



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 512/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 995 696

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2011 aufgehoben.

Der IR-Marke 995 696 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke EM 002 093 987 die Schutzerstreckung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der

für die Waren

Kl. 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

registrierten Wortmarke EM 002 093 987

FALCON

gegen die Schutzerstreckung der für die Waren

Kl. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, energy drinks, sport drinks; isotonic drinks, stimulation drinks, beverages containing caffeine and/or plant extracts (all the aforementioned goods not for medical use).

Kl. 33: Alcoholic beverages (except beers).

international registrierten Marke IR 995 696

FALCCUN

zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht (§§ 107, 119, 125b, 124, 114, 26, 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1), ein Schutzverweigerungsgrund gemäß §§ 119, 125b, 124, 114, 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art 6^{quinquies} B PVÜ liege nicht vor.

Die Markeninhaberin der jüngeren Marke habe in zulässiger Weise die Einrede mangelnder Benutzung i. S. v. § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben, welcher gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG bei einem Widerspruch aus einer Gemeinschaftsmarke entsprechend anzuwenden sei. Der Widersprechenden habe es somit obliegen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten

fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG) – dies betreffe den Zeitraum März 2004 bis März 2009 – als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) – Zeitraum April 2006 bis April 2011 - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Die Prüfung der eingereichten Unterlagen, nämlich eine eidesstattliche Erklärung der Leiterin der Markenabteilung der Firma C... AB, diverse Werbematerialien und Rechnungsbeispiele aus den Jahren 2005 bis 2009, ergebe nicht den ausreichenden Nachweis rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke. Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handle, richteten sich die Benutzungserfordernisse gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG nach Art. 15 GMV. Dieser verlange eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft, wobei dem im Vergleich zur nationalen Marke erheblich erweiterten räumlichen Geltungsbereich im Rahmen der Benutzung der Gemeinschaftsmarke Rechnung zu tragen sei. Die Beurteilung, ob die Benutzungshandlungen ausreichend sind, müsse in Bezug zur Gemeinschaft als Ganzem erfolgen. Die glaubhaft gemachten Umsätze der Widerspruchsmarke stellten im Vergleich zur Schätzung der „Brewers of Europe“ zum Gesamtumsatz 2008 der europäischen Brauereien lediglich 0,2 % dar, was nicht ausreiche, eine ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke zu belegen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, zu deren Begründung sie auf die Marktstellung und Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht zuletzt in Schweden hinweist und ergänzende Verbraucherbefragungen vorlegt. Ferner vertieft sie ihre Ausführungen zur nicht umstrittenen Ähnlichkeit der Waren und dem mangelnden Zeichenabstand. Die Widersprechende beantragt,

sinngemäß wie erkannt.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr besteht und daher der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für sämtliche registrierten Waren zu verweigern ist (§ 114 Abs. 3 i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, welche die Markeninhaberin im markenamtlichen Verfahren in zulässiger Weise bestritten hatte, entgegen der von der Markenstelle geäußerten Rechtsauffassung ausreichend glaubhaft gemacht.

Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, richten sich die Benutzungserfordernisse gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG nach Art. 15 GMV. Danach muss die Marke in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden sein. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, 428, Nr. 38 - Ajax/Ansul; EuGH GRUR 2006, 582, 584, Nr. 7 - VITAFRUIT). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungs-

bild auf dem Markt präsent ist" (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 - Il Ponte Finanziaria SpA/HABM). Es kann eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft im Sinne von Art. 15 GMV auch durch Benutzung nur in einem Mitgliedsstaat glaubhaft gemacht werden (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312, 314 - NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 - ZAPPA; BPatG 24 W (pat) 35/07 - Stradivari; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 125 b Rdn. 20; vgl. auch die Rechtsprechung des EuGH, wonach es für die „Bekanntheit“ einer Gemeinschaftsmarke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV ausreichend ist, wenn die Marke im gesamten Gebiet eines Mitgliedsstaates bekannt ist, EuGH GRUR 2009, 1158, 1159, Nr. 29 - PAGO-/Tirolmilch, BPatG 30 W (pat) 1/10 Toltec/Tomtec).

Nach den bereits erwähnten, eingereichten Benutzungsunterlagen wird die Widerspruchsmarke in einer bildlichen Ausgestaltung mit einem Falken im Aufdruck auf Bierdosen und Bierflaschen und als Wort in Rechnungen und Ähnlichem benutzt. Diese Art der Benutzung ist als rechtserhaltend für die Wortmarke FALCON für Bier anzusehen.

Die glaubhaft gemachten Umsätze für Bier in den Jahren 2004 bis 2008 lagen bei ca. ... EUR jährlich. Aus den angegebenen Umsatzzahlen ist nicht erkennbar, ob es sich um Umsätze, die ausschließlich durch den Verkauf in Schweden erzielt wurden, handelt, oder ob unter diese Zahlen auch die Umsätze durch Exporte in europäische Länder fallen; z. T. betreffen allerdings die Rechnungen Lieferungen nach Deutschland. Die „Brewers of Europe“ schätzen den Gesamtumsatz 2008 der europäischen Brauereien auf ca. ... Euro (siehe Anlage 1 zum Beschluss der Markenstelle: Onlineauszug aus Wikipedia vom 10.05.2011). Der angegebene Umsatz von ... EUR im Jahre 2008 lag damit im Vergleich zu dem Gesamtumsatz der europäischen Brauereien zwar rechnerisch bei lediglich 0,2 %. Bei der großen Vielzahl von verschiedenen Biersorten und Brauereien (über 1000) verbleibt für jede einzelne Biersorte bzw. Brauerei jedoch kein großer Einzelanteil. Nachdem diese 0,2 % des mit Bier der

Marke Falcon erzielten Umsatzes des europäischen Biermarktes mehr als das doppelte des durchschnittlichen Umsatzes einer europäischen Brauerei darstellt, ist entgegen der Ansicht der Markenstelle von einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen. Betrachtet man die Anteilsfaktoren für Umsatz und Biererzeugung näherungsweise als äquivalent, so ergibt sich für Schweden ein Marktanteil von über 25 %. Die Marke „FALCON“ erreicht damit ca. 2,5 Millionen Einwohner, also ca. 0,5% der Bevölkerung eines Marktes, in der eine „durchschnittliche“ Brauerei weniger als 0,1 % der europäischen Bevölkerung erreicht. Auch nach den Informationen zum Schwedischen Biermarkt (http://cdn2.vol.at/2007/10/Schwedischer_Biermarkt.pdf) gehört Falcon-Bier zu den in Schweden populärsten Bieren, die Widersprechende hat den größten Marktanteil mit über 26 % in Schweden, den schwedischen Brauereien gelingt zunehmend, das Exportvolumen zu steigern.

Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände und der glaubhaft gemachten Tatsachen ist eine ernsthafte Benutzung für Bier daher nicht in Abrede zu stellen, die Widerspruchsmarke ist tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent.

2. Die sich gegenüberstehenden Zeichen unterliegen auch der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 112, § 114 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widersprechenden zu berücksichtigende Ware „Bier“ liegt nicht fern von den Waren der um Schutz nachsuchenden Marke. Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder würden zumindest unter einheitlicher Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584, Nr. 85 - VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 49 m. w. N.).

Bei der Ware „Bier“ handelt es sich um ein Massenprodukt des täglichen Bedarfs, weshalb auf den normalen Verkehrskreis des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist. Auf dieser Grundlage ist für die Ware „Bier“, die ebenfalls vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der international registrierten Marke umfasst ist, von Warenidentität auszugehen. Für die anderen Waren ist auf Grund der gleichen Vertriebswege und dem Umstand, dass es sich jeweils um (Erfrischungs-) Getränke handelt, zumindest von einer normalen Warenähnlichkeit auszugehen.

Die Widerspruchsmarke verfügt in ihrer Gesamtheit originär zumindest über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wobei durch die nachgewiesene Bekanntheit in Schweden eine erhöhte Kennzeichnungskraft in Betracht kommen kann. Allerdings hält die jüngere Marke den angesichts der Warenähnlichkeit erforderlichen hohen Zeichenabstand auch hiervon unabhängig nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast). Eine markenrechtlich

erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff., Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen (vgl. BGH a. a. O., Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804, Nr. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 183 m. w. N.).

Dabei ist allgemein davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKASELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 24 - Lloyd/Loint's).

Bei der vorliegenden Art der Waren handelt es sich um Massengüter des täglichen Bedarfs, so dass bei Auswahl und Erwerb von diesen Waren von einer verringerten Aufmerksamkeit hinsichtlich der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann, zumal die vorliegenden Waren auch in lauten Gaststätten oder ähnlichen Einrichtungen auf Zuruf erworben werden, was verringerte Maßstäbe an die klangliche Ähnlichkeit nach sich zieht.

Als Zeichen stehen sich die Wortmarken FALCCUN und FALCON gegenüber.

Beim schriftbildlichen Vergleich der sich gegenüber stehenden Marken ist festzustellen, dass beide Marken mit „FALC“ denselben Wortanfang aufweisen und zudem mit „N“ denselben Endbuchstaben haben. Somit ist die Buchstabenfolge „FALC – N“ identisch in beiden Marken enthalten. Die Marken unterscheiden sich

in der Wortmitte, wobei die Widerspruchsmarke ein „O“ aufweist, während die angegriffene Marke ein „CU“ enthält. Somit erhöht sich die Anzahl der Buchstaben von 6 auf 7 für die angegriffene Marke. Allerdings ist der Unterschied in der Buchstabenanzahl mit einem zusätzlichen Buchstaben gering. Die Verdoppelung des Buchstabens C in der Markenmitte von FALCCUN und der Austausch von O zu U vermögen nicht einen genügenden Abstand zwischen den Marken herzustellen, weshalb von einer schriftbildlichen Ähnlichkeit auszugehen ist.

Hinsichtlich der klanglichen Ähnlichkeit ist zu bemerken, dass es sich bei beiden Marken um zweisilbige Zeichen handelt, wobei die erste Silbe „FALC“ im Klang identisch ist. Die zweite Silbe unterscheidet sich durch den Austausch eines „O“ durch ein „U“. Bei diesen Vokalen handelt es sich jeweils um einen dunklen Vokal, dessen Aussprache sehr ähnlich ist. Die Verdoppelung des „C“ in FALCCUN ist nicht zu hören, weshalb insgesamt aufgrund der sehr ähnlichen Konsonanten- und Vokalfolge und der sehr ähnlichen Aussprache der jeweils zweisilbigen Marken von einer klanglichen Ähnlichkeit auszugehen ist.

Bezüglich der begrifflichen Ähnlichkeit ist nicht unmittelbar feststellbar, mit welcher Assoziation die jeweiligen Marken im deutschsprachigen Raum verbunden werden werden, allerdings liegt wegen der bekannten Bedeutung von „falcon“ als Falke im Englischen oder Schwedischen der Hinweis auf den Raubvogel nicht fern. Dies gilt mindestens klanglich allerdings auch für die jüngere Marke, so dass mit den Zeichen auch keine stark unterschiedlichen begrifflichen Assoziationen verbunden werden.

Insgesamt besteht somit eine hohe Zeichenähnlichkeit. In Anbetracht der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, der Warenähnlichkeit bzw. Warenidentität und der hohen Zeichenähnlichkeit liegt eine beachtliche Verwechslungsgefahr vor.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde stattzugeben und der Marke aufgrund des Widerspruches der Schutz zu versagen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb