

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 108/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene IR-Marke 649 499

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. März 1998 und vom 1. März 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 109 83 21 bezüglich der Waren und Dienstleistungen "Récipients en matière plastique à usage médical; articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes de classement, d'accessoires de bureau, tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe; conseils dans le secteur de la technique des matières plastiques, des programmes de construction et de l'ingénierie concernant des pièces techniques en matières plastiques" zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 109 83 21 der IR-Marke der Schutz in Deutschland verweigert.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die international registrierte Marke 649 499

NOVOPLAST

begehrt nach Teillösungen im patentamtlichen Verfahren für

"Pièces pour bandes transporteuses, glissières et transporteurs à chaînes; pièces et roues dentées pour machines, appareils de filtration, de catalyse et de nettoyage; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe (7).

Boîtes de branchement encastrées et tubes isolants à usage électrique, gaines de câble, tube pour lignes pilotes; réservoirs jaugeurs, pièces pour appareils d'analyse et gobelets gradués; pièces, parties, éléments ou composants d'ordinateurs, en particulier pièces d'imprimantes, carters et cylindres d'impression; coffrets, barrettes de prises et coffrage pour l'électronique; pièces d'appareils électriques, pièces de fiches et de connexion pour l'électrotechnique; pièces d'appareils et de machines domestiques, en particulier pièces d'aspirateurs, pièces d'antennes; pièces pour balances; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe (9).

Récipients en matière plastique à usage médical (10).

Pièces pour installations sanitaires, en particulier pièces de chasse d'eau de WC et de canalisations; pièces d'accessoires de salles de bain; pièces d'appareils de filtration, de catalyse et de purification de l'eau; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe (11).

Roues dentées en matières plastiques et autres pièces en matières plastiques pour véhicules, y compris bicyclettes et bateaux comprises dans cette classe **(12)**.

Pièces pour armes en matières plastiques comprises dans cette classe **(13)**.

Bracelets-montres en matières plastiques **(14)**.

Articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes de classement, d'accessoires de bureau, règles (à dessiner), corbeilles à papier; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe **(16)**.

Matières d'étanchéité et d'isolation, tuyaux, fibres de soudage, bagues d'étanchéité; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe **(17)**.

Matériaux de construction, récipients et tubes utilisables en construction, tubes pour conduite d'eau, pièces de canalisations, profilés durs et souples, baguettes et lattes pour le marquage des routes, pièces de fenêtres et de stores; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe **(19)**.

Articles en matière plastique compris dans cette classe, à savoir casiers à bouteilles, réservoirs pour avions en modèle réduit, poignées, écrous et vis, pièces de meubles et de chaises, éléments de tiroirs, charnières, pièces d'accessoires de salle de bain **(20)**.

Pelles à ordures, récipients isolants, couvercles de passoirs, instruments de nettoyage, cuvettes, pots à fleurs brosses et brosses à dents; tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe **(21)**.

Revêtements de meubles en matière plastique **(24)**.

Bâtons de ski à bandes extrudées antidérapantes en matière plastique et pièces d'articles de sport en matière plastique compris dans cette classe **(28)**.

Conseils dans le secteur de la technique des matières plastiques, des programmes de construction et de l'ingénierie concernant des pièces techniques en matières plastiques (42)"

Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland. Die Marke wurde am 23. April 1996 in der "Gazette OMPI des marques internationales" veröffentlicht.

Widerspruch erhoben hat die seit 29. Oktober 1986 für

"Unter Mitverwendung von Kunststoff oder Karton, ohne Verwendung von Metall hergestellte Verpackungsbehälter, insbesondere für Lebensmittel"

eingetragenen Marke 109 83 21

Novoplast

deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestritten worden ist. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. Die Widersprechende habe jedenfalls hinsichtlich Zeit, Ort und Umfang der Benutzung unzureichende Unterlagen vorgelegt.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und näher dargelegt, warum zwingende wirtschaftliche Gründe die Anbringung der Marke auf der Ware selbst verhinder-

ten. Sie hält die Benutzung der Marke für glaubhaft gemacht und hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. März 1998 und vom 1. März 2001 aufzuheben und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung nicht für glaubhaft gemacht.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil Erfolg. Bezüglich der Waren und Dienstleistungen "Récipients en matière plastique à usage médical; articles de bureau, récipients pour articles de papier et de papeterie, en particulier pièces de systèmes de classement, d'accessoires de bureau, tous les produits précités étant en matières plastiques compris dans cette classe; conseils dans le secteur de la technique des matières plastiques, des programmes de construction et de l'ingénierie concernant des pièces techniques en matières plastiques" kann die Zurückweisung des Widerspruchs durch die angefochtenen Beschlüsse keinen Bestand mehr haben.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 1999; 297 - HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 - REVIAN/EVIAN).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, auch wenn diese durch den beschreibenden Anklang "-plast" auf einen makromolekularen Kunststoff hinweist (vgl DUDEN, Fremdwörterbuch, S 609) und auch den Begriff "Plastik" als Oberbegriff für Kunststoffe durchscheinen lässt. Auch die Voranstellung von "Novo-", abgeleitet vom lateinischen Adjektiv "novus, -a, -um" beziehungsweise als poetische Form des gleichbedeutenden italienischen Adjektivs "nuovo" für neu, vermag daran nichts zu ändern, denn es ist das Wortzeichen als Gesamtheit zugrunde zu legen, so dass noch von einem durchschnittlichen Schutzzumfang auszugehen ist.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch sind nur die Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, deren Benutzung im ausschlaggebenden Zeitraum glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 MarkenG). Nachdem die Widerspruchsmarke am 29. Oktober 1986 eingetragen worden war, ist hier gemäß § 43 Abs 1 S 1 MarkenG sowohl der Zeitraum vom 23. April 1991 bis zum 23. April 1996 als auch der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der letzten mündlichen Verhandlung in dieser Sache, also dem 10. Dezember 2001, einschlägig (vgl BGH aaO – HONKA; WRP 2000, 541 – Contura).

Die Glaubhaftmachungsmittel belegen nunmehr ausreichend eine Benutzung der Marke. Nach der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des derzeitigen Geschäftsführers der Widersprechenden vom

1. September 2001 in Verbindung mit den eingereichten und in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Aufklebern, Becherverschlüssen, dem Briefpapier, den Rechnungskopien, dem in der mündlichen Verhandlung präsentierten Verpackungskarton und dem Prospektmaterial sind mit diesen Kunststoffartikeln in den Jahren 1990 bis 1993 unter der Widerspruchsmarke Jahresstückzahlen von jeweils "mehr als" 300.000.000 abgesetzt und dabei ein Jahresumsatz von jeweils "über 24.000.000,00 DM" erzielt worden. In den Jahren 1994 bis einschließlich 2000, zu denen sich die eidesstattliche Versicherung detailliert äußert, sind zwischen 136.498.979 Einheiten bei einem Jahresumsatz von 10.749.610,00 DM (1996) und 366.802.117 Einheiten bei einem Jahresumsatz von 23.893.616 DM (2000) erreicht worden. Damit ist von einer ernsthaften Benutzung der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen auszugehen. Unerheblich ist hierbei, dass der derzeitige Geschäftsführer der Widersprechenden erst seit 1. Oktober 1995 bei dieser beschäftigt ist, da eine Glaubhaftmachung im Wege einer eidesstattlichen Versicherung gemäß § 43 MarkenG iVm § 294 Abs 1 ZPO nur eine eigene Darstellung des Versichernden mit der Folge möglicher strafrechtlicher Sanktionen im Falle der Abgabe einer falschen Versicherung erfordert (vgl BGH NJW 1988, 2045), wobei es nicht darauf ankommen kann, woher der Versichernde die seiner Darstellung zugrundeliegende Kenntnis bezieht.

Der Senat vermag sich der Argumentation der Inhaberin der IR-Marke, eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht dargetan, nicht anzuschließen. Die Widersprechende hat nach Auffassung des Senats in genügender Weise dargelegt, dass die Abnehmer der Waren der Widerspruchsmarke eine Anbringung der Widerspruchsmarke an diesen Waren nicht wünschen und damit in ausreichendem Maße zwingende wirtschaftliche Gründe für die Nichtanbringung der Widerspruchsmarke an den Waren selbst vorgetragen, was insbesondere bei so genannten "Kundenteilen", wie sie hier im Ergebnis vorliegen, der Fall sein kann (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdnr 14). Zwingend wirtschaftlich heißt in diesem Zusammenhang nicht, daß die Anbringung rein tatsäch-

lich unmöglich ist. Es genügt, daß sie vom Abnehmer nicht gewünscht und deshalb aus wirtschaftlichen Gründen (nämlich zur Pflege des Kunden) notwendiger Weise unterbleibt. Zudem ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke vorliegend zur Kennzeichnung der Verpackungskartons der Waren der Widersprechenden dient und damit eine den Anforderungen im Rahmen des § 26 MarkenG genügende enge körperliche Verbindung von Ware und Marke gegeben ist (vgl BGH GRUR 1995, 347 – TETRASIL; aaO – HONKA). Soweit die Widerspruchsmarke im Rahmen des vorgelegten Prospektmaterials und der sonstigen Drucksachen aufscheint, ist auch eine markenmäßige Verwendung iSv § 26 MarkenG gegeben; nach den vorgelegten Unterlagen wird die Widerspruchsmarke dort stets in einer, den kennzeichnenden Charakter nicht ändernden, graphischen Ausgestaltung verwendet, nicht aber als in die volle Firmenbezeichnung aufgenommenes Firmenschlagwort. Zumindest in den Prospekten und den – im Termin – vorgelegten Rechnungskopien ist damit der über den bloßen Gebrauch als Firmenschlagwort hinausgehende Warenbezug zur Annahme der markenmäßigen Benutzung gegeben (vgl BGH, GRUR 1979, 551 – lamod; BPatG, BPatGE 23, 233 – Produpharm).

Die Verpackungsbehälter, für die die Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht ist, sind ohne weiteres unter das eingetragene Warenverzeichnis subsumierbar. Bei der Integrationsfrage kann dahingestellt bleiben, ob der spezielle Verwendungszweck der Behälter (für Lebensmittel) zu einer markenrechtlich beachtlichen Spezialware innerhalb des Oberbegriffs Verpackungsbehälter führt. Jedenfalls kann nämlich die Widersprechende insoweit nicht auf diese, der Ware selbst nicht anzusehende, erst beim Kunden verwirklichte Verwendungsweise beschränkt werden (vgl insoweit BPatG GRUR 1980, 54 MAST REDIPAC; 1995, 488 APISOL/Aspisol; BGH WRP 2001, 1447 – Icthyol (geht wohl in diese Richtung), so daß gemäß § 43 Abs 1 S 3 MarkenG eingetragene Warenbegriff unverändert zugrunde zu legen ist.

Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der Klassen 10, eines Teils der Waren der Klasse 16 und der Dienstleistungen der Klasse 42 der IR-Marke besteht eine hinreichende Ähnlichkeit.

Hinsichtlich der Waren der Klasse 10 der IR-Marke weicht der spezielle Verwendungszweck "Kunststoffbehälter für medizinische Zwecke" kaum vom Warenbegriff der angegriffenen Marke ab.

Bezüglich eines Teils der Waren der Klasse 16 der IR-Marke folgt die Ähnlichkeit aus der Tatsache, dass ein auffallend deutlicher Unterschied zwischen den im Prospekt der Widersprechenden als "Produktfamilie Sonderformen" bezeichneten Verpackungsgegenständen und den im Warenverzeichnis der IR-Marke aufgeführten, aus Kunststoff gefertigten Behältnissen für Papier und Drucksachen sowie Ordnungssystemen nicht bestehen muß. Zumindest die hierunter fallenden Waren der IR-Markeninhaberin wenden sich an das allgemeine Publikum, wobei es sich um Artikel handelt, die gewöhnlich ohne vorherige eingehende Befassung mit der Materie, quasi im Vorübergehen, erworben werden. Der Verkehr kann ohne weiteres der Fehlvorstellung unterliegen, die jeweils gekennzeichneten Produkte entstammten demselben Herstellungsbetrieb (vgl. BGH aaO – EVIAN/REVIAN).

Eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn besteht auch zwischen den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der IR-Marke und den Waren der Widerspruchsmarke. Auch wenn Dienstleistungen im Grundsatz weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, für ähnlich zu erachten sind, können besondere Umstände die Annahme einer Ähnlichkeit nahe legen. Solche Umstände liegen hier vor. Entscheidend ist nämlich, dass die Hauptfunktion einer Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der damit gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH aaO – Canon; BGH WRP 1999, 196 – LIBERO). Dies bedeutet, dass

unter einer Marke angebotene Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines Unternehmens in den Verkehr gebracht werden, das für die Qualität in Anspruch genommen werden kann (vgl. BGH WRP 1999, 928 – Canon II). Danach stellt sich hier die Frage, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegen kann, die Widersprechende trete (auch) als Dienstleisterin im Umfang dessen auf, was im Warenverzeichnis der IR-Marke unter der Klasse 42 genannt ist (vgl. BGH GRUR 1999, 586 – White Lion). Das ist der Fall. Zu den Leistungen eines Unternehmens der Verpackungsindustrie gehört – worauf die Widersprechende auch hinwies – typischerweise auch die (technische) Beratung des Kunden hinsichtlich der Art und Ausführung der jeweiligen Verpackung, sei es unter technischen, finanziellen, logistischen oder sonstigen Aspekten. Auch wenn derartige Beratungsleistungen mitunter als kostenmäßig nicht gesondert ausgewiesene Nebenleistung anzusehen sein werden, die im Ergebnis der Empfehlung und dem Absatz der Waren der Widersprechenden dienen, ist es nicht ausgeschlossen, dass der auch diese Dienstleistung als eigenständige Leistung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTONIC; GRUR 1991, 317 – MEDICE). Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn – wie hier – das Dienstleistungsverzeichnis der IR-Marke so weit gefasst ist, dass auch der Tätigkeitsbereich der Widersprechenden (mit-) abgedeckt wird und zum anderen es im Bereich der Waren der Widersprechenden üblich ist, keine fertigen Standardprodukte anzubieten, sondern schon im Vorfeld eines Auftrags sachgerechte, individuelle Problemlösungsvorschläge für den Abnehmer zu erarbeiten, sei es durch Beratung, durch Konstruktion oder durch beides zusammen. Die Kunden der Widersprechenden, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen und sodann die Produkte der Widersprechenden in ihrem eigenen Betrieb nutzen, wären aber zugleich grundsätzlich auch Nachfrager der allgemeineren Dienstleistungen der IR-Marke, wenn etwa eine neu gestaltete Kunststoffverpackung zum Einsatz gelangen soll. Bei einem derartigen Zusammentreffen der beiderseitigen, verwandten Waren beziehungsweise Dienstleistungen beim Abnehmer ist selbst für Fachkreise die Annahme, die von der IR-Markeninhaberin beanspruchten Leistungen rührten von der Widerspre-

chenden her, nicht fernliegend, so dass für eine Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn hier genügend enge Berührungspunkte sprechen.

Zwar mag diese Ähnlichkeit der Waren einerseits und der Dienstleistungen andererseits gering sein, so dass bereits geringe Zeichenunterschiede zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr genügen würden.

Dies kann jedoch, wie auch im Bereich der Waren der Klasse 10 und eines Teils der Waren der Klasse 16 der IR-Marke hier im Ergebnis dahinstehen, da die beiderseitigen Zeichen identisch sind und bereits deshalb ein extremer Abstand zu den Waren zu fordern wäre, der nicht besteht. Unerheblich ist dabei die Eintragungsförm der IR-Marke in Großbuchstaben, da bei Wortmarken grundsätzlich neben der eingetragenen auch jede weitere verkehrübliche Wiedergabeförm zu berücksichtigen ist (vgl Althammer/Ströbele aaO, § 9 Rdnr 77).

Hinsichtlich der übrigen Waren der IR-Marke und den Waren der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung des § 43 Abs 1 S 3 MarkenG eine Ähnlichkeit jedoch nicht, auch nicht in Form einer so genannten "mittelbaren" Ähnlichkeit, feststellen. Die Waren der Klassen 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24 und 28 der IR-Marke betreffen spezielle Bauteile, Baustoffe und Produkte, die weder von der Verkehrsauffassung noch von den Vertriebswegen irgendeine Berührung mit den Waren der Widerspruchsmarke aufweisen, so dass hier im Ergebnis eine Warenähnlichkeit und damit auch die Gefahr einer markenrechtlichen Verletzung insoweit zu verneinen ist. Allein die mögliche Fertigung dieser Waren aus Plastik betrifft nur ein einziges für die Warenähnlichkeit wesentliches Merkmal und reicht bei diesem Allerweltsgrundstoff nicht aus, um Warenähnlichkeit feststellen zu können.

Daher ist der Beschwerde der Widersprechenden, die auf vollständige Löschung der angegriffenen Marke gerichtet war nur teilweise stattzugeben.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Hu