte Benutzung“ bei Werbeartikeln wurde vom Gericht bestätigt:

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (Vorabentscheidung)
Der Widersprechende war Inhaber der Marke „WELLNESS“ in den Klassen 25 und 32. Im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner „WELLNESS“-Kleidung benutzte er die Marke auch zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks, das in kleinen Flaschen als Geschenk den verkauften Textilien beigegeben wurde. Die Marke „WELLNESS“ wurde nicht bei gesondert verkauften Getränken verwendet. Nach Auffassung des Gerichtshofs verliert eine Marke, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden, ihre kommerzielle Daseinsberechtigung für die Werbeartikel und kann nicht als auf dem Markt für Waren in dieser Klasse ernsthaft benutzt angesehen werden. (Randnr. 22)	

6.1.2.3 Benutzung für Waren

Marken werden traditionell auf Waren (auf der Ware selbst oder auf Etiketten usw. aufgedruckt) oder auf deren Verpackung benutzt. Das Belegen der Benutzung auf Waren oder ihrer Verpackung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Benutzung für Waren nachzuweisen. Wenn eine echte Verbindung zwischen Marke und Waren besteht, reicht es aus, die Marke „für“ die Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, also auf Broschüren, Prospekten, Aufklebern, Anzeigen in den Räumen von Verkaufsstätten usw.

Verkauft der Widersprechende z. B. seine Waren nur per Katalog (Versandhandel) oder über das Internet, so erscheint die Marke unter Umständen nicht immer auf der Verpackung oder auf den Waren selbst. In diesen Fällen gilt die Benutzung der Marke auf den (Internet-)Seiten, auf denen die Waren präsentiert werden, grundsätzlich als ausreichend, sofern sie im Übrigen im Hinblick auf Zeit, Ort, Umfang und Art ernsthaft

ist. Dabei muss der Inhaber der Marke nicht nachweisen, dass die Marke tatsächlich auf den Waren selbst angebracht war.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298
Zu den Beweismitteln für die ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke können auch Kataloge gehören. In dem Katalog werden neben Bekleidungsartikeln verschiedener Marken mehr als 80 verschiedene Artikel unter der Marke PETER STORM angeboten. Es handelt sich dabei um Herren- und Damenjacken, Pullover, Hosen, T-Shirts, Schuhe, Strümpfe, Hüte und Handschuhe, deren Merkmale jeweils kurz beschrieben sind. Die ältere Marke ist neben jedem Artikel in grafisch gestalteter Schrift wiedergegeben. In dem Katalog werden die Produktpreise in GBP und die Bestellnummern der einzelnen Artikel angegeben (Randnrn. 38-39).	

Anders stellt sich die Lage jedoch dar, wenn z. B. in einem Katalog, in Werbeanzeigen, auf Tüten oder Rechnungen eine Marke benutzt wird, um den Einzelhändler der Waren und nicht die Waren selbst zu bezeichnen:

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Das Gericht befand, dass die Benutzung des Zeichens <i>Schuhpark</i> für Schuhwaren in Anzeigen, auf Tragetaschen und Rechnungen nicht dazu diene, den Ursprung der Schuhe (die die Eigenmarke oder gar keine Marke trugen) anzugeben, sondern vielmehr den Firmennamen oder den Handelsnamen des Einzelhandelsgeschäfts für die Schuhe. Das reichte jedoch nicht aus, um eine Verbindung zwischen dem Zeichen <i>Schuhpark</i> und den Schuhen herzustellen. Mit anderen Worten: <i>Schuhpark</i> kann durchaus eine Marke für den Schuheinzelhandel sein, wurde jedoch nicht als Marke für Waren benutzt (Randnrn. 31-32).	

6.1.2.4 Benutzung für Dienstleistungen

Marken können nicht direkt „für“ Dienstleistungen benutzt werden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgt daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen. Handelt es sich dabei nachweislich um eine ernsthafte Benutzung, so reicht diese Benutzung aus.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
-----------------	------------------------

	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935
Die ältere Marke war eingetragen in Klasse 42 für, unter anderem, Dienstleistungen eines Patentanwalts. Die Benutzung der älteren Marke auf Rechnungen, Visitenkarten und Geschäftskorrespondenz wurde für ausreichend erachtet, die ernsthafte Benutzung in Verbindung mit den Dienstleistungen eines Patentanwalts zu zeigen.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09 , STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
Wurde eine ältere Marke für Dienstleistungen im Bereich <i>Geschäftsführung</i> eingetragen und als Titel von Wirtschaftszeitschriften verwendet, schloss das Gericht nicht aus, dass eine solche Benutzung für die betreffenden Dienstleistungen als ernsthaft gelten kann. Dies könnte der Fall sein, wenn nachgewiesen wird, dass die Zeitschrift Unterstützung bei der Erbringung der Dienstleistungen im Bereich <i>Geschäftsführung</i> bietet, wenn also diese Dienstleistungen über das Medium Zeitschrift angeboten werden. Das Fehlen einer „direkten bilateralen Verbindung“ zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger der Dienstleistungen steht dem Befund einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen. Denn die Zeitschrift wird nicht kostenlos verteilt, und damit wird die Behauptung glaubwürdig, dass die Zahlung des Preises der Zeitschrift eine Vergütung der erbrachten Dienstleistungen darstellt. (Randnrn. 31-35)	

6.1.2.5 Benutzung in der Werbung

Marken erfüllen ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sowie als Symbole für den Firmenwert ihres Inhabers nicht nur, wenn sie tatsächlich auf oder für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, sondern auch, wenn sie in der Werbung eingesetzt werden. Tatsächlich liegt eine der wichtigsten Funktionen von Marken in der Werbung oder Marktkommunikation.

Die Benutzung in der Werbung wird daher in der Regel als ernsthafte Benutzung betrachtet,

- wenn das Ausmaß der Werbung ausreichend ist, um eine ernsthafte öffentliche Benutzung der Marke darzustellen, und
- wenn zwischen der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, eine Beziehung hergestellt werden kann.

Der Gerichtshof bestätigte diesen Ansatz in seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“: Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden **insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen** vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Im Einzelfall ist die Entscheidung jedoch in hohem Maße von den jeweiligen Umständen abhängig, wie an folgenden Beispielen deutlich wird:

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (Bildmarke) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Dienstleistungen: Dienstleistungen eines Verlages in Klasse 41. Die Beschwerdekammer bestätigte, dass die Beweismittel (bestehend aus Katalogen, Pressemitteilungen und Anzeigen) zusammengenommen als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke ausreichen. Auch wenn das Auftragsprotokoll und der Kontoauszug keinen Aufschluss darüber geben, wie und in welchem Umfang die Marke in Spanien benutzt wurde, belegen die übrigen Unterlagen, also Kataloge, Pressemitteilungen und Anzeigen, insgesamt, dass der Widersprechende im betreffenden Zeitraum in Spanien Bücher und Zeitschriften unter der Marke „BLUME“ herausgegeben hat. Der Widersprechende hat zwar keine Rechnungen, Aufträge oder Verkaufszahlen vorgelegt, doch besteht Grund zu der Annahme, dass er für seine Bücher und Zeitschriften Werbung und Verkaufsförderung betrieben und sie unter der Marke „BLUME“ vertrieben hat. Obwohl die Werbeunterlagen und Pressemitteilungen vom Widersprechenden bestimmt und datiert wurden, wird die Marke „BLUME“ in den Pressemitteilungen und auf den Umschlägen der zitierten Bücher stets erwähnt. Außerdem ist der Text in spanischer Sprache und wird der Preis in Peseten angegeben. Zusammen mit den Katalogen belegen diese Pressemitteilungen, dass sie sich auf einige der in den Katalogen ausdrücklich aufgeführten Bücher beziehen. (Randnr. 23)	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (Bildmarke) / BIODANZA (bestätigt durch 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113)

Waren und Dienstleistungen: Klassen 16 und 41.

Die Beschwerdekammer wies die Feststellung der Widerspruchskammer zurück, dass die Beweismittel (nur Anzeigen) eine ernsthafte Benutzung belegen.

Aus der angefochtenen Entscheidung geht eindeutig hervor, dass der vom Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis nur aus Anzeigen besteht, denen zu entnehmen ist, dass der Widersprechende während des gesamten betreffenden Zeitraums Werbeanzeigen für ein „BIODANZA“-Festival sowie für ab 2002 regelmäßig und unregelmäßig stattfindende Workshops veröffentlicht hat.

Anders als in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, können diese Anzeigen aber nicht ihre Verteilung bei einer potenziellen deutschen Kundschaft belegen. Und sie sind auch kein Nachweis des Umfangs eines Vertriebs oder der Anzahl von Verkäufen oder Verträgen für die von der Marke geschützten Dienstleistungen. Die bloße Existenz von Anzeigen könnte es allenfalls wahrscheinlich oder glaubhaft erscheinen lassen, dass die durch die älteren Marken beworbenen Dienstleistungen im Schutzgebiet vertrieben oder zumindest angeboten wurden, vermag dies aber nicht zu beweisen, wie es unrichtigerweise in der angefochtenen Entscheidung behauptet wurde.

Wird parallel zur Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbung betrieben und werden sowohl die Vermarktung als auch die Werbung nachgewiesen, so spricht die Werbung für die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Werden vor der tatsächlichen Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbemaßnahmen durchgeführt, so werden diese generell als ernsthafte Benutzung betrachtet, sofern mit ihnen das Ziel verfolgt wird, für die Waren und Dienstleistungen einen Markt zu schaffen.

Es ist zweifelhaft, ob bloße Werbung ohne gegenwärtige oder zukünftige Bestrebungen, die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich zu vermarkten, eine ernsthafte Benutzung darstellt. Wie in den meisten anderen Fällen wird auch hier die Entscheidung von den Umständen im Einzelfall abhängen. Sind die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise im Ausland erhältlich, z. B. Ferienunterkünfte, oder handelt es sich um besondere Produkte, so kann die Werbung alleine als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen.

6.1.2.6 Benutzung im Internet

Bei der Beurteilung von Beweismitteln in Form von Ausdrucken aus dem Internet werden keine strengeren Maßstäbe als bei der Beurteilung anderer Formen von Beweismitteln angelegt. So kann das Vorhandensein der Marke auf Websites unter anderem die Art der Benutzung oder die Tatsache belegen, dass Produkte oder Dienstleistungen, die die Marke tragen, der Öffentlichkeit angeboten wurden. Die bloße Präsenz einer Marke auf einer Website reicht allerdings als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus, es sei denn, der Website sind auch Ort, Zeit und Umfang der Benutzung zu entnehmen, oder es finden sich diese Informationen an anderer Stelle.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (Bildmarke)
Der Widersprechende legte „Auszüge aus den Websites der Widersprechenden für verschiedene Länder“ vor. Die Beschwerdekammer vertrat folgende Auffassung: „Einfache Ausdrücke der Website eines Unternehmens gelten ohne ergänzende Informationen über die tatsächliche Nutzung der Website durch potenzielle und tatsächliche Kunden oder ergänzende Zahlen zu Werbung und Verkäufen für die verschiedenen Waren, Fotos der Waren mit der entsprechenden Marke usw. nicht als Nachweis der Benutzung einer Marke für bestimmte Waren“ (Randr. 33).	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; bestätigt durch 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
Die Widersprechende, eine Konditorei, die Inhaberin der deutschen Marke „WALZERTRAUM“ für Waren der Klasse 30 ist, hat als Nachweis des Umfangs der Benutzung ihrer Marke eine im Internet veröffentlichte Werbebroschüre mit allgemeinen Informationen über ihre Arbeitsmethoden, die für ihre Erzeugnisse verwendeten Zutaten und ihre Produktpalette vorgelegt, zu der auch ihre Schokolade „WALZERTRAUM“ gehört. Die Waren konnten jedoch nicht online über die Internetseite bestellt werden. Aus diesem Grund vertrat das Gericht die Auffassung, dass eine Verbindung zwischen der Internetseite und der Anzahl der verkauften Erzeugnisse nicht hergestellt werden kann. (Randnr. 47)	

Der Beweiswert von Internetauszügen kann insbesondere durch die Vorlage von Beweismitteln gesteigert werden, aus denen hervorgeht, dass die betreffende Website besucht worden ist und vor allem im maßgeblichen Zeitraum über sie eine gewisse Anzahl von Kunden die betreffenden Waren und Dienstleistungen bestellt hat. Als hilfreich könnten sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Aufzeichnungen erweisen, die beim Zusammenkommen eines geschäftlichen Internetauftritts im Allgemeinen geführt werden, wie die Anzahl von Aufzeichnungen über die zu verschiedenen Zeitpunkten erreichten Trefferzahlen oder in manchen Fällen auch über die Länder, aus denen auf die Website zugegriffen wurde.

Zum **betreffenden Zeitraum** ist anzumerken, dass Informationen im Internet oder in Online-Datenbanken immer als von dem Zeitpunkt gelten, an dem sie eingestellt wurden. Websites enthalten häufig sehr wichtige Informationen. Manche Informationen stehen vielleicht sogar nur auf solchen Websites zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Online-Kataloge, die in gedruckter Form gar nicht existieren.

Das Wesen des Internets erschwert es unter Umständen, das genaue Datum zu bestimmen, an dem Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht

wurden. So steht beispielsweise nicht auf allen Websites, wann sie eingestellt wurden. Websites können darüber hinaus leicht aktualisiert werden, und die meisten enthalten weder ein Archiv mit zuvor eingestelltem Material noch irgendwelche Aufzeichnungen, denen die Öffentlichkeit genau entnehmen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Benutzung im Internet insbesondere als zuverlässig, wenn

- die Website den Zeitpunkt jedes Eintrags verzeichnet und somit Informationen zur Geschichte der Änderungen an einer Datei oder Website bieten kann (wie beispielsweise bei Wikipedia oder in Nachrichten eines Forums oder Blogs, wo der Zeitpunkt dem Inhalt automatisch angefügt wird); oder
- der Website von Suchmaschinen Indexdaten zugeordnet werden (z. B. vom GoogleTM Cache); oder
- ein Screenshot einer Website ein Datum trägt.

Die Nachweise müssen belegen, dass die Online-Transaktionen **mit den** von der Marke erfassten **Waren oder Dienstleistungen in Beziehung stehen**.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
Die Widersprechende hat unter anderem Auszüge der Startseiten der Websites verschiedener Steuerberatungsgesellschaften vorgelegt, die die Widerspruchsmarke benutzen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Angaben auf den Internetseiten dem Leser die Möglichkeit geben, eine Verbindung zwischen der Marke und den erbrachten Dienstleistungen herzustellen. (Randnrn. 39-40)	

Während die **Art der Marke** und in gewisser Weise auch **Zeit** (wie weiter oben erörtert) und **Ort** der Benutzung weniger schwierig zu belegen sind, ist der Nachweis des **Umfangs der Benutzung** mit größeren Schwierigkeiten verbunden, wenn lediglich die Benutzung im Internet belegt wird. Es ist zu berücksichtigen, dass Transaktionen im Internet dazu führen, dass die „traditionellen“ Verkaufsnachweise, wie Rechnungen, Umsätze, Steuerunterlagen usw., weitgehend entfallen. Neue „elektronische“ Beweismittel treten in der Regel als beglaubigte Zahlungsmittel, Bestellungen und deren Bestätigungen, Registrierungen sicherer Transaktionen usw. an ihre Stelle oder haben sie bereits ersetzt.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
Skunk funk (Bildmarke)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (Bildmarke) / SKUNK FUNK (Bildmarke)

Auszüge aus Websites Dritter, die zwar am 10. Juni 2008 ausgedruckt wurden, enthalten Kommentare von Verbrauchern zu „SKUNKFUNK“-Kleidungsstücken und Läden, deren Datum in den betreffenden Zeitraum fällt. Insbesondere zum maßgeblichen Gebiet enthalten die Unterlagen zahlreiche Kommentare von Verbrauchern in Spanien, die im Dezember 2004 und im Februar-März-April-Mai-Juli 2007 gemacht wurden. Wie die Widerspruchsabteilung außerdem ausgeführt hat, heißt es in einem Blog-Eintrag (mit Datum vom 4. März 2007) auf der Internetseite www.cybereuskadi.com, dass die Widersprechende („Designer von Skunkfunk“) Surfbekleidung in die ganze Welt exportiert und einen Jahresumsatz von fast sieben Millionen Euro erzielt. (Randnr. 21)

Weitere Informationen zu Beweismitteln aus dem Internet finden Sie in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken \(Artikel 8 Absatz 5 UMV\), Unterabschnitt 3.1.4.4.](#)

6.2 Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form oder in einer Varianten

Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke ist zu berücksichtigen, dass Marken in einem geschäftlichen Kontext auf Produkten, Verpackungen, Informations- und Werbematerialien usw. verwendet werden. Sie werden üblicherweise zusammen mit anderen Produktinformationen, Marketingbotschaften, dekorativen Elementen und häufig zusammen mit anderen Marken (Individual-, Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken) oder geografischen Angaben und damit verbundenen Symbolen verwendet. Die Prüfung, ob die Marke „wie eingetragen“ benutzt wurde, kann sich daher als schwierig erweisen.

Dieser Abschnitt befasst sich mit i) der gleichzeitigen Benutzung unabhängiger Marken und ii) der Benutzung in einer anderen Form, die die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Nach [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) gilt die Benutzung der Marke nicht nur in ihrer eingetragenen Form als „Benutzung einer Marke“, wenn sie in einer Form benutzt wird, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Dies gilt unabhängig davon, ob die benutzte Marke auch Gegenstand einer eigenen Markeneintragung des Inhabers ist.

Zweck dieser Bestimmung ist es, dem Inhaber zu erlauben, im Rahmen des kommerziellen Betriebs der Marke Veränderungen vorzunehmen, die es ermöglichen, die Marke, ohne die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Nach dieser Bestimmung ist, wenn die im Handelsverkehr verwendete Marke von der Form abweicht, in der sie eingetragen wurde, der Unterschied so zu bestimmen, dass die beiden Marken als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können.

Um eine Angleichung der Markenverfahren zu erreichen, veröffentlichte das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum eine Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis – Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht ([KP8](#)) ⁽⁸⁴⁾. Dieser Abschnitt der Richtlinien steht im Einklang mit KP8.

6.2.1 Benutzung in der eingetragenen Form - gleichzeitige Benutzung unabhängiger Marken

Marken werden häufig zusammen mit anderen Marken benutzt, z. B. um auf eine Hausmarke und eine Untermarke hinzuweisen. Dies stellt eine Benutzung einer Marke in **derselben Form** dar, wie sie eingetragen wurde, parallel zu, jedoch unabhängig von anderen Marken (gleichzeitige Benutzung unabhängiger Marken). Dies unterscheidet sich von der Benutzung einer Marke in einer **anderen Form** als eingetragen (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Folglich stellt sich bei gleichzeitiger Benutzung unabhängiger Marken die Frage, ob die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form verändert wurde, gar nicht, und [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) ist nicht anwendbar. Dementsprechend fällt die Benutzung einer Marke ohne jegliche Änderung, einschließlich der gleichzeitigen Benutzung mit getrennten, unabhängigen Marken, unter [Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1 UMV](#) und nicht unter [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#).

Für die Feststellung der gleichzeitigen Benutzung ist zu prüfen, ob die fraglichen Marken, obwohl sie zusammen benutzt werden, **unabhängig** voneinander bleiben und vom Verkehrskreis so wahrgenommen werden. Dies steht im Gegensatz zu dem Fall, bei dem der Verkehrskreis sie vielmehr als **Einheit** und nicht als „selbstständige, unabhängige Marke“ wahrnehmen wird. Grundsätzlich würde eine visuelle und/oder begriffliche **Interaktion** zwischen den Bestandteilen, die zu einer untrennbaren Einheit führt, verhindern, dass diese Bestandteile als „getrennte, unabhängige Marken“ wahrgenommen werden. Hierfür ist eine Gesamtbeurteilung verschiedener Faktoren erforderlich, wie z. B.:

- die inhärenten Eigenschaften der Marken (dominante und unterscheidungskräftige Bestandteile; deren jeweilige Position; Verwendung in einer anderen Größe, Schriftart oder Farbe; Vorhandensein oder Fehlen syntaktischer, grammatikalischer oder begrifflicher Verbindungen usw.);
- die Art und Weise, wie die Marken in den Benutzungsnachweisen und im Zusammenhang mit der Benutzung präsentiert werden (die Geschäftspraktiken in der betreffenden Branche, die Art der Marken, d. h. Firmennamen, Hausmarken, Marken mit Produktlinien, Untermarken usw.);
- konkrete Beweise dafür, dass die Marken von den Verbrauchern als unabhängig wahrgenommen werden.

Das Fehlen von Nachweisen über die eigenständige Benutzung und Wahrnehmung der Marke in ihrer eingetragenen Form schließt nicht aus, die Frage der gleichzeitigen Benutzung auf der Grundlage der Eigenschaften, die die Marken von Haus aus

⁸⁴ abrufbar unter <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

besitzen, und der allgemeinen Erfahrungen mit Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu beurteilen.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404.

Die Angabe „Marqués de Murrieta“ bezieht sich auf das Weingut, das für die Herstellung und Vermarktung des Weins verantwortlich ist, während „YGAY“ den jeweiligen Wein im vom Hersteller vertriebenen Weinsortiment identifiziert. Die gemeinsame Verwendung der Worte „Marqués de Murrieta“ und der älteren Marke auf demselben Medium hat keinen Einfluss auf die Kennzeichnungsfunktion der älteren Marke für die gegenständlichen Waren. Die gemeinsame Benutzung mehrerer Marken auf Etiketten von Erzeugnissen, insbesondere von Marken, die sich auf das Weingut und das besondere Erzeugnis beziehen, ist eine im Weinsektor gängige Handelspraxis (Randnrn. 19-25).

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Die gemeinsame Verwendung eines Bildelements und eines Wortelements auf demselben Textil- oder Bekleidungsstück beeinträchtigt nicht die Kennzeichnungsfunktion der eingetragenen Marke; es ist im Bekleidungsbereich nicht ungewöhnlich, ein Bildelement mit einem auf den Entwerfer oder Hersteller hinweisenden Wortelement aneinander zu reihen, ohne dass das Bildelement im Gesamteindruck seine eigenständige Kennzeichnungsfunktion verliert (Randnrn. 58-60).

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

		Erfundenes Beispiel (CP8)
Relevante Waren sind <i>pharmazeutische Erzeugnisse</i> in Klasse 5. Die Marke in ihrer eingetragenen Form MAPALVAM wird zusammen mit einer anderen unterscheidungskräftigen Marke, nämlich der Hausmarke, benutzt. Im Pharmasektor ist es üblich, dass der Produktname zusammen mit der Hausmarke erscheint. Die Marke in ihrer eingetragenen Form wird in der benutzten Marke als unabhängiges Element wahrgenommen.		

Ist ein **Wort mit Unterscheidungskraft** höher gesetzt als die eingetragene Marke, die aus einem Bildelement, einem Muster oder einer Form **mit geringer Unterscheidungskraft** besteht, so kann es sich als schwierig erweisen, festzustellen, ob es sich um eine gleichzeitige Benutzung oder eine Änderung der älteren Marke handelt. Es stellt sich die Frage, ob die ursprüngliche Marke trotz der Überlagerung des unterscheidungskräftigen Wortes immer noch unabhängig wahrgenommen wird. Ist dies der Fall, wird es als gleichzeitige Benutzung behandelt. Wie im Urteil vom 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35 ausgeführt, muss eine eingetragene Marke, die nur als Teil einer komplexen Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, **weiterhin als Herkunftshinweis für die betreffende Ware wahrgenommen werden**, damit diese Benutzung unter den Begriff der „ernsthaften Benutzung“ im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 fällt. ⁽⁸⁵⁾ Wenn andererseits nicht festgestellt werden kann, dass die ursprüngliche Bild-, Form- oder Mustermarke als eigenständige Marke wahrgenommen wird, ist dies kein Fall der „gleichzeitigen Benutzung“ und der Fall ist gemäß den Regeln für die Beeinflussung der Unterscheidungskraft zu beurteilen (siehe Unterabschnitt [6.2.2.1.2](#)).

Handelt es sich hingegen bei der Marke in ihrer eingetragenen Form um eine Bild- oder Formmarke, der **keine geringe Unterscheidungskraft** zukommt, wird die Überlagerung eines unterscheidungskräftigen Wortes normalerweise nicht die Fähigkeit dieser Bild- oder Formmarke beeinträchtigen, als eigenständige Marke wahrgenommen zu werden, wie in den folgenden Beispielen für die gleichzeitige Benutzung.

⁸⁵ Artikel 15 **Absatz 1** der Verordnung Nr. 40/94 entspricht [Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1 UMV](#) und nicht [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#). Die Vorschrift, die [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) entspricht, war Artikel 15 **Absatz 2** Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		10/10/2017, T-211/14 RENV., FORM EINES OFENS (3D), EU:T:2017:715 Die Klage wurde zurückgewiesen, 23/01/2019, C-698/17 P, FORM EINES OFENS (3D), EU:C:2019:48.

Zunächst ist festzustellen, dass die eingetragene Marke sowohl hinsichtlich ihrer zylindrischen Form als auch der durch diese Form induzierten Funktionsweise erheblich von der Branchenüblichkeit abweicht. Unter diesen Umständen wurde davon ausgegangen, dass diese Marke ein hohes Maß an Unterscheidungskraft besitzt (Randnrn. 42, 46). Zweitens nimmt das Wort „Bullerjan“ einen kleinen Teil der Struktur ein und ist nur sichtbar, wenn die Struktur vom vorderen Teil der Brennkammer betrachtet wird. Schließlich ist die Wortmarke auf einer metallischen Tafel eingraviert, so dass sie sich nicht wirklich von der übrigen Struktur abhebt. Diese Wortmarke ist daher weniger prägend als die Form der Ware selbst. Unter diesen Umständen wird die Gesamtwahrnehmung der fraglichen Marke durch die Präsenz der Wortmarke „Bullerjan“ nicht beeinflusst. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Kombination einer dreidimensionalen Form mit einer zusätzlichen Wortmarke in der fraglichen Branche üblich ist. Folglich und in Anbetracht der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke stellt diese Wortmarke nicht in Frage, dass die dreidimensionale Form für sich genommen ausreicht, um die betriebliche Herkunft dieser Waren zu bestimmen (Randnr. 47).

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		28/02/2019, T-459/18, PEPOO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119

Auf der Grundlage der eingereichten Beweismittel wurde der Schluss gezogen, dass die Marke so, wie sie eingetragen wurde, als Marke benutzt wurde, und zwar zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren (Randnrn. 76, 94, 98). Die Überlagerung der Marke „MIKADO“ hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Formmarke, so wie sie eingetragen ist. Dazu ist festzustellen, dass die Marke „MIKADO“ die dreidimensionale Form, aus der die ältere Marke besteht, sowohl am Rand als auch an der Vorderseite der Verpackung teilweise verdeckt. Jedoch wird die Hinzufügung dieses Wortes den Verbraucher in keiner Weise daran hindern, die Form und die Farben der älteren Marke wahrzunehmen, von denen die beiden Enden sichtbar bleiben und die Beziehung zwischen den Farben gelb und braun klar erkennbar ist. Unter diesen Umständen erscheint die Marke „MIKADO“ als eigenständiges Element und nicht als Einheit mit der älteren Marke (Randnrn. 99-100).

6.2.2 Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht

Wird die gleichzeitige Benutzung unabhängiger Marken ausgeschlossen, so ist der Unterschied bei der benutzten Marke gemäß [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) zu prüfen, um festzustellen, ob er die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflusst. Im Wesentlichen wird geprüft, ob die Marke in ihrer benutzten Form eine **zulässige oder eine nicht zulässige „Abwandlung“** ihrer eingetragenen Form darstellt.

Diese Beurteilung umfasst zwei Schritte.

Der **erste Schritt** besteht darin, zu klären, was als Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form anzusehen ist, indem festgelegt wird, **welche Bestandteile zur Unterscheidungskraft beitragen und in welchem Umfang sie dies tun** („das unterscheidungskräftige Wesen der Marke“). Dies erfordert eine Beurteilung der Unterscheidungskraft und der visuell dominanten Unterscheidungskraft **der Bestandteile der Marke in ihrer eingetragenen Form** auf der Grundlage der Eigenschaften jedes einzelnen Bestandteils, ihrer relativen Stellung innerhalb der Gesamtgestaltung der Marke und ihrer Wechselwirkungen.

Der **zweite Schritt** besteht darin, **die Unterschiede bei der Marke in der benutzten Form zu ermitteln und die Auswirkungen der Varianten zu bewerten**. Es sollte festgestellt werden, ob dieses unterscheidungskräftige Wesen der Marke, so wie sie eingetragen ist, in der Marke, wie sie benutzt wird, vorhanden ist, fehlt oder verändert wurde. Dies erfordert eine Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Dominanz **der hinzugefügten, weggelassenen oder abgeänderten Bestandteile der Marke in ihrer benutzten Form** auf der Grundlage der jeweiligen Eigenschaften, seiner jeweiligen Position innerhalb der Gesamtgestaltung der Marke und seiner Wechselwirkungen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen der Stärke der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Einfluss jedweder Änderung. Marken mit größerer Unterscheidungskraft können weniger durch Abwandlungen beeinflusst werden als Marken mit begrenzter Unterscheidungskraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche oder weggelassene Elemente die Unterscheidungskraft von Marken mit eingeschränkter Unterscheidungskraft beeinflussen, ist größer (10/10/2018, [T-24/17](#),

D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zu berücksichtigen sind außerdem die Gepflogenheiten der jeweiligen Branche und die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise.

Die folgenden Absätze enthalten Leitlinien und Beispiele zur Veranschaulichung der Auswirkungen von **Zusätzen** ([Unterabschnitt 6.2.2.1](#)), **Auslassungen** ([Unterabschnitt 6.2.2.2](#)) und **Änderungen anderer Merkmale** wie Position oder Proportionen ([Unterabschnitt 6.2.2.3](#)), je nachdem, ob die eingetragene Marke **durchschnittlich** oder **schwach** unterscheidungskräftig ist. Obwohl die Marke in ihrer benutzten Form eine **Kombination** dieser Abwandlungen enthalten kann, einschließlich des Wegfalls eines Bestandteils und der Hinzufügung eines anderen (Ersatzes), können die nachstehenden Grundsätze auch als Orientierungshilfe für solche Fälle dienen.

6.2.2.1 Hinzufügungen

6.2.2.1.1 Marke wie eingetragen mit durchschnittlicher Unterscheidungskraft

Die folgenden Hauptszenarien sind zu unterscheiden:

- Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder kennzeichnungsschwachen Elements
- Hinzufügen eines Symbols oder anderen orthografischen Charakters
- Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen (interaktiven) Elements

Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder kennzeichnungsschwachen Elements

Im Allgemeinen hat die Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder kennzeichnungsschwachen Elements (sei es ein Wort- oder Bildelement, einschließlich Stilisierung oder Farbe) keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form, unabhängig davon, ob diese Elemente visuell dominant sind oder nicht.

Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE (iii)  AINHOA	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 Klage zurückgewiesen, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463

Waren und Dienstleistungen: Klasse 3

Gebiet: EU

Beurteilung: Die zusätzlichen Elemente wie „bio“ oder „deluxe“ sind beschreibend für die Eigenschaften der Waren. Das Rechteck, das einen bewölkten Himmel darstellt, der oberhalb des Wortelements angeordnet ist, verändert den Gesamteindruck der Marke nicht (Randnrn. 30-32) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	i)  ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166

Waren und Dienstleistungen: Klassen 17, 20, 40 und 42

Gebiet: EU

Beurteilung: Die zusätzlichen Elemente „solutions and products“, „plásticos Hidrosolubles s.l.“, teilweise auch unter Voranstellung der Präposition „by“, sind nur geringfügige Zusätze im Gegensatz zum Ausdruck „green cycles“, der das dominierende Element der Marke in ihrer benutzten Form darstellt. Die Umkehrung der Farben der Marke in ihrer eingetragenen Form ist nicht ausreichend, um die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen. Die Farben Blau, Grün und Grau sind in den eingetragenen und benutzten Formen der Marke nicht besonders originell oder ungewöhnlich (Randnrn. 68-69) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		12/05/2016, T-322/14 und T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 Klage zurückgewiesen, 28/02/2018, C-418/16P , mobile.de, EU:C:2018:128;

Waren und Dienstleistungen: Klasse 35

Gebiet: Bulgarien

Beurteilung: Die Nachstellung des Bestandteils „bg“ an das Markenende hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form. Auch wenn dieser Bestandteil eine zusätzliche Botschaft vermittelt, bleibt es dabei, dass er gemeinhin als Hinweis auf den mit Bulgarien verbundenen Top-Level-Domain-Namen wahrgenommen wird. Dieser sehr gewöhnliche kurze territoriale Bezug hat keine besondere Unterscheidungskraft. Die fraglichen Marken haben ihr dominierendes Wortelement gemeinsam, sie teilen auch die Merkmale ihrer grafischen Gestaltung, wie die Schriftart und die Umrahmung, und sie unterscheiden sich in sekundären Elementen, die kurz und nicht ausschlaggebend für ihre Unterscheidungskraft sind (Randnrn. 57-58) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	i)  ii)  iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Waren und Dienstleistungen: Klasse 25

Gebiet: EU (Benutzungsnachweis mit Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich und Italien)

Beurteilung: Die Wortelemente „bionic“, „socks“ und „technology“ stehen bei den benutzten Marken an zweiter Stelle, da sie dem aus dem Buchstaben „x“ und den beiden Pfeilen zusammengesetzten Bildelement, das unter Berücksichtigung seiner Position und Größe die Aufmerksamkeit des maßgeblichen Publikums stärker auf sich ziehen wird, nachgestellt werden. Darüber hinaus sind die Bestandteile „bionic“, „socks“ und „technology“ hinsichtlich der mit der Marke gekennzeichneten Produkte lobend oder für einige ihrer Eigenschaften beschreibend. Insbesondere ist der Begriff „Socken“ beschreibend für die Art der betreffenden Produkte. Der Begriff „bionic“ wird als lobender Begriff wahrgenommen, der die Tatsache ausdrückt, dass es gerade bei der Benutzung zur Bezeichnung von Sportbekleidung über starke oder außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Der Begriff „technology“ wird als Hinweis auf „intelligente“ Sportbekleidung angesehen, die besondere Merkmale aufweist, die durch den Einsatz von Technologien erlangt werden, die es diesen Kleidungsstücken ermöglichen, sich an die Umgebungstemperatur oder an die Feuchtigkeit anzupassen (Randnrn. 45-48) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
FLAMINAIRE	FLAMINAIRE	08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 16 und 34 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Marken in ihrer eingetragenen und benutzten Form unterscheiden sich lediglich in der Stilisierung des Großbuchstabens „A“ und der Verwendung einer Fettschrift. Diese Unterschiede beeinflussen die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht (Randnr. 37) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 6, 18, 25, 26, 28 und 41 <i>Gebiet:</i> Vereinigtes Königreich <i>Beurteilung:</i> Das Wort „Brownies“ ist in der Form, in der die Marke benutzt wurde, deutlich lesbar. Die Bildelemente der benutzten Marke spielen im Gesamteindruck der Marke keine wesentliche Rolle und haben keinen eigenen semantischen Gehalt, der der Marke Unterscheidungskraft verleihen oder die betreffenden Waren bezeichnen würde. Diese Bildelemente beschränken sich auf die Darstellung des Wortes „Brownies“ in gelber stilisierter Schrift und den Punkt auf dem Buchstaben „i“ in Form einer Blume und manchmal einer ungleichmäßigen Umrandung (Randnrn. 65-67) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

	i)  ii)  iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Buchstaben M, A und D sind in der eingetragenen Marke in einer bestimmten Weise angeordnet. Die Verwendung unterschiedlicher Farbkombinationen in den Formen, in denen die Marke benutzt wurde, sollte zulässig sein, sofern die Buchstaben in Gegensatz zum Hintergrund stehen (Randnrn. 41 und 45) – zulässige Abwandlung.		

Hinzufügen eines Symbols oder anderen orthografischen Charakters

Das Hinzufügen eines Satzzeichens (wie z. B. eines Punktes oder eines Ausrufezeichens), eines anderen orthografischen Charakters (wie ein Apostroph, Akzent, Bindestrich oder Leerzeichen) oder anderer Symbole (wie das Plural- oder Possessivzeichen oder die verkürzte Gesellschaftsform) beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form in der Regel nicht.

Wenn jedoch das neue Element die Wahrnehmung der Marke ändert, beispielsweise durch eine Änderung der Bedeutung der Marke, so wie sie eingetragen ist, kann eine andere Schlussfolgerung gerechtfertigt sein.

Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 33

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Die Verwendung des Akzents hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen ist (Randnr. 28) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION

Waren und Dienstleistungen: Klasse 3

Gebiet: Benelux, Deutschland, Italien, Portugal, Rumänien und Spanien (Benutzungsnachweis mit Schwerpunkt auf Spanien)

Beurteilung: Die bloße Hinzufügung des Buchstabens „s“ zum Ende der Marke verändert nicht wesentlich das Erscheinungsbild oder die Aussprache der eingetragenen Marke und erzeugt auf dem spanischen Markt, auf dem sich die Benutzungsnachweise konzentrierten, keinen unterschiedlichen begrifflichen Eindruck. Die betreffende Marke wird lediglich in ihrer Pluralform und nicht in ihrer Singularform wahrgenommen (Randnr. 17) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 1

Gebiet: Deutschland

Beurteilung: Die Benutzung der Marke zusammen mit dem Zeichen für eingetragenen Markenzeichen ® hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form (Randnrn. 52-53) – zulässige Abwandlung.

Beispiel für eine Änderung der Unterscheidungskraft:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30//32007, R 159/2005-4 , Metavit / MEXA-VIT C et al.

nWaren und Dienstleistungen: Klasse 5

Gebiet: Österreich

Beurteilung: Die Benutzung der Marke in einer anderen Schreibweise und die Hinzufügung des Buchstabens „C“ beeinflussen die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form. Denn die Buchstaben „VIT“ werden nun als beschreibendes Element „VIT C“ gesehen, das auf „Vitamin C“ verweist – nicht zulässige Abwandlung.

Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen (interaktiven) Elements

Grundsätzlich hat die Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen Bestandteils, der mit der Marke so in ihrer eingetragenen Form **interagiert**, dass sie nicht mehr als unabhängiges Element wahrgenommen werden kann, sondern als **eine Einheit bildend** (und somit die gleichzeitige Benutzung mehrerer Marken ausschließt), Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form.

Beispiele für Fälle, in denen die Unterscheidungskraft beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 Klage zurückgewiesen, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14.

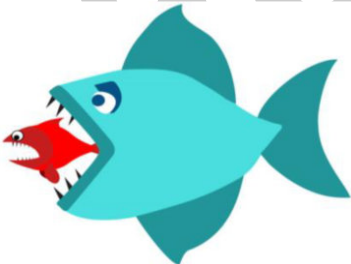
Waren und Dienstleistungen: Klasse 36

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Die Wortmarke „núñez i navarro“ befindet sich stets unterhalb eines Kreises mit den Buchstaben „nn“ und nimmt eine zentrale Position ein. Zudem ist das Wortelement „núñez i navarro“ sowohl in der Breite als auch in der Anzahl der Zeichen deutlich größer als die Wortmarke „nn“. Die Buchstaben „nn“ werden mit großer Wahrscheinlichkeit als Initialen der Nachnamen „núñez“ und „navarro“ wahrgenommen. Als Familiennamen handelt es sich dabei nicht um auf die fraglichen Dienstleistungen verweisende Oberbegriffe, und sie haben daher eine normale Unterscheidungskraft. Unter diesen Umständen ändert das Hinzufügen des Wortelements „núñez i navarro“ zu der älteren Marke deren Unterscheidungskraft (Randnrn. 43-46) – nicht zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

TACK		10.10.2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 16 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Rechnungen enthielten keine Angabe über die ältere Wortmarke TACK als solche, sondern es wurde auf Produktnamen Bezug genommen. Die Aneinanderreihung des Elements „ceys“ kann nicht als unwesentliche oder zu vernachlässigende Hinzufügung des Elements „tack“ angesehen werden. Außerdem erscheinen auf den Rechnungen und in den Broschüren und Katalogen die Elemente „tack“ und „ceys“ zusammen als einziger Begriff oder einziges Wortelement mit acht Buchstaben. Das Element „Tackceys“ auf den Rechnungen sowie im Text der Broschüren und Kataloge wird als untrennbare Einheit wahrgenommen, wobei die beiden Wörter verbunden sind. Auf den Verpackungen und in den Auszügen der Internetseiten, Broschüren und Kataloge erscheint das Wort „tack“ systematisch in Kombination mit dem Wort „ceys“ und bildlich. Keines der oben genannten Beweismittel zeigt die ältere Wortmarke TACK isoliert oder zumindest vom Element „ceys“ entfernt (Randnrn. 54-63) – nicht zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		Erfundenes Beispiel (KP8)
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Beurteilung:</i> Die Marke in ihrer eingetragenen Form wird mit einem unterscheidungskräftigen Bildelement (einem blauen Fisch) in der Weise benutzt, dass in der Marke, so wie sie benutzt wird, eine einzige Einheit und ein neues Konzept geschaffen werden (der große Fisch frisst den kleinen) – nicht zulässige Abwandlung.		

6.2.2.2.2. Marke wie eingetragen mit geringer Unterscheidungskraft

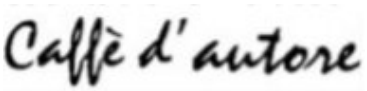
Die folgenden Hauptszenarien sind zu unterscheiden:

- Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder kennzeichnungsschwachen Elements.
- Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen (interaktiven) Elements.

Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder kennzeichnungsschwachen Elements

Wenn die eingetragene Marke nur geringe Unterscheidungskraft hat, kann auch das Hinzufügen eines nicht unterscheidungskräftigen oder schwachen Elements ihre Unterscheidungskraft beeinflussen. Daher ist eine Einzelfallprüfung besonders wichtig.

Beispiele für Fälle, in denen die Unterscheidungskraft beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 11: <i>Elektrische Kaffeemaschinen zur Verwendung in Bars</i> <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> In der benutzten Marke ist die konkrete handschriftliche Schriftart das unterscheidungskräftigste Element. Dies beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke, da die Verwendung dieser speziellen handschriftlichen Schriftart der Wortmarke ein unterscheidungskräftiges Element hinzufügt, das in der eingetragenen Form nicht vorhanden war (Randnrn. 52-53) – eine nicht zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	i)  ii) 	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Waren und Dienstleistungen: Klasse 25

Gebiet: EU

Beurteilung: Im Zusammenhang mit [Artikel 7 Absatz 3 UMV](#), der analog auf [Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) Anwendung findet, werden die folgenden Erwägungen angestellt (Randnr. 58). Bei der streitgegenständlichen Marke handelt es sich um eine reine Bildmarke mit sehr wenigen Merkmalen. Eines dieser Merkmale ist die Verwendung von drei schwarzen Streifen vor einem weißen Hintergrund. Dieses Merkmal führt zu einem spezifischen Kontrast zwischen den drei schwarzen Streifen einerseits und dem weißen Hintergrund sowie den diese Streifen trennenden weißen Räumen andererseits. Unter diesen Umständen, **insbesondere unter Berücksichtigung der extremen Einfachheit der in Rede stehenden Marke und der Bedeutung des oben beschriebenen Merkmals**, kann die Umkehrung der Farbgestaltung, selbst wenn ein scharfer Kontrast zwischen den drei Streifen und dem Hintergrund erhalten bleibt, nicht als geringfügige Abwandlung gegenüber der eingetragenen Form der fraglichen Marke bezeichnet werden. Daraus folgt, dass die Benutzung der Marke in Form von drei weißen (oder hellen) Streifen vor einem schwarzen (oder dunklen) Hintergrund die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflusst (Randnrn. 76-78) – eine nicht annehmbare Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
FLAVOUR AND AROMA		Erfundenes Beispiel (KP8)

Waren und Dienstleistungen: Klasse 31

Gebiet: englischsprachiges Publikum

Beurteilung: Die Marke in ihrer eingetragenen Form ist kennzeichnungsschwach. Der am Anfang stehende Zusatz BAA-naa-NAA, der ebenfalls geringe Unterscheidungskraft hat, entfaltet eine Wechselwirkung mit der eingetragenen Marke, wodurch ein neues Konzept entsteht – nicht zulässige Abwandlung.

Beispiel, bei dem die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

	i)  ii) 	13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 9, 24, 25 und 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Das bloße Hinzufügen eines nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils, wie z. B. eines Kreises, zur eingetragenen Marke hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke. Der unterscheidungskräftige und dominierende Bestandteil der Marke in ihrer benutzten Form ist der Bestandteil, der die Marke in ihrer eingetragenen Form ausmacht und der klar erkennbar bleibt. Ebenso ist die Verwendung der Farbe Blau nicht besonders originell und hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen ist (Randnrn. 41-55) – zulässige Abwandlung.		

Hinzufügung eines unterscheidungskräftigen (interaktiven) Elements

Das Hinzufügen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einer Marke mit geringer Unterscheidungskraft führt im Allgemeinen zu einer Wechselwirkung zwischen beiden, sodass die Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht mehr als selbständig wahrgenommen wird. Dies beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen wurde.

Beispiel für eine Änderung der Unterscheidungskraft:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		28/02/2017, T-766/15 , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123

Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30 und 31

Gebiet: EU

Beurteilung: Die Marke wie eingetragen, ein Muster von goldenen Fischsetzlingen auf blauem Hintergrund, hat eine geringe Unterscheidungskraft. Das Publikum wird dieses Element als dekorativ wahrnehmen oder als Element, das als Hintergrund dienen sollen. Die unterscheidungskräftige Marke „LABEYRIE“ befindet sich gut sichtbar auf der Verpackung der Waren und ist über die eingetragene Marke gestellt (Randnrn. 50-54, 59-60) – nicht zulässige Abwandlung.

6.2.2.2 Weglassen von Bestandteilen

Das Weglassen eines Bestandteils, der zur Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beiträgt, ist geeignet, deren Unterscheidungskraft zu beeinflussen.

6.2.2.2.1 Marke wie eingetragen mit durchschnittlicher Unterscheidungskraft

Die folgenden Hauptszenarien sind zu unterscheiden:

- Weglassen eines nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils
- Weglassen eines kennzeichnungsschwachen Elements
- Weglassen eines Symbols oder anderen orthografischen Zeichens
- Weglassen eines unterscheidungskräftigen Bestandteils

Weglassen eines nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils

Ist der weggelassene Bestandteil nicht unterscheidungskräftig, so wird die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 5 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> Das Weglassen des Wortes „Portugal“, das die Herkunft der Waren beschreibt, hat keine Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form (Randnr. 38) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550 bestätigt durch 18/07/2013, C-621/11 P , Fishbone, EU:C:2013:484
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> Griechenland <i>Beurteilung:</i> Das Weglassen des leicht stilisierten Wortes „Beachwear“ wirkt sich nicht auf die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form aus, da es die Art der betreffenden Waren beschreibt (Randnrn. 62-63) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419.
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 35, 40, 41 und 42 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Die Wortelemente „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ (im Sinne von „Verband zur Unterstützung von Unternehmern und Selbständigen, eingetragener Verein“) sind in kleiner Schrift und in untergeordneter Position in der Marke, so wie sie eingetragen ist, für die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibend. Ein Weglassen dieses Bestandteils hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen ist (Randnrn. 36-37) – eine zulässige Abwandlung.		

Weglassen eines kennzeichnungsschwachen Elements

Hat der weggelassene Bestandteil geringe Unterscheidungskraft, so wird die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form normalerweise nicht beeinflusst. Wenn dieses kennzeichnungsschwache Element jedoch wesentlich zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beiträgt, visuell dominant

ist oder mit anderen Elementen interagiert, kann ein anderes Ergebnis gerechtfertigt sein. Daher ist eine Einzelfallprüfung besonders wichtig.

Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	(i) vieta ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 9 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Unterscheidungskraft der Marke ergibt sich im Wesentlichen aus dem Wort „vieta“ und nicht aus den Bildelementen. Dieses Wortelement hat eine hohe Unterscheidungskraft und nimmt eine wichtige Stellung im Gesamteindruck ein, den die Marke in ihrer eingetragenen Form hervorruft, während die Bildelemente nur eine geringe Unterscheidungskraft haben und im Gesamteindruck eine rein akzessorische Stellung einnehmen. Diese Bildelemente, einschließlich der benutzten Schriftart, haben eine relativ marginale bildliche Wirkung. Die rechteckige Begrenzung stellt keine Eigentümlichkeit in Verbindung mit der üblichen kommerziellen Benutzung dar. Hinsichtlich der übrigen Bildelemente (die die Buchstaben des Wortes „vieta“ trennenden grauen Rechtecke und die weißen Rechtecke in der Mitte der Seiten der rechteckigen Umrandung) sind sie sehr klein, fallen nicht auf und weisen keine Originalität auf (Randnrn. 47 und 48) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	i)  ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 7

Gebiet: EU

Beurteilung: Das Bildelement der Marke in ihrer eingetragenen Form ist im Wesentlichen ein Rahmen, der das Vorhandensein des unterscheidungskräftigen Wortelements „Pal“ unterstreicht. Sie wird als rein dekorativ wahrgenommen. Das Weglassen dieses Bestandteils hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke (Randnrn. 32-38) – zulässige Abwandlung.

Beispiel für eine Änderung der Unterscheidungskraft:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
	Bubblekat	Erfundenes Beispiel (KP8)
Waren und Dienstleistungen: Klasse 9 Gebiet: englischsprachiges Publikum Beurteilung: Die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ergibt sich im Wesentlichen aus der Kombination des Wortelements „BUBBLEKAT“ und der anderen Bestandteile der Marke. Trotz geringer Unterscheidungskraft der anderen Elemente beeinflussen sie einander und sind aufgrund ihrer Größe und auffälligen Position visuell dominant. Ein Weglassen dieser Bestandteile beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form – nicht zulässige Abwandlung.		

Weglassen eines Symbols oder anderen orthografischen Zeichens

Das Weglassen eines Satzzeichens, eines orthografischen Zeichens (wie eines Apostrophs, Akzents, Bindestrichs oder Leerzeichens) oder anderer Symbole (wie der Symbole für den Plural oder die Besitzanzeige oder der verkürzten Form für eine Firma) hat normalerweise keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form.

Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
Stöckert	(i) Stockert (ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert

Waren und Dienstleistungen: Klassen 9 und 10

Gebiet: EU

Beurteilung: Das Element „STOCKERT“ ist eindeutig das dominante und auffälligste Element der Marke. Das Hinzufügen oder Weglassen des Umlautes „Ö“ beeinflusst die Unterscheidungskraft des Wortelements nicht, da die zwei kleinen Punkte oberhalb des „O“ in der eingetragenen Marke kein dominierendes oder ins Auge springendes Element sind, obwohl sie, wenn vorhanden, insbesondere vom deutschsprachigen Publikum zur Kenntnis genommen werden. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die Unterdrückung eines „Umlautes“ oder die herkömmliche Ersetzung des Buchstabens „ö“ durch den Doppellaut „oe“ die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst (Randnr. 55) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PEALASPAN / PELASPAN et al.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 17

Gebiet: Benelux

Beurteilung: Die Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form ohne den Bindestrich, der die Bestandteile „PELASPAN“ und „PAC“ miteinander verbindet, hat keinen Einfluss auf ihre Unterscheidungskraft (Randnr. 25) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 29

Gebiet: Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und Portugal

Beurteilung: Das Schriftbild wurde zwar modernisiert, doch weisen die Buchstaben nach wie vor Rundungen auf, und das Verschwinden des Bindestrichs kann durchaus unbemerkt bleiben. Die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beruht nach wie vor auf den großen schwarzen Buchstaben „Bi Fi“, wobei „B“ und „F“ groß und die beiden „i“-Buchstaben klein geschrieben sind, auf weißem Hintergrund stehen und silberfarben umrandet sind. Der orangefarbene Hintergrund ist lediglich die Farbe der Produktverpackung (Randnr. 45) – zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI / ΑΡΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 30 <i>Gebiet:</i> Griechenland <i>Beurteilung:</i> Das Weglassen der Transliteration des Begriffs in griechischen Buchstaben hat keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen ist – zulässige Abwandlung.		

Weglassen eines unterscheidungskräftigen Bestandteils

Das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Bestandteils, sei es ein Wort- oder ein Bildelement, beeinflusst in der Regel die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form, auch wenn solche Elemente nicht dominant sind, sofern sie nicht vernachlässigbar sind.

Beispiele für Fälle, in denen die Unterscheidungskraft beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 9 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Wortelemente „light technology“ wurden bei der Marke in der benutzten Form weggelassen. In Anbetracht der Bedeutung, die die Wortbestandteile, mit denen normalerweise von den maßgeblichen Verkehrskreisen auf solche Marken hingewiesen werden, in einer zusammengesetzten Marke haben, der Tatsache, dass es sich um Fremdwörter handelt, die von den spanischen Verkehrskreisen wahrscheinlich nicht verstanden werden, und der Art und Weise, wie sie in die Bildmarke integriert werden, ändert das Weglassen dieser Wortbestandteile die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form (Randnrn. 27, 32) – nicht zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

 Sabores de Navarra <i>La Sabiduría del Sabor</i>		21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39
Waren und Dienstleistungen: Klasse 29 Gebiet: EU (Nachweis mit Schwerpunkt auf Spanien) Beurteilung: Erstens beziehen sich die Worte „Sabores de Navarra“ (Geschmack von Navarra) auf Empfindungen oder Eindrücke, die eine Region in Nordspanien hervorrufen. Somit können die Bestandteile von der Spanisch sprechenden Öffentlichkeit als Beschreibung des geographischen Ursprungs der in Frage stehenden Ware wahrgenommen werden. Darüber hinaus kann das Wort „sabores“ (Plural von Geschmack) als eine Angabe der Produktqualität wahrgenommen werden, d. h. der Geschmack. Folglich müssen die Bestandteile „Sabores de Navarra“ als im Wesentlichen beschreibend angesehen werden. Die Bestandteile „La Sabiduría del Sabor“ stellen angesichts der Bedeutung des Worts „Sabiduría“ (Weisheit) und des Wortes „sabor“ (Geschmack) ein Wortspiel dar und können nicht als beschreibend angesehen werden. Daraus folgt, dass die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form im Wesentlichen auf den Worten „La Sabiduría del Sabor“ beruht (Randnrn. 31-45) – nicht zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV
Waren und Dienstleistungen: Klassen 32 und 33 Gebiet: EU Beurteilung: Bei einer Reihe von Getränken, die in den Beweismitteln als „eine neue Marke modischer Getränke“ bezeichnet wird, kommt dem Wort „FASHION“ allein, wenn überhaupt, nur sehr geringe Unterscheidungskraft zu. Das Wort „TV“ spielt hingegen weder auf Getränke noch auf den Begriff der Mode an. Das Worтеlement „TV“ stellt als solches nicht nur ein unterscheidungskräftiges Element, sondern das unterscheidungskräftigste Element der betreffenden Marke dar (Randnr. 34) – nicht zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2, SCORPIO / ESCORPION (fig.)
---	------------------	--

Waren und Dienstleistungen: Klassen 1, 3 und 4

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Die Marke in ihrer eingetragenen Form ist in hohem Maße durch das Vorhandensein des Bildelements geprägt. Die eingereichten Unterlagen zeigen jedoch keine Verwendung des in der eingetragenen Marke enthaltenen Bildelements (Randnrn. 19-20) – nicht zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.) / Natec Ingenieure (fig.)

Waren und Dienstleistungen: Klasse 42

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Das Bildelement in der eingetragenen Marke wird nicht als rein ornamental oder dekorativ gesehen. Es handelt sich um eine sehr einzigartige Zeichnung, in der verschiedene Linien, Formen und Farben kombiniert sind, die optisch sehr auffällig sind und mit Persönlichkeit und eigener Unterscheidungskraft ausgestattet sind. Es verfügt über ein gewisses Maß an Kreativität und künstlerischer Fantasie. Er nimmt fast die Hälfte der Marke ein. Folglich kann es nicht als unerheblich angesehen werden. Da das Bildelement visuell dominant und nicht zu vernachlässigen ist, ändert seine Auslassung die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form (Randnrn. 26-28) – nicht zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974. Klage zurückgewiesen, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> Frankreich <i>Beurteilung:</i> Das grafische Element der Marke in ihrer eingetragenen Form, bestehend aus einer stilisierten Unterschrift, verschwindet vollständig von der verwendeten Marke und wird durch ein radikal anderes grafisches Element ersetzt, das sehr klassisch, symmetrisch und statisch ist. Die Marke in ihrer eingetragenen Form erregt durch ihre Asymmetrie und die Dynamik, die ihr durch die Bewegung der Buchstaben von links nach rechts verliehen wird, Aufmerksamkeit. Die oben genannten Unterschiede sind nicht zu vernachlässigen, und die Marken können nicht als weitgehend gleichwertig im Sinne der Rechtsprechung (Randnrn. 22-24) angesehen werden – nicht zulässige Abwandlung.		

6.2.2.2.2 Marke wie eingetragen mit geringer Unterscheidungskraft

Die folgenden Hauptszenarien sind zu unterscheiden:

- Weglassen eines nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils
- Weglassen eines kennzeichnungsschwachen Elements

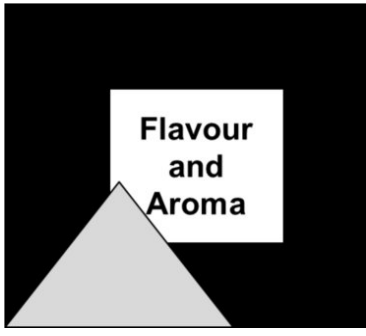
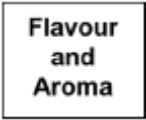
Da eine Marke mit geringer Unterscheidungskraft keine Elemente mit durchschnittlicher Unterscheidungskraft enthält, fehlt das Szenario des „Weglassens eines unterscheidungskräftigen Bestandteils“.

Weglassen eines nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils

Hat die Marke in ihrer eingetragenen Form eine geringe Unterscheidungskraft und ist der weggelassene Bestandteil nicht unterscheidungskräftig, wird die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form im Allgemeinen nicht beeinflusst. In Fällen, in denen sich die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ausschließlich aus der Kombination nicht unterscheidungskräftiger Elemente ergibt, kann jedoch ein anderes Ergebnis gerechtfertigt sein.

Beispiel für eine Änderung der Unterscheidungskraft:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

		Erfundenes Beispiel (KP8)
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 30 <i>Gebiet:</i> englischsprachiges Publikum <i>Beurteilung:</i> Die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ergibt sich aus der Kombination einfacher geometrischer Formen und beschreibender Wörter. Die Kombination dieser Bestandteile verleiht der Marke als Ganzes Unterscheidungskraft, so dass das Weglassen eines Teils dieser Bestandteile die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst – nicht zulässige Abwandlung.		

Weglassen eines kennzeichnungsschwachen Elements

Hat die Marke in ihrer eingetragenen Form eine geringe Unterscheidungskraft, kann das Weglassen eines kennzeichnungsschwachen Elements zu einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form führen, insbesondere wenn der weggelassene Bestandteil visuell dominant ist oder wenn die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form auf die Kombination von Elementen mit geringer Unterscheidungskraft zurückzuführen ist. Daher ist eine Einzelfallprüfung besonders wichtig.

Beispiele für Fälle, in denen die Unterscheidungskraft beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		15/09/2015, T-483/12, LOTTE (Bildmarke) / KOALA SCHÖLLER (Bildmarke), EU:T:2015:635

Waren und Dienstleistungen: Klasse 30

Gebiet: Deutschland

Beurteilung: Die Marke ist als Bildmarke und nicht als dreidimensionale Marke mit sechseckiger Form eingetragen. Die Marke enthält auch keine Darstellung von zwei gleichseitigen sechseckigen Feldern, die jeweils zwischen einem Sechstel der Oberseite und einem Sechstel der Unterseite der Wiedergabe der Marke verbunden sind und die anzeigen, dass alle Felder, wenn sie gefaltet sind, eine sechseckige Box bilden können. Die bildliche Darstellung der Verpackung, die durch die Beweismittel gezeigt wird, gibt nicht die dreifache Wirkung wieder, die das Bild der drei rechteckigen Felder erzeugt, die diese Marke prägen. Dies beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke, so wie sie eingetragen ist (Randnrn. 111-117) – nicht zulässige Abwandlung.

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
		Erfundenes Beispiel (KP8)
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 31 <i>Beurteilung:</i> Die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens ergibt sich aus einer Kombination nicht unterscheidungskräftiger und kennzeichnungsschwacher Elemente, nämlich dem Wort „Bio“ und der Stilisierung des einer Katze ähnelnden Buchstabens O. Die Kombination beider Elemente macht die Marke als Ganzes unterscheidungskräftig – nicht zulässige Abwandlung.		

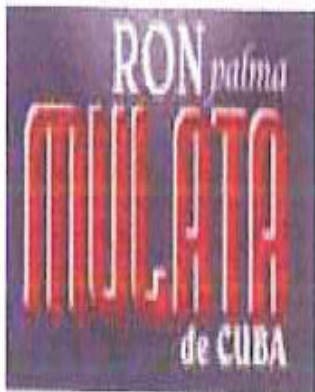
6.2.2.3 Änderung anderer Merkmale

Eine Änderung der Position oder der Proportionen der Bestandteile der Marke in ihrer eingetragenen Form oder eine Umstellung zwischen Groß- oder Kleinschreibung, solange sie nicht erheblich von der üblichen Schreibweise abweicht, hat im Allgemeinen keine Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form.

Eine unregelmäßige Großschreibung oder andere Zusätze, die die Wahrnehmung der Elemente beeinflussen können (z. B. wenn die Umkehrung der Reihenfolge der Wortelemente eine andere Bedeutung ergibt oder wenn ein grafisch hervorgehobener Teil des Wortelements eine eigene Bedeutung hat), können jedoch zu einer anderen Schlussfolgerung führen.

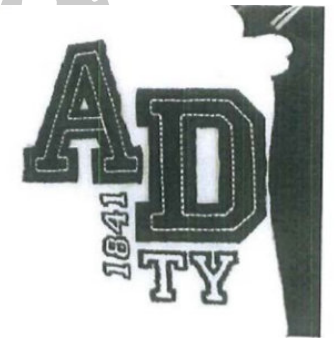
Beispiele, bei denen die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070.
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 29 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Etiketten auf Getränkeflaschen sind schmal, so dass es nicht ungewöhnlich ist, eine Wortmarke in zwei Zeilen zu schreiben. Die Hinzufügung des halbkreisförmigen grafischen Elements ändert den Gesamteindruck der Marke nicht (Randnrn. 47 und 49) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 33 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die unterschiedliche Anordnung und die Proportionen der Wortelemente „PALMA“ und „MULATA“ in der benutzten Marke bewirken keine Änderung, die die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflussen würde (§ 34-36) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
--------------------	-------------------	------------------------

		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 35, 40, 41 und 42 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Sowohl die eingetragene als auch die benutzte Form der Marke enthalten das Wort „BUS“ und den Bildbestandteil „drei verschlungene Dreiecke“. Die Darstellung der Bestandteile ist in keiner Form besonders originell oder ungewöhnlich. Die Abwandlung beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke nicht (Randnr. 35) – zulässige Abwandlung.		

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
AD-1841-TY	i)  ii) 	10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714.

Waren und Dienstleistungen: Klasse 25

Gebiet: Frankreich

Beurteilung: Die drei Hauptbestandteile der Marke in ihrer eingetragenen Form, nämlich die Elemente „AD“, „1841“ und „TY“, sind stets gleichzeitig in den benutzten Marken vorhanden, auch wenn ein gewisser Unterschied in der Positionierung und Größe und eine gewisse spezifische Stilisierung festgestellt werden können. Zudem bleiben sie in den benutzten Formen lesbar und erkennbar (Randnrn. 73-76) – zulässige Abwandlung.

Beispiel für eine Änderung der Unterscheidungskraft:

Eingetragene Marke	Marke wie benutzt	Nummer der Rechtssache
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Erfundenes Beispiel (KP8)
<i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> englischsprachiges Publikum <i>Beurteilung:</i> Obwohl beide Wortelemente des eingetragenen Zeichens in der benutzten Marke vorhanden sind, ändert sich durch die Umkehrung ihrer Reihenfolge die Bedeutung der Marke so, wie sie eingetragen ist – nicht zulässige Abwandlung.		

6.3 Benutzung in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Um durchsetzbar zu sein, muss die Marke gemäß [Artikel 18 UMV](#) für die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Nach Maßgabe von [Artikel 47 Absatz 2 erster Satz UMV](#) muss die ältere Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt worden sein. In [Artikel 47 Absatz 2 dritter Satz UMV](#) heißt es weiter: „Ist die ältere Unionsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

In der Rechtssache „Aladin“ befand das Gericht:

Diese Bestimmung [Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94] [jetzt [Artikel 47 UMV](#)], die es ermöglicht, die ältere Marke nur als für den Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, beschränkt zum einen die Rechte des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten

Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine Waren- oder Dienstleistungspalette in der Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, erweitern und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht. Das gilt namentlich, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen.

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 51, Hervorhebungen hinzugefügt).

Bei der Prüfung der ernsthaften Benutzung müssen grundsätzlich alle eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen erfasst werden, auf die sich der Widerspruch stützt und für die der Anmelder der Unionsmarke ausdrücklich einen Benutzungsnachweis verlangt hat. In Fällen allerdings, in denen klar ist, dass die Verwechslungsgefahr anhand **einiger** der älteren Waren und/oder Dienstleistungen festgestellt werden kann, muss sich die Prüfung des Amtes nicht auf alle älteren Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, sondern kann sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen konzentrieren, die ausreichen, um eine Identität/Ähnlichkeit mit den angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen festzustellen.

Oder anders ausgedrückt: Da eine auf die Feststellung der ernsthaften Benutzung für einige der älteren Waren und/oder Dienstleistungen gestützte Verwechslungsgefahr bestimmt werden kann, ist es nicht erforderlich, auch die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise für die verbleibenden älteren Waren und/oder Dienstleistungen zu prüfen.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Reihe von Hinweisen als Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, ob die ältere Marke tatsächlich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Für nähere Einzelheiten hierzu siehe die [Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen](#) und insbesondere die Praxis bezüglich der Verwendung all der allgemeinen Angaben in der Klassenüberschrift, und die [Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifikation](#).

6.3.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen

In allen Fällen ist sorgfältig zu prüfen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt worden ist, tatsächlich in die bei der Anmeldung der Marke beanspruchte Kategorie von Waren und Dienstleistungen fallen.

Beispiele:

Fall	Eingetragene Waren und Dienstleistungen	Benutzte Waren und Dienstleistungen	Kommentar
18/01/2011, T-382/08 , VOGUE	<i>Schuhwaren</i>	<i>Schuhwaren- Einzelhandel</i>	Nicht OK (Randnr. 47, 48).
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II Jello Schuhpark II	<i>Schuhwaren</i>	<i>Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schuhwaren</i>	Nicht OK (Randnr. 32)
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Desinfektionsmittel</i>	<i>Windeln und Windelhöschen bei Inkontinenz</i>	Nicht OK, auch wenn die betreffenden Waren durch Apotheken vertrieben werden können. (Randnr. 14,16)
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (Bildmarke) / GEO	<i>Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38</i>	<i>Bereitstellung einer Shopping- Internetplattform</i>	Nicht OK (Randnr. 16)
03/05/2004, R 68/2003-2 , Sweetie	<i>Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Zitrusfruchtkonzentrat und Fruchtextrakte, Konserven; Zucker, Kekse, Kuchen, Gebäck und Süßwaren</i>	<i>Dessertsoßen mit Erdbeer-, Karamell- oder Schokoladengeschmack</i>	Nicht OK (Randnr. 20)
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al. DODOT et al.	<i>Babywindeln aus Stoff in Klasse 25</i>	<i>Wegwerfwindeln aus Papier und Zellulose (Klasse 16)</i>	Nicht OK (Randnr. 29)
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.) BANIF	<i>Verwaltung, Vertretung und allgemeine Beratung in Klasse 35 Projekte in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung in Klasse 42</i>	<i>Geld- und Vermögensverwaltung oder Immobilienwesen (Klasse 36)</i>	Nicht OK (Randnr. 39)

Fall	Eingetragene Waren und Dienstleistungen	Benutzte Waren und Dienstleistungen	Kommentar
31/05/2011, B 1 589 871	Elektroschalter und „Lampenteile“	<i>Beleuchtungsapparate</i>	Nicht OK
25/11/2002, B 253 494	<i>Dienstleistungen im Bereich Bildung</i>	<i>Unterhaltungsdienstleistungen</i>	Nicht OK
28/04/2001, B 1 259 136	<i>Transport- und Vertriebsdienstleistungen in Klasse 39</i>	Zustellung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren	Nicht OK, da die eingetragenen Dienstleistungen von spezialisierten Transportunternehmen erbracht werden, die ansonsten keine anderen Dienstleistungen erbringen, während die Anlieferung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren nur eine zu den Dienstleistungen im Einzelhandel gehörende Zusatzdienstleistung ist.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (Bildmarke)	<i>Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten in Klasse 35</i>	Einzelhandelsdienstleistungen	Nicht OK Ist eine Marke für die Oberbegriffe in Klasse 35 eingetragen, wird die Benutzung aber nur nachgewiesen für „Einzelhandelsdienstleistungen“ für bestimmte Waren, kann dies nicht als gültiger Nachweis der Benutzung irgendeiner der spezifischen Angaben der Klasse 35 oder der Klassenüberschrift insgesamt gelten. (Randnr. 25 sinngemäß)

6.3.2 Relevanz der Klassifikation

Obwohl die Nizza-Klassifikation ausschließlich für Verwaltungszwecke angenommen wurde, können ihre **Klassennummern und erläuternden Anmerkungen** relevant sein, um die **Art und den Zweck der Waren oder Dienstleistungen** zu bestimmen, für die eine Marke **eingetragen** ist und für die **die ernsthafte Benutzung nachgewiesen werden muss**. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Begriffe in der Spezifikation allgemein sind und verschiedene Waren oder Dienstleistungen umfassen können (06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

So ist beispielsweise eine Marke für „*Brot*“ in Klasse 30 eingetragen, und es wird eine Benutzung für „*Feine Backwaren mit Zuckerglasur oder Schokoladenüberzug*“ gezeigt. Für die Entscheidung, ob letztere Waren unter den Begriff „*Brot*“ fallen, ist relevant, dass Klasse 30 eine Kategorie für „*feine Backwaren*“ enthält, zu denen diese Waren für Klassifizierungszwecke gehören, sowie eine andere Kategorie „*Brot*“, zu der sie nicht gehören (01/09/2021, [T-697/20](#), Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526, § 38). Auch wenn eine Marke für „*Kaffeegetränke*“ in Klasse 30 eingetragen ist und für „*Energiegetränke mit Kaffeeengeschmack*“ verwendet wird, kann diese Benutzung nicht auf eine ernsthafte Benutzung der erstgenannten hinauslaufen. Bei „*Energiegetränken*“ handelt es sich nämlich um alkoholfreie Getränke der Klasse 32, während Kaffeegetränke, die in Klasse 30 enthalten und ausdrücklich von Klasse 32 ausgeschlossen sind, eher auf Getränke verweisen, bei denen Kaffee das dominierende und charakteristische Element darstellt (10/11/2021, [T-758/20 und T-759/20](#), Monster, EU:T:2021:776, § 49).

Die Auswirkungen einer Klassifizierung sind noch offensichtlicher, wenn ähnliche Kategorien von Waren oder Dienstleistungen **in verschiedene Klassen eingestuft wurden**, weil sich der **spezifische Zweck unterscheidet**. „*Schuhwaren*“ können beispielsweise je nach ihrem Verwendungszweck in verschiedene Klassen eingestuft werden: „*orthopädische Schuhware*“ in Klasse 10 und gewöhnliche „*Schuhware*“ in Klasse 25. In solchen Fällen kann die gewählte Klasse entscheidend sein. Ist die Marke für „*Schuhwaren*“ in Klasse 25 eingetragen, so gibt die gewählte Klasse an, dass es sich bei diesen Waren um gewöhnliche Schuhwaren handelt. Wenn die Beweismittel also lediglich die Benutzung für „*orthopädische Schuhe*“ belegen, wurde die ernsthafte Benutzung der Marke nicht nachgewiesen.

Es kann jedoch sein, dass der Begriff, für den die Marke gemäß der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden Nizza-Klassifikation eingetragen ist, Waren oder Dienstleistungen **eindeutig** identifiziert, die zu **einer anderen Klasse** gehören (06/10/2021, [T-372/20](#), Juvederm, EU:T:2021:652, § 56-57). In diesen Ausnahmefällen ist **der Wortlaut selbst entscheidend** für die Bestimmung des tatsächlichen Schutzzumfangs (siehe in diesem Sinne 06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Wenn beispielsweise „*orthopädische Schuhe*“ in Klasse 25 eingetragen werden und die Marke für orthopädische Schuhe (die eindeutig zu Klasse 10 gehören) verwendet wird, wäre eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen. Der Schutzzumfang des konkreten Begriffs „*orthopädische Schuhe*“ bleibt nämlich

unabhängig von der falschen Klassennummer klar (06/10/2021, [T-372/20](#), Juvederm, EU:T:2021:652, § 55, 62).

Weitere Informationen zur Relevanz der Nizza-Klassifikation siehe: [Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, Unterabschnitt 4.2.1, Allgemeine Grundsätze](#) und [Unterabschnitt 4.2.2, Auswirkungen der Klassifikation auf den Schutzzumfang](#); [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, Unterabschnitt 1.2.3, Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation](#).

6.3.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“

Wurde eine Marke unter **allen** oder **einem Teil** der Oberbegriffe in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, und wurde sie für mehrere Waren oder Dienstleistungen benutzt, die korrekterweise in derselben Klasse unter einem dieser **Oberbegriffe** klassifiziert wurden, gilt die Marke als für diesen konkreten **Oberbegriff** benutzt.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 eingetragen. Die Nachweise betreffen „Röcke“, „Hosen“ und „T-Shirts“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde für *Bekleidungsstücke* benutzt.

Ist die Marke andererseits nur für einen **Teil** der **Oberbegriffe** in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, wird jedoch ausschließlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die unter einen **anderen** Oberbegriff derselben Klasse fallen, ist dies nicht als Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen anzusehen (siehe auch [Unterabschnitt 6.3.4](#)).

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

6.3.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem gewährten Schutzzumfang im Falle der Benutzung für Unterkategorien von Waren sowie von „ähnlichen“ Waren (oder Dienstleistungen).

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Nachweise für die Benutzung für „andere“, aber in irgendeiner Weise mit der Eintragung „in Zusammenhang stehende“ Waren oder Dienstleistungen automatisch die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen abdecken. Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere der Begriff der **Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen** in diesem Zusammenhang **kein zulässiges Kriterium darstellt**. [Artikel 47 Absatz 2 dritter Satz UMV](#) sieht in dieser Hinsicht keinerlei Ausnahme vor.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

6.3.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen

Im Urteil Aladin führte das Gericht aus:

[...], wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, [wird] der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil [...], zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist.

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; siehe hierzu auch 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

Wenn die ältere Marke für eine **breite Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, der Widersprechende jedoch lediglich den Benutzungsnachweis für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erbringt, **die unter diese Kategorie fallen**, so stellt sich die Frage, ob der vorgelegte Benutzungsnachweis strikt als Nachweis für die Benutzung ausschließlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu betrachten ist, die in der Auflistung der Waren oder Dienstleistungen nicht als solche benannt sind, oder für die breite Kategorie, wie sie in der Eintragung angegeben ist.

Das Gericht unterstrich ferner, dass einerseits die Bestimmungen von [Artikel 47 Absatz 2 letzter Satz UMV](#) dahingehend auszulegen sind, dass sie verhindern sollen, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weitgehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Daher ist die Größe der Gruppen von Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, zu berücksichtigen und insbesondere, inwieweit zur Beschreibung dieser Gruppen allgemeine Formulierungen verwendet wurden. Diese Berücksichtigung ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, deren ernsthafte Benutzung tatsächlich nachgewiesen worden ist, vorzunehmen. (Randnr. 44).

Der Widersprechende muss andererseits nicht Nachweise für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen erbringen, sondern nur für jene Waren und Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Kategorien oder Unterkategorien bilden zu können (Randnr. 46). Dem liegt zugrunde, dass es für den Rechteinhaber einer Marke in der Praxis unmöglich ist, die Benutzung der Marke für alle denkbaren Abwandlungen der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen.

Geschützt sind also **nur** die Unterkategorie(n), zu denen die benutzten Waren oder Dienstleistungen gehören, wenn

1. eine Marke für eine **Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist,
 - a. a) die ausreichend groß ist, um eine Reihe von Unterkategorien anders als in willkürlicher Weise abzudecken;
 - b. b) die als voneinander unabhängig wahrgenommen werden können;
 und
2. belegt werden kann, dass die Marke ernsthaft nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation benutzt wurde.

Die Festlegung der Unterkategorien sollte angemessen begründet werden, und anhand der vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist zu erläutern, ob die Benutzung nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation/Unterkategorie(n) nachgewiesen wurde. Siehe die Beispiele nachstehend in [Punkt 6.3.4.3](#) weiter unten.

Besonders relevant ist dies bei Marken, die für *pharmazeutische Erzeugnisse* eingetragen wurden, die normalerweise nur für eine Art von Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Krankheit benutzt werden (siehe die Beispiele *pharmazeutischer Erzeugnisse* in [Punkt 6.3.4.3](#) weiter unten).

Andererseits ist die Benutzung für eine ganze Kategorie zu akzeptieren, wenn Beispiele für verschiedene Arten von Waren genannt werden, die zu dieser Kategorie gehören, und es keine Unterkategorie gibt, die diese Waren abdeckt.

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (Verfall)
Die nachgewiesene Benutzung einer Marke für • dekorative Beschriftung • leistungsfähigere Verpackungen • Abdeckungen für Lagerräume • Radsätze und komplette Radsätze für Sommer und Winter • Türschwellenabdeckbleche wurde als ausreichender Nachweis der Benutzung für <i>Kraftfahrzeuge und Teile für Landfahrzeuge</i> insgesamt erachtet, für die die Marke eingetragen war. Hauptargument war, dass die Marke für zahlreiche verschiedene Teile von Kraftfahrzeugen benutzt wurde und dass die Waren, für die die Benutzung nachgewiesen worden war, ein breites Spektrum von Kraftfahrzeugteilen umfassten: Fahrwerkteile, Karosserie, Motor, Innenausstattung und dekorative Elemente.	

Im Fall einer für eine **breite Kategorie von Waren und Dienstleistungen** eingetragenen Marke, die nicht hinreichend klar und genau ist, um den zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmern auf dieser Grundlage allein die Bestimmung des Schutzzumfangs zu ermöglichen, sollte es grundsätzlich

möglich sein, den genauen Schutzzumfang durch den Nachweis der Benutzung zu bestimmen (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) und [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Es gelten die vorstehend genannten allgemeinen Grundsätze. Für weitere Informationen zu unklaren und ungenauen Begriffen siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, Punkt 1.5.2.](#)

6.3.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen

Der Nachweis der Benutzung der Marke für einige der spezifizierten Waren oder Dienstleistungen deckt hingegen zwangsläufig die **ganze Kategorie** ab, wenn

1. eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, die relativ genau **spezifiziert** wurden, so dass
2. es nicht möglich ist, ohne jede Künstlichkeit innerhalb der betreffenden Kategorie eindeutige Unterteilungen vorzunehmen (14/07/2005, [T- 126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

In der Entscheidung sollte genau angegeben werden, in welchen Fällen Unterteilungen für unmöglich gehalten werden und, falls erforderlich, warum.

6.3.4.3 Beispiele

Bei der Festlegung der angemessenen Unterkategorien von **Oberbegriffen** ist das **Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung** ausschlaggebend, da es die Verbraucher vor jedem Kauf selbst heranziehen (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen mehrere Zwecke haben, ist es nicht möglich, auf nicht willkürliche Weise eigenständige Untergruppen zu schaffen, indem jeder der Zwecke isoliert berücksichtigt wird (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).

Weitere anwendbare Kriterien für die Festlegung angemessener Unterkategorien könnten die Charakteristika der Waren oder Dienstleistungen sein, wie zum Beispiel die Art der Ware oder Dienstleistung oder der Zielverbraucher der Ware oder Dienstleistung. Die geografische Herkunft der Waren ist nicht relevant. Selbst wenn die geografische Herkunft der Weine ein wichtiger Faktor für ihre Wahl ist, ist ein solcher Faktor nicht so wichtig, dass Weine mit verschiedenen Ursprungsbezeichnungen Unterkategorien von Waren darstellen könnten, die unabhängig betrachtet werden könnten (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Waren und Dienstleistungen: <i>Poliermittel</i> für Metalle in Klasse 3. Würdigung des Benutzungsnachweises: Die ältere Marke war für <i>Poliermittel für Metalle</i> in Klasse 3 eingetragen, wurde aber tatsächlich nur für „magic cotton“ ernsthaft benutzt, ein Produkt zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Poliermittel getränkter Baumwolle besteht. Nach Auffassung des Gerichts sind <i>Poliermittel für Metalle</i>, die schon für sich eine Untergruppe des Begriffs <i>Poliermittel</i> aus der Klassenüberschrift bilden, bezüglich der Funktion und der Zweckbestimmung der beanspruchten Waren genau und hinreichend eng und präzise definiert. Ohne Künstlichkeit kann keine weitere Untergruppe geschaffen werden; daher wurde eine Benutzung für die ganze Gruppe <i>Poliermittel für Metalle</i> angenommen.	

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Verfall
Waren und Dienstleistungen: <i>Bekleidungsstücke</i> in Klasse 25. Würdigung des Benutzungsnachweises: Es wurde nur der Benutzungsnachweis für <i>Damenschuhwaren</i> erbracht, die eine ausreichend unterschiedliche Untergruppe innerhalb der weiter gefassten Gruppe der Schuhwaren darstellen. Die angesprochenen Verbraucher möchten nicht nur ihre Bedürfnisse der Umhüllung und des Schutzes der eigenen Füße erfüllen, sondern suchen speziell Damenschuhe. Die tatsächlichen Marktgegebenheiten stützen ebenfalls diese Differenzierung, da viele Schuhgeschäfte ausschließlich Damenschuhwaren anbieten oder die Damenschuhabteilung physisch von den restlichen Schuhen trennen (Randnr. 32, 39-42).	

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO Verfall

Waren und Dienstleistungen: *Bekleidungsstücke* in Klasse 25.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Nach Auffassung der Beschwerdekammer waren neben Schwimmbekleidung auch andere Arten von Bekleidungsstücken in den Rechnungen erwähnt und in den Katalogen zu finden, zum Beispiel T-Shirts, Bermuda-Shorts, Radlershorts und Damenunterwäsche (Randnr. 21). Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Schluss, dass die Benutzung der angefochtenen Marke für *Bekleidungsstücke* nachgewiesen worden war (Randnr. 22). Des Weiteren befand die Kammer, dass es praktisch unmöglich und mit Sicherheit unangemessen kostspielig wäre, von der Inhaberin einer eingetragenen Unionsmarke für *Bekleidungsstücke* zu verlangen, die Benutzung in allen denkbaren Untergruppen nachzuweisen, die vom Anmelder endlos weiter unterteilt werden können (Randnr. 25).

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
	19/01/2009, R 1088/2008-2 , EPCOS (Bildmarke) / E epco SISTEMAS (Bildmarke) (bestätigt durch 15/12/2010, T 132/09 , EU:T:2010:518)
Waren und Dienstleistungen: <i>Messapparate und –instrumente</i> in Klasse 9. Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Marke wurde für Apparate und Teile von Apparaten zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe benutzt. Die angefochtene Entscheidung besagte, dass die ursprüngliche Spezifikation der älteren Marke für <i>Messapparate und –instrumente</i> „sehr weit gefasst“ war, und bestimmte in Anwendung der im Urteil „Aladin“ festgelegten Kriterien, dass die Benutzung in der Tat nur für eine Untergruppe von Waren nachgewiesen worden war, nämlich <i>Messapparate, alle zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe; Teile für diese Apparate</i>. Die Kammer hielt diesen Ansatz in Anbetracht der Umstände des Falls für sinnvoll und schloss sich den diesbezüglichen Argumenten und Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung an (Randnr. 29).	

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG Verfall

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Waren und Dienstleistungen: <i>Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte</i> in Klasse 11. Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass die Marke nachweislich nur für Kühlschränke, Gefrierschränke und Klimaanlage module für Yachten und Boote benutzt worden war (Randnr. 26). Diese Waren gehörten in die Untergruppen <i>Heizungsgeräte</i> (insofern, als eine Klimaanlage auch als Heizungsgerät fungieren kann), <i>Kühlgeräte</i> (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank die Luft/Gegenstände kühl/kalt halten können), und <i>Lüftungsgeräte</i> (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank alle Lüftungskreisläufe enthalten), für die die Marke eingetragen war. Nach Auffassung der Beschwerdekammer sollte sie daher auch weiterhin für diese Untergruppen eingetragen bleiben (Randnr. 27). Die Kammer hielt es jedoch nicht für angebracht, den Schutzbereich der Marke auf <i>Yachten und Boote</i> zu beschränken. Damit wären die „Untergruppen“ noch weiter unterteilt worden und ergäbe sich eine ungerechtfertigte Beschränkung (Randnr. 28). Schlussfolgerung: Die Benutzung galt als nachgewiesen für <i>Heizungs-, Kühl- und Lüftungsgeräte</i>.	

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Verfall
Waren und Dienstleistungen: <i>Ober- und Unterbekleidung, Strumpfwaren, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Unterwäsche</i> in Klasse 25. Würdigung des Benutzungsnachweises: Für die Waren <i>Korsetts, Krawatten, Hosenträger</i> wurde kein Nachweis vorgelegt. In keinem der vorgelegten Beweisstücke werden diese Waren erwähnt oder wird auf sie hingewiesen. Die Benutzung muss für alle Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die die Marke eingetragen ist. Die Marke ist für <i>Ober- und Unterbekleidungsstücke</i> eingetragen, aber auch für bestimmte Produkte innerhalb dieser Kategorie, unter anderem <i>Korsetts, Krawatten, Hosenträger</i>. Eine Benutzung für andere Waren reicht nicht aus, um den markenrechtlichen Schutz für diese Waren aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese anderen Waren auch in die Kategorie <i>Ober- und Unterbekleidungsstücke</i> fallen. Die Nichtigkeitsabteilung erachtete die Benutzung allerdings für ausreichend, weil im Einklang mit den im Urteil „Aladin“ (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) formulierten Grundsätzen <i>Korsetts, Krawatten, Hosenträger</i> unter den Oberbegriff <i>Ober- und Unterbekleidungsstücke</i> fallen. Dies trifft zwar zu, doch ist diese Frage bei der Prüfung der Frage nachrangig, ob die benutzten Waren überhaupt unter dem beanspruchten Begriff zusammengefasst werden können. Dies ist für <i>Korsetts, Krawatten, Hosenträger</i> nicht der Fall. Wenn die Marke nicht nur für den Oberbegriff, sondern ausdrücklich auch für spezifische Waren gelten soll, die unter diesen Oberbegriff fallen, muss sie für diese spezifischen Waren auch benutzt worden sein, um für sie weiterhin eingetragen zu bleiben. (Randnr. 25)	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
Waren und Dienstleistungen: <i>Elektrische Instrumente (in Klasse 9); optische, Wäge-, Mess-, Signal- und Kontroll- (Überwachungs-)Instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere für den Betrieb, die Überwachung und die Kontrolle von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Gebäuden; aufgezeichnete Computerprogramme; elektronische Zählgeräte in Klasse 9, Reparaturdienstleistungen in Klasse 37 und Programmieren von Computern in Klasse 42.</i> Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Geräte, die der Widersprechende nachweislich in Verkehr gebracht hat, fallen unter den Wortlaut von <i>Hardware</i>, wie er in Klasse 9 spezifiziert ist. Diese Kategorie ist jedoch besonders groß, bedenkt man vor allem die starke Entwicklung und die ausgeprägte Spezialisierung in diesem Gebiet, und lässt sich anhand der tatsächlich hergestellten Waren in Unterkategorien unterteilen. Im vorliegenden Fall müssen die Waren auf die Automobilindustrie beschränkt werden. Da der Widersprechende verpflichtet ist, Kunden eine gesetzliche Garantie zu geben, kann davon ausgegangen werden, dass er auch die Benutzung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Reparatur der in Frage stehenden Hardware nachgewiesen hat (Klasse 37). Die Beschwerdekammer befand ferner, dass <i>aufgezeichnete Computerprogramme</i> in Klasse 9 eine sehr weit gefasste Kategorie sind und auf den tatsächlichen Tätigkeitsbereich des Widersprechenden eingeschränkt werden mussten. (Randnrn. 30-31) Für die Klasse 42 wurden keine Beweismittel vorgelegt.	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (Bildmarke) / HEMICELL
Waren und Dienstleistungen: <i>Futtermittel in Klasse 31 sowie Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31.</i> Würdigung des Benutzungsnachweises: Die angefochtene Entscheidung hatte fehlerhaft festgestellt, dass die ältere Marke ernsthaft genutzt würde für <i>Futtermittel</i> in Klasse 31 und <i>Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31</i>, da diese Feststellung im Widerspruch zu den Feststellungen des Gerichts im Urteil „Aladin“ steht. Der in der angefochtenen Entscheidung angeführte Grund ist nicht stichhaltig, weil die Frage hätte geprüft werden müssen, ob die von der älteren Marke abgedeckte Warengruppe in voneinander unabhängige Untergruppen hätte unterteilt werden können, und ob die Waren, für die die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden war, in eine dieser Untergruppen hätten eingeordnet werden können. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass die ältere Marke für den Zweck der Prüfung des Widerspruchs als nur für <i>Zusatzstoffe für Tierfutter</i> in Klasse 31 eingetragen galt.	

Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
VIGOR	18/1/2015, T-361/13 , VIGOR / VIGAR
Waren und Dienstleistungen: <i>alle Arten von Bürsten und Bürstenwaren, für Reinigungs- und Hygienezwecke</i> in Klasse 21. Die nachgewiesene Benutzung einer Marke für Besen, Pinsel und Schwämme, neben anderen Waren, wurde als ausreichender Nachweis für die Benutzung für „alle Arten von Bürsten und Bürstenwaren für Reinigungs- und Hygienezwecke“ angesehen, für die die Marke eingetragen war. Der Gerichtshof stellte fest, dass diese Haushalts- und Küchenprodukte keine Gruppe darstellen, die groß genug ist, dass es notwendig wäre, sie innerhalb von Unterkategorien zu identifizieren, in denen die tatsächliche Benutzung besonders nachgewiesen werden müsste. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass es nicht möglich ist, wesentliche Unterteilungen innerhalb dieser Warengruppe zu machen.	

Pharmazeutische Erzeugnisse

In einer Reihe von Fällen hatte das Gericht angemessene Unterkategorien für *pharmazeutische Erzeugnisse* in Klasse 5 festzulegen. Es befand: Der Zweck und die Bestimmung eines Heilmittels kommen in seiner therapeutischen Indikation zum Ausdruck. Somit ist die *therapeutische Indikation* der Schlüsselfaktor für die Bestimmung der relevanten Unterkategorie pharmazeutischer Erzeugnisse. Andere Kriterien (wie Darreichungsform, Wirkstoffe, ist es verschreibungspflichtig oder nicht) sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

Das Gericht erachtete die folgenden Unterkategorien *pharmazeutischer Erzeugnisse* für angemessen:

Nr. der Rechtssache	Angemessen	Nicht angemessen
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Atemwegserkrankungen</i>	<i>Rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole</i>
23/09/2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i>	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse mit Digoxin für den Einsatz beim Menschen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i>

Nr. der Rechtssache	Angemessen	Nicht angemessen
16/06/2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	Pharmazeutische Erzeugnisse zur Herzbehandlung	Sterile Adenosin-Lösung zur Verwendung bei der Behandlung bei bestimmten Herzerkrankungen, zur intravenösen Verabreichung in Krankenhäusern
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	Präparate auf Kalziumbasis	Pharmazeutische Präparate

6.3.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile, den Kundendienst und den Gebrauchtmakrt der eingetragenen Waren

Im seinem Urteil *Minimax* befand der Gerichtshof, dass die Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen ebenfalls als ernsthafte Benutzung für „eingetragene“ Waren betrachtet werden kann, wenn diese bereits vertrieben wurden und nicht mehr zum Verkauf angeboten werden (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 f.).

- Dies kann gegeben sein, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, **Einzelteile verkauft**, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören.
- Dasselbe kann gelten, wenn der Markeninhaber die Marke tatsächlich für **Kundendienstleistungen** benutzt, wie beispielsweise beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
Minimax	11/03/2003, C-40/01
Waren und Dienstleistungen: <i>Feuerlöschgeräte und damit verbundene Produkte gegen Komponenten und Kundendienstleistungen.</i> Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Genehmigung für die von Ansul unter der Marke Minimax vertriebenen Feuerlöschgeräte lief in den 1980er Jahren ab. Seitdem hat Ansul unter dieser Marke keine Feuerlöschgeräte mehr verkauft. Ansul hat allerdings Komponenten und Feuerlöschmittel für diese Marke tragende Feuerlöschgeräte an Unternehmen verkauft, die für die Wartung der Löschgeräte zuständig sind. Im gleichen Zeitraum wartete, kontrollierte und reparierte es Geräte, die selbst die Marke Minimax trugen, benutzte die Marke auf Rechnungen über diese Dienstleistungen und brachte auf den Geräten Aufkleber mit der Marke und Streifen auf, die die Worte trugen „Gebruiksklaar Minimax“ (Gebrauchsfertig Minimax). Außerdem verkaufte Ansul diese Aufkleber und Streifen an Unternehmen, die Feuerlöscher warten.	

Diese Feststellung des Gerichtshofs sollte jedoch **eng** ausgelegt werden und nur in absoluten Ausnahmefällen Anwendung finden. In seinem Urteil in der Rechtssache *Minimax* erklärte der Gerichtshof die Benutzung für Waren, die in der Eintragung nicht genannt sind, für zulässig. Dies widerspricht der allgemeinen Regelung, wie sie in [Artikel 47 Absatz 2 UMV](#) festgelegt ist.

Im Urteil *Testarossa* bestätigte der Gerichtshof, dass der anschließende **Weiterverkauf von mit der Marke versehenen Gebrauchtwaren** grundsätzlich keine ernsthafte Benutzung darstellt (22/10/2020, [C-720/18 und C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 55). Er befand jedoch, dass der Weiterverkauf von gebrauchten Waren, die mit der Marke versehen sind, **durch den Inhaber** als Nachweis der Benutzung dieser Marke berücksichtigt werden kann. Der Umstand, dass der Inhaber der Marke Dritten nicht verbieten kann, seine Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke bereits in Verkehr gebracht wurden, bedeutet nicht, dass er sie nicht selbst für solche Waren benutzen kann. Benutzt der Inhaber der betreffenden Marke sie jedoch tatsächlich **entsprechend ihrer Hauptfunktion** – die **Ursprungsidentität** der Waren, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren –, so kann eine solche Benutzung beim Weiterverkauf von gebrauchten Waren eine „ernsthafte Benutzung“ darstellen (22/10/2020, [C-720/18 und C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6. Benutzung für den Verkauf der eigenen Waren des Herstellers

Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 werden in der Erläuternden Anmerkung der Klassifikation von Nizza als

... das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; diese Dienstleistungen können von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsverkaufsstellen, durch Verkaufsautomaten, Versandkataloge oder mit Hilfe elektronischer Medien, z. B. über Websites oder Teleshopping-Sendungen, erbracht werden.

Daher folgt aus der Erläuternden Anmerkung, dass sich der Begriff der „Einzelhandelsdienstleistungen“ auf **drei wesentliche Merkmale** bezieht: Zunächst ist der Zweck dieser Dienstleistungen der Verkauf von Waren an Verbraucher; zweitens richten sie sich an Verbraucher mit der Absicht, dass durch sie den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren erleichtert werden soll; und drittens werden sie für Dritte erbracht (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Die „**Dritten**“, an die sich das „Zusammenstellen **verschiedener** Waren“ richtet, sind die verschiedenen Hersteller, die nach einem Absatzmarkt für ihre Waren suchen.

Das Gericht hat entschieden, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht. Dies umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber

abzuschließen (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Beispielsweise erfasst der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ auch Dienstleistungen, die von einer Einkaufspassage für den Verbraucher erbracht werden, um diesem im Interesse der Firmen, die die betreffende Einkaufspassage belegen, Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Das Gericht hat bestätigt, dass Dienstleistungen Gegenstand eines „Einzelhandels“ sein können, da es Situationen gibt, in denen ein Wirtschaftsteilnehmer ein Sortiment von Dienstleistungen Dritter auswählt und präsentiert, damit der Verbraucher bei einem einzigen Ansprechpartner unter diesen Dienstleistungen wählen kann (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

So wie Werbung für die eigenen Waren keine Benutzung für Werbedienstleistungen in Klasse 35 darstellt, gibt es keine Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35, bei denen der Hersteller lediglich seine eigenen Waren in seinem Geschäft oder über seine Website verkauft. Der Verkauf der eigenen Waren durch den Hersteller ist keine unabhängige Dienstleistung, sondern eine Tätigkeit, die durch den Schutz abgedeckt werden, der durch die Eintragung für die **Waren** gewährt wird. Es wäre nicht angemessen, den Schutz, der durch die Eintragung für Waren in den Klassen 1 bis 34 gewährt wird, mit dem Schutz gleichzusetzen, der durch Eintragung in Klasse 35 von Einzelhandelsdienstleistungen gewährt wird. Obwohl Hersteller Nebendienstleistungen (beispielsweise Beibehaltung einer Verkaufsstelle mit Verkäufern, Werbung, Beratung, Kundendienst usw.) beim Verkauf ihrer eigenen Waren anbieten können, fallen diese Tätigkeiten nur unter den Begriff einer entgeltlichen „Leistung“, wenn sie kein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Wenn somit ein Hersteller eine Marke in Verbindung mit Tätigkeiten benutzt, die ein integraler Bestandteil des Angebots für den Verkauf seiner eigenen Waren sind, besteht keine Benutzung für Einzelhandelsdienstleistung für diese Waren in Klasse 35. Diese Auslegung wird auch durch die Beispiele für die (rechtsverletzende) Benutzung gemäß [Artikel 9 Absatz 3 UMV](#) bestätigt.

Diese Verkaufstätigkeit würde auch nicht der Definition für „Einzelhandelsdienstleistungen“ entsprechen, die in der Erläuternden Anmerkung der Klassifikation von Nizza angegeben und vom Gericht ausgelegt wurde, da Drittherstellern kein Vorteil erwächst. Ein wesentliches Merkmal für Einzelhandelsdienstleistungen fehlt somit.

Darüber hinaus muss die ernsthafte Benutzung der Hauptfunktion der Marke entsprechen. Die Marke, die in Verbindung mit einem Absatzmarkt für die eigenen Waren des Herstellers benutzt wird, dient der Unterscheidung dieser **Waren** von den Waren anderer Hersteller, aber nicht der Unterscheidung der über diesen Absatzmarkt erbrachten **Dienstleistungen** von den Dienstleistungen, die über andere Absatzmärkte erbracht werden. Hersteller, die ihre eigenen Waren über eigene Geschäfte verkaufen, stehen auf dem Markt für die **Waren** im Wettbewerb, die sie verkaufen; sie stehen aber nicht auf dem Markt für **Einzelhandelsdienstleistungen** im Wettbewerb, der auf Dritthersteller ausgerichtet ist. Das Betreiben eines Geschäfts **ausschließlich**

zum Zweck des Verkaufs der eigenen Waren des Herstellers schließt das Angebot konkurrierender Waren von Drittherstellern aus.

Die ernsthafte Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen sollte allerdings nicht verneint werden, wenn der Widersprechende beim Zusammenstellen von Waren Dritter zusätzlich zu den von anderen Händlern angebotenen Waren selbst hergestellte Waren einbezieht.

7 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

7.1 Benutzung durch den Inhaber

Gemäß Artikel [18 Absatz 1](#) und Artikel [47 Absatz 2](#) UMV muss die ernsthafte Benutzung der älteren Marke grundsätzlich durch den Inhaber erfolgen. Diese Bestimmungen gelten auch für die Benutzung der Marke durch den früheren Inhaber während seiner Inhaberschaft.

7.2 Benutzung durch befugte Dritte

Gemäß [Artikel 18 Absatz 2 UMV](#) gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Das bedeutet, dass der Inhaber seine Zustimmung **vor** der Benutzung der Marke durch einen Dritten gegeben haben muss. Eine spätere Zustimmung ist nicht ausreichend.

Ein typischer Fall einer Benutzung durch Dritte ist die Benutzung durch **Lizenznehmer**. In ähnlicher Weise ist auch die Benutzung durch Unternehmen, die mit dem Markeninhaber **wirtschaftlich verbunden** sind, wie beispielsweise die einzelnen Unternehmen eines Konzerns (Konzern-, Tochtergesellschaften usw.), als genehmigte Benutzung anzusehen (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). Werden Waren vom Markeninhaber (oder mit seiner Zustimmung) hergestellt, jedoch anschließend von **Vertriebshändlern** im Groß- oder Einzelhandel in Verkehr gebracht, so ist dies ebenfalls als Benutzung der Marke zu betrachten (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Beweisrechtlich reicht es *prima facie* aus, wenn der Widersprechende den Nachweis erbringt, dass ein Dritter die Marke benutzt hat. Aus einer solchen Benutzung und der Tatsache, dass der Widersprechende in der Lage ist, diese nachzuweisen, zieht das Amt die Schlussfolgerung, dass die Benutzung mit vorheriger Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist.

Diese Haltung des Amtes wurde im Urteil vom 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (später bestätigt durch 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310) bestätigt. Dem Gericht zufolge ist es wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung

der Marke vorlegen kann. Das Amt konnte sich umso mehr **auf diese Annahme stützen**, als der Anmelder nicht bestritten hat, dass die Benutzung mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war.

Bestehen jedoch von Seiten des Amtes **Zweifel** oder bestreitet der Anmelder ausdrücklich, dass die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist, muss der Widersprechende weitere Nachweise dafür vorlegen, dass er seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke erteilt hat. In diesem Fall räumt das Amt dem Widersprechenden eine weitere Frist von zwei Monaten ein, um solche Nachweise vorzulegen.

7.3 Benutzung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken durch befugte Benutzer

Kollektivmarken werden im Allgemeinen nicht vom Inhaberverband, sondern eher von seinen Mitgliedern benutzt. Was Unionskollektivmarken betrifft, so findet dies seinen Niederschlag in [Artikel 78 UMV](#), der vorsieht, dass die Benutzung durch eine befugte Person als Benutzungsnachweis ausreicht.

Gewährleistungsmarken werden nicht durch ihre Inhaber, sondern durch befugte Personen benutzt, um Verbrauchern gegenüber zu gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal aufweisen. Was Unionsgewährleistungsmarken betrifft, so findet dies seinen Niederschlag in [Artikel 87 UMV](#), der vorsieht, dass die Benutzung durch eine befugte Person gemäß den Vorschriften für die Verwendung der Gewährleistungsmarke als Benutzungsnachweis ausreicht.

8 Unerheblichkeit einer rechtswidrigen Benutzung

Die Frage, ob eine Marke in einer Form benutzt wurde, die der in Artikel [18](#) und Artikel [47](#) UMV festgelegten Benutzungspflicht entspricht, ist eine Tatfrage. Eine Benutzung kann in diesem Zusammenhang „ernsthaft“ sein, selbst wenn der Benutzer gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Ist die Benutzung **täuschend** im Sinne von [Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV](#) oder von [Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c UMV](#) oder im Sinne einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, so berührt dies nicht die Feststellung der „ernsthaften“ Benutzung für die Zwecke der Geltendmachung einer älteren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Die täuschende Benutzung einer Marke wird mit der Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls bzw. gegebenenfalls mit einer Untersagung der Benutzung der Marke (gemäß [Artikel 137 Absatz 2 UMV](#)) geahndet.

Gleiches gilt, wenn die Benutzung im Rahmen einer rechtswidrigen Lizenzvereinbarung (beispielsweise unter Verletzung der Wettbewerbsvorschriften des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder nationaler

Rechtsvorschriften) erfolgt. Die Tatsache, dass die Benutzung die Rechte Dritter verletzen könnte, ist ebenfalls nicht von Belang.

9 Begründung der Nichtbenutzung

Gemäß [Artikel 47 Absatz 2 UMV](#) kann der Widersprechende auch nachweisen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung seiner älteren eingetragenen Marke vorliegen. Nach Maßgabe von Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens schließen diese Gründe Umstände ein, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden.

Als Ausnahme von der Benutzungspflicht ist das Konzept der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung eher eng auszulegen.

„Bürokratische Hindernisse“ an sich, die **nicht dem freien Willen** des Markeninhabers **unterliegen**, reichen nicht aus, es sei denn, sie weisen einen **unmittelbaren Zusammenhang** mit der Marke auf, der so weit geht, dass deren Benutzung von der Beendigung des jeweiligen Verwaltungsverfahrens abhängt. Das Kriterium des unmittelbaren Zusammenhangs muss allerdings die Benutzung der Marke nicht zwangsweise unmöglich machen; es kann genügen, dass die Benutzung **unzumutbar** ist. Es ist fallweise zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, das betreffende Hindernis zu umgehen, die Benutzung der Marke unzumutbar machen würde. So wäre es z. B. dem Inhaber einer Marke nicht zuzumuten, seine Unternehmensstrategie zu ändern und seine Waren in den Geschäften seiner Konkurrenten zu verkaufen (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Unternehmensrisiken

Der Begriff der berechtigten Gründe ist zu verstehen als Hinweis auf Umstände, die nicht dem freien Willen des Inhabers unterliegen und die die Benutzung der Marke unmöglich oder unzumutbar machen, und weniger als Hinweis auf Umstände, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Inhabers zu tun haben (14/05/2008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Somit stellen finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens infolge einer Rezession oder aufgrund eigener finanzieller Probleme keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gemäß [Artikel 47 Absatz 2 UMV](#) dar, da derartige Schwierigkeiten normaler Bestandteil eines Geschäftsbetriebs sind.

9.2 Eingreifen der Regierung oder des Gerichts

Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens nennt deutlich Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen ausdrücklich als zwei Beispiele für triftige Gründe für die Nichtbenutzung.

Eine **Einfuhrbeschränkung** ist beispielsweise ein Handelsembargo für die durch die Marke geschützten Waren.

Zu den sonstigen **staatlichen Auflagen** zählen unter anderem staatliche Monopole, die jede Form der Benutzung verhindern, oder staatliche Verkaufsverbote für Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der nationalen Sicherheit. Typische Gründe sind in diesem Zusammenhang aufsichtsrechtliche Verfahren wie

- klinische Prüfungen und die Zulassung neuer Arzneimittel (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA) oder
- die Genehmigung der Lebensmittelsicherheitsbehörde, die der Inhaber einzuholen hat, bevor er die betreffenden Waren und Dienstleistungen vermarkten kann.

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (Bildmarke) / HEMICELL
Den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln war zu entnehmen, dass die Benutzung der älteren Marken für Futtermittelzusatzstoffe, nämlich <i>zootechnische Verdaulichkeitsförderer (Futtermittelenzyme)</i> , erst nach vorheriger Genehmigung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf Antrag bei dieser Behörde erfolgen durfte. Dies gilt als staatliche Auflage im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 des TRIPS-Abkommens.	

Im Hinblick auf Gerichtsverfahren oder einstweilige Verfügungen ist Folgendes zu unterscheiden:

Zum einen sollte allein die Androhung des Rechtswegs oder ein anhängiges Löschungsverfahren gegen die ältere Marke den Widersprechenden nicht von der Pflicht befreien, seine Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Es ist Sache des Widersprechenden als der angreifenden Partei in einem Widerspruchsverfahren, seine Aussichten auf einen Sieg im Rechtsstreit sorgfältig auf Risiken zu prüfen und dann aus dieser Prüfung die richtigen Schlüsse bezüglich der weiteren Benutzung oder Nichtbenutzung seiner Marke zu ziehen (18/02/2013, [R 1101/2011 2](#), SMART WATER, § 40) (bestätigt durch 18/03/2015, [T 250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS / BOSS

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
Das nationale (französische Löschungs-)Verfahren gegen die Widerspruchsmarke kann nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden. (Randnr. 19) „Es bleibt dabei, dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung nur solche außerhalb der Sphäre und des Einflusses des Markeninhabers sind, etwa staatliche Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen. Diese sind auch hinsichtlich der zu benutzenden Marke neutral, sie betreffen nicht die Marke, sondern die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber benutzen will. Die genannten staatlichen Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen bestehen nämlich in Bezug auf die Art oder die Eigenschaften der Ware, auf der die Marke angebracht ist, und können nicht durch die Wahl einer anderen Marke umgangen werden. Im vorliegenden Fall dagegen hätte die Markeninhaberin ohne weiteres Zigaretten in Frankreich herstellen oder nach Frankreich einführen können, wenn sie eine andere Marke gewählt hätte.“ (Randnr. 25)	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER
Gemäß Artikel 9 UMV und Artikel 5 der Richtlinie 2008/95/EG darf gegen die Marken Dritter nicht verstoßen werden. Das Gebot, nicht gegen Marken zu verstoßen, gilt für jeden Benutzer eines Namens im geschäftlichen Verkehr, unabhängig davon, ob er selber die entsprechende Anmeldung vorgenommen oder für diesen Namen Markenschutz erhalten hat. Eine Person, die derartige Verstöße nicht begeht, handelt nicht aus „berechtigten Gründen“, sondern weil das Gesetz es verlangt. Selbst ein Verzicht auf die Benutzung, die andernfalls gegen ein Recht verstoßen würde, stellt also keinen berechtigten Grund dar (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22). (Randnr. 27) Unter solchen Umständen ist eine Benutzung auch nicht „unzumutbar“. Personen, bei denen als Markeninhaber die Gefahr besteht, dass gegen sie der Rechtsweg beschritten oder eine einstweilige Verfügung beantragt wird, falls sie mit der Benutzung der betreffenden Marke beginnen, müssen davon ausgehen, dass die gegen sie gerichtete Maßnahme Erfolg hat, und können entweder kapitulieren (also nicht mit der Benutzung der Marke beginnen) oder sich gegen die Klage zur Wehr setzen. Sie müssen auf jeden Fall die Entscheidung der unabhängigen Gerichte akzeptieren, die auch im Eilverfahren ergehen kann. Solange keine letztinstanzliche Entscheidung gefallen ist, können sie auch nicht einwenden, sie müssten durch die Tatsache geschützt sein, dass bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Unsicherheit als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt wird. Die Frage nämlich, was zwischen dem Einreichen einer Klage oder der Beantragung einer einstweiligen Verfügung und der rechtskräftigen Entscheidung geschehen sollte, müsste insofern wieder von den Gerichten geklärt werden, als sie noch nicht rechtskräftige Entscheidungen über die vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen. Der Beklagte hat nicht das Recht, diese Entscheidungen zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es keine Gerichte. (Randnr. 28)	

Zum anderen kann beispielsweise eine einstweilige Verfügung oder ein gerichtliches Unterlassungsgebot in Insolvenzverfahren mit einem allgemeinen Verbot von

Übertragungen oder Veräußerungen für den Markeninhaber durchaus ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein, weil der Widersprechende damit gezwungen wird, seine Marke im geschäftlichen Verkehr nicht zu benutzen. Die Benutzung der Marke trotz einer solchen gerichtlichen Anordnung würde den Markeninhaber schadenersatzpflichtig machen (11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL [Bildmarke], § 51).

9.3 **Defensiv-Eintragungen**

Das Gericht hat klargestellt, dass eine nationale Bestimmung über so genannte „Defensiv“-Eintragungen (also Eintragungen von Zeichen, die wegen ihrer reinen Abwehrfunktion für ein anderes Zeichen, das gewerblich verwendet wird, nicht dazu bestimmt sind, im Handelsverkehr benutzt zu werden) nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer älteren Marke angeführt werden kann, auf die sich ein Widerspruch stützt (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 **Höhere Gewalt**

Weitere berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung liegen vor, wenn der normale Betrieb des Unternehmens des Markeninhabers durch **höhere Gewalt** beeinträchtigt ist.

9.5 **Folgen der Rechtfertigung der Nichtbenutzung**

Das Vorliegen berechtigter Gründe führt nicht dazu, dass die Nichtbenutzung während des betreffenden Zeitraums mit einer tatsächlichen Benutzung gleichzusetzen wäre, was zur Folge hätte, dass nach dem Wegfall der berechtigten Gründe eine neue Schonfrist beginnen würde.

Vielmehr wird die Fünfjahresfrist während der Zeit der Nichtbenutzung lediglich gehemmt. Das bedeutet, dass der Zeitraum der Nichtbenutzung aus berechtigten Gründen bei der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist nicht berücksichtigt wird.

Darüber hinaus kann auch die Länge des Zeitraums, während dessen berechtigte Gründe gegeben waren, von Bedeutung sein. Lagen derartige Gründe für die Nichtbenutzung lediglich während eines Teils der entsprechenden Fünfjahresfrist vor, wird dies unter Umständen nicht immer als ausreichender Grund dafür anerkannt, dass kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss. In diesem Zusammenhang sind sowohl der Zeitraum, während dessen diese Gründe gegeben waren, als auch die Zeitspanne, die seit ihrem Wegfall verstrichen ist, von besonderer Bedeutung (01/07/1999, [B 2 255](#)).

10 Entscheidung

10.1 Zuständigkeit des Amtes

Das Amt nimmt eine eigene Würdigung der vorgelegten Benutzungsnachweise vor. Das bedeutet, dass der Beweiswert der vorgelegten Nachweise unabhängig von den hierzu eingereichten Bemerkungen des Anmelders geprüft wird. Die Beurteilung der Erheblichkeit, Sachdienlichkeit, Schlüssigkeit und Aussagekraft eines Beweismittels liegt im Ermessen und Urteilsvermögen des Amtes. Sie obliegt nicht den Parteien und unterliegt nicht dem in *Inter-Partes*-Verfahren gültigen Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB [fig.] / O.C.B., OCB [fig.], § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

Eine Erklärung des Anmelders, die zu dem Schluss kommt, die Benutzung sei nachgewiesen, hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung des Amtes. Das Verlangen des Benutzungsnachweises ist eine Einrede des Anmelders. Wurde jedoch diese Einrede einmal erhoben, so obliegt es alleine dem Amt, das weitere Verfahren durchzuführen und zu beurteilen, ob der Beweiswert der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise ausreichend ist. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises (siehe oben [Abschnitt 3.4.4](#)).

Dies steht nicht im Widerspruch zu [Artikel 95 Absatz 1 UMV](#), der bestimmt, dass das Amt in *Inter-Partes*-Verfahren bei seinen Ermittlungen auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese Bestimmung ist für das Amt nur im Hinblick auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen verbindlich und erstreckt sich nicht auf deren rechtliche Würdigung durch die Parteien. Folglich können die Parteien vereinbaren, welche Tatsachen nachgewiesen worden sind oder nicht; sie können jedoch nicht entscheiden, ob diese Tatsachen ausreichen, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB [fig.] / O.C.B., OCB [fig.], § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises

Eine Entscheidung darüber, ob die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der eingetragenen Marke erfüllt wurde, ist nicht immer erforderlich.

Wurde vom Anmelder ein **Nachweis der Benutzung** der älteren Rechte verlangt, wird das Amt auch prüfen, ob und in welchem Umfang für die älteren Marken die Benutzung nachgewiesen wurde, sofern dies für die betreffende Entscheidung von Belang ist. Die Prüfung des Benutzungsnachweises ist in allen Fällen erforderlich und vorgeschrieben, in denen der Widerspruch ganz oder teilweise aufgrund der älteren Marke erfolgreich ist, für die der Nachweis der Benutzung erbracht werden musste.

Das Amt kann entscheiden, den Benutzungsnachweis nicht zu prüfen, wenn er für die Entscheidung über den Widerspruch unerheblich ist, wenn z. B.

- gemäß [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) keine Verwechslungsgefahr zwischen der angefochtenen Marke und der älteren Marke besteht, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64),
- der Widerspruch auf der Grundlage einer älteren Marke, für die kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss, in vollem Umfang erfolgreich ist;
- der Widerspruch auf der Grundlage von [Artikel 8 Absatz 3 und/oder Artikel 8 Absatz 4 UMV](#) in vollem Umfang erfolgreich ist;
- wenn gemäß [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) eine der notwendigen Bedingungen für die Anwendung dieses Grundes nicht erfüllt ist.

Wurde jedoch die ältere Marke, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden musste, im Zuge der Entscheidung geprüft, die Würdigung des Benutzungsnachweises hingegen unterlassen, ist dies in der Entscheidung mit einer kurzen Begründung anzugeben.

10.3 Gesamtbeurteilung der vorgelegten Nachweise

Wie im Einzelnen oben ausgeführt (siehe [Abschnitt 2.2](#)), muss das Amt die vorgelegten Beweismittel im Hinblick auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung in einer **Gesamtwürdigung** betrachten. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Es gilt der **Grundsatz der Interdependenz**, der bedeutet, dass schwache Beweismittel im Hinblick auf einen erheblichen Faktor (z. B. geringe Verkaufsmengen) durch solide Beweismittel im Hinblick auf einen anderen Faktor (z. B. kontinuierliche Benutzung über einen langen Zeitraum) ausgeglichen werden können.

Es sind alle Umstände des Einzelfalls **im gegenseitigen Zusammenhang** zur Beantwortung der Frage zu berücksichtigen, ob die betreffende Marke ernsthaft benutzt worden ist. Zu diesen spezifischen Umständen können beispielsweise die konkreten Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen (wie niedrig- oder hochpreisig; Massenprodukte gegenüber Spezialprodukten) oder der jeweilige Markt- bzw. Geschäftsbereich gehören.

Beweismittel von indirekter oder indizieller Bedeutung können ebenfalls als Nachweis einer ernsthaften Benutzung geeignet sein, unter bestimmten Voraussetzungen sogar für sich allein.

Da das Amt nicht den kommerziellen Erfolg bewertet, kann auch eine geringfügige (allerdings keine nur symbolische oder interne) Benutzung als „ernsthaft“ erachtet werden, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu erhalten oder zu erschließen.

Der Entscheidung ist zu entnehmen, welche **Beweismittel** vorgelegt wurden. Im Allgemeinen werden allerdings nur die für die Schlussfolgerung erheblichen Beweismittel erwähnt. Werden die Beweismittel als überzeugend erachtet, reicht es, wenn das Amt nur die Unterlagen anführt, auf denen diese Schlussfolgerung gründet und warum. Wird ein Widerspruch zurückgewiesen, weil der Benutzungsnachweis unzureichend war, muss die Frage der Verwechslungsgefahr und auch [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#), sofern beansprucht, nicht behandelt werden.

10.4 Behandlung vertraulicher Informationen

Gemäß [Artikel 113 Absatz 1 UMV](#) muss das Amt seine Entscheidungen veröffentlichen. Andererseits müssen gemäß [Artikel 114 Absatz 4 UMV](#) auf vorheriges Ersuchen einer Partei, die ein besonderes Interesse daran darlegt, Teile der Akte geheim zu halten, die betreffenden Daten gegenüber der Öffentlichkeit⁸⁶. Dagegen befreit die Notwendigkeit, bestimmte Daten geheim zu behandeln, das Amt nicht von der Verpflichtung, die Gründe für seine Entscheidungen anzugeben.

Angesichts des öffentlichen Charakters von Entscheidungen muss das berechnigte Interesse einer Partei, bestimmte Informationen gegenüber der Öffentlichkeit geheim zu halten, mit der Pflicht des Amtes, Gründe anzugeben, in Einklang gebracht werden. Es kann problematisch sein, ohne Enthüllung vertraulicher Geschäftsdaten zu argumentieren, aber dies kann erfolgen, indem allgemein auf diese Daten verwiesen wird und ohne konkrete Informationen zu veröffentlichen. Die Entscheidung kann beispielsweise auf die eingereichten Rechnungen verweisen, die Zeitspanne, Häufigkeit und das Verkaufsgebiet sowie die Bedeutung der Umsätze, die sie darstellen, nennen und angeben, ob sie ausreichend sind, die Annahme der ernsthaften Benutzung zu unterstützen. Wichtig ist, dass die Entscheidung widerspiegelt, dass die relevanten Geschäftsdaten berücksichtigt und in Bezug auf die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Markts bewertet wurden. Die einfache Angabe, ob die betreffenden Faktoren (Zeit, Ort, Art und Umfang der Benutzung) erfüllt werden oder nicht, ist nicht ausreichend, um die endgültige Klärung der Frage über die ernsthafte Benutzung zu unterstützen.

Abschließend muss klargestellt werden, dass, ungeachtet der Vertraulichkeit einer gesamten Einreichung oder eines Anhangs, auf darin enthaltene Daten, die klar öffentlich zugänglich sind (z. B. in Form von Presseauszügen) in der Entscheidung verwiesen werden kann.

⁸⁶ Dabei ist allerdings zu beachten, dass aufgrund des Verteidigungsrechts keine Aktenteile gegenüber der anderen Partei im Verfahren geheim gehalten werden können (siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.4.4](#)).

10.5 Beispiele

Im Folgenden werden einige Entscheidungen des Amtes und des Gerichts genannt (mit unterschiedlichen Ergebnissen), in denen die Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine wichtige Rolle gespielt hat:

10.5.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert

Fall	Kommentar
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	Der Widersprechende (Fribo Foods Ltd.) legte mehrere Rechnungen über große Warenmengen vor, die an sein Vertriebsunternehmen (Plusfood Ltd.) gerichtet waren, das zum gleichen Konzern gehört (Plusfood Group). Unstrittig ist, dass das Vertriebsunternehmen die Waren später in Verkehr brachte. Des Weiteren legte der Widersprechende undatierte Broschüren , eine Pressemappe und drei Preislisten vor. Zu den „internen“ Rechnungen merkte das Gericht an, dass die Kette Hersteller-Vertreiber-Markt in der Unternehmensorganisation durchaus üblich ist und nicht als rein interne Benutzung betrachtet werden kann. Die undatierten Broschüren seien in Verbindung mit anderen datierten Beweismitteln wie Rechnungen und Preislisten zu betrachten und könnten daher durchaus Berücksichtigung finden. Das Gericht ging von einer ernsthaften Benutzung aus und unterstrich, dass in einer Gesamtwürdigung alle relevanten Faktoren als Gesamtheit und nicht einzeln zu bewerten sind.

Fall	Kommentar
02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL	Der Widersprechende legte unter anderem rund 50 Rechnungen vor, jedoch nicht in der Verfahrenssprache. Die Namen der Adressaten sowie die verkauften Mengen waren geschwärzt. Nach Auffassung der Kammern machen Standardrechnungen mit den üblichen Angaben (Datum, Namen und Anschrift des Verkäufers und des Käufers, betreffende Produkte, gezahlter Preis) eine Übersetzung nicht erforderlich. Auch wenn die Namen der Adressaten und die verkauften Mengen geschwärzt waren, bestätigten die Rechnungen doch den in Kilogramm gemessenen Verkauf von „CERATOSIL“-Produkten an Unternehmen im maßgeblichen Gebiet während des maßgeblichen Zeitraums. Zusammen mit den übrigen Beweismitteln (Broschüren, eidesstattliche Erklärung, Artikel, Fotografien) wurde dies als ausreichender Nachweis einer ernsthaften Benutzung erachtet.
29/11/2010, B 1 477 670	Der Widersprechende, der im Bereich Fahrzeugwartung und in der Führung von Unternehmen im Bereich An- und Verkauf von Fahrzeugen tätig war, reichte mehrere Jahresberichte mit einem allgemeinen Überblick über seine kommerziellen und finanziellen Aktivitäten vor. Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung boten diese Berichte an sich keine ausreichenden Informationen über die tatsächliche Benutzung für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen. In Verbindung mit Anzeigen und Werbung hingegen, wo die fragliche Marke für bestimmte Dienstleistungen gezeigt wurde, boten nach Ansicht der Widerspruchsabteilung die Beweismittel insgesamt ausreichende Hinweise auf Umfang, Art, Dauer und Ort der Benutzung der Marke für diese Dienstleistungen.

Fall	Kommentar
29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT	Den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen war zu entnehmen, dass die Marke für „Beschichtungsstoffe auf Kunstharzbasis (Grund-, Zwischen- und Deckschicht) und Industrielacke“ benutzt wurde. Die beigefügten Etiketten belegten die Benutzung der Marke für verschiedene Grund-, Füll- und Deckbeschichtungen. Diese Angaben stimmten auch mit den beigefügten Preislisten überein. In den dazugehörigen technischen Informationsblättern wurden diese Waren als Korrosionsschutzbeschichtungen auf Kunstharzbasis beschrieben, die in verschiedenen Farben zum Verkauf angeboten werden. Aus den beigefügten Rechnungen ging hervor, dass diese Waren an verschiedene Kunden in Deutschland geliefert wurden. Auch wenn in den in der schriftlichen Erklärung genannten Umsatzzahlen für den Zeitraum 2002 bis 2007 Deutschland nicht ausdrücklich erwähnt wurde, musste doch der Schluss gezogen werden, dass diese Umsätze zumindest teilweise auch in Deutschland erzielt wurden. Folglich galt die ältere Marke als benutzt für die Waren <i>Lacke, Lackfarben, Firnisse, Farben; Dispersionen und Emulsionen zur Beschichtung und Reparatur von Oberflächen</i>, weil es nicht möglich war, für diese Waren weitere Unterkategorien zu schaffen.

Fall	Kommentar
20/04/2010, R 878/2009-2 , SOLEA / Balea	In der eidesstattlichen Erklärung ist die Rede von hohen Umsätzen (mehr als 100 Mio. EUR) mit Waren, die zwischen 2004 und 2006 vermarktet wurden; außerdem sind ihr Internetauszüge von Bildern der im maßgeblichen Zeitraum verkauften Produkte (<i>Seife, Shampoo, Deodorant [für Füße und Körper], Lotionen und Reinigungsartikel</i>) beigelegt. Die Internetauszüge tragen zwar ein Copyright-Datum von 2008, doch wird die Glaubwürdigkeit der Behauptungen in der Erklärung gestärkt durch das Urteil des Landgerichts Mannheim, das der Widersprechende zuvor als Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Kopie eingereicht hatte und in dem auf die Marktanteile von Produkten mit der Marke des Widersprechenden hingewiesen wurde: Gesichtspflegeprodukte für Damen (6,2%), Pflegelotionen (6,3 %), Duschseifen und Shampoos (6,1 %) und Gesichtspflege- und Rasiermittel für Herren (7,9 %). Weiter heißt es in dem Urteil, dass nach einer GfK-Studie ein Fünftel der Bürger in Deutschland mindestens einmal im Jahr ein BALEA-Produkt erwirbt. Verwiesen wird noch auf zwei weitere Studien, die belegen, dass die Marke in Deutschland gut bekannt ist. Für die Waren, auf denen der Widerspruch gründet, wurde also ein ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke erbracht.

Fall	Kommentar
25/03/2010, R 1752/2008-1 , ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Die vorgelegten Beweismittel zum Belegen der Benutzung der älteren dänischen Marke dürften ausreichend sein. Die Kammer stellt mit Zufriedenheit fest, dass die vorgelegte Rechnung Auskunft über den Ort und die Zeit der Benutzung gibt, denn sie belegt den Verkauf von 2 200 Kartons mit Produkten an ein dänisches Unternehmen innerhalb des maßgeblichen Zeitraums. Die eingereichten Etiketten zeigen die Benutzung der Marke auf Erfrischungsgetränken in der in der Eintragungsurkunde dargestellten Form. In der Frage, ob ein aus einer einzigen Rechnung bestehender Nachweis den Umfang der Benutzung belegen kann, vertritt die Kammer die Ansicht, dass der Inhalt dieser Rechnung vor dem Hintergrund der übrigen Beweismittel den Schluss zulässt, dass die Marke in Dänemark ausreichend und ernsthaft benutzt wurde, und zwar für <i>kohlensäurehaltiges Wasser, kohlensäurehaltiges Wasser mit Fruchtgeschmack und Sodawasser</i> .

10.5.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert

Nummer der Rechtssache	Kommentar
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	Der Widersprechende reichte eine Erklärung seines Partners in der Geschäftsführung und von 15 Herstellern von Schuhwaren („Es wurden für den Widersprechenden über X Jahre Schuhwaren unter der Marke VOGUE hergestellt“), 35 Fotografien von Schuhwaren der Marke VOGUE, Aufnahmen von Läden und 670 Rechnungen von Schuhwarenherstellern an den Widersprechenden ein. Das Gericht befand, dass die Erklärungen keine ausreichenden Nachweise des Umfangs, des Ortes und der Zeit der Benutzung bieten. Die Rechnungen betrafen den Verkauf von Schuhwaren <u>an</u> den Widersprechenden, nicht den Verkauf von Schuhen an Endverbraucher, und konnten daher eine Benutzung nach außen nicht belegen. Bloße Annahmen und Vermutungen („höchst unwahrscheinlich“, „abwegig“, „...was wahrscheinlich das Fehlen von Rechnungen erklärt ...“, „vernünftigerweise“ usw.) können handfeste Beweismittel nicht ersetzen. Eine ernsthafte Benutzung wurde daher in Abrede gestellt.

Nummer der Rechtssache	Kommentar
19/09/2007, 1359 C; Bestätigt durch 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II	Der Markeninhaber besaß eine Fluggesellschaft mit Sitz in den USA, die nur in den USA tätig war. Die Tatsache, dass Flüge auch über das Internet aus der Europäischen Union gebucht werden konnten, änderte nichts an der Tatsache, dass die eigentlichen Beförderungsdienstleistungen (Klasse 39) ausschließlich außerhalb des maßgeblichen Gebiets erbracht wurden. Auch die vorgelegten Passagierlisten mit Passagieren mit Adressen in der Europäischen Union konnten nicht beweisen, dass die Flüge tatsächlich in Europa gebucht worden waren. Schließlich war die Website ausschließlich in englischer Sprache abgefasst, waren die Preise in US-Dollar und waren die maßgeblichen Telefon- und Faxnummern solche aus den USA. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung im maßgeblichen Gebiet in Abrede gestellt.
04/05/2010, R 966/2009-2, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Es gibt keine besonderen Umstände, die eine Feststellung rechtfertigen würden, dass vom Widersprechenden eingereichte Kataloge, allein oder zusammen mit der Website und Zeitschriftenauszügen, den Umfang der Benutzung eines der älteren Zeichen für eine der betreffenden Waren und Dienstleistungen belegen könnten. Zwar belegen die eingereichten Beweismittel die Benutzung des älteren Zeichens für <i>Herren- und Damenbekleidung</i>, doch hat der Widersprechende keinerlei Beleg mit irgendeiner Angabe des wirtschaftlichen Werts der Nutzung dieses Zeichens als Nachweis einer ernsthaften Benutzung vorgelegt.

Nummer der Rechtssache	Kommentar
08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT (fig.) / EUROCERT	Die ständige Rechtsprechung besagt, dass eine Erklärung, auch wenn sie an Eides statt abgegeben wird oder im Einklang mit dem Recht, nach dem sie abgegeben wird, durch unabhängige Beweismittel untermauert und bestätigt werden muss. Im vorliegenden Fall enthält die von einem Beschäftigten des Unternehmens des Widersprechenden abgefasste Erklärung in Umrissen eine Beschreibung der betreffenden Dienstleistungen, aber nur allgemeine Aussagen zu Handelsaktivitäten. Es finden sich dort keinerlei detaillierte Zahlen zu Verkäufen oder Werbung oder auch andere Daten, die den Umfang und die Benutzung der Marke belegen könnten. Lediglich drei Rechnungen, in denen relevante Finanzdaten geweißt sind, sowie eine Kundenliste können kaum als bestätigende Beweise betrachtet werden. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht nachgewiesen.
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEMATE (Bildmarke)	Bei den Tabellen mit Umsatzzahlen und den Analyse- und Überprüfungsberichten zu Verkaufszahlen handelt es sich um Unterlagen, die vom Beschwerdeführer selbst oder in seinem Auftrag verfasst wurden und daher geringeren Beweiswert haben. Keines der vorgelegten Beweismittel enthält klare Angaben zum Ort der Benutzung der älteren Marke. Die Tabellen und die Analyse- und Überprüfungsberichte, die Daten über den geschätzten Gesamtwert der Verkäufe (in SEK) in den Jahren 2003 bis 2007 enthalten, geben keinerlei Auskunft über den Ort der Verkäufe. Es findet sich kein Verweis auf das Hoheitsgebiet der Europäischen Union, in dem die ältere Marke eingetragen ist. Die Rechnungen betreffen keine vom Beschwerdeführer getätigten Warenverkäufe. Die vorgelegten Beweismittel reichen daher eindeutig nicht aus, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen.

Nummer der Rechtssache	Kommentar
12/12/2002, T-39/01 , HIWATT, EU:T:2002:316	Ein Katalog , in dem die Marke auf drei verschiedenen Verstärkermodellen erschien (ohne Angabe von Ort, Zeit und Umfang der Benutzung), ein Katalog der internationalen Musikmesse in Frankfurt , in dem ein Unternehmen namens HIWATT Amplification International als Aussteller ausgewiesen war (ohne Angabe einer Benutzung der Marke), und eine Kopie des HIWATT-Verstärkerkatalogs aus dem Jahr 1997, in dem die Marke auf unterschiedlichen Verstärkermodellen erschien (ohne Hinweis auf Ort oder Umfang der Benutzung), wurden insbesondere wegen der fehlenden Hinweise auf den Umfang der Benutzung als unzureichend befunden, um den Nachweis der Benutzung zu erbringen.