

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 157/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. November 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 671 135

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. April 2000 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 981 979 zurückgewiesen wird.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 981 979 wird der IR-Marke 671 135 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Gründe

I.

Die Marke

Abb. 1 am Ende

ist international registriert unter der Nummer 671 135 für

"9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes; articles et accessoires pour lunettes".

Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der Wortmarke 981 979

TIFFANY,

eingetragen am 12. Februar 1979 für

"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände und plattierte Gegenstände, nämlich Becher, Schalen, Tablett, Teller, Kaffee- und Teeservices, Aschenbecher, Leuchter, Feuerzeuge; Juwelierwaren, echte und unechte Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren, Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Messerschmiedewaren, Bestecke, insbesondere Gabeln, Messer und Löffel; Waren aus Glas, Porzellan und Steingut (soweit sie in Klasse 21 enthalten sind), insbesondere Figuren und Geschirr",

deren Schutzdauer zuletzt am 1. April 1997 verlängert wurde.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat den Widerspruch nach erhobener Einrede der Nichtbenutzung mit Beschluss vom 5. April 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, es sei keine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angegriffenen Marke festzustellen, weshalb der "Einwand der Benutzung" dahinstehen könne. Die beiderseits erfassten Waren würden üblicherweise in verschiedenen Unternehmen produziert, nämlich einerseits Schmuckwaren und andererseits Erzeugnisse der Augenoptik, die auf die Verhältnisse des Kunden abzustimmen seien. Dabei seien auch die Vertriebswege

unterschiedlich, da Brillen im Optikerfachgeschäft und Schmuck im Juweliergeschäft angeboten werde; schließlich sei auch der Verwendungszweck verschieden, weshalb eine Warenähnlichkeit nicht vorliege. Soweit möglicherweise eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den "étuis à lunettes, articles et accessoires pour lunettes" der angegriffenen Marke bestehen könnte, sei eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht erfolgt.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und diese im wesentlichen damit begründet, die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sei von der Markenstelle zu Unrecht verneint worden. Ein Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke sei rechtsmissbräuchlich, da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine nahezu weltweit bekannte Produktmarke handle. Da zudem die beiden Marken ausschließlich durch die Bezeichnung "Tiffany" geprägt würden, sei der angegriffenen Marke der Schutz zu versagen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. April 2000 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, es fehle schon an der erforderlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren, die sich weder ergänzten noch über den denselben Weg vertrieben würden. Auch sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur durchschnittlich, da es zahlreiche Drittzeichen gebe. Schließlich sei die Benutzungslage problematisch, da die Widersprechende nicht zwischen der Wider-

spruchsmarke und der Marke "Tiffany & Co." trenne und letztere sich als Firmenkennzeichnung darstelle.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 iVm §§ 107, 114 MarkenG, so dass der angegriffenen Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu versagen ist.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs 1 MarkenG bestritten. Die Einrede greift jedoch nicht durch.

Nachdem keine Beschränkung auf eine der beiden in § 43 Abs 1 MarkenG vorgesehenen Nichtbenutzungseinreden vorgenommen wurde, ist, da beide Einreden nebeneinander erhoben werden können, davon auszugehen, dass die rechtserhaltende Benutzung sowohl für den Zeitraum zwischen 1992 und 1997 als auch für den Zeitraum zwischen 1997 und 2002 gemäß § 43 Abs 1 MarkenG glaubhaft zu machen ist (vgl BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; GRUR 1999, 54 – Holtkamp; GRUR 1999, 995 – HONKA). Diese Glaubhaftmachung ist der Widersprechenden gelungen.

Nach den beiden eidesstattlichen Versicherungen von Frau P... vom 13. Mai 1998 und vom 14. Oktober 2002 und der eidesstattlichen Versicherung des Herrn P... vom 11. November 2002 sowie den weiteren Unterlagen über den Vertrieb von Waren ist ein DM-Umsatz der Widersprechen

den ab dem Jahr 1993 bis zum Jahr 1997 in jeweils ... Millionenhöhe glaubhaft gemacht, wobei der Anteil der Juwelierwaren an diesen Umsätzen durchschnittlich mehr als ... Prozent betrug. Nach der eidesstattlichen Erklärung des Herrn P... haben sich die Umsätze in den Jahren nach 1997 mindestens auf gleicher Höhe bewegt und im Jahr 2000 ... DM erreicht, wobei auf die Juwelierwaren ein Anteil von ... DM entfiel. Mit diesem Umsatz ist eine dem Umfang nach ausreichende Benutzung für Schmuck- und Juwelierwaren im Sinne von § 26 MarkenG dargetan. Das umso mehr, als die Widersprechende einen nicht unerheblichen Werbeaufwand betrieb, so wurden im Zeitraum zwischen 1992 und 1997 etwa ... Mio. DM für Werbeanzeigen ausgegeben und durch die im Exhibit K vorgelegten Kopien auch belegt. Ohne Belang ist dabei, dass in den Werbeanzeigen und Katalogen der Widersprechenden sowie auf der Mehrzahl der dort wiedergegebenen Schmuckstücke diese mit "Tiffany & Co." bezeichnet sind und diese Bezeichnung auch auf den als Exhibit H vorgelegten Rechnungen verwendet wird, wobei die Widersprechende in ihrer Buchhaltung nicht zwischen den Zeichen "Tiffany" beziehungsweise "Tiffany & Co." unterscheidet. Aufgrund der Umsatzzahlen ist bei einem Umsatz in Höhe ... DM für Juwelierwaren im Jahr 1996 oder gar ... DM im Jahr 2000 eine ausreichende, ernsthafte Benutzung grundsätzlich glaubhaft gemacht. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wird, worauf abzustellen ist (vgl. BGH WRP 1999, 936 – HONKA) iSv § 26 Abs 3 MarkenG durch die fragliche Hinzufügung des Zusatzes "& Co." nicht verändert, da die Kennzeichnungsfunktion allein durch den Bestandteil "Tiffany", der der Widerspruchsmarke entspricht, erreicht wird. Dem Zusatz "& Co." kommt hier keine das Zeichen bestimmende Funktion zu. Selbst bei Anlegung eines strengen Maßstabes wird das Publikum zwar den Zusatz "& Co." nicht übersehen, aber dem Gesamteindruck nach die Verwendungsform Tiffany & Co. mit der eingetragenen Widerspruchsmarke gleichsetzen, weil der markenrechtlich unbedeutende Zusatz "& Co." zu keiner ins Gewicht fallenden Verlagerung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils Tiffany führt (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG § 26 Rdn 81; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 26 Rdn 85). Zumeist sind Zu-

sätze in der Rechtsprechung zwar nur dann als "unschädlich" beurteilt worden, wenn sie rein warenbeschreibend waren. Auch die Entscheidung pro-fit (GRUR 1998, 1030, 1031) betrifft nicht den Fall, dass der eingetragenen Marke in der benutzten Form GmbH hinzugefügt wurde, sondern den Fall, dass durch die augenfällige Abänderung der graphischen Gestaltung, nämlich durch die in Balkenform zusammengefassten Angaben zur (ua durch den Zusatz GmbH ergänzten) Firma der Markenteil pro-fit verselbständigt und **dadurch** der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert wird. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch andere Zusätze ohne maßgebenden Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter sind. So hat der Bundesgerichtshof (GRUR 1999, 164 – John Lobb) die Hinzufügung einer Graphik mit den Buchstaben J und L für unwesentlich angesehen. Ähnlich beurteilt der Senat den zeichenrechtlich nichtssagenden Zusatz "& Co".

Auch liegt in der Herausstellung dieser Bezeichnung, zumindest wenn Waren damit gekennzeichnet sind, keine, die rechtserhaltende Benutzung iSv § 26 MarkenG ausschließende, firmenmäßige Benutzung vor, da insoweit die herkunftskennzeichnende Funktion in Bezug auf die Waren erhalten bleibt (vgl BPatG, E 23, 233 – Produpharm; E 27, 141 - TECO).

2. Es besteht Verwechslungsgefahr. Diese ist unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselbezüglichkeit der Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht (stRspr, vgl EuGH, MarkenR 1999, 22 - CANON; BGH MarkenR 1999, 297 - Honka; GRUR 2001, 158 - 3-Streifen-Kennzeichnung). Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit oder Identität der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/-TISSERAND).

Zwischen den Juwelier- und Schmuckwaren der Widerspruchsmarke und den Brillengestellen, Brillenfassungen und Brillenetuis beziehungsweise den "accessoires pour lunettes" der angegriffenen Marke besteht eine Warenähnlichkeit: Zwar existieren zwischen Brillengestellen und den genannten Waren der Widerspruchsmarke weder in bezug auf die Herstellungs- und Vertriebsstätten noch in bezug auf die übliche Verwendungsweise engere Berührungspunkte, wenn die Funktion einer Brille lediglich als korrigierende Sehhilfe angesehen wird. Da es aber auch Schmuck- und Zierbrillen gibt, die aufgrund des verarbeiteten Materials neben der Funktion als Sehhilfe auch der schmückenden Wirkung dienen und entsprechend teure Designerbrillen mit imageträchtigen Marken versehen werden, hebt diese, mit Schmuckwaren vergleichbare Wirkung Brillengestelle solcher Art über die reine Funktion als Sehhilfe heraus und führt sie einer, Schmuckwaren identischen Funktion zu, so dass hier eine Warenähnlichkeit nicht verneint werden kann (vgl. BGH, GRUR 2002, 1079 – TIFFANY II). In dieser Entscheidung ist zwar nur auf die Warengleichartigkeit nach dem WZG abgestellt. Der Begriff der Warenähnlichkeit unterliegt jedoch im Wesentlichen denselben Kriterien und ist eher weiter zu verstehen als die Warengleichartigkeit (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 29 ff.). Das gilt in besonderem Maße auch für die Brillenetuis, sowie andere Zubehörartikel für Brillen, wie etwa Ketten zum Umhängen, die im soweit sie aus teureren Materialien gefertigt sind nicht nur über den Optikfachhandel, sondern auch über den Schmuckhandel vertrieben werden.

Letztlich kann auch die Warenähnlichkeit zwischen Brillengläsern und Schmuckwaren nicht ganz ausgeschlossen werden. Brillengläser interessieren den Endverbraucher in aller Regel nicht isoliert als Ware. Sie erfüllen ihre Funktion nur, wenn sie in Brillengestelle eingepasst werden und bilden erst mit diesen die fertige Sehhilfe. In aller Regel wird spätestens dann, wenn infolge einer Veränderung der Sehschärfe ein Neuerwerb von Gläsern erforderlich wird, auch ein neues Brillengestell, also insgesamt eine neue Brille erworben. Daraus folgt, dass Brillengläser markenrechtlich eher als unselbständige Waren fungieren, bei denen ob ihrer engen Verbindung zur Hauptware bezüglich der Warenähnlichkeit keine differen-

zierte Behandlung zur Hauptware veranlasst ist, also der durch die Hauptware (Brille) erfasste Ähnlichkeitsbereich auch deren Bestandteil Gläser (noch) berührt. Denn eine Anbringung der Marke auf den Gläsern, wie sie gerade bei hochwertigen Produkten auch tatsächlich üblich ist, würde sich bei der fertigen Brille in aller Regel (auch) auf diese und nicht mehr allein auf die Gläser beziehen, und beim Publikum zu entsprechenden Fehlvorstellungen über die Herkunft der Waren führen. Solche Auswüchse brauchen nicht allein der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung überantwortet werden, soweit ihnen bereits bei der Warenähnlichkeitsbeurteilung Rechnung getragen werden kann. Auf ähnlichen Erwägungen beruht zB die Entscheidung EVIAN/REVIAN (BGH GRUR 2001, 507), die darauf abstellt, dass es auch möglich ist, dass der Verkehr durch gewisse äußerliche Umstände bezüglich Herstelleridentität oder –verbundenheit zu nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Fehlvorstellungen veranlasst werden kann, so dass Wein und Mineralwasser (noch) warenähnlich sind.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zumindest als durchschnittlich zu beurteilen.

Die angegriffene Marke wird ausschließlich durch den Bestandteil "Tiffany" geprägt, da es sich bei dem Bestandteil "lunettes made in Italy" um einen rein beschreibenden Bestandteil handelt und die graphische Ausgestaltung ausschließlich in der – in der Werbung weit verbreiteten – Verwendung dreier verschiedener Schrifttypen besteht, die der schutzsuchenden Bezeichnung keinen prägenden Charakter verleiht. Denn auch bei Berücksichtigung der graphischen Gestaltung vermag der Verkehr das angegriffene Zeichen nur nach den Wortbestandteilen zu benennen, was sich auf die klangliche Verwechslungsgefahr auswirkt (vgl BGH aaO – Lions; GRUR 1999, 733 – LION DRIVER).

Ohne Belang ist dabei auch, dass es sich bei "lunettes" um ein Wort der französischen Sprache handelt, da dies dem angesprochenen Verkehr bekannt ist, zumal gerade im Bereich exklusiver, auf eine entsprechende Lebensart hindeutender

Gebrauchs- und Luxusartikel, eine französische Benennungspraxis zu beobachten ist. Die englische Wortfolge "made in Italy" ist als schlichte und oftmals bei modischen Artikeln herausgestellte Herkunftsbezeichnung allgemein bekannt.

Das angegriffene Zeichen wird somit durch "Tiffany" geprägt, weshalb der zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderliche Abstand iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bei der gegebenen Warenlage nicht gewahrt ist und der angegriffenen Marke der Schutz zu verweigern war.

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

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Hu

Abb. 1

