von Rechtsanwalt **Felix Barth**

# Nutzt ja nix: Zu den Anforderungen der Nichtbenutzungseinrede einer Widerspruchsmarke

Die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzungseinrede einer Widerspruchsmarke im Markenrecht unterliegt gewissen Anforderungen und kann nicht pauschal durch Vorlage von Unterlagen sowie Rechnungen ohne konkreten Zusammenhang zu den Waren- und Dienstleistungen erfolgen.

Im zugrunde liegenden Fall hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 26.08.2015 (24 W (pat) 505/12) die Beschwerde einer widersprechenden Partei zurückgewiesen, die sich in ihren Markenrechten verletzt sah.

Widersprechende Partei war die seit dem 11.09.2009 angemeldete Wortbildmarke „meddix“, die überwiegend Waren- und Dienstleistungen in Form von EDV-Arbeiten-/-Geräten- und Installationen auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung anbietet. Gegen diese Marke hat die Inhaberin der seit dem 02.07.2007 und damit vor der Marke „meddix“ eingetragenen Wortmarke „medatixx“ Widerspruch erhoben. Auch letztere bietet ähnliche Waren- und Dienstleistungen auf dem Segment der medizinischen Versorgung an. Sie ist der Auffassung, dass aufgrund der Identität von Waren und Dienstleistungen die angegriffene Marke „meddix“ den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht einhalte. Hinsichtlich Bedeutung und Schriftbild bestünden Ähnlichkeiten und auch in klanglicher Hinsicht seien die Wortbestandteile nicht ausreichend voneinander entfernt. Aufgrund dessen sah sie sich in ihren Markenrechten verletzt und erhob Widerspruch. Dieser wurde jedoch mit Beschluss vom 24.11.2011 durch das zuständige Gericht zurückgewiesen, worauf die Widersprechende mit Einlegung einer Beschwerde reagierte. Auch diese sah das Bundespatengericht jedoch nicht als zutreffend an und wies sie ebenfalls zurück.

## Das Prinzip der Nichtbenutzungseinrede

Erhebt ein Inhaber einer rangälteren eingetragenen Marke (Widerspruchsmarke) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch (§?42 MarkenG) wegen (angeblicher) vorrangiger Rechte (vgl. §?9, §?10 und §?11MarkenG), so kann ihm der Inhaber der jüngeren Marke die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke entgegenhalten, §?43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Die bezeichnete Vorschrift legt in diesem Fall fest, dass der Widerspruchsführer die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung“ der angegriffenen jüngeren „Marke glaubhaft zu machen“ hat, sofern die rangältere Widerspruchsmarke „im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der ‚jüngeren Marke‘“ „seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist“.

„Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung, so

hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 benutzt worden ist“ (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

## Glaubhaftmachung ausreichend

Hierbei setzt die Glaubhaftmachung keinen Vollbeweis voraus, ausreichend, aber auch erforderlich, ist vielmehr in diesem Zusammenhang, dass sich aus den vorgelegten Unterlagen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung ergibt, wobei auch eine eidesstaatliche Versicherung genügt. Zudem können auch sonstige Unterlagen, vor allem zur Ergänzung, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Rechnungskopien etc. herangezogen werden.

## Kumulierte Vorlage von Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen zur Glaubhaftmachung nicht ausreichend

Es oblag damit der Widersprechenden alle tatsächlichen Umstände, insbesondere nach Zeit, Ort und Umfang, die eine Benutzung als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, darzulegen. Hierbei darf sich die Glaubhaftmachung jedoch zwingend nur auf eine konkrete Einzelware bzw. – Dienstleistung beziehen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), woraus folgt, dass Umsatzzahlen nur dann den Umfang einer Markenbenutzung belegen können, wenn sie konkreten Waren und/oder Dienstleistungen sicher zugeordnet werden können.

Das Gericht entschied im streitigen Fall, dass die seitens der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen diesen Anforderungen nicht genügten.

## Anlagen grundsätzlich ausreichend

Zwar darf zwecks der Glaubhaftmachung auch auf Anlagen verwiesen werden, allerdings erkannte das Gericht diese auch in der Gesamtschau mit der eidesstaatlichen Versicherung als nicht ausreichend an, um eine rechtserhaltende Benutzung geltend zu machen. Blanko-Briefbögen mit der Angabe „medatixx“, wie sie die Widersprechende vorlegte, „belegen allenfalls eine Verwendung, weisen aber keinerlei konkreten Waren- und oder Dienstleistungsbezug auf“, so das Gericht.

Auch Rechnungen, die sich durchwegs auf ein bestimmtes Produkt beziehen, ohne dies jedoch näher zu spezifizieren, genügen den Anforderungen nicht. In diesem Fall mangelt es an weiteren Unterlagen, die eine Benutzung der Widerspruchsmarke im konkreten Zusammenhang mit diesem Produkt zulassen.

Zwar legte die Widersprechende in weiteren Anlagen Rechnungen vor, die sich auf bestimmte Produkte beziehen, diese sind aber gerade nicht vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis umfasst. „Umsätze für Waren und/oder Dienstleistungen, die vom Schutz für eine Marke ausdrücklich ausgenommen sind, können eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke nicht stützen.“

Die Widersprechende konnte zwar Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen in ihrer eidesstaatlichen Versicherung benennen, diese aber nicht hinreichend konkret, sondern nur kumuliert für sämtliche von ihr vertriebenen Produkte und Dienstleistungen darlegen. Umsatzzahlen bedürfen daher einer entsprechenden Aufschlüsselung, um eine konkrete Zuordnung zu ermöglichen, was im vorliegenden Fall jedoch nicht erfolgte. Ferner waren diese Zahlen auch nicht nach Benutzungsgebieten aufgeschlüsselt, obwohl sich aus der eidesstaatlichen Versicherung insbesondere ergab, dass die Widersprechende ihre Produkte und Dienstleistungen nicht nur ausschließlich in Deutschland vertrieb.

Auch weitere Ausführungen hinsichtlich der erbrachten Dienstleistungen und Produkte genügten einer Glaubhaftmachung nicht, da sie im zugrunde liegenden Fall derart unspezifiert erfolgten, was eine Subsumtion unter die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke genannten Waren und Dienstleistungen nicht ermöglichte.

## Die Bedeutung des Beibringungsgrundsatzes

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Frage der Benutzung einer Widerspruchsmarke nicht dem im markenrechtlichen Verfahren ansonsten geltenden Amtsermittlungsgrundsatz unterliegt, sondern dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz. Damit steht fest, dass es nicht genügt, dem Gericht Konvolute von Unterlagen und Rechnungen ohne weitere Zuordnung zu konkreten Waren- und Dienstleistungen und ohne Bezug zu einer als Mittel der Glaubhaftmachung eingereichten eidesstaatlichen Versicherung vorzulegen. „Insbesondere ist es nicht Aufgabe des Gerichts, in den vorgelegten Konvoluten nach Unterlagen zu suchen, die die Mängel der eidesstaatlichen Versicherung beseitigen könnten“.

Mangels Glaubhaftmachung konnte die Widersprechende im streitigen Fall daher keine Rechte aus ihrer Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke herleiten (§§ 43 Abs. 1 S. 3, 26 Abs. 1 MarkenG).

Ob die Widerspruchsmarke im Bereich der Praxissoftware, wie die Widersprechende meint, über einen erhöhten Bekanntheitsgrad verfügt, kann deshalb dahin stehen.

Autor:
**RA Felix Barth**
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement