

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 174/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. April 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 25 334

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2000 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters von Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 395 25 334

Fabergé

für die Waren

"30: Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis; Gewürze;

32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

ist Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 574 457

FABERGE ,

die in Deutschland für die Waren

03

Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

05

Produits hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage personnel.

08

Trousses de manucure.

09

Lunettes et verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.

14

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table.

25

Vêtements, chaussures, chapellerie.

34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 30. September 1997 den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt sowie mit weiterem Beschluß vom 25. August 1999 die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch könne schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Ähnlichkeit der Waren fehle. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 30 und 32 seien mit den Waren der Widersprechenden unter der Geltung des WZG stets als ungleichartig erachtet worden. Da sie nicht die geringsten sachlichen Berührungspunkte aufwiesen, sei auch die nach dem MarkenG erforderliche Ähnlichkeit zu verneinen. Auch die Widersprechende habe keine Tatsachen vorgetragen, die eine Ähnlichkeit der Waren belegen könnten. Deshalb entspreche es der Billigkeit, die der Inhaberin der angegriffenen Marke entstandenen Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs 1 MarkenG der Widersprechenden aufzuerlegen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie rügt die von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der Nichtbenutzung als verspätet, hat jedoch zugleich Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke durch verschiedene Lizenznehmer vorgelegt, die unter der Bezeichnung "Fabergé" hochpreisige Schmuckwaren, Sei-

denstoffe, Brillengestelle sowie eine Vielzahl von Produkten und Geschenkartikeln im Luxusbereich, insbesondere Schmuckwaren und Uhren, sowie unter den Bezeichnungen "Fabergé Hero" und "Fabergé Axe" kosmetische Produkte vertrieben haben. Angesichts der Verspätung der Nichtbenutzungseinrede sei aber bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von allen Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, auszugehen. Es bestehe auch Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, weil diese identisch seien und die Widerspruchsmarke insbesondere auf dem Gebiet der Schmuck- und Juwelierwaren bekannt sei, wie sich aus einer im Jahre 1997 durchgeführten Umfrage des Marktforschungsinstituts INRA ergebe. Für diese Waren sei die Bezeichnung "Fabergé" 34 % der Gesamtbevölkerung und 41 % der Befragten mit Hochschulabschluß bekannt. Deshalb könne sich die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke berufen, die bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit mitzuberücksichtigen sei. Besonders bei Getränken wie Kaffee, Tee, Mineralwasser und Sekt, die den Käufern von Schmuckwaren in Juweliergeschäften beim Kauf von Schmuck u.ä. häufig zum Verzehr angeboten würden, erwarte der Verkehr, daß diese, wenn sie die gleiche Marke wie die Juwelierwaren trügen, ebenfalls von der Widersprechenden hergestellt würden bzw. die Widersprechende zumindest die Produktverantwortung dafür trage.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom 30. September 1997 und 25. August 1999 aufzuheben und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 574 457 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Einrede der Nichtbenutzung sei nicht als verspätet zurückzuweisen, da sie nicht zu einer Verzögerung des Verfahrens geführt habe. Eine Verwechslungsgefahr hält sie nicht für gegeben, weil es an der hierfür erforderlichen Ähnlichkeit der Waren selbst dann fehle, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Juwelierwaren ausgegangen werde.

II

Die zulässige, insbesondere frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Zwischen der Marke 395 25 334 und der prioritätsälteren IR-Marke 574 457 besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Löschung einer angegriffenen Marke gemäß § 9 Abs 1 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, daß wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Aus der in § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrichtlinie ergibt sich, daß eine Verwechslungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestands-merkmale der Marken- oder Warenähnlichkeit gänzlich fehlt (EuGH Mitt. 1998, 427 – CANON).

Im vorliegenden Widerspruchsverfahren fehlt es an der erforderlichen Ähnlichkeit der Waren selbst dann vollständig, wenn zu Gunsten der Widersprechenden von der Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin wegen Verspätung und damit für die Prüfung der Warenähnlichkeit von dem gesamten Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ausgegangen wird und wenn ferner zu Gunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für den Bereich der Waren, für die eine Benutzung glaubhaft

gemacht wurde, unterstellt wird. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu zählen insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH aaO - Canon; BGH GRUR 1999, 191, 192 - TIFFANY).

In allen vorgenannten Punkten weisen die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und die Waren der angegriffenen Marke keine solchen Berührungspunkte auf, daß der Verkehr zu der Annahme gelangen könnte, die beiderseitigen Waren stammten bei einem Vertrieb unter gleichen Marken von dem gleichen Unternehmen bzw. die Widersprechende trage auch die Produktverantwortung für die von der Markeninhaberin angebotenen Waren. Bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren handelt es sich um Lebens- und Genussmittel, vorwiegend um Getränke. Die Widersprechende hingegen genießt unter der Widerspruchsmarke Schutz für - zusammengefaßt - Körperpflege- und Hygieneprodukte, Uhren und Schmuckwaren, Papier und Papierwaren, Stoffe und Bekleidungsstücke sowie Tabakwaren und Raucherartikel. Diese beiderseitigen Produktgruppen weisen sowohl im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit als auch auf ihre Verwendungsweise keinerlei Gemeinsamkeiten auf. Sie werden, was auch dem Verkehr bekannt ist, durchweg von verschiedenen Unternehmen und Unternehmensgruppen hergestellt und vertrieben und begegnen sich in der Regel auch nicht in den Verkaufsstätten; denn Getränke und Lebensmittel werden in Getränke- bzw. Lebensmittelmärkten angeboten, die Waren der Widersprechenden dagegen in Parfümerien, Drogerien, Uhren- und Schmuckgeschäften, Papierwarenläden sowie Bekleidungshäusern und Tabakwarenfachgeschäften. Lediglich in Supermärkten und Kaufhäusern ist mit einem Vertrieb beider Warengruppen zu rechnen. Dieser erfolgt jedoch auch dort durch die räumliche und gruppenmäßige Trennung der beiderseitigen Warenbereiche in einer Form, die für den Verkehr selbst bei der Verwendung gleicher Marken nicht den Eindruck

aufkommen lassen kann, es mit Produkten des gleichen Herstellers oder der gleichen Unternehmensgruppe zu tun zu haben.

Auch die von der Widersprechenden in den Vordergrund ihrer Argumentation gestellte Übung von Juwelieren, die Käufer hochwertiger Schmuckwaren mit Getränken zu verköstigen, ist per se nicht geeignet, eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit von Getränken und Schmuckwaren zu begründen. Bei dieser Übung handelt es sich nicht um einen Verkauf der von der Markeninhaberin beanspruchten Waren, sondern lediglich um eine zur Unterstützung des Verkaufs der Schmuckwaren gelegentlich übliche Nebendienstleistung, die nach Überzeugung des Senats angesichts der völligen stofflichen Verschiedenheit von Getränken und Schmuckwaren sowie deren regelmäßig unterschiedlichen Herstellern im Verkehr für sich genommen auch bei Verwendung gleicher Marken noch keinen Schluß auf eine gemeinsame Produktverantwortung aufkommen läßt. Daß von den Anbietern von Schmuckwaren unter der Widerspruchsmarke nicht nur eine Bewirtungsdienstleistung erbracht, sondern auch mit der Widerspruchsmarke versehene alkoholfreie Getränke als weitere Waren hergestellt und verkauft werden, hat auch die Widersprechende weder nachgewiesen noch behauptet.

Bei dieser Sachlage kann auch die zu Gunsten der Widersprechenden unterstellte erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke allein die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren nicht herbeiführen, weshalb die Verwechslungsgefahr trotz weitgehend gleicher Marken zu verneinen und die Beschwerde zurückzuweisen war.

Es besteht kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

