



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
27. Februar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 03 008**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richterinnen Prietzel-Funk und Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Dienstleistungen

Geldgeschäfte, Versicherungswesen; Veranstaltung von Reisen;  
Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

eingetragene Wortmarke 303 03 008

**James-Cook Reisen**

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren

Spirituosen, insbesondere Rum, jedoch soweit Whisky und Gin in Frage kommen, nur britische Erzeugnisse, Weinbrand, Liköre und Magenbitter; Essenzen und Extrakte zur Herstellung von Spirituosen

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 778 181

### **James Cook**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es fehle an der erforderlichen Warenähnlichkeit. Die Erbringung von unkörperlichen Dienstleistungen und die Herstellung bzw. der Vertrieb von körperlichen Waren seien schon dem Grunde nach verschieden. Besondere Umstände, die die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegten, seien nicht ersichtlich. Die Anbieter der Dienstleistungen der angegriffenen Marke würden regelmäßig nicht als Anbieter von Spirituosen auftreten und umgekehrt. Allein der Umstand, dass Spirituosenhersteller mitunter als Lieferanten entsprechender Getränke bei Veranstaltungen in Erscheinung träten, reiche für eine Ähnlichkeit nicht aus.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie führt aus, die Hersteller der Waren der Widerspruchsmarke führten regelmäßig Gewinnspiele durch, bei denen sie Gewinne in Form von Produkten, Geld oder Reisen in Aussicht stellten. Die Hersteller von Lebensmitteln und den Waren der Widerspruchsmarke träten auch immer häufiger als Veranstalter von Sport- und Kulturaktivitäten auf (vgl. z. B. Red Bull, Erdinger Weißbräu, Kloster Andechs Brauerei etc.). Üblicherweise würden auch Brennereien Führungen anbieten. Sofern Hersteller der Waren der Widerspruchsmarke Veranstaltungen sponserten, werde der Verkehr eine wirtschaftliche Abhängigkeit des Veranstalters vom Sponsor bzw. Hersteller der Waren annehmen. Es lägen nicht nur unselbständige Nebenleistungen bzw. unselbständige Nebenwaren vor.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke. Ferner bestreitet sie, dass die Widersprechende regelmäßig Gewinnspiele durchführe und Gewinne in Form von Produkten, Geld oder Reisen anbiete. Selbst wenn andere Hersteller von Waren der Widerspruchsmarke häufiger als Veranstalter von Sport-, Kultur- und Unterhaltungsaktivitäten auftreten würden, sei dies vorliegend unerheblich, da die Widersprechende sich nicht entsprechend betätige. Darüber hinaus erscheine die Veranstaltung solcher Aktivitäten nur als Hilfsmittel für gesteigerten Warenabsatz, nicht aber als selbständiger Tätigkeitsbereich des Warenanbieters.

Auf den Nichtbenutzungseinwand der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers sowie Artikelaufstellungen und Rechnungen eingereicht. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat den Einwand der Nichtbenutzung weiterhin aufrechterhalten, insbesondere hat sie den Inhalt der eidesstattlichen Versicherungen bestritten.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeit-

rang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Vorliegend fehlt es bereits an der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke.

Wie die Markenstelle diesbezüglich zutreffend festgestellt hat, können aufgrund der von vornherein bestehenden grundlegenden Abweichungen von Waren und Dienstleistungen an sich nur besondere Umstände das Vorliegen einer Ähnlichkeit rechtfertigen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterliegen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, weil sich das Dienstleistungsunternehmen *selbstständig* mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, weil der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich *selbständig* gewerblich betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II). Die bloße Möglichkeit von Fehlvorstellungen über irgendwelche Zusammenhänge wirtschaftlicher oder orga-

nisatorischer Art reicht dabei nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 83 m. w. N.). Geht der Verkehr dagegen nur von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware aus, besteht i. d. R. keine Veranlassung, diesen Bereich über die Ähnlichkeitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen.

An einer selbständigen gewerblichen Betätigung auf dem jeweils anderen Waren- bzw. Dienstleistungsgebiet fehlt es vorliegend. Bezüglich der Dienstleistungen „Geldgeschäfte, Versicherungswesen“ sind offensichtlich überhaupt keine Berührungspunkte mit den Waren der Widerspruchsmarke gegeben. Im Hinblick auf die Dienstleistungen „Veranstaltung von Reisen, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ wird der Verkehr zwar möglicherweise wissen, dass bestimmte Veranstaltungen bzw. Events unter Umständen von Spirituosenherstellern gesponsert werden, was aber keineswegs zur Annahme einer vollständigen organisatorischen Ausrichtung durch den Getränkehersteller führt. Selbst wenn derartige Veranstaltungen gelegentlich auch von Getränkeherstellern (mit) organisiert werden, lässt dies keinesfalls den Schluss auf eine selbständige gewerbliche Betätigung dieser Hersteller auf dem betreffenden Dienstleistungsbereich zu. Der Verkehr wird nicht annehmen, dass ein Spirituosenhersteller Reisen und Veranstaltungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten unabhängig von den dort angebotenen Getränken umfassend organisiert. Nach der bestehenden Spruchpraxis ist eine Ähnlichkeit daher nur angenommen worden für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ mit verschiedenen Lebens- und Genussmitteln (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdnr. 84 m. w. N.). Die vorliegenden Dienstleistungen „Veranstaltung von Reisen, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ liegen indes von den Waren der Widerspruchsmarke deutlich weiter entfernt, so dass eine Ähnlichkeit abzulehnen ist (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 372 li. Spalte: „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“ nicht ähnlich zu „Kaffee, Tee“ etc.; mittlere Spalte: „Durchführung von Veranstaltungen“ nicht ähnlich zu „alkoholfreien Getränken“).

Da eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen nicht durch eine große Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ausgeglichen werden kann, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. BGH GRUR 2002, 340 - Fabergé; GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS), ohne dass es auf Fragen der Benutzung ankommt.

### III

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Prietzel-Funk ist  
an den BGH abgeordnet  
und kann daher nicht un-  
terschreiben.

Kopacek

Dr. Fuchs-Wisseemann

Pr