



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

16. Juni 2015\*

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke POLYTETRAFLON — Ältere Gemeinschaftswortmarke TEFLON — Keine ernsthafte Benutzung der älteren Marke — Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Endprodukt mit eingebautem Bestandteil — Benutzung der älteren Marke für Endprodukte von Dritten — Begründungspflicht“

In der Rechtssache T-660/11

**Polytetra GmbH** mit Sitz in Mönchengladbach (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt R. Schiffer,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch P. Bullock als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

**EI du Pont de Nemours and Company** mit Sitz in Wilmington, Delaware (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Armijo Chávarri,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 29. September 2011 (Sache R 2005/2010-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen EI du Pont de Nemours and Company und Polytetra GmbH

erlässt

DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kanninen sowie der Richterin I. Pelikánová und des Richters E. Buttigieg (Berichterstatter),

Kanzler: I. Dragan, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 30. Dezember 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 12. April 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 16. April 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der Entscheidung vom 13. Juni 2012, mit der es abgelehnt worden ist, die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten,

aufgrund der Änderung der Besetzung der Kammern des Gerichts,

aufgrund der prozessleitenden Maßnahmen vom 28. Juli 2014,

aufgrund des Umstands, dass keiner der Beteiligten binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, eine mündliche Verhandlung durchzuführen,

auf die mündliche Verhandlung vom 4. November 2014

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 24. Juli 2007 meldete die Klägerin, die Polytetra GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Die Marke, deren Eintragung beantragt wurde, ist das Wortzeichen POLYTETRAFLON.
- 3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 1, 11, 17 und 40 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
  - Klasse 1: „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“;
  - Klasse 11: „Wärmetauscher; Heizplatten; Röhrenradiatoren; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“;
  - Klasse 17: „Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Schrumpfschläuche, Walzenbezüge, Wellschläuche, Leuchtröhrenüberzüge, Glasgewebe, Schweißbänder, Beutel, Glasgewebe-Transportbänder, Glasgewebe-Maschengewebe, Glasgewebe-Laminatplatten, Garne, Gewebartikel, Faltenbälge, Einleitdüsen; Draht (Schweiß-, Löt-) aus Kunststoff; Schweißdraht und Schweißfilm aus Kunststoff; Auskleidungen aus Kunststoff; Dichtungen;

Fluorkunststoffbeschichtungen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Halbfabrikate aus Fluorkunststoffen, insbesondere aus Polytetrafluoräthylen, insbesondere in Form von Platten, Stäben, Rohren und Folien“;

— Klasse 40: „Materialbearbeitung“.

4 Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 9/2008 vom 25. Februar 2008 veröffentlicht.

5 Am 23. Mai 2008 erhob EI du Pont de Nemours and Company gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Waren gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch.

6 Der Widerspruch war auf die am 7. April 1999 unter der Nr. 432120 eingetragene und am 19. November 2006 verlängerte ältere Gemeinschaftswortmarke TEFLON für Waren und Dienstleistungen insbesondere der Klassen 1, 11, 17 und 40 gestützt, für die die nachstehende Beschreibung der jeweiligen Klasse gilt:

— Klasse 1: „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“;

— Klasse 11: „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“;

— Klasse 17: „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall)“;

— Klasse 40: „Materialbearbeitung“.

7 Als Widerspruchsgründe wurden die Eintragungshindernisse gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 Buchst. c und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 Buchst. c und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht.

8 Im Widerspruchsverfahren legte die Streithelferin mehrere Dokumente als Nachweis der Wertschätzung der älteren Marke für bestimmte von der Marke erfasste Waren vor.

9 Die Klägerin verlangte im Widerspruchsverfahren den Nachweis der ernsthaften Benutzung der zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachten älteren Marke im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009).

10 Die Streithelferin kam dem Verlangen des Nachweises einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke nach, indem sie auf die Dokumente zur Wertschätzung der Marke verwies und weitere Beweismittel vorlegte, um die ernsthafte Benutzung der Marke zu belegen.

11 Mit Entscheidung vom 14. September 2010 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück. Sie war der Auffassung, dass die von den beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen identisch seien. Sie stellte jedoch fest, dass die fraglichen Zeichen bildlich und klanglich nur eine sehr geringe Ähnlichkeit aufwiesen und sich begrifflich voneinander unterschieden. Daher schloss sie

jegliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken aus. Darüber hinaus war sie der Auffassung, dass die Angaben der Streithelferin zwar die Wertschätzung der älteren Marke für einen Teil der von der Marke erfassten Waren nachwiesen, dem Widerspruch jedoch nicht gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 stattgegeben werden könne, da die für die Anwendung dieser Vorschrift vorausgesetzte Ähnlichkeit der Zeichen nicht gegeben sei. Da der Widerspruch zurückgewiesen werde, sei der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nicht zu prüfen.

- 12 Am 15. Oktober 2010 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim HABM Beschwerde ein.
- 13 Mit Entscheidung vom 29. September 2011 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt, hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies die Anmeldung der Marke für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen zurück. Sie war der Auffassung, dass die Streithelferin die Benutzung der älteren Marke für bestimmte Waren der Klassen 1, 11 und 17 nachgewiesen habe, insbesondere angesichts des Umstands, dass das Antihafmaterial, das von der Streithelferin unter der genannten Marke vertrieben worden sei, von zahlreichen Unternehmen auf dem Gebiet der Europäischen Union für die Herstellung eines breiten Warenspektrums verwendet worden sei und die Marke in den Broschüren und Werbematerialien für diese Waren in herausragender Stellung angebracht gewesen sei. Allerdings sei die Benutzung der älteren Marke nicht für die Dienstleistungen der Klasse 40 nachgewiesen worden. In Übereinstimmung mit der Widerspruchsabteilung stellte die Beschwerdekammer außerdem fest, dass die ältere Marke weltweit und insbesondere auf dem Gebiet der Union im Hinblick auf zahlreiche Waren, für die sie eingetragen worden sei, einen außergewöhnlichen Ruf genieße. Die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen seien zum Teil mit den von der älteren Marke erfassten Waren, für die eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden sei, identisch und zum Teil diesen sehr ähnlich, und entgegen den Feststellungen der Widerspruchsabteilung seien die fraglichen Zeichen ähnlich. Daher sei die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gegeben, da gewisse bildliche und klangliche Unterschiede zwischen den fraglichen Zeichen durch die Identität oder große Ähnlichkeit der betroffenen Waren ausgeglichen würden. Unter diesen Umständen hielt es die Beschwerdekammer nicht für erforderlich, den Widerspruch insoweit zu prüfen, als er sich auf Art. 8 Abs. 2 Buchst. c und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 stützte.

### **Anträge der Beteiligten**

- 14 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 15 Das HABM und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## Rechtliche Würdigung

- 16 Die Klägerin führt zwei Klagegründe an, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 und 3 sowie Art. 15 Abs. 1 dieser Verordnung geltend macht.
- 17 Vor der Prüfung der von der Klägerin erhobenen Klagegründe ist von Amts wegen zu prüfen, ob der Verpflichtung zur Begründung der angefochtenen Entscheidung im vorliegenden Fall nachgekommen wurde.

### *Zur Begründungspflicht*

- 18 Gemäß Art. 75 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sind die Entscheidungen des HABM zu begründen. Nach der Rechtsprechung hat diese Verpflichtung den gleichen Umfang wie die aus Art. 296 Abs. 2 AEUV, und ihr Ziel besteht darin, den Beteiligten zu ermöglichen, sich über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können, und es außerdem dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen (vgl. Urteile vom 6. September 2012, Storck/HABM, C-96/11 P, EU:C:2012:537, Rn. 86, und vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Schokolade- und Süßwarenherstellung Lindt & Sprüngli [Mozart], T-304/06, Slg, EU:T:2008:268, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 19 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin, obwohl sie bestreitet, dass für die ältere Marke, „so wie sie auf dem Markt benutzt wurde“, die ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nachgewiesen worden sei, und bezweifelt, dass „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel“, für die die Streithelferin allenfalls die Benutzung nachgewiesen habe, als Waren der Klasse 1 anzusehen seien, formal keinen Klagegrund geltend gemacht, mit dem eine fehlende oder unzureichende Begründung gerügt wird. Allerdings stellt eine fehlende oder unzureichende Begründung eine Verletzung wesentlicher Formvorschriften im Sinne von Art. 263 AEUV dar und ist ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, den der Unionsrichter von Amts wegen prüfen kann und muss (Urteile vom 2. Dezember 2009, Kommission/Irland u. a., C-89/08 P, Slg, EU:C:2009:742, Rn. 34, und vom 27. März 2014, Intesa Sanpaolo/HABM – equinet Bank [EQUITER], T-47/12, Slg, EU:T:2014:159, Rn. 22).
- 20 Da die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung dazu gehört worden sind, ob die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen den Waren, für die nach Ansicht der Beschwerdekammer unter Zugrundelegung der von der Streithelferin beigebrachten Beweise eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden ist, und den Waren, für die die genannte Marke eingetragen worden ist und auf die der Widerspruch gestützt war, hinreichend begründet ist, muss dieser Gesichtspunkt von Amts wegen geprüft werden. Wenn die angefochtene Entscheidung hierzu keine ausreichende Begründung enthält, ist es dem Gericht nämlich nicht möglich, die Rechtmäßigkeit der Schlussfolgerung in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke im Hinblick auf jede der Waren, für die die ernsthafte Benutzung anerkannt wurde (vgl. unten, Rn. 26), zu prüfen.
- 21 Hierzu in der mündlichen Verhandlung befragt, hat das HABM erklärt, die Beschwerdekammer sei grundsätzlich verpflichtet, zu prüfen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke verwendet worden sei, tatsächlich den Waren- und Dienstleistungsgruppen unterfielen, für die sie eingetragen worden sei, wie die Verordnung Nr. 207/2009 und die Richtlinien für die vom Amt durchgeführte Prüfung im Hinblick auf den Nachweis einer ernsthaften Benutzung vorsähen.
- 22 Das HABM räumt ein, dass die angefochtene Entscheidung im vorliegenden Fall keine detaillierte Begründung und keine Prüfung der einzelnen Gruppen jeder der Waren, für die die ernsthafte Benutzung der älteren Marke anerkannt wurde, enthält. Jedoch habe die Beschwerdekammer, auch

wenn die Begründung in der angefochtenen Entscheidung in dieser Hinsicht eher knapp gehalten sei, eine eingehende Prüfung sämtlicher von der Streithelferin vorgelegten Beweise vorgenommen, was aus der angefochtenen Entscheidung hervorgehe.

- 23 Allerdings ist erstens darauf hinzuweisen, dass eine Entscheidung unzureichend begründet ist, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass eine ältere Marke einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 unterlag, und nicht darlegt, inwieweit dieses Ergebnis im Hinblick auf die einzelnen Waren oder Dienstleistungen oder Waren- oder Dienstleistungsgruppen, für die diese Benutzung anerkannt wurde, durch die beigebrachten Beweise gestützt wird. Zweitens ist die Beschwerdekammer aufgrund dieser Bestimmung verpflichtet, zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die ihrer Ansicht nach eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen wurde, und sämtlichen oder einem Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die genannte Marke eingetragen ist, eine Übereinstimmung nachzuweisen, um die spätere Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteil EQUITER, oben in Rn. 19 angeführt, EU:T:2014:159, Rn. 27).
- 24 Ein solcher Mangel an Genauigkeit in einer Entscheidung des HABM macht es u. a. unmöglich, die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 letzter Satz der Verordnung Nr. 207/2009, wonach, „[wenn] die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden [ist], ... sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen [gilt]“, durch die Beschwerdekammer zu überprüfen. Nach ständiger Rechtsprechung ergibt sich nämlich aus Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung, dass dann, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die hinreichend weit gefasst ist, um diese Gruppe in verschiedene Untergruppen aufteilen zu können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, der Schutz, der durch den Nachweis ausgelöst wird, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteilwird, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens zwangsläufig diese ganze Gruppe ab (Urteile vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], T-126/03, Slg, EU:T:2005:288, Rn. 45, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, Slg, EU:T:2007:46, Rn. 23).
- 25 Falls der Nachweis der Benutzung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen erbracht wird, die zu einer Gruppe gehören, für die die ältere Marke eingetragen ist und auf die der Widerspruch gestützt wird, hat die Beschwerdekammer daher in diesem Zusammenhang auch zu prüfen, ob die Gruppe selbständige Untergruppen einschließt, zu denen die Waren und Dienstleistungen gehören würden, für die die Benutzung nachgewiesen wird, so dass davon auszugehen ist, dass der Nachweis nur für diese Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen erbracht worden ist, oder ob sich im Gegenteil solche Untergruppen nicht bilden lassen (vgl. in diesem Sinne Urteil EQUITER, oben in Rn. 19 angeführt, EU:T:2014:159, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 26 Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung fest, für „chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ der Klasse 1, für „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ der Klasse 11 und für „Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall)“ der Klasse 17, auf die der Widerspruch gestützt werde, sei die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen.

- 27 Zur Begründung dieser Feststellung wies die Beschwerdekammer in den Rn. 22 bis 25 der angefochtenen Entscheidung darauf hin, dass das von der Streithelferin hergestellte Polytetrafluorethylen (PTFE) auf der Grundlage von Lizenzen in einer Reihe von Endprodukten Dritter als Beschichtung verwendet werde. Sodann wies sie in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung das Vorbringen der Klägerin, wonach die Benutzung der Marke für die Endprodukte Dritter als solche nicht bewiesen sei, mit der Begründung zurück, die von der Streithelferin hergestellte Beschichtung stelle einen wesentlichen Bestandteil der Zusammensetzung und Struktur dieser Waren dar, und die Marke sei in den Werbematerialien für diese Waren in herausragender Stellung angebracht gewesen.
- 28 Hierzu ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Argumentation zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke darauf beschränkte, in Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung darauf hinzuweisen, dass die Streithelferin PTFE in verschiedenen Formen bereitstelle, u. a. als Harz, körnig verdichtetes Guss Harz, weißes Pulver oder Fluorpolymerdispersion. Diese Waren sind als solche jedoch nicht unter den Waren verzeichnet, für die die ältere Marke eingetragen ist.
- 29 Zwar sind „Harze“ als „Kunststoffe im Rohzustand“ unter den Waren der Klasse 1 verzeichnet, für die die ältere Marke eingetragen ist. Wie jedoch aus der Nizza-Klassifikation hervorgeht, unterliegen Kunststoffe als Halbfabrikate der Klasse 17. Die Beschwerdekammer hat nicht dargelegt, ob es sich bei den Harzen, auf die sie sich in Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung bezieht, um Waren im Rohzustand der Klasse 1, wie sie von der älteren Marke erfasst werden, oder um Halbfabrikate der Klasse 17 handelt, und für den zuletzt genannten Fall hat sie nicht näher ausgeführt, mit welchen der Waren, die der genannten Klasse unterfallen und für die die ältere Marke eingetragen ist, sie übereinstimmen.
- 30 Selbst wenn man im Übrigen annimmt, dass es sich bei PTFE nach Auffassung der Beschwerdekammer um „Kunststoffe im Rohzustand“ der Klasse 1 handelte, für die die ältere Marke eingetragen war, lässt sich der angefochtenen Entscheidung nicht entnehmen, in welchem Verhältnis diese Ware zu anderen Waren derselben Klasse steht, zu denen die Beschwerdekammer die Auffassung vertrat, dass die ernsthafte Benutzung nachgewiesen sei.
- 31 Ebenso wenig lässt sich der angefochtenen Entscheidung entnehmen, ob die Beschwerdekammer, als sie auf die verschiedenen Formen von PTFE und auf Beschichtungen oder die Verwendung von Rohstoffen als Bestandteile verschiedener Waren verwies, auf sämtliche oder einen Teil der Waren der Klasse 1 oder auf sämtliche oder einen Teil der Waren der Klasse 17, für die die genannte Marke eingetragen ist, Bezug nahm.
- 32 Was im Übrigen die Feststellung in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung betrifft, hat die Beschwerdekammer unter den Waren, für die die ältere Marke eingetragen wurde und auf die sich der Widerspruch stützte, diejenigen Waren, für die diese Feststellung galt, nicht eindeutig bestimmt. Ferner verweist sie in den Rn. 24 und 25 der angefochtenen Entscheidung auf verschiedene Endprodukte von Dritten, die Antihafstoffe der Streithelferin enthalten, nämlich schockresistente Halterungen für Lampen und Fluoreszenz-Lampen aus Schutzglas, Oberflächenschutz für Gartenpflasterung, Hochtemperaturkabelsysteme für Gasturbinen, imprägnierte Schmierung für Fahrräder und Autowachs, Rohre, Ösenbänder für Tennisschläger, Quellband für Verbindungselemente in der Bleiverarbeitung, Küchenschwämme, Kunststoffprodukte in Mikrowellengeräten, Haushaltsgeräte und Küchengeschirr. Es ist jedoch festzustellen, dass keine dieser Waren als solche unter den Waren verzeichnet ist, für die die ältere Marke eingetragen wurde und auf die sich der Widerspruch stützte.
- 33 Die näheren Angaben der Streithelferin in der mündlichen Verhandlung in Beantwortung einer Frage, die das Gericht angesichts der hierzu von der Klägerin aufgeworfenen Fragen gestellt hat, sind der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht zu entnehmen. Insbesondere kann anhand dieser Begründung weder festgestellt werden, ob die „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildenden

Schichten und Appreturmittel“, für die die Streithelferin zum Beweis der ernsthaften Benutzung die von der Klägerin angeführten Jahresumsätze vorgelegt hatte, Waren im Rohzustand der Klasse 1 oder Halbfabrikate der Klasse 17 darstellten, noch kann bestimmt werden, welche der Waren, für die die ältere Marke eingetragen worden war, unmittelbar von der Streithelferin unter der älteren Marke hergestellt und vertrieben wurden und für welche Endprodukte von Dritten die ernsthafte Benutzung durch den Umstand nachgewiesen sein soll, dass diese Dritthersteller die genannte Marke bei Produkten verwendeten, für deren Zusammensetzung und Struktur die Waren der Streithelferin benutzt wurden.

- 34 Ist die Begründung jedoch nicht ausreichend, um die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu überprüfen, ist es nicht Sache des Gerichts, eine eingehende Prüfung der Gründe vorzunehmen, die nicht aus der angefochtenen Entscheidung hervorgehen. Es ist nämlich Sache des HABM, die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke zu bearbeiten und über sie zu entscheiden. Anschließend obliegt es dem Gericht, die Beurteilung der erlassenen Entscheidung durch die Beschwerdekammer gegebenenfalls einer gerichtlichen Kontrolle zu unterziehen und dabei die Begründung zugrunde zu legen, auf die die Beschwerdekammer ihr Ergebnis gestützt hat. Dagegen ist es nicht Sache des Gerichts, sich in Wahrnehmung der dem HABM durch die Verordnung Nr. 207/2009 übertragenen Zuständigkeiten an dessen Stelle zu setzen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. März 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/HABM – Ferrero [FERRÓ], T-35/04, Slg, EU:T:2006:82, Rn. 22).
- 35 Folglich ist die angefochtene Entscheidung insoweit unzureichend begründet, als sich anhand dieser Entscheidung nicht nachvollziehen lässt, inwieweit die von der Streithelferin vorgelegten und von der Beschwerdekammer angeführten Unterlagen für jede der Waren, für die die ältere Marke eingetragen worden war und auf die sich der Widerspruch stützte, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke belegten, die für diese Waren als erwiesen angesehen worden war.
- 36 Dieser Begründungsmangel der angefochtenen Entscheidung betrifft als solcher jedoch nicht die grundlegende Feststellung in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung, auf die sich der erste Teil des zweiten Klagegrundes richtet und wonach die Benutzung der älteren Marke für Endprodukte bewiesen sei, da die von der Streithelferin hergestellten Beschichtungen einen wesentlichen Bestandteil der Zusammensetzung und Struktur der Endprodukte von Dritten darstellten, so dass die Klägerin im ersten Teil des zweiten Klagegrundes diese Feststellung rügen und ihre Rechte verteidigen konnte. Ebenso wenig betrifft der Begründungsmangel die Würdigung der Beweiskraft der Nachweise für die Benutzung der älteren Marke für „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel“, auf die sich der zweite Teil des zweiten Klagegrundes richtet. Folglich ist das Gericht in der Lage, die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf diese Rügen zu überprüfen.

*Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 und 3 sowie Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009*

- 37 Die Klägerin macht zunächst geltend, die Beschwerdekammer habe bei der Bewertung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke Beweise berücksichtigt, die nicht dem maßgeblichen Zeitraum entstammten.
- 38 Das übrige Vorbringen der Klägerin besteht aus zwei Teilen.
- 39 Im Rahmen des ersten Teils des zweiten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, die dem maßgeblichen Zeitraum entstammenden Beweise belegten allenfalls die Benutzung der älteren Marke für die filmbildenden Schichten, Harze, Appreturmittel, Homopolymer- und Copolymer-Harze, die von Dritten als Ausgangsstoffe, Inhaltsstoffe oder Bestandteile ihrer Endprodukte, insbesondere für die Oberfläche dieser Produkte, verwendet würden, nicht jedoch ihre Benutzung für diese Endprodukte.

- 40 Mit dem zweiten Teil bestreitet die Klägerin, dass die Streithelferin ausreichende und geeignete Beweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die filmbildenden Schichten, Harze, Appreturmittel, Homopolymer- und Copolymer-Harze beigebracht hat. Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke dürfen nach Auffassung der Klägerin keine Beweismittel berücksichtigt werden, die nicht datiert sind oder auf denen die ältere Marke nicht so dargestellt ist, „wie sie auf dem Markt verwendet wird“.
- 41 Das HABM und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
- 42 Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Schutz der älteren Marke, wie sich aus dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt, nach Auffassung des Verordnungsgebers nur berechtigt ist, soweit diese Marke tatsächlich benutzt wird. Nach Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 kann der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen, 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 (vgl. Urteil vom 27. September 2007, La Mer Technology/HABM – Laboratoires Goëmar [LA MER], T-418/03, EU:T:2007:299, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 43 Nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1), die nähere Ausführungen zu Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 enthält, hat sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der älteren Marke zu beziehen (vgl. Urteil LA MER, oben in Rn. 42 angeführt, EU:T:2007:299, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 44 Obwohl also der Begriff der ernsthaften Benutzung einen Gegensatz zu einer nur geringfügigen Benutzung darstellt, die nicht für die Annahme genügt, dass eine Marke auf einem bestimmten Markt wirklich und tatsächlich benutzt wurde, zielt das Erfordernis der ernsthaften Benutzung dennoch weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen geschäftlichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor Caba [VITAFRUIT], T-203/02, Slg, EU:T:2004:225, Rn. 38, und vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T-194/03, Slg, EU:T:2006:65, Rn. 32).
- 45 Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der durch ihre Eintragung geschützten Waren oder Dienstleistungen 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. Ferner wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (vgl. Urteil LA MER, oben in Rn. 42 angeführt, EU:T:2007:299, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 46 Des Näheren ist, um in einem gegebenen Fall zu prüfen, ob die fragliche Marke ernsthaft benutzt wurde, eine umfassende Beurteilung der zu den Akten genommenen Unterlagen vorzunehmen, wobei alle relevanten Faktoren des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Eine solche Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke hat anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, 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 Markts sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. Urteil LA MER, oben in Rn. 42 angeführt, EU:T:2007:299, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 47 Schließlich lässt sich die ernsthafte Benutzung einer Marke nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (vgl. Urteil LA MER, oben in Rn. 42 angeführt, EU:T:2007:299, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 48 Gemäß Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95 beschränken sich die Beweismittel grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen, und auf die in Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 genannten schriftlichen Erklärungen (Urteil vom 13. Mai 2009, Schuhpark Fascies/HABM – Leder & Schuh [jello SCHUHPARK], T-183/08, EU:T:2009:156, Rn. 25).
- 49 Im Licht dieser Erwägungen ist der zweite Klagegrund zu prüfen.
- 50 Aus den Rn. 6 und 7 der angefochtenen Entscheidung und der Analyse der Unterlagen, die sich in der dem Gericht vom HABM übermittelten Akte befinden, geht hervor, dass die Streithelferin dem Verlangen, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen, dadurch nachkam, dass sie auf die Dokumente verwies, die sie vorgelegt hatte, um die Wertschätzung der Marke zu beweisen:
- einen Auszug einer Internetseite, die die Merkmale von PTFE aufführt;
  - eine Zeugenaussage zu ihren bisherigen Tätigkeiten, den von der Klägerin unter der Marke TEFLON angebotenen Waren und Dienstleistungen, den Jahresumsätzen für die Jahre 1998 bis 2000 in Bezug auf Antihafstoffe, die sie in Europa unter der älteren Marke vertrieben hatte, sowie den jährlichen Lizenzgebühren für die Benutzung ihrer Beschichtungen für die Jahre 2003 bis 2006 und den Werbemaßnahmen und -ausgaben insbesondere für die Jahre 2004 bis 2007;
  - Auszüge aus Wörterbüchern in verschiedenen Sprachen zum Begriff „Teflon“;
  - Meinungsumfragen und Berichte, die im Juni, Juli und November 2001 sowie im Juli 2006 erstellt wurden, zur Bekanntheit der Marke TEFLON, der Merkmale der Waren, die diese Marke bezeichnet, und der Verwendungsmöglichkeiten für diese Waren bei den Verbrauchern, u. a. im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten;
  - ein Verzeichnis ihrer Tochtergesellschaften mit weltweiter Tätigkeit, insbesondere im Hoheitsgebiet der Union;
  - Richtlinien zur Verwendung der Marke TEFLON auf der Grundlage von Lizenzen mit der Überschrift „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“ (Markenlizenz TEFLON, Richtlinien zur Verwendung der Marke), Entscheidungen der nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten zu Rechtsstreitigkeiten über die unbefugte Verwendung der Marke sowie Entscheidungen des HABM zu begründeten Widersprüchen betreffend die Marke TEFLON;
  - Hinweise zur Art der Darstellung der Marke TEFLON und zu den Etiketten der Waren, auf denen die Marke aufgeführt ist;
  - Werbematerial und Zeitschriftenartikel.

- 51 Darüber hinaus legte die Streithelferin dem HABM weitere Beweismittel vor, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen. Dabei handelte es sich um die folgenden Unterlagen:
- die Umsätze, die im Zeitraum 2003 bis 2008 im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten durch den Verkauf von Homopolymer- und Copolymer-Harzen, filmbildenden Schichten und Appreturmitteln unter der Marke TEFLON erzielt wurden, sowie die Werbeausgaben, die im gleichen Zeitraum im Zusammenhang mit diesen Produkten getätigt wurden;
  - einen Auszug ihrer Internetseite mit einer Darstellung der verschiedenen Formen und Merkmale der Produkte, die unter der Marke TEFLON vertrieben wurden, sowie ihrer Verwendungsmöglichkeiten;
  - Angaben zur Geschichte der Fluorpolymere, insbesondere PTFE, wie sie unter der Marke TEFLON vertrieben werden, sowie zu ihren Verwendungsmöglichkeiten in den verschiedenen Branchen;
  - Broschüren und Werbematerialien für Produkte, die mit der Marke TEFLON bezeichnete Beschichtungen und Bestandteile verwenden;
  - Angaben zum „Licenced Applicator Program“ (Programm für zugelassene Anwender) der von der Marke TEFLON erfassten Produkte sowie ein Verzeichnis der von ihr zugelassenen Anwender mit Auszügen ihrer Internetseiten oder Broschüren zur Verwendung ihrer mit der Marke TEFLON bezeichneten Produkte in anderen Produkten.

#### Zum maßgeblichen Zeitraum

- 52 Im vorliegenden Fall wurde die von der Klägerin vorgenommene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke am 25. Februar 2008 veröffentlicht. Folglich erstreckt sich der in Art. 56 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 genannte Zeitraum vom 25. Februar 2003 bis einschließlich 24. Februar 2008, wie aus Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht. Da die ältere Marke eine Gemeinschaftsmarke ist, sind die Gebiete, für die der Nachweis der Benutzung verlangt wird, die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten der Union.
- 53 Wie die Klägerin zu Recht geltend macht, entstammt ein Beweismittel, auf das die Beschwerdekammer ihre Feststellung, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke sei bewiesen, gestützt hat, nicht dem maßgeblichen Zeitraum. Es handelt sich um eine spanische Zeitschrift, auf die in den Rn. 22, 24 und 25 der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen wird und die, da sie aus dem Jahr 2002 stammt, für sich genommen die ernsthafte Benutzung der älteren Marke im Zeitraum vom 25. Februar 2003 bis einschließlich 24. Februar 2008 nicht beweisen kann.
- 54 Da sich jedoch die Vermarktungsdauer eines Erzeugnisses im Allgemeinen über einen bestimmten Zeitraum erstreckt und die Kontinuität der Benutzung zu den Angaben gehört, anhand deren zu ermitteln ist, ob die Benutzung tatsächlich dazu bestimmt war, einen Marktanteil hinzuzugewinnen oder zu halten, sind Unterlagen, die nicht dem maßgeblichen Zeitraum entstammen, keineswegs unerheblich, sondern gemeinsam mit den anderen Umständen zu berücksichtigen und zu bewerten, denn sie können den Nachweis einer tatsächlichen und ernsthaften geschäftlichen Verwertung der Marke erbringen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. April 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/HABM – Unión de Cosecheros de Labastida [PUERTA DE LABASTIDA], T-345/09, EU:T:2011:173, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. November 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/HABM – Werner & Mertz [BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products], T-308/06, Slg, EU:T:2011:675, Rn. 65).

55 Folglich beging die Beschwerdekammer, soweit sie ihre Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nicht allein auf die oben in Rn. 53 genannte spanische Zeitschrift stützte, sondern dieses Beweismittel in Verbindung mit anderen Beweisen berücksichtigte, als sie feststellte, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke erwiesen sei, keinen Fehler im Hinblick auf die Umstände, die im Rahmen dieser Beurteilung berücksichtigt wurden.

Zum ersten Teil des zweiten Klagegrundes: Benutzung der älteren Marke für andere Waren als „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel“

56 Die Klägerin macht geltend, die dem maßgeblichen Zeitraum entstammenden Beweise belegten allenfalls die Benutzung der älteren Marke für die filmbildenden Schichten, Homopolymer- und Copolymer-Harze und Appreturmittel, die „wahrscheinlich“ der Klasse 1 entstammten und von Dritten als Ausgangsstoffe, Inhaltsstoffe oder Bestandteile ihrer Produkte, insbesondere für die Oberfläche dieser Produkte, verwendet würden, nicht jedoch ihre Benutzung für diese Produkte als solche. Die ältere Marke sei auf den Endprodukten Dritter als Hinweis auf einen ihrer Bestandteile angebracht und trage somit zur Förderung des Verkaufs dieser Produkte bei, da auf die Beschaffenheit des durch die Marke TEFLON ausgewiesenen Ausgangsstoffs verwiesen werde, doch seien die Produkte selbst weiterhin mit der Eigenmarke des Herstellers ausgewiesen und würden unter dessen Marke vertrieben. Folglich sei die Benutzung der älteren Marke durch diese Dritthersteller keine „Benutzung für das Endprodukt [dieser Dritten]“, sondern für die von der Streithelferin hergestellten Produkte, d. h. filmbildende Schichten, Harze und Beschichtungen. Außerdem könne, da eine etwaige Ähnlichkeit zwischen einem Ausgangsstoff, der als Inhaltsstoff oder Bestandteil eines Produkts verwendet werde, und dem Produkt selbst fragwürdig sei, die Verwendung einer Marke für ein solches Produkt nicht aus dem Nachweis ihrer Verwendung für den - möglicherweise ähnlichen - Ausgangsstoff, aus dem sich das Produkt zusammensetze, abgeleitet werden.

57 Folglich sei die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die Waren der Klassen 11 und 17 entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer nicht erwiesen.

58 Das HABM macht geltend, es sei keine Seltenheit und könne als bekannte Tatsache angesehen werden, dass zwei Marken für das gleiche Produkt verwendet würden, wobei eine der Marken die Marke des Herstellers sei, die das Produkt kennzeichne, während die andere Marke einen Bestandteil des Produkts kennzeichne, dessen Vorhandensein die Entscheidung der Verbraucher beeinflussen und sogar bestimmen könne. Dieses Phänomen sei in der Marketingliteratur als „Ingredient Branding“ oder „Unterform des Co-Branding“ bekannt.

59 Die von der Streithelferin beigebrachten Beweismittel, aus denen hervorgehe, dass die Marke TEFLON als Kennzeichen einer Beschichtung für verschiedene Produkte von Drittherstellern benutzt werde, die diese Beschichtung für die Zusammensetzung und Struktur ihrer Produkte verwendeten, seien von der Beschwerdekammer gründlich geprüft worden, so dass bestätigt werden müsse, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für diese Produkte erwiesen sei. Angesichts der besonderen Eigenschaften des Sektors, in dem „Co-Branding“ praktiziert werde, und des damit einhergehenden Bestehens eines Untersegments auf dem Markt, das aus Produkten bestehe, die auf der Grundlage der für sie verwendeten Beschichtungsart miteinander konkurrierten, habe die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die ältere Marke, die „wörtlich“ eine besondere Art der Beschichtung kennzeichne, darüber hinaus zu einem „Co-Brand“ der Endprodukte geworden sei.

60 Die Streithelferin macht geltend, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke sei für sämtliche Waren, die in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung genannt seien, erwiesen. Da die von ihr stammenden Harze, Kunststoffe, Klebstoffe, chemischen Erzeugnisse oder Beschichtungen Bestandteil der Zusammensetzung und Struktur von Endprodukten Dritter seien, die unter der älteren Marke verkauft würden, könne die Benutzung der älteren Marke auch auf der Grundlage dieser Verkäufe geltend gemacht werden. Die Klägerin verwechsle bei ihrer Argumentation zwei verschiedene Begriffe,

nämlich erstens den Begriff der Herstellung und zweitens den Begriff des Vertriebs von Produkten. Bei der Beurteilung der Benutzung einer Marke sei jedoch zu ermitteln, ob ein Produkt unter der fraglichen Marke vertrieben werde, unabhängig von der Frage, ob der Markeninhaber einen Teil des Produkts (u. a. Harze und Beschichtungen) oder das gesamte Produkt herstelle oder ob das Produkt unter einer oder mehreren Marken vertrieben werde. Es sei durch die Rechtsprechung des Gerichts bestätigt worden, dass ein Produkt durch mehrere Marken gekennzeichnet werden könne.

- 61 Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die Streithelferin PTFE in verschiedenen Formen bereitstelle. Sie wies darauf hin, dass die Streithelferin im Rahmen des „Licenced Applicator Program“ tätig werde, dessen Teilnehmer aufgrund ihrer Kenntnisse, Erfahrungen und Arbeitsqualität bei der Anwendung von Beschichtungen der Marke TEFLON ausgewählt würden. In den Rn. 24 bis 26 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer unter Verweis auf mehrere von der Streithelferin beigebrachte Beweismittel fest, dass zahlreiche Unternehmen der Union das Produkt der Streithelferin als Bestandteil oder Beschichtung in unterschiedlichen Produkten verwendeten, und zwar „vom Küchengeschirr bis zur Raumfahrt, vom Automobil bis zur Halbleiterverarbeitung, vom Kommunikationskabel bis zum Gewebe“.
- 62 Darüber hinaus ergibt sich aus Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung, die auf „im Rahmen von Lizenzen tätig werdende Benutzer“ verweist, aus der dem Gericht überstellten Akte zum Verfahren vor dem HABM und aus der Antwort der Streithelferin auf die schriftliche Frage des Gerichts, dass die Streithelferin Dritten, die die Ausgangsstoffe oder Beschichtungen der Streithelferin in ihren Produkten verwenden, Lizenzen für die Verwendung der Marke TEFLON erteilt. Folglich ist ein solcher Lizenznehmer befugt, sein Produkt zu vertreiben und dabei neben seiner eigenen Marke die Marke TEFLON der Streithelferin abzubilden. Die Streithelferin hat diese Tatsachen zudem in der mündlichen Verhandlung auf Fragen des Gerichts bestätigt.
- 63 In Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, die von der Streithelferin hergestellten Beschichtungen stellten einen wesentlichen Bestandteil der Zusammensetzung und Struktur von Endprodukten Dritter dar und die ältere Marke sei in den Broschüren und Werbematerialien für diese Produkte abgebildet gewesen, und sie wies das Vorbringen der Klägerin zurück, wonach „der Nachweis der Benutzung für die Endprodukte nicht erbracht wurde“.
- 64 Folglich kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Benutzung der älteren Marke im Hoheitsgebiet der Union für den maßgeblichen Zeitraum und für die oben in Rn. 26 genannten Produkte erwiesen sei.
- 65 Der Normzweck des Erfordernisses, wonach eine Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um nach dem Unionsrecht geschützt zu sein, liegt darin, dass das Register des HABM nicht als ein strategisches und statisches Depot aufgefasst werden darf, das einem untätigen Rechtsinhaber auf unbestimmte Zeit ein rechtliches Monopol verschafft. Vielmehr soll dieses Register im Einklang mit dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 wahrheitsgetreu die Angaben widerspiegeln, die die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt benutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben von anderen zu unterscheiden (Urteil vom 15. September 2011, *centrotherm Clean Solutions/HABM – Centrotherm Systemtechnik [CENTROTHERM]*, T-427/09, Slg, EU:T:2011:480, Rn. 24).
- 66 Die Frage, ob der Beweis der Benutzung der älteren Marke für Endprodukte Dritter, die den von der Streithelferin stammenden Bestandteil verwenden, gleichzeitig mit anderen Marken dieser Produkte als Beweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für die Endprodukte, für die diese Marke eingetragen wurde, angesehen werden kann, wird in Anbetracht des Vorbringens der Beteiligten unter zwei Aspekten geprüft. Erstens ist zu prüfen, ob bei einem Bestandteil und einem Produkt, das diesen

Bestandteil verwendet, davon ausgegangen werden kann, dass sie zu ein und derselben Produktgruppe gehören, so dass der Beweis der Benutzung der älteren Marke für Endprodukte Dritter, die diesen Bestandteil verwenden, als Beweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für die Endprodukte, für die diese Marke eingetragen wurde, angesehen werden kann. Zweitens ist die wesentliche Funktion der Marke zu berücksichtigen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Ware zu identifizieren.

– Zur Zugehörigkeit eines Bestandteils und eines diesen Bestandteil verwendenden Produkts zur gleichen Produktgruppe

67 Nach der Rechtsprechung ist Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass er verhindern soll, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weitgehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Unter diesen Umständen sind nur die Produkte, die sich von den Produkten, für die der Inhaber der älteren Marke eine ernsthafte Benutzung nachweisen konnte, nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre, von einer solchen Marke erfasst (vgl. in diesem Sinne Urteil ALADIN, oben in Rn. 24 angeführt, EU:T:2005:288, Rn. 44 und 46).

68 In der vorliegenden Rechtssache werden die Antihafstoffe, die die Streithelferin ihren Kunden liefert, einem Verarbeitungsvorgang unterzogen, der entweder von diesen Kunden oder von Unternehmen, die von der Streithelferin zugelassen wurden, durchgeführt wird und dessen Ergebnis Produkte sind, die zum Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind, um als solche benutzt zu werden. Unter diesen Umständen unterscheiden sich die Endprodukte Dritter - selbst in dem Fall, dass sie Antihafstoffe der Streithelferin beinhalten oder ihre Beschichtung auf der Grundlage dieser Stoffe hergestellt wurde - sowohl nach ihrer Natur als auch nach ihrer Zielsetzung und Bestimmung wesentlich von den Antihafstoffen und gehören mit diesen nicht zu ein und derselben Gruppe, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre im Sinne der oben in Rn. 67 angeführten Rechtsprechung (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 3. Mai 2012, Conceria Kara/HABM – Dima [KARRA], T-270/10, EU:T:2012:212, Rn. 53).

69 Folglich lässt in der vorliegenden Rechtssache der Nachweis der Benutzung der älteren Marke für Endprodukte Dritter, die einen von der Streithelferin stammenden Bestandteil verwenden, nicht den Schluss zu, dass die Marke für die Endprodukte benutzt wurde, für die sie eingetragen worden war. Die Beschwerdekammer hat ihre Schlussfolgerung in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung auf kein Argument gestützt, das diese Feststellung in Frage stellen könnte. Daher hat die Beschwerdekammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass die ernsthafte Benutzung der Marke TEFLON für die Endprodukte insoweit erwiesen sei.

– Zur Erfüllung der wesentlichen Funktion durch die ältere Marke

70 Aus der oben in Rn. 45 angeführten Rechtsprechung geht hervor, dass die ernsthafte Benutzung einer Marke nur festgestellt werden kann, wenn diese Marke verwendet wird, um die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren. Folgte man jedoch dem Ergebnis der Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung, müsste die Streithelferin - zusammen mit ihren Kunden - als Ursprung der Endprodukte angesehen werden, obwohl sie eine solche Tatsache nicht aus ihrer kommerziellen Verwertung ableitet und diese auch nicht aus der Akte hervorgeht (vgl. in diesem Sinne Urteil KARRA, oben in Rn. 68 angeführt, EU:T:2012:212, Rn. 54).

71 Vielmehr ist der Akte zu entnehmen, dass die Marke TEFLON von Dritten verwendet wird, um – wie die Klägerin geltend macht – auf das Vorhandensein des Ausgangsstoffs oder einer Beschichtung hinzuweisen, die ihren Ursprung bei der Streithelferin haben, und nicht, damit die Marke einen Ursprungszusammenhang zwischen der Streithelferin und dem Produkt eines Dritten oder zwischen dem Dritten und seinem Produkt herstellt.

- 72 Erstens hat nämlich die Streithelferin in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts erklärt, die Benutzung der Marke TEFLON durch Dritte unterliege mehreren Bedingungen, die im Wesentlichen darauf gerichtet seien, dass diese Dritten die Ausgangsstoffe der Streithelferin entweder bei der Streithelferin selbst oder bei den von der Streithelferin zugelassenen Anwendern einkauften, ihre mit diesen Ausgangsstoffen hergestellten Produkte der Streithelferin oder einem zugelassenen Anwender zur Freigabe vorlegten und eine Lizenzvereinbarung über diese Marke unterzeichneten. Ferner geht aus einem der Antwort beigefügten Dokument mit der Überschrift „Trademark usage guidelines“ (Richtlinien zur Verwendung der Marke) hervor, dass der Lizenznehmer beim Verkauf seines Produkts den folgenden Hinweis anbringen muss: „Herstellung und Vertrieb durch [den Lizenznehmer], der für die Herstellung des vorliegenden Produkts haftet“.
- 73 Zweitens verdeutlichen die Beispiele zur Art der Verwendung der älteren Marke, die die Streithelferin in den Richtlinien zur Verwendung der Marke TEFLON auf der Grundlage von Lizenzen mit der Überschrift „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“ aufführt und die sich sowohl in der dem Gericht übermittelten Akte des HABM als auch in der Antwort auf die schriftliche Frage des Gerichts befinden, dass die Streithelferin beabsichtigt, mit der Marke die Beschichtungen, Harze oder sonstigen Ausgangsstoffe oder Bestandteile zu kennzeichnen, und nicht auf die betriebliche Herkunft der Endprodukte Dritter, die diese Stoffe verwenden, hinweisen möchte. Es wird nämlich beispielhaft erläutert, dass eine von der Streithelferin als richtig empfundene Benutzung der älteren Marke die Verwendung eines der nachstehenden Hinweise beim Endprodukt des Dritten voraussetzt: „Valves coated with TEFLON non-stick resin“ (Ventile mit Antihafbeschichtung aus TEFLON-Harz), „TEFLON brand resin“ (Harz der Marke TEFLON), „Wear resistance with TEFLON fluoropolymer“ (verschleißbeständig durch TEFLON-Fluoropolymer), „Valves lined with TEFLON industrial coatings“ (Dichtungsüberzug aus TEFLON-Industriebeschichtungen) oder „I cook with pans that have TEFLON coating“ (Ich koche mit TEFLON-beschichteten Töpfen).
- 74 Darüber hinaus erkennt das HABM an, dass die Marke TEFLON „wörtlich“ eine besondere Art der Beschichtung kennzeichnet (vgl. oben, Rn. 59).
- 75 Drittens geht aus den Beweismitteln, die die Streithelferin dem HABM vorgelegt hat, hervor, dass die ältere Marke in Bezug auf Endprodukte Dritter zusammen mit der Eigenmarke des Herstellers verwendet wird. Das HABM und die Streithelferin sind der Auffassung, dass es sich um „Co-Brands“ dieser Endprodukte handle.
- 76 Zwar gibt es, wie aus der von der Streithelferin angeführten Rechtsprechung hervorgeht, keine gemeinschaftsmarkenrechtliche Bestimmung, wonach der Widersprechende nachzuweisen hat, dass er die ältere Marke isoliert und unabhängig von jeder anderen Marke benutzt hat (Urteile vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T-29/04, Slg, EU:T:2005:438, Rn. 33 und 34, vom 21. September 2010, Villa Almè/HABM – Marqués de Murrieta [i GAI], T-546/08, EU:T:2010:404, Rn. 20, und vom 14. Dezember 2011, Völkl/HABM – Marker Völkl [VÖLKL], T-504/09, Slg, EU:T:2011:739, Rn. 100).
- 77 In den Rechtssachen, die den oben in Rn. 76 genannten Urteilen zugrunde lagen, identifizierten jedoch die Marken, die sich auf das gleiche Produkt richteten, die gleiche betriebliche Herkunft des Produkts, so dass sie jede für sich die wesentliche Funktion im Hinblick auf das Produkt wahrnehmen konnten. Dagegen wird im vorliegenden Fall, wie bereits dargelegt wurde, die ältere Marke auf den Endprodukten Dritter als Hinweis auf das Vorhandensein eines Bestandteils der Streithelferin angebracht, doch die Produkte selbst werden weiterhin unter der Eigenmarke des Herstellers, die die betriebliche Herkunft des Produkts anzeigt, ausgewiesen und verkauft.

- 78 Dieser Handelsbrauch beruht auf dem Wunsch der Hersteller der Endprodukte, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Ursprung der Verarbeitung der durch die Marke TEFLON gekennzeichneten Ausgangsstoffe auf sie zurückgeht, und ihnen erkennbar zu machen, wer letzten Endes die Produkte hergestellt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil KARRA, oben in Rn. 68 angeführt, EU:T:2012:212, Rn. 55).
- 79 Viertens besteht nach der Rechtsprechung das Ziel der wesentlichen Funktion der Marke im Rahmen der Beurteilung ihrer Benutzung, nämlich die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, darin, es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteil vom 27. Februar 2002, REWE-Zentral/HABM [LITE], T-79/00, Slg. EU:T:2002:42, Rn. 26).
- 80 In der vorliegenden Rechtssache lässt die Benutzung der Marke TEFLON für Endprodukte Dritter die Gewährleistung der wesentlichen Funktion im Sinne der oben in Rn. 79 angeführten Rechtsprechung, was die Endprodukte angeht, nicht zu. Die oben in den Rn. 70 bis 78 dargelegten Umstände des vorliegenden Falls erlauben nämlich den Schluss, dass der Verbraucher in der Lage ist, problemlos zwischen der betrieblichen Herkunft erstens des Antihaftstoffs, der durch die Marke TEFLON gekennzeichnet ist, und zweitens des Endprodukts, das durch die Marke des Herstellers gekennzeichnet ist, zu unterscheiden. Wenn sich die Erfahrung des Verbrauchers mit der durch die Marke TEFLON gekennzeichneten Beschichtung oder sonstigen Komponente des Endprodukts eines Dritten als positiv herausstellt, wird der Verbraucher nach einem entsprechenden Produkt suchen, das den mit dieser Marke gekennzeichneten Bestandteil enthält. Somit beeinflusst das Vorhandensein der Marke TEFLON auf Endprodukten Dritter die Entscheidung des Verbrauchers zugunsten eines Produkts anhand der positiven Erfahrung in Bezug auf die Beschichtung oder bestimmte funktionelle Eigenschaften des Produkts, die dem Vorhandensein des mit der Marke gekennzeichneten Ausgangsstoffs geschuldet sind, und nicht in Bezug auf das Endprodukt als solches. Ist dagegen die Erfahrung des Verbrauchers oder Endnutzers mit dem Produkt als solchem positiv, wird der Verbraucher anhand der den Ursprung kennzeichnenden Marke des Herstellers, die das Produkt identifiziert, nach dem gleichen Produkt suchen.
- 81 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Marke TEFLON, wenn sie von Dritten für ihre Endprodukte verwendet wird, die wesentliche Funktion, den Ursprung dieser Produkte zu garantieren, nicht erfüllt. Folglich kann entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung eine solche Benutzung der älteren Marke nicht als Benutzung für diese Produkte im Sinne von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden.
- 82 Die vorstehend in den Rn. 69 und 81 getroffenen Feststellungen werden durch das Vorbringen des HABM und der Streithelferin nicht in Frage gestellt.
- 83 Erstens kann dem Vorbringen des HABM, das auf die besonderen Eigenschaften der betreffenden Endprodukte und die besonderen Bedingungen des Markts für diese Produkte verweist und mit dem geltend gemacht wird, die ernsthafte Benutzung der Marke TEFLON, die den Bestandteil kennzeichne, müsse auch für die Endprodukte Dritter, die diesen Bestandteil verwendeten, anerkannt werden, da die fraglichen Produkte auf der Grundlage ihrer Beschichtung oder ihres Ausgangsstoffs miteinander konkurrierten, nicht gefolgt werden.
- 84 Zwar geht aus der oben in Rn. 46 angeführten Rechtsprechung hervor, dass die Eigenschaften der Produkte sowie des betreffenden Markts, die sich auf die Geschäftsstrategie des Markeninhabers auswirken, bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke berücksichtigt werden müssen. Doch auch wenn die Wahl des Verbrauchers im Hinblick auf ein Endprodukt durch die Eigenschaften, die das Endprodukt aufgrund des Vorhandenseins eines Ausgangsstoffs oder Bestandteils erwirbt, beeinflusst werden kann und folglich der Absatzmarkt für dieses Produkt anhand eines seiner Bestandteile, wie z. B. in der vorliegenden Rechtssache die durch die ältere Marke gekennzeichneten

Beschichtungen, erschlossen werden kann, lässt dies nicht den Schluss zu, dass bei einer Marke, die diesen Bestandteil und seine betriebliche Herkunft kennzeichnet, davon ausgegangen werden kann, dass sie die betriebliche Herkunft des Produkts kennzeichnet.

- 85 Das Vorhandensein der älteren Marke, die einen Bestandteil des Produkts kennzeichnet, in den Werbematerialien, Broschüren und sogar auf dem Produkt selbst, auf das sich die Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung bezieht, ist nämlich eine Geschäftsstrategie des Herstellers des Endprodukts, mit der er auf bestimmte funktionelle Eigenschaften des Produkts hinweist, die dem Vorhandensein eines mit der Marke TEFLON gekennzeichneten Bestandteils geschuldet sind.
- 86 Die Benutzung der Marke TEFLON für Endprodukte Dritter kann daher zur Folge haben, dass sie eine Werbefunktion oder eine Kommunikationsfunktion erfüllt, die darauf gerichtet ist, den Verbraucher zu informieren oder zu überzeugen (vgl. zu den Werbe- und Kommunikationsfunktionen einer Marke Urteile vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg, EU:C:2009:378, Rn. 58, und vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg, EU:C:2010:159, Rn. 75, 77 und 91). Sie erfüllt jedoch nicht die wesentliche Funktion, den Ursprung des Endprodukts zu garantieren, die für die Zwecke der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke im Sinne von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 allein maßgeblich ist.
- 87 Zweitens setzt zwar, wie die Streithelferin zu Recht geltend macht, die ernsthafte Benutzung einer Marke für die Produkte, für die sie eingetragen wurde, nicht zwingend voraus, dass der Markeninhaber, der sich auf die Benutzung seiner Marke für diese Produkte beruft, die Produkte hergestellt hat. Insbesondere geht aus Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 hervor, dass der Inhaber einer Marke berechtigt ist, sich auf die mit seiner Zustimmung erfolgende Benutzung der Marke durch einen Dritten zu berufen. Der Dritte kann die Marke jedoch für Produkte benutzen, die er selbst herstellt und vertreibt. Außerdem kommt es nicht selten vor, dass der Inhaber einer Marke unter dieser Marke Produkte vertreibt, die er von einem anderen Unternehmen herstellen lässt.
- 88 In der vorliegenden Rechtssache wurde jedoch im Hinblick auf die Benutzung der Marke TEFLON für Endprodukte Dritter keiner dieser Umstände nachgewiesen oder geltend gemacht. Die Streithelferin hat keine Beweise vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass die Marke TEFLON von Dritten für Endprodukte verwendet wird, um darauf hinzuweisen, dass die betriebliche Herkunft dieser Produkte entweder bei der Streithelferin oder bei dem Dritten liegt, wie vorstehend in den Rn. 70 ff. dargelegt wurde.
- 89 Drittens ist zum Vorbringen, das die Streithelferin aus dem von ihr in der mündlichen Verhandlung angeführten Urteil vom 11. März 2003, Ansul (C-40/01, Slg, EU:C:2003:145, Rn. 41), ableitet, festzustellen, dass der Gerichtshof in dem Urteil zwar anerkannt hat, dass im Fall von Einzelteilen, die Bestandteil von Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, eine ernsthafte Benutzung der Marke für diese Teile auf die bereits vertriebenen Waren selbst zu beziehen ist und zur Wahrung der Rechte des Inhabers in Bezug auf diese Waren führt. Selbst wenn man jedoch annimmt, dass sich die Fallkonstellation der Einzelteile mit der Fallkonstellation einer Komponente, die Bestandteil eines grundsätzlich im Lauf seiner Lebensdauer nicht austauschbaren Endprodukts ist, vergleichen lässt, ist festzustellen, dass sich die Umstände des vorliegenden Falls von den Umständen unterscheiden, die dem Urteil Ansul (EU:C:2003:145) zugrunde lagen. Aus diesem Urteil geht nämlich hervor, dass die betriebliche Herkunft der betreffenden Einzelteile und des Produkts, für das die Einzelteile verwendet werden sollten, die gleiche war. Im vorliegenden Fall haben die Endprodukte Dritter jedoch eine andere betriebliche Herkunft als der Bestandteil, der durch die von der Streithelferin stammende Marke TEFLON gekennzeichnet ist.
- 90 Viertens sind die Gefahr des treuwidrigen Verhaltens eines Dritten, der beabsichtigen könnte, für die Endprodukte eine Marke einzutragen, die mit der älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist, oder die Frage der etwaigen Wertschätzung der älteren Marke, auf die sich die Streithelferin in der mündlichen Verhandlung berufen hat, im Rahmen der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der

älteren Marke nicht maßgeblich. Jedenfalls führen die oben in den Rn. 69 und 81 getroffenen Feststellungen nicht dazu, dass die ältere Marke jeglichen Schutz im Hinblick auf die Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke für die Endprodukte verliert. Nichts hindert nämlich die Streithelferin daran, gegebenenfalls eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf diese Marke des Dritten aufgrund einer etwaigen Ähnlichkeit der Produkte und Marken und, soweit die Verwechslungsgefahr nachgewiesen wurde, die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft infolge der Bekanntheit der älteren Marke auf dem Markt geltend zu machen. Ebenso wenig ist ausgeschlossen, dass eine solche Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Anmeldung einer Marke, die der älteren Marke ähnlich oder mit dieser identisch ist, für Waren, die nicht ähnlich sind, geltend gemacht werden kann, wenn die Streithelferin die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nachweist.

- 91 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Entscheidung insoweit mit einem Rechtsfehler behaftet ist, als die Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung feststellte, die Streithelferin habe die Benutzung der älteren Marke für die Endprodukte nachgewiesen, da die von ihr hergestellten Beschichtungen einen wesentlichen Bestandteil der Zusammensetzung und Struktur von Endprodukten Dritter darstellten und die ältere Marke in den Broschüren und Werbematerialien für diese Produkte abgebildet gewesen sei.

Zum zweiten Teil des zweiten Klagegrundes: Benutzung der älteren Marke für „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel, die wahrscheinlich der Klasse 1 entstammen“

- 92 Die Klägerin bestreitet, dass die Streithelferin ausreichende und geeignete Beweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildenden Schichten und Appreturmittel“, die ihrer Meinung nach „wahrscheinlich“ der Klasse 1 entstammen, beigebracht hat. Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke dürfen nach Auffassung der Klägerin keine Beweismittel berücksichtigt werden, die nicht datiert sind oder auf denen die ältere Marke nicht so dargestellt ist, „wie sie auf dem Markt verwendet wird“.
- 93 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts erklärt, sie mache im Rahmen dieses Vorbringens u. a. geltend, die Streithelferin habe zwar Beweise zu den Jahresumsätzen von Produkten wie „Homopolymer- und Copolymer-Harzen, filmbildenden Schichten und Appreturmitteln“ vorgelegt, jedoch habe sie keine Beweismittel geliefert, auf denen die ältere Marke in Verbindung mit diesen Produkten dargestellt werde. Dagegen betreffen die Beweismittel, die die Marke TEFLON abbildeten, nur die Endprodukte Dritter. Für die Endprodukte Dritter habe die Streithelferin jedoch keine Beweise vorgelegt, die eine Schätzung des Verkaufsvolumens ermöglichen.
- 94 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Umstände vorzunehmen ist. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Umständen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Juli 2004, MFE Marienfelde/HABM – Vétoquinol [HIPOVITON], T-334/01, Slg, EU:T:2004:223, Rn. 36, und VITAFRUIT, oben in Rn. 44 angeführt, EU:T:2004:225, Rn. 42). Somit ist keine isolierte Prüfung der einzelnen Beweise vorzunehmen, sondern diese sind gemeinsam zu prüfen, um zur wahrscheinlichsten und stimmigsten Auslegung zu gelangen. Im Rahmen einer solchen Prüfung ist nicht auszuschließen, dass ein Bündel von Beweismitteln die nachzuweisenden Tatsachen zu belegen vermag, obwohl jedes einzelne dieser Beweismittel für sich genommen nicht geeignet wäre, den Nachweis zu erbringen, dass diese Tatsachen zutreffen (Urteile vom 15. Dezember 2010, Epcos/HABM – Epcos Sistemas [EPCOS], T-132/09, EU:T:2010:518, Rn. 28, und vom 29. Februar 2012, Certmedica International und Lehning entreprise/HABM – Lehning entreprise und Certmedica International [L112], T-77/10 und T-78/10, EU:T:2012:95, Rn. 57).

- 95 Wie die Klägerin anerkennt, befindet sich die Marke in der vorliegenden Rechtssache u. a. auf Broschüren, Werbematerialien oder Auszügen von Internetseiten über Endprodukte Dritter. Zwar sind einige dieser Dokumente nicht datiert, doch können sie im Rahmen der umfassenden Beurteilung gleichwohl gemeinsam mit anderen Beweismitteln, die sich auf den maßgeblichen Zeitraum beziehen, berücksichtigt werden, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Februar 2011, J & F Participações/HABM – Plusfood Wrexham [Friboi], T-324/09, EU:T:2011:47, Rn. 33).
- 96 In diesem Zusammenhang ist zunächst festzustellen, dass einige der von der Beschwerdekammer angeführten Zeitschriften und Internet-Auszüge sehr wohl datiert sind und aus dem maßgeblichen Zeitraum stammen.
- 97 Wie darüber hinaus im Rahmen der Prüfung des ersten Teils des zweiten Klagegrundes dargelegt worden ist, wurde die ältere Marke von Dritten benutzt, um auf Beschichtungen oder Ausgangsstoffe hinzuweisen, die von der Streithelferin stammten. Aus den Informationen, die die Streithelferin zu den Verwendungsmöglichkeiten der von ihr unter der älteren Marke hergestellten und vertriebenen Produkte vorgelegt hat, sowie u. a. aus der Zeugenaussage und dem von der Klägerin angeführten Dokument zu den Jahresumsätzen, die durch den Vertrieb von „Homopolymer- und Copolymer-Harzen, filmbildenden Schichten und Appreturmitteln“ im Hoheitsgebiet der Union in den Jahren 2003 bis 2008 erzielt wurden, geht hervor, dass die Beschichtungen und Ausgangsstoffe den Produkten entsprechen, die die Streithelferin unter der älteren Marke im maßgeblichen Zeitraum vertrieb. Die Klägerin hat keinen Beweis vorgelegt, der geeignet wäre, die Fehlerhaftigkeit der Jahresumsätze darzutun, die die Streithelferin zum maßgeblichen Zeitraum vorgelegt hat. Ebenso wenig hat sie die Maßgeblichkeit der in diesen Unterlagen aufgeführten Informationen beanstandet.
- 98 Schließlich geht aus der Akte und insbesondere aus den zwei oben in Rn. 97 genannten Dokumenten, deren Inhalt von der Klägerin nicht bestritten wird, auch hervor, dass die Streithelferin während des maßgeblichen Zeitraums im Hinblick auf die Produkte, die sie unter der Marke TEFLON vertrieb, einen erheblichen Werbeaufwand betrieben hat. Nach der Rechtsprechung kann die Benutzung einer Marke als ernsthaft angesehen werden, wenn die Marke zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen benutzt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil Ansul, oben in Rn. 89 angeführt, EU:C:2003:145, Rn. 37). Dieser Umstand ist somit ein weiteres wichtiges Indiz für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke im maßgeblichen Zeitraum in Bezug auf die Antihafstoffe der Streithelferin (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Dezember 2006, Gagliardi/HABM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb [MANÜ MANU MANU], T-392/04, EU:T:2006:400, Rn. 86).
- 99 Folglich durfte die Beschwerdekammer bei der umfassenden Beurteilung der Beweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die Produkte der Streithelferin die Beweismittel berücksichtigen, die nicht datiert sind oder in denen die ältere Marke in Verbindung mit den Endprodukten Dritter abgebildet ist. Somit ist dieser Teil des zweiten Klagegrundes zurückzuweisen.
- 100 Nach alledem ist die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als sie hinsichtlich der Feststellung der Beschwerdekammer in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung unzureichend begründet und hinsichtlich der Feststellung der Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung rechtsfehlerhaft ist. Unter diesen Umständen sind der erste Klagegrund der Klägerin und die Frage der Zulässigkeit der Beweise, die sie dem Gericht zur Stützung dieses Klagegrundes vorgelegt hat, nicht zu prüfen.

## Kosten

<sup>101</sup> Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Da die Klägerin nicht beantragt hat, der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen, hat die Streithelferin lediglich ihre eigenen Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 29. September 2011 (Sache R 2005/2010-1) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Polytetra GmbH.**
- 3. Die EI du Pont de Nemours and Company trägt ihre eigenen Kosten.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. Juni 2015.

Unterschriften

## Inhaltsverzeichnis

Vorgeschichte des Rechtsstreits .....	2
Anträge der Beteiligten .....	4
Rechtliche Würdigung .....	5
Zur Begründungspflicht .....	5
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 und 3 sowie Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009.....	8
Zum maßgeblichen Zeitraum .....	11
Zum ersten Teil des zweiten Klagegrundes: Benutzung der älteren Marke für andere Waren als „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel“ .....	12
– Zur Zugehörigkeit eines Bestandteils und eines diesen Bestandteil verwendenden Produkts zur gleichen Produktgruppe .....	14
– Zur Erfüllung der wesentlichen Funktion durch die ältere Marke .....	14
Zum zweiten Teil des zweiten Klagegrundes: Benutzung der älteren Marke für „Homopolymer- und Copolymer-Harze, filmbildende Schichten und Appreturmittel, die wahrscheinlich der Klasse 1 entstammen“ .....	18
Kosten .....	20