



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 144/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 00 905

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 00 905

DOPPELDECKER

für die Waren der Klasse 33

„Wein, Sekt und Spirituosen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren der Klasse 30

„Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Zuckerwaren“

seit dem 15. Juni 1977 eingetragenen Marke 959 121

Doppeldecker.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Die Markeninhaberin hat ihre Nichtbenutzungseinrede auch in Kenntnis dieser Unterlagen aufrechterhalten.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es sei zweifelhaft, ob durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen eine Benutzung der angegriffenen Marke für den Fünfjahreszeitraum vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht sei. Aus der übermittelten eidesstattlichen Versicherung könne nur entnommen werden, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke im Jahre 2000 aufgenommen worden sei. Ob und inwieweit sich der für das gesamte Jahr 2000 undifferenziert glaubhaft gemachte Umsatz auch auf den Zeitraum vor der am 18. Mai 2000 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke beziehe, lasse sich der Erklärung dagegen nicht entnehmen. Jedenfalls könne für die Prüfung der Ähnlichkeit der Waren und damit der Verwechslungsgefahr auf Seiten der Widerspruchsmarke nur von der Ware „Schaumzuckerwaren“ ausgegangen werden, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke nur für Schaumwaffeln behauptet worden sei, die den Schaumzuckerwaren als der einschlägigen Untergruppe der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Zuckerwaren zuzuordnen seien. Zwischen Schaumzuckerwaren und den Waren der angegriffenen Marke bestehe keine Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Wein, Sekt und Spirituosen unterschieden sich nach ihrer Art, ihrer Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck und ihren regelmäßigen Herstellungsstätten deutlich von Schaumzuckerwaren. Allenfalls vereinzelt würden Schaumzuckerwaren unter Verwendung alkoholischer Getränke hergestellt. Letzteren komme dann aber lediglich der Charakter geschmacksbeeinflussender Zutaten zu, die – anders als z. B. bei mit Wein oder Spirituosen gefüllten Pralinen – den Warencharakter nicht prägten und auch in der Werbung nicht besonders herausge-

stellt würden. Schließlich handele es sich auch nicht um einander ergänzende Waren.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie hat zur ergänzenden Glaubhaftmachung der Benutzung eine weitere eidesstattliche Versicherung vorgelegt und hält die Subsumtion der benutzten Ware „Schaumwaffeln“ unter den Oberbegriff „Schaumzuckerwaren“ für unzutreffend, weil Schaumwaffeln eher den Dauerbackwaren zuzuordnen seien. Nach den Richtlinien für Zuckerwaren hänge bei Erzeugnissen, die aus Schaumzucker und Waffelblättern bestünden und bei denen der Schaumzucker nicht allseitig umhüllt sei, die Abgrenzung von Zuckerwaren und Dauerbackwaren allein von dem jeweiligen Anteil von Schaumzucker und Waffelblättern ab, so dass auch nahezu identische Produkte teils als Zuckerwaren und teils als Backwaren einzustufen seien. Deshalb müssten für die Warenähnlichkeitsprüfung nicht nur Schaumzuckerwaren, sondern auch Dauerbackwaren herangezogen werden, und unter diesen speziell Waffeln, die in einer Vielzahl von Süßwarensortimenten wesentlicher Bestandteil neben Schokoladen- und Nougaterzeugnissen seien. Die benutzte Ware sei auch ein Teil der größeren Gruppe „Süßwaren“. Diese Gruppe, zu der auch Schokoladenerzeugnisse, Zuckerwaren und Dauerbackwaren gehörten, weise eine größere Nähe zu alkoholischen Getränken auf. Es gebe eine Vielzahl von Süßwaren, die mit Spirituosen gefüllt oder getränkt seien. Auch Backwaren, wie z. B. Amarettini, würden unter Verwendung von Spirituosen hergestellt. Schließlich gebe es ein traditionelles Erzeugnis, das zwischen Schaumzuckerwaren und alkoholischen Getränken auf der Grenze der beiden Produktbereiche angesiedelt sei, nämlich eine Rotwein- bzw. Weißweinschaumspeise. Letztlich bestehe auch ein funktioneller Zusammenhang zwischen den Waren in Form des gemeinsamen Verzehrs und in Form von aus Süßwaren und alkoholischen Getränken kombinierten Geschenken. Damit sei von einer zumindest entfernten Ähnlichkeit der Waren auszugehen, die angesichts der Identität der Marken und der wegen ihrer Originalität gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2001 und 21. April 2004 aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der Marke 300 00 905 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit dem Hinweis, die Widersprechende gehe nach ihrem eigenen Vorbringen selbst davon aus, dass das Wort „Doppeldecker“ die Beschaffenheit einer Schaumwaffel beschreibe. Auch der dargelegte Benutzungsumfang reiche zur Begründung einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht aus. Die fehlende Ähnlichkeit der Waren ergebe sich bereits aus dem Umstand, dass weder die Hersteller alkoholischer Getränke Schaumwaffeln noch die Hersteller von Schaumwaffeln alkoholische Getränke herstellten oder vertrieben. Der Umstand, dass es Groß- und Einzelhändler gebe, die beide Produktgruppen in ihrem Gesamtsortiment führten, sei nicht geeignet, die Ähnlichkeit der Waren zu begründen, weil ansonsten alle in einem Kaufhaus angebotenen Waren ähnlich seien.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Es kann dahingestellt bleiben, ob auch unter Berücksichtigung der ergänzenden eidesstattlichen Versicherung vom 25. April 2005 bereits im Zeitraum vor dem 18. Mai 2000 eine dem Umfang nach rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke durch die Lizenznehmerin der Widersprechenden stattgefunden hat; denn auch bei zu Gunsten der Widersprechenden unterstellter rechtserhaltender Benutzung ihrer Marke für Schaumwaffeln besteht – wie von der Markenstelle in Ergebnis und Begründung im Wesentlichen zutreffend dargelegt worden ist – wegen der fehlenden Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren nicht die Gefahr von Verwechslungen der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Eine Subsumtion der Ware „Schaumwaffeln“, für die allein Benutzungsnachweise vorgelegt worden sind, ist nur unter die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltene Ware „Zuckerwaren“ möglich, denn Schaumwaffeln sind weder eine Schokolade noch ein Schokoladenerzeugnis. Die im Rahmen der erforderlichen Integrationsprüfung von der Markenstelle angenommene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die zu den Zuckerwaren zählende Warenuntergruppe „Schaumzuckerwaren“ entspricht den Grundsätzen der bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes vom Bundesgerichtshof (GRUR 1990, 39 – Taurus) vertretenen sog. erweiterten Minimallösung, die der nationale Gesetzgeber des Markengesetzes in der Amtlichen Begründung zum Markenrechtsreformgesetz ausdrücklich gut geheißen hat (BIPMZ 1994, 77) und die von den Senaten des Bundespatentgerichts deshalb weiterhin angewendet wird (vgl. z. B. BPatG GRUR 2004, 954, 955 f – CYNARETTEN/Circanetten).

Soweit die Widersprechende demgegenüber die benutzte Ware „Schaumwaffeln“ als Dauerbackware eingestuft haben will, kann ihr dies schon deshalb nicht zu einer für sie günstigeren Beurteilung der Verwechslungsgefahr verhelfen, weil die Widerspruchsmarke für Backwaren nicht eingetragen ist. Würde man der Argumentation der Widersprechenden folgen, würde es somit bereits an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für eine der eingetragenen Waren fehlen. Deshalb ist auch die weitere, von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für Dauerbackwaren ausgehende Argumentation der Widersprechenden zur Ähnlichkeit dieser Ware mit den Waren der angegriffenen Marke für die Entscheidung im vorliegenden Beschwerdeverfahren unbeachtlich.

Die als rechtserhaltend benutzt unterstellten Schaumzuckerwaren weisen, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit den Waren „Wein, Sekt und Spirituosen“ auf. Warenähnlichkeit i. S. d. vorgenannten Bestimmung ist anzunehmen, wenn Waren bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22-29 – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die sich im vorliegenden Widerspruchsverfahren einander gegenüberstehenden Waren unterscheiden sich nicht nur in ihren regelmäßigen Ausgangsprodukten und in ihren Herstellungsverfahren, sondern werden auf Grund dieser Umstände auch durchweg nicht von denselben Unternehmen hergestellt und vertrieben. Hersteller von Schaumzuckerwaren sind Unternehmen der Süßwaren-Branche, während Wein, Sekt und Spirituosen von Kellereien und Brennereien erzeugt werden. Die beiderseitigen Waren weisen auch in Bezug auf ihre Beschaffenheit als feste bzw. flüssige Erzeugnisse und auf ihre regelmäßigen Vertriebs- und Angebotsstätten deutliche gruppenmäßige Unterschiede auf. Es ist auch weder für den Senat ersichtlich noch von der Widersprechenden selbst vorgetragen und nachgewiesen worden, dass bei der Herstellung von Schaumzuckerwaren (und insbesondere Schaumwaffeln) alkoholische Getränke verwendet werden und hiermit geworben wird. Es besteht deshalb auch keine Verkehrserwartung in dieser Richtung. Vielmehr geht die Erwartungshaltung des inländischen Durchschnittsverbrauchers bei Schaumwaffeln und anderen Schaumzuckerwaren gerade in die entgegengesetzte Richtung, weil es sich bei diesen Waren um solche handelt, die gern und

überwiegend von Kindern und Jugendlichen erworben und konsumiert werden. Somit sind für den Durchschnittsverbraucher keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, die es ihm nahelegen könnten, selbst bei identischen Kennzeichnungen und höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine übereinstimmende betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder eine sonstige gemeinsame Produktverantwortung für diese Waren anzunehmen.

Schaumzuckerwaffeln werden auch im Allgemeinen nicht zu alkoholischen Getränken verzehrt oder in Verbindung mit solchen Getränken verschenkt. Der Umstand, dass bei anderen Süßwaren, wie beispielsweise mit alkoholischen Getränken gefüllten Pralinen, zum Teil die Art der Füllung für den Kaufentschluss maßgeblich ist und deshalb Spirituosenmarken als begleitende Marke auf Pralinenverpackungen Verwendung finden, was die Rechtsprechung und die Praxis zur Bejahung einer – wenn auch entfernteren – Ähnlichkeit zwischen Pralinen und mit alkoholischen Getränken gefüllten Schokoladenwaren veranlasst hat, ist hier unbeachtlich, weil die Widersprechende ihre Marke für solche Waren nicht benutzt hat.

Angesichts der fehlenden Ähnlichkeit der Waren besteht trotz Identität der Marken auch dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden die von ihr behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit der Waren kann nicht durch die anderen Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden (EuGH a. a. O. – Canon – Nr. 19). Deshalb musste der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg versagt bleiben.

Für eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

gez.

Unterschriften