



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 16/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 80 943

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2005 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 300 80 943 für die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen (soweit in Klasse 20 enthalten); Matratzen und Kopfkissen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Waren aus Glas, Porzellan oder Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere Gläser, Teller, Tassen, Untertassen, Pfannen, Töpfe, Schüsseln, Dosen, Terrinen, Garnituren, Karaffen und Flaschen, Vasen und ähnliche Behältnisse“

angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 300 74 005 wird insgesamt zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Dornier

ist am 14. Mai 2001 für Waren der Klassen 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34 unter der Nummer 300 80 943 in das Register eingetragen und am 13. Juni 2001 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist - soweit für das vorliegende Beschwerdeverfahren von Bedeutung - Widerspruch erhoben worden aufgrund

1. der am 5. Dezember 2000 für die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen“

unter der Nummer 300 74 005 eingetragenen Wortmarke

DORNIER

sowie

2. der am 7. Juli 2000 unter der Nummer 300 36 362 eingetragenen Wortmarke

DORNIER

deren Warenverzeichnis lautet:

“Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Biere; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), ausgenommen stille Weine (trocken bis süß), Brandy und Tresterschnaps; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer“.

Die Widerspruchsmarke 300 36 362 war ihrerseits widerspruchsbefangen. Das Widerspruchsverfahren wurde am 31. August 2004 abgeschlossen.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 die Löschung der Marke 300 80 943 für folgende Waren angeordnet:

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen (soweit in Klasse 20 enthalten); Matratzen und Kopfkissen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Waren aus Glas, Porzellan oder Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere Gläser, Teller, Tassen, Untertassen, Pfannen, Töpfe, Schüsseln, Dosen, Terrinen, Garnituren, Karaffen und Flaschen, Vasen und ähnliche Behältnisse, Fleisch, Wurst, Fisch, Schalentiere, Geflügel und Wild, auch konserviert, zubereitet oder tiefgefroren; konserviertes, getrocknetes, tiefgefrorenes oder zubereitetes Obst und Gemüse; Fleischextrakte, Fleisch-, Fisch-, Obst- oder Gemüsegelees; Konfitüren und Marmeladen; Eier, Milch und Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette; Mayonnaisen und Salate auf der Grundlage von Fleisch, Wurst, Fisch, Schalentieren, Geflügel oder Wild; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, Schalentieren, Geflügel, Wild, Gemüse oder Obst (auch tiefgefroren); Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne oder anderen Milchprodukten, auch mit Zusatz von Aromatisierungsmitteln; Kaffee, Tee, Kakao und deren Ersatzmittel, auch in Form von Fertiggetränken oder Instantzubereitungen; Zucker, auch aromatisiert; Reis, Tapioka, Sago, Teigwaren; Mehle und Getreidepräparate (soweit in Klasse 30 enthalten), Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Schokolade und Schokoladewaren;

Hefe, Backpulver, Speisesalz; Aromastoffe für Nahrungsmittel; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner (soweit in Klasse 31 enthalten); lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen, natürliche und Kunstblumen sowie getrocknete Pflanzen; Blumenzwiebeln und -knollen; Katzenstreu; Mulch- und Torfstreu; Futtermittel, insbesondere Hunde- und Katzenfutter, Biere; Mineralwässer, kohlen-säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke, Fruchtnektare und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak und Tabakerzeugnisse; Raucherartikel; Streichhölzer und Feuerzeuge“.

Im Übrigen hat sie die Widersprüche zurückgewiesen.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien klanglich identisch. Die jüngere Marke sei daher für alle Waren zu löschen, die mit den Waren der Widerspruchsmarken identisch oder ähnlich seien. Der Grad der Ähnlichkeit könne offen bleiben, da angesichts der klanglichen Übereinstimmung der Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr auch in Bezug auf solche Waren zu bejahen sei, die nur zu einem geringen Grad ähnlich seien. Hinsichtlich der übrigen Waren der jüngeren Marke seien die Widersprüche zurückzuweisen. Diese Waren wiesen keinerlei Berührungspunkte mit den Waren der Widerspruchsmarken auf, so dass insoweit trotz Identität der Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Mit Schriftsatz vom 21. Juni 2006 hat er die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 300 74 005 bestritten.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 14. Dezember 2005 aufzuheben und die Widersprüche aus den Marken 300 74 005 und 300 36 362 zurückzuweisen.

Der Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 13. November 2007 mitgeteilt, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. In der Sache hat er lediglich darauf verwiesen, dass sich die Widerspruchsmarke 300 36 362 noch in der Benutzungsschonfrist befinde. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 300 74 005 hat er nicht eingereicht. Der Widersprechende hat keine Sachanträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache teilweise Erfolg. In dem im Tenor genannten Umfang konnte die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke durch die Markenstelle nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG keinen Bestand haben, da der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 300 74 005 nicht glaubhaft gemacht hat. Der Widerspruch aus der Marke 300 74 005 war demgemäß auch insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Im Übrigen hat die Markenstelle dagegen im Ergebnis zu Recht die teilweise Löschung der Marke 300 80 943 angeordnet.

1. Soweit die Markenstelle die Löschung der Marke 300 80 943 in Bezug auf die im Tenor genannten Waren angeordnet hat, war der Beschwerde des Markeninhabers stattzugeben, weil der Widersprechende eine rechtserhal-

tende Benutzung der Widerspruchsmarke 300 74 005 nicht glaubhaft gemacht hat.

Der Markeninhaber hat insoweit die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die Benutzungsschonfrist dieser Widerspruchsmarke ist am 5. Dezember 2005 und damit vor Erhebung der Nichtbenutzungseinrede und nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 13. Juni 2001 abgelaufen. Der Widersprechende hätte somit glaubhaft machen müssen, dass er seine Marke im Zeitraum zwischen dem 14. November 2002 und dem 14. November 2007 rechtserhaltend benutzt hat. Dieser Obliegenheit ist der Widersprechende nicht nachgekommen. Die von der Widerspruchsmarke 300 74 005 beanspruchten Waren konnten daher nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung über den Widerspruch nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend war die von der Markenstelle angeordnete teilweise Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die im Tenor genannten Waren, die mit den von der Widerspruchsmarke 300 74 005 beanspruchten Waren teilweise identisch und im Übrigen ähnlich sind, aufzuheben, ohne dass es noch auf die Frage der Verwechslungsgefahr angekommen wäre.

2. Soweit sich die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Löschung seiner Marke für die im Tenor des angefochtenen Beschlusses genannten Waren der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 34 richtet, hat sie keinen Erfolg. Insoweit hat die Markenstelle im Ergebnis zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die angegriffene Marke ist mit der ebenfalls für Waren der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 34 eingetragenen Widerspruchsmarke 300 36 362 klanglich identisch. Darüber hinaus besteht zwischen den Vergleichsmarken Identität auch in schriftbildlicher Hinsicht, da der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke aufgrund ihres Charakters als Wortmarke neben der im Regis-

ter eingetragenen Großschreibung auch die Kleinschreibung und damit auch die Schreibweise der angegriffenen Marke erfasst (Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 97, 144).

Soweit die Waren der angegriffenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke 300 36 362 identisch sind, ergibt sich die Löschungsreife der angegriffenen Marke bereits aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Die Doppelidentität zwischen den sich gegenüberstehenden Marken und Waren begründet ein zwingendes Schutzhindernis hinsichtlich der jüngeren Marke. Insoweit bedarf es keiner gesonderten Feststellung einer Verwechslungsgefahr. Diese wird vielmehr unwiderleglich vermutet (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 6).

Hinsichtlich der übrigen Waren hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass zwischen der Marke 300 36 362 und der Marke 300 80 943 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Ob eine solche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004,

865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen, nachdem weder Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft noch für eine geschwächte Kennzeichnungskraft vorliegen.

Soweit die sich gegenüberstehenden Waren nicht identisch sind, sind sie einander jedenfalls ähnlich. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, braucht der Grad der Ähnlichkeit der Waren angesichts der Identität der Vergleichsmarken jedoch nicht im Einzelnen festgestellt zu werden, da unter diesen Umständen eine Verwechslungsgefahr auch bei einem geringen Ähnlichkeitsgrad zu bejahen ist.

3. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Hu