

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

8. Juli 2004<sup>\*</sup>

In der Rechtssache T-203/02

**The Sunrider Corp.** mit Sitz in Torrance, Kalifornien (Vereinigte Staaten),  
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Kockläuner,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)**  
**(HABM)**, vertreten durch S. Laitinen als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

**Juan Espadafor Caba**, wohnhaft in Granada (Spanien),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 8. April 2002 (Sache R 1046/2000-1) in Bezug auf ein Widerspruchsverfahren zwischen Juan Espadafor Caba und The Sunrider Corp.

\* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und N. J. Forwood,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund der Klageschrift und der Erwiderung, bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen am 2. Juli 2002 beziehungsweise am 27. März 2003,

aufgrund der Klagebeantwortung und der Gegenerwiderung des HABM, bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen am 23. Oktober 2002 beziehungsweise am 23. Juni 2003,

auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2003,

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 1. April 1996 meldete die Klägerin nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VITAFRUIT.
- 3 Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 5, 29 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung; die Waren entsprechen, nachdem die Markenmeldung durch Schreiben der Klägerin vom 30. Juli und 14. Dezember 1998 nachträglich geändert wurde, für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:
- Klasse 5: „Medikamente, pharmazeutische Präparate und chemische Hygienepräparate; diätetische Substanzen und Nahrungersatzstoffe für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf der Basis von Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralstoffen für diätetische Zwecke oder als Nahrungsergänzungstoffe; Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungstoffe auf der Basis von Kräutern, Kräutertees, alle für Gesundheitszwecke“;
  - Klasse 29: „Fleisch, Fisch, nichtlebende Mollusken und Schalentiere, Geflügel und Wild; Fleisch- und Wurstwaren, Meeresfrüchte, Geflügel und Wild, auch konserviert oder tiefgefroren; Obst und Gemüse (einschließlich Pilze und Kartoffeln, insbesondere Pommes frites und andere Kartoffelerzeugnisse) konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder für den unmittelbaren Verzehr zubereitet; Suppen oder Suppenkonserven; Delikatessensalate; Gerichte aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse, auch tiefgefroren; Eier; Fleisch- und Bouillonextrakte; Gemüseextrakte und konservierte Küchenkräuter; nicht-medizinische Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungstoffe auf Kräuterbasis, Lebensmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Snackriegeln“;
  - Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“

- 4 Am 5. Januar 1998 wurde die Markenmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 2/98 veröffentlicht.
- 5 Am 1. April 1998 erhob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle von der Anmeldung erfassten Waren. Der Widerspruch wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem Prioritätstag 19. Oktober 1960 gestützt. Diese aus dem Wortzeichen VITAFRUT bestehende Marke (im Folgenden: ältere Marke) ist für Waren der Klassen 30 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen worden, die folgender Beschreibung entsprechen: „Alkoholfreie und nichttherapeutische kohlenensäurehaltige Getränke, nichttherapeutische Kaltgetränke aller Art, mit Kohlensäure versetzt, körnig sprudelnd; Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation (ausgenommen Most), Limonaden, Orangeaden, Kaltgetränke (ausgenommen Mandelmilchgetränke), Sodawasser, Seidlitzwasser und künstliches Eis.“
- 6 Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte machte zur Begründung seines Widerspruchs das relative Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
- 7 Mit Schreiben vom 21. Oktober 1998 verlangte die Klägerin, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis erbringt, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in dem Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschützt ist, ernsthaft benutzt hat. Mit Mitteilung vom 26. November 1998 forderte die Widerspruchsabteilung des HABM (im Folgenden: Widerspruchsabteilung) den anderen am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten auf, diesen Nachweis binnen zwei Monaten zu erbringen.

- 8 Am 22. Januar 1999 übermittelte der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte dem HABM erstens sechs Flaschenetiketten, auf denen die ältere Marke abgebildet war, und zweitens vierzehn Rechnungen und Bestellungen, von denen zehn aus der Zeit vor dem 5. Januar 1998 stammten.
- 9 Mit Entscheidung vom 23. August 2000 wies die Widerspruchsabteilung die Markenmeldung nach Artikel 43 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 für folgende Waren zurück: „Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“ Soweit sie die Markenmeldung zurückwies, ging sie erstens davon aus, dass die Beweismittel, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hatte, zeigten, dass er die ältere Marke für die Waren „Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation, Limonaden, Orangeaden“ ernsthaft benutzt habe im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94. Zweitens seien diese Waren den in der Markenmeldung genannten Waren mit der Bezeichnung „Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke“ teilweise ähnlich und teilweise mit ihnen identisch, und es bestehe zwischen den fraglichen Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.
- 10 Am 23. Oktober 2000 legte die Klägerin beim HABM nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Sie beantragte Teilaufhebung dieser Entscheidung, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde, hilfsweise Teilaufhebung, soweit die Markenmeldung für Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ zurückgewiesen wurde.
- 11 Mit Entscheidung vom 8. April 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie bestätigte im Wesentlichen die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene Beurteilung, wobei sie allerdings feststellte, dass die Benutzung der älteren Marke nur für Waren mit der Bezeichnung „Saftkonzentrat“ („juice concentrate“) nachgewiesen worden sei.

## Anträge der Parteien

12 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als ihre Beschwerde zurückgewiesen wurde, soweit diese darauf gerichtet war, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ aufzuheben;
- dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

13 Das HABM beantragt,

- die Klage abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

## Entscheidungsgründe

14 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Mit dem ersten Klagegrund macht sie für ihren Hauptantrag einen Verstoß gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Klagegrund ist in zwei Teile unterteilt, wobei

mit dem ersten Teil gerügt wird, dass das HABM die Benutzung durch einen Dritten ohne den Nachweis der Zustimmung des Inhabers der Marke als ernsthafte Benutzung berücksichtigt habe, und mit dem zweiten Teil, dass das HABM den Begriff der ernsthaften Benutzung verkannt habe. Mit dem zweiten Klagegrund macht die Klägerin für ihren Hilfsantrag einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

*Zum Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94*

Zum ersten Teil des Klagegrundes: Zu Unrecht erfolgte Berücksichtigung der Benutzung der Marke durch einen Dritten

— Vorbringen der Parteien

- 15 Die Klägerin trägt vor, aus den Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt habe, ergebe sich, dass die ältere Marke von der Gesellschaft Industrias Espadafor, SA, und nicht vom Inhaber dieser Marke, Herrn Juan Espadafor Caba selbst, verwertet worden sei. Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte sei eine natürliche Person, während die Person, die die ältere Marke verwertet habe, eine Gesellschaft sei. Außerdem habe der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte nicht dargetan, dass die Benutzung der älteren Marke gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 mit der von ihm als Inhaber dieser Marke erteilten Zustimmung erfolgt sei.
- 16 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, sie habe in ihren Schriftsätzen, die sie in den Verfahren vor dem HABM am 22. September 1999 und 22. Dezember 2000 eingereicht habe, darauf hingewiesen, dass der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte mit den von ihm vorgelegten Beweismitteln nicht nachgewiesen habe, dass er die ältere Marke ernsthaft benutzt habe. Infolgedessen sei dieser Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt werde, nicht verspätet geltend gemacht worden.

- 17 Das HABM trägt vor, dass der erste Teil des Klagegrundes nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts unzulässig sei, weil er weder im Widerspruchsverfahren noch vor der Beschwerdekammer geltend gemacht worden sei.
- 18 In der Sache vertritt das HABM die Auffassung, aus dem Umstand, dass der Widersprechende im Widerspruchsverfahren in der Lage sei, Beweismittel für die Verwertung der älteren Marke vorzulegen, könne gefolgert werden, dass die Marke mit Zustimmung des Inhabers benutzt worden sei. Diese Schlussfolgerung könne nur dann entkräftet werden, wenn der Markenmelder sie ausdrücklich bestreite.

— Würdigung durch das Gericht

- 19 Nach Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen, wenn der widersprechende Inhaber der betreffenden älteren Marke nicht den Nachweis erbringt, dass er sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt hat. Gelingt ihm dagegen dieser Nachweis, prüft das HABM die vom Widersprechenden geltend gemachten Eintragungshindernisse.
- 20 Nach Artikel 15 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 gilt die Benutzung einer älteren nationalen Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.



- 21 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass der Umfang, in dem die Beschwerdekammer des HABM die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung — im vorliegenden Fall die Entscheidung der Widerspruchsabteilung — zu prüfen hat, nicht davon abhängt, ob der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund gegenüber dieser Entscheidung geltend gemacht hat, mit dem er die Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm durch die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder die von ihr vorgenommene Würdigung eines Beweismittels gerügt hat (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32). Daher hat die Beschwerdekammer des HABM, auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, gleichwohl im Licht aller verfügbaren relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen, ob in dem Zeitpunkt, in dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht (Urteil KLEENCARE, Randnr. 29). Zu dieser Prüfung gehört auch die Frage, ob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht der von ihm vorgebrachten Tatsachen und Beweise eine ernsthafte Benutzung durch den Inhaber der älteren Marke oder einen ermächtigten Dritten im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nachgewiesen hat. Daraus folgt, dass der erste Teil dieses Klagegrundes zulässig ist.
- 22 Inwieweit das Vorbringen, die Klägerin habe weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer das Vorliegen einer Zustimmung des Inhabers der älteren Marke bestritten, relevant ist, ist dagegen eine Frage der Begründetheit.
- 23 Wie aus den Rechnungen hervorgeht, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, erfolgte der Verkauf von Waren unter der älteren Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA und nicht durch den Inhaber der Marke, auch wenn dessen Name im Namen dieser Gesellschaft enthalten ist.

- 24 Macht ein Widersprechender Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf die ältere Marke vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend, behauptet er damit implizit, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.
- 25 Was die Richtigkeit dieser impliziten Behauptung angeht, so ist anzunehmen, dass die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA, wenn die Benutzung der älteren Marke, wie sie sich aus den beim HABM vorgelegten Rechnungen ergibt, ohne Zustimmung des Inhabers und damit unter Verletzung von dessen Markenrecht erfolgt wäre, normalerweise ein Interesse daran gehabt hätte, die Beweise für eine solche Benutzung gegenüber dem Markeninhaber nicht aufzudecken. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann.
- 26 Das HABM konnte sich umso mehr auf diese Annahme stützen, als die Klägerin nicht bestritten hat, dass die Benutzung der älteren Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war. Es reicht nicht aus, dass die Klägerin im Verfahren vor dem HABM allgemein geltend gemacht hat, dass die vom Widersprechenden vorgelegten Beweise nicht ausreichten, um eine ernsthafte Benutzung durch ihn darzutun.
- 27 Aus den Akten ergibt sich, dass die Klägerin sehr detailliert das angeblich zu geringe Handelsvolumen der nachgewiesenen Benutzung und die Qualität der vorgelegten Beweismittel gerügt hat. Dagegen bietet der Wortlaut der von ihr im Verfahren vor dem HABM eingereichten Schriftsätze keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie die Aufmerksamkeit des HABM auf die Tatsache gelenkt hätte, dass es sich um die Benutzung durch einen Dritten handelte, oder dass sie Zweifel an der Zustimmung des Markeninhabers zu dieser Benutzung geäußert hätte.
- 28 All dies stellte für die Beschwerdekammer eine hinreichend tragfähige Grundlage für die Schlussfolgerung dar, dass die Benutzung der älteren Marke mit Zustimmung ihres Inhabers erfolgt war.

- 29 Daraus folgt, dass der erste Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird, als unbegründet zurückzuweisen ist.

Zum zweiten Teil des Klagegrundes: Falsche Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung durch die Beschwerdekammer

— Vorbringen der Parteien

- 30 Die Klägerin trägt erstens vor, dass die Etiketten, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, nicht als Beweismittel hätten berücksichtigt werden dürfen, weil sie keine Datumsangabe enthielten. Außerdem habe er keine Beweismittel dafür vorgelegt, dass die Etiketten tatsächlich für die Vermarktung der von der älteren Marke bezeichneten Waren im maßgebenden Zeitraum in Spanien benutzt worden seien. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte die vorgelegten Beweismittel durch eine eidesstattliche Versicherung hätte ergänzen müssen, dass die Etiketten im maßgebenden Zeitraum auf dem spanischen Markt benutzt worden seien.
- 31 Zweitens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der Umfang der Benutzung der älteren Marke, wie er sich nach den Beweismitteln, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, dargestellt habe, ausreiche, um von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ausgehen zu können. Die Klägerin bemerkt insoweit, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt habe, in der der Jahresumsatz angegeben sei, der mit den Verkäufen von Waren unter der älteren Marke erzielt worden sei. Außerdem bezögen sich die von ihm vorgelegten Rechnungen für den gesamten maßgebenden Zeitraum nur auf Verkäufe von Waren unter dieser Marke im Gesamtwert von ungefähr 5 400 Euro. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin diese Zahl dahin berichtet, dass sich das Volumen der betreffenden Waren 1996 auf ungefähr 3 500 Euro und 1997 auf 1 300 Euro belaufen habe.

- 32 Drittens enthielten die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, keine Angabe dazu, in welcher Form die ältere Marke benutzt worden sei.
- 33 Schließlich vertritt die Klägerin die Auffassung, dass die angefochtene Entscheidung im Widerspruch zur Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 26. September 2001 in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) stehe, in der das Verhältnis zwischen dem mit Verkäufen unter der älteren Marke erzielten Umsatz und dem gesamten Jahresumsatz des Unternehmens, das die Marke verwertet habe, berücksichtigt worden sei.
- 34 Das HABM entgegnet zu Art und Ort der Benutzung der älteren Marke, dass sich aus den Akten ergebe, dass diese Marke im maßgebenden Gebiet, also in Spanien, als Wortmarke und damit in der Form benutzt worden sei, in der sie eingetragen worden sei.
- 35 Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke räumt das HABM ein, dass das Volumen der Verkäufe unter der älteren Marke im gesamten maßgebenden Zeitraum nicht hoch gewesen sei und dass sich die vorgelegten Rechnungen außerdem nur auf Verkäufe an einen einzigen Kunden bezögen. Die Benutzung der älteren Marke sei jedoch so bedeutend gewesen, dass sie als ernsthaft hätte eingestuft werden können.

— Würdigung durch das Gericht

- 36 Wie sich aus der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass der Schutz einer älteren Marke nur

insoweit berechtigt ist, als sie tatsächlich benutzt worden ist. Im Einklang mit dieser Begründungserwägung sieht Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen kann, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Marke, gegen die Widerspruch erhoben wird, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt wurde (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM — Harrison [HIWATT], Slg. 2002, II-5233, Randnr. 34).

37 Nach Regel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) hat sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke zu beziehen. Nicht verlangt wird dagegen, dass der Widersprechende eine schriftliche Erklärung zu dem Umsatz vorlegt, den er durch die Verwertung der älteren Marke erzielt hat. Nach den Artikeln 43 Absatz 2 und 76 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der Regel 22 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2868/95 kann der Widersprechende die Beweismittel wählen, die er für angemessen hält, um darzutun, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat. Die Rüge der Klägerin, dass keine eidesstattliche Versicherung über den mit dem Verkauf von Waren unter der älteren Marke erzielten Gesamtumsatz vorgelegt worden sei, ist daher zurückzuweisen.

38 Bei der Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung ist zu berücksichtigen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu können, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsächlichen Funktion der Marke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. März 2003 in der Rechtssache T-174/01, Goulbourn/HABM — Redcats [Silk Cocoon], Slg. 2003, II-789, Randnr. 38). Dagegen zielt diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolges noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten.

- 39 Wie sich aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. März 2003 in der Rechtssache C-40/01 (Ansul, Slg. 2003, I-2439) zur Auslegung von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) — dessen normativer Inhalt im Wesentlichen dem des Artikels 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 entspricht — ergibt, wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (Urteil Ansul, Randnr. 43). Mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird deswegen verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (Urteile Ansul, Randnr. 37, und Silk Cocoon, Randnr. 39).
- 40 Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Urteil Ansul, Randnr. 43).
- 41 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.
- 42 Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke im konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen. Diese 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. Außerdem können der erzielte Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten 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. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass die Benutzung der älteren Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als ernsthaft eingestuft zu werden (Urteil Ansul, Randnr. 39).

- 43 Im Licht dessen ist zu prüfen, ob das HABM zutreffend der Auffassung war, dass mit den Beweismitteln, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hatte, der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht sei.
- 44 Da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin am 5. Januar 1998 veröffentlicht wurde, erstreckt sich der in Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 genannte Zeitraum von fünf Jahren vom 5. Januar 1993 bis 4. Januar 1998 (im Folgenden: maßgebender Zeitraum).
- 45 Wie sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, werden von den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen nur Marken erfasst, deren ernsthafte Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde. Einer Marke drohen diese Sanktionen daher schon dann nicht mehr, wenn sie während eines Teils des maßgebenden Zeitraums ernsthaft benutzt wurde.
- 46 Die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt hat, zeigen, dass die Marke von Ende Mai 1996 bis Mitte Mai 1997, also während elfeinhalb Monaten, Gegenstand von Benutzungshandlungen war.

- 47 Außerdem ergibt sich aus diesen Rechnungen, dass die durchgeführten Lieferungen für einen Kunden in Spanien bestimmt waren und in spanischen Peseten in Rechnung gestellt wurden. Daraus folgt, dass die Waren für den spanischen Markt bestimmt waren, der der relevante Markt war.
- 48 Was das Volumen der vermarkteten Waren angeht, so beläuft sich deren Wert auf maximal 4 800 Euro, was bei einem Stückpreis ohne Mehrwertsteuer von 227 spanische Peseten (1,36 Euro) einem Absatz von 293 in den Rechnungen als „cajas“ (Kisten) bezeichneten Einheiten mit je zwölf Stück, also insgesamt 3 516 Stück entspricht. Auch wenn dieses Volumen relativ gering ist, erlauben die vorgelegten Rechnungen die Schlussfolgerung, dass die Waren, für die sie ausgestellt wurden, über mehr als elf Monate hinweg relativ konstant vermarktet wurden; dieser Zeitraum ist weder besonders kurz, noch liegt er besonders nahe an der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung der Klägerin.
- 49 Die getätigten Verkäufe stellen Benutzungshandlungen dar, die objektiv geeignet sind, für die fraglichen Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; das Handelsvolumen dieser Waren ist gemessen an der Dauer und der Häufigkeit der Benutzung nicht so gering, dass daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diene.
- 50 Nichts anderes gilt hinsichtlich der Tatsache, dass die Rechnungen an einen einzigen Kunden adressiert waren. 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. Die Klägerin hat nicht geltend gemacht, dass der Adressat der Rechnungen zu dem anderen am Verfahren vor dem HABM Beteiligten gehört, und kein Umstand des vorliegenden Falles weist in diese Richtung. Daher ist es nicht erforderlich, das in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument des HABM heranzuziehen, dass der Kunde ein Großlieferant spanischer Supermärkte sei.



- 51 Was die Art der Benutzung der älteren Marke anbelangt, so werden die in den Rechnungen genannten Waren als „concentrado“ (konzentriert) bezeichnet, worauf erstens eine Angabe des Aromas („kiwi“, „menta“ [Minze], „granadina“ [Grenadine], „maracuya“, „lima“ [Limette] oder „azul trop.“) und zweitens das in Klammern gesetzte Wort „vitafrut“ folgen. Aus dieser Bezeichnung kann darauf geschlossen werden, dass es sich bei den fraglichen Waren um konzentrierte Fruchtsäfte oder um Konzentrate verschiedener Fruchtsäfte handelt.
- 52 Außerdem ergibt sich aus den Etiketten, die der andere am Verfahren Beteiligte vorgelegt hat, dass es sich um für den Endverbraucher bestimmte konzentrierte Säfte verschiedener Früchte handelt, und nicht um Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie. So enthalten die Etiketten die Angabe „bebida concentrada para diluir 1 + 3“ (konzentriertes Getränk zur Verdünnung im Verhältnis 1 : 3), die offensichtlich für den Endverbraucher bestimmt ist.
- 53 Wie die Klägerin vorgetragen hat, enthalten die Etiketten kein Datum. Damit ist die Frage, ob sie normalerweise — wie von der Klägerin behauptet und vom HABM bestritten — Datumsangaben enthalten, irrelevant. Die Etiketten können aber, auch wenn sie allein nicht beweiskräftig sind, die anderen im Verfahren vor dem HABM vorgelegten Beweismittel untermauern.
- 54 Daraus folgt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte den Nachweis erbracht hat, dass in der Zeit von Mai 1996 bis Mai 1997 mit seiner Zustimmung an einen spanischen Kunden ungefähr 300 Einheiten mit je zwölf Stück konzentrierte Säfte verschiedener Früchte verkauft wurden, was einem Umsatz von annähernd 4 800 Euro entspricht. Auch wenn der Umfang der Benutzung der älteren Marke begrenzt ist und es vorzuziehen wäre, wenn mehr Beweismittel zur Art der Benutzung im maßgebenden Zeitraum zur Verfügung stünden, reichen die Tatsachen und Beweise, die der andere am Verfahren Beteiligte beigebracht hat, aus, um eine ernsthafte Benutzung festzustellen. Daher war das HABM in der angefochtenen Entscheidung zutreffend der Auffassung, dass die ältere Marke für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen war, nämlich für Fruchtsäfte, ernsthaft benutzt worden sei.

- 55 Zum angeblichen Widerspruch zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) ist darauf hinzuweisen, dass die letztgenannte Entscheidung durch das Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01 (MFE Marienfelde/HABM — Vetoquinol [HIPOVITON], Slg. 2004, II-2787) aufgehoben wurde.
- 56 Nach alledem ist der zweite Teil dieses Klagegrundes nicht begründet. Daher ist der auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtete Hauptantrag zurückzuweisen.
- 57 Da der erste Klagegrund nicht durchgreift, ist der auf teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerichtete Hilfsantrag zu prüfen.

*Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 58 Die Klägerin macht geltend, es bestehe allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zwischen den Waren, für die die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sei, also den „Saftkonzentraten“, und den von der Markenmeldung erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“.

- 59 Erstens gebe es Unterschiede in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Waren, da Saftkonzentrate auf Fruchtbasis hergestellt würden, während bei den „Kräuter- und Vitamingetränken“ Wasser und Kräuter oder synthetische Stoffe die Grundstoffe seien. Außerdem seien für die Herstellung dieser unterschiedlichen Waren andere Maschinen und Einrichtungen sowie ein spezifisches Know-how erforderlich.
- 60 Zweitens hätten die in Rede stehenden Waren einen unterschiedlichen Verwendungszweck, da Saftkonzentrate zur Herstellung von Erfrischungsgetränken bestimmt seien, während Kräuter- und Vitamingetränke hauptsächlich zu diätetischen, kosmetischen und/oder medizinischen Zwecken konsumiert würden.
- 61 Die Unterschiede zwischen den fraglichen Waren zeigten sich darin, dass diese für unterschiedliche Käufer bestimmt seien, nämlich im Fall der Saftkonzentrate für die Fruchtsaftindustrie und im Fall der Kräuter- und Vitamingetränke für Endverbraucher. Soweit jedoch Saftkonzentrate auch von Endverbrauchern gekauft würden, seien die Vertriebswege dieser Erzeugnisse auf der einen und der Kräuter- und Vitamingetränke auf der anderen Seite verschieden. Die Erstgenannten würden in Supermärkten verkauft, während die Letztgenannten eher in Drogerien oder Reformhäusern erhältlich seien. Selbst wenn diese beiden Kategorien von Waren in ein und demselben Ladengeschäft verkauft würden, würden sie in verschiedenen Abteilungen angeboten.
- 62 Für das HABM sind Saftkonzentrate bzw. Fruchtsäfte und die von der Markenmeldung erfassten „Kräuter- und Vitamingetränke“ ähnliche Waren.

## Würdigung durch das Gericht

- 63 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf Widerspruch des Inhabers der älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt worden ist, und den Waren oder Dienstleistungen, für die eine ältere Marke eingetragen ist, Identität oder Ähnlichkeit besteht und der Grad der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Marken so groß ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Außerdem sind unter dem Begriff der älteren Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.
- 64 Die Klägerin beanstandet die Feststellungen der Beschwerdekammer nur hinsichtlich der Frage, ob zwischen den von der Markenmeldung erfassten Waren mit der Bezeichnung „Kräuter- und Vitamingetränke“ und den Waren, für die die ältere Marke ernsthaft benutzt worden ist, also den „Fruchtsäften“, Identität oder Ähnlichkeit besteht (Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung).
- 65 Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 23).
- 66 Wie oben in Randnummer 52 festgestellt wurde, ist die ältere Marke für konzentrierte Fruchtsäfte, die für den Endverbraucher bestimmt waren, und nicht für Fruchtsaftkonzentrate, die für die Fruchtsaftindustrie bestimmt sind, benutzt

worden. Daher ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die in Rede stehenden Waren für unterschiedliche Käufer — im Fall der Saftkonzentrate für die Industrie und im Fall der Kräuter- und Vitamingetränke für den Endverbraucher — bestimmt seien.

67 Die Beschwerdekammer hat auch zutreffend ausgeführt, dass die in Rede stehenden Waren denselben Verwendungszweck haben, nämlich den Durst zu stillen, und in hohem Maße miteinander konkurrieren. Was Art und Nutzung dieser Waren angeht, so handelt es sich in beiden Fällen um normalerweise kalt konsumierte, alkoholfreie Getränke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist unterschiedlich ist. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren ändert jedoch nichts an der Feststellung, dass sie austauschbar sind, weil sie dazu bestimmt sind, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen.

68 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer frei von Beurteilungsfehlern angenommen hat, dass die in Rede stehenden Waren einander ähnlich sind. Der Klagegrund ist daher nicht begründet; demzufolge ist auch der Hilfsantrag zurückzuweisen.

## **Kosten**

69 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die diesem entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
  
- 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Pirrung

Meij

Forwood

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

J. Pirrung