



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 512/10

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 49 591

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2010 durch die Richterinnen Martens und Bayer sowie des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 4. Dezember 2006 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 29, 30 und 32

29 Fisch, Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränke“

eingetragene Wortmarke 306 49 591

NatureXpress

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 398 09 102

X-PRESS

die seit 10. Juni 1998 für die folgenden Waren der Klassen 7, 21 25 und 32 eingetragen ist:

Elektrische Fruchtpressen; Fruchtpressen, nicht elektrisch; Bekleidungsstücke, ausgenommen Hemden, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Fruchtsäfte und Fruchtgetränke.

In der Akte der Widerspruchsmarke ist als Abschluss des Widerspruchsverfahrens der 31. Oktober 2001 vermerkt.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mangels Markenähnlichkeit zurückgewiesen und dabei die Frage der Benutzung der älteren Kennzeichnung, die durch die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede verfahrensrelevant geworden war, dahinstehen lassen. Der angesichts teilweise identischer Waren von der jüngeren Marke zu fordernde strenge Abstand der Vergleichsmarken sei eingehalten, da der gemeinsame Zeichenbestandteil „Xpress“ als kennzeichnungsschwach einzustufen sei. Es handele sich dabei um einen vom Wort „express“ in werbeüblich verkürzter Schreibweise abgeleiteten sachlichen Hinweis, dass die fraglichen Waren leicht angemischt werden könnten oder eine schnell erfrischende Wirkung hätten.

Gegen diese Entscheidung einer Prüferin des gehobenen Dienstes richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Zur Begründung führt er aus, die Wider-

spruchsmarke werde im Zusammenhang mit Naturprodukten wie Fruchtgetränken und den zu ihrer Herstellung benötigten Fruchtpressen benutzt. Verwechslungsgefahr sei gegeben, denn entgegen der Ansicht der Markenstelle sehe der Verkehr den Zeichenbestandteil „Xpress“ nicht in einem beschreibenden Zusammenhang. Vielmehr stehe der Buchstabe „X“ für eine unbekannte Größe, während das Wort „Press“ eine phantasievolle Bezeichnung für die Widerspruchswaren sei. Infolgedessen behalte die Widerspruchsmarke innerhalb des jüngeren Zeichens ihre selbständig kennzeichnende Stellung. Durch die Voranstellung des glatt beschreibenden Wortes „Nature“ bleibe die Herstellerangabe „X-PRESS“ erhalten und der Verkehr gelange irrig zu der Annahme, die Waren stammten aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 306 49 591 anzuordnen.

Die Markeninhaberin, die ihre Nichtbenutzungseinrede weiterhin aufrechterhält und sich im Übrigen den Ausführungen der Markenstelle anschließt, beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der älteren Marke 398 09 102 daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Bereits im Verfahren vor der Markenstelle hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG in zulässiger Weise erhoben. Die vom Widersprechenden daraufhin eingereichten Unterlagen sind nicht geeignet, eine Benutzung von Waren im Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken nach § 26 MarkenG glaubhaft zu machen. Nach dem Vorbringen des Widersprechenden in seinen Schriftsätzen vom 29. August und vom 2. November 2007, das er im Beschwerdeverfahren nicht ergänzt hat, kann eine rechtserhaltende Benutzung lediglich für die Waren: „elektrische Fruchtpressen; Fruchtpressen, nicht elektrisch“ angenommen werden, wobei zugunsten des Widersprechenden die Verwendung in der abgewandelten Form „Orange X-PRESS“ als von § 26 Abs. 3 MarkenG umfasste Benutzung der Widerspruchsmarke unterstellt wird.

Eine darüber hinausgehende Benutzung der älteren Kennzeichnung lässt sich an Hand der überreichten Benutzungsunterlagen für die weiteren eingetragenen Waren „Fruchtsäfte und Fruchtgetränke“ ebenso wenig feststellen wie für die geltend gemachten Orangen, für die die ältere Marke im Übrigen überhaupt keinen Schutz genießt. Schon die eidesstattliche Versicherung vom 31. Oktober 2007 enthält die Erklärung, dass unter der Widerspruchsmarke neben den Orangen-

saftpressmaschinen lediglich noch „Orange X-PRESS Saftflaschen“ angeboten werden, nicht aber wie vorgetragen Orangensaft in Flaschen. Die weiteren Anlagen zum Schriftsatz vom 2. November 2007 zeigen dementsprechend auch nur eine mit Orangensaft gefüllte Flasche mit der Bezeichnung „Frischer Saft“, nicht aber die Widerspruchsmarke. Eine funktionsgerechte Benutzung der Widerspruchsmarke für Orangensaft würde aber die Verbindung zwischen Marke und Produkt voraussetzen, die auf dem vorliegenden Warengbiet üblicherweise durch Anbringung der Marke auf der Verpackung bzw. Flasche erfolgt. Sie ist entgegen der Ansicht des Widersprechenden auch nicht deshalb entbehrlich, weil die Saftpressmaschinen mit Orangen bestückt werden und als Ergebnis des Pressvorgangs Orangensaft erzeugt werde.

Für die Prüfung der Warenähnlichkeit können auf Seiten der Widerspruchsmarke nur solche Waren berücksichtigt werden, für die der Benutzungsnachweis erbracht wurde (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Zwischen den Waren der jüngeren Marke und Saftpressmaschinen ist jedoch eine Ähnlichkeit unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu verneinen, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie Beschaffenheit, regelmäßige betriebliche Herkunft, Verwendungszweck und Nutzung, wobei die wirtschaftliche Bedeutung auch als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen eine Rolle spielt. Die beiderseitigen, allenfalls geringen warenrelevanten Berührungspunkte beschränken sich darauf, dass die Lebensmittel der Markeninhaberin zu dem sehr breiten Sortiment derjenigen Waren gehören, die in einem größeren Supermarkt angeboten werden, der seinen Kunden auch solche Zusatzleistungen wie einen vor Ort frisch gepressten Orangensaft anbieten kann. Der Verbraucher geht aber nicht davon aus, dass alle in einem Lebensmittelmarkt vertriebenen Produkte eine gemeinsame betriebliche Herkunft aufweisen bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Fehlt es - wie vorliegend - im Ergebnis an jeglicher Warenähnlichkeit, kommt eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht in Betracht (BGH GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN).

Nach allem war die Beschwerde des Widersprechenden zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Martens

Bayer

Schell

Bb