



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 580/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 13 944

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2014 durch die Richterin Dorn als Vorsitzende, den Richter Hermann und die Richterin Kriener

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 19. August 2010 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke 306 13 944 angeordnet worden ist, und der Widerspruch wird insgesamt zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

DESPERADO

ist am 26. Februar 2004 zunächst als Gemeinschaftsmarke angemeldet und am 18. Dezember 2006 unter der Nummer 306 13 944 für die Waren

Klasse 29: Verarbeitete Nüsse; überzogene Nüsse, nicht in anderen Klassen enthalten; Snackprodukte auf der Basis von Nüssen; verarbeitete Samen; getrocknete subtropische Früchte und Trockenfrüchte, nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 30: Reiscracker, Schokoladennüsse; Popcorn;

Klasse 31: Unverarbeitete Nüsse, unverarbeitete Sämereien

in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden.

Gegen die am 19. Januar 2007 veröffentlichte Eintragung der Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 14. März 1995 unter anderem für die Waren der

Klasse 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages

international registrierten Wortmarke IR 632 838

DESPERADOS

beschränkt auf die genannten Waren am 19. April 2007 Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat am 22. Oktober 2007 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren zahlreiche Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sowie einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 19. August 2010 für die Waren der Klasse 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch hinsichtlich der Waren der Klasse 30 zurückgewiesen.

Dagegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt. Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 20. Juni 2012 die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und - unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses - auf die Beschwerde der Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren „Reiscracker, Schokoladennüsse; Popcorn“ der Klasse 30 angeordnet. Im Beschluss ist ausgeführt, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei für die Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware „Bier“ zugrunde zu legen, da die Widersprechende die bestrittene Benutzung nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarken würden zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, das unter der Widerspruchsmarke „DESPERADOS“ vertriebene „Bier“ und die von der angegriffenen Marke „DESPERADO“ beanspruchten Snackartikel entstammten denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Zwar folge diese Annahme nicht aus der Beschaffenheit oder der regelmäßigen betrieblichen Herkunft dieser Waren, eine zumindest entfernte Warenähnlichkeit ergebe sich vielmehr aus dem regelmäßigen gemeinsamen Verkauf sowie dem Konsum von „Bier“ und „Snackartikeln“. Die Widerspruchsmarke verfüge infolge gerichtsbekannt intensiver Benutzung über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen zudem in klanglicher, schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien, halte das angegriffene Zeichen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand auch bei Vorliegen nur entfernt ähnlicher Waren nicht ein.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde hat die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiterverfolgt. Die Rechtsbeschwerde führte mit Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 6. November 2013 zur Aufhebung der angefochtenen Beschwerdeentscheidung und zur Zurückverweisung des Verfahrens zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht. Nach Auffassung des BGH könne die Beurteilung, wonach sich mit der Ware „Bier“ der Klasse 32 der Widerspruchsmarke und den von der jüngeren Marke beanspruchten Snack-

artikeln der Klassen 29, 30 und 31 entfernt ähnliche Waren gegenüberstünden der rechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung gegenüberstehender Waren nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen dürfe, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein könnten. Entsprechendes gelte für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich seien, häufig nur ein geringeres Gewicht zukomme. Bei der Frage der Ähnlichkeit seien auch die Umstände zu berücksichtigen, die im Streitfall gegen eine auch nur entfernte Ähnlichkeit der Waren sprächen. Da gegenteilige Feststellungen hierzu fehlten, gehöre dazu auch der Umstand, dass Brauereien bislang durchweg davon abgesehen hätten, im Zusammenhang mit dem Absatz des Bieres auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei dessen Konsum dazu passende Esswaren der Klassen 29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot der Konzerns stammten, zu dem die jeweilige Brauerei gehöre. Insgesamt habe der angesprochene Verkehr daher wenig Veranlassung anzunehmen, dass solche Esswaren aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten, wenn sie unter einer Marke vertrieben würden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimme. Dies gelte selbst in den Fällen, in denen die sich gegenüberstehenden Waren im Einzelhandel, der Gastronomie und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten würden. Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken beim Warenauftritt und in der Werbung nicht genutzt werde, vermittle dem Verkehr eher den Eindruck, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruhe, dass bei der Wahl der Marke jeweils einem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt worden sei.

Im Rahmen des wiedereröffneten Beschwerdeverfahrens verweist die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin zu 1) auf die zur Frage der Ähnlichkeit der Waren von Seiten des BGH dargelegten zu berücksichtigenden Umstände. Die beiderseitigen Waren würden in unterschiedlichen Unternehmen

hergestellt und angeboten. Snackartikel, Nüsse und die übrigen Waren der angegriffenen Marke seien Erzeugnisse der Süßwaren- oder Knabberartikelhersteller und würden in der Regel nicht von Brauereien produziert. Der angesprochene Verkehr unterscheide klar zwischen Essen und Trinken, auch wenn die beiderseitigen Waren dem Verzehr, und damit dem gleichen Zweck dienten. Die Waren würden aber zu unterschiedlichen Zwecken angeboten, denn die „Snackartikel“ der angegriffenen Marke dienten als Zwischenmahlzeit und dazu, den kleinen Hunger zwischendurch und zu jeder Tageszeit zu stillen, während es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um Getränke, die vorwiegend in den Abendstunden konsumiert würden, handele und die auch dazu dienten, den Konsumenten in einen leichten Rauschzustand zu versetzen. Die Zielgruppen der sich gegenüberstehenden Waren seien unterschiedlich, die Snackartikel richteten sich an Kinder und Erwachsene, während sich die bierhaltigen Getränke an Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre richteten. Die stoffliche Beschaffenheit der Waren, einerseits die flüssige, in Flaschen oder Dosen angebotene Ware „Bier“ und andererseits die in fester Form in Tüten oder Dosen verpackten Knabberartikel, seien verschieden. Ebenso wenig bestünde zwischen den in Rede stehenden Branchen eine gegenseitige Lizenzierungspraxis. Anhaltspunkte dafür, dass Bierproduzenten Knabberartikel, Trockenfrüchte oder Reiscracker in Lizenz herstellten oder selbst lizenzierten, fehlten. Die Waren würden nicht gemeinsam vertrieben werden. Auch wenn sie häufig in den gleichen Verkaufsstätten, etwa Supermärkten, angeboten würden, erfolge die Präsentation der Waren regelmäßig in unterschiedlichen Regalen und Abteilungen, sodass sie sich nicht in unmittelbar räumlichem Zusammenhang begegneten. Eine mögliche räumliche Nähe der sich gegenüberstehenden Waren im Rahmen spezieller Verkaufsaktionen oder Produktpräsentationen sei für die Frage der Warenähnlichkeit unerheblich. Es sei von einer absoluten Warenunähnlichkeit auszugehen, was im Übrigen auch der ständigen Rechtsprechung der Gerichte und Markenämter entspreche.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin zu 1) beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 19. August 2010 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen. Ferner beantragt sie, die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin zu 1) beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 19. August 2010 aufzuheben, soweit mit diesem der Widerspruch zurückgewiesen wurde, und die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt anzuordnen. Ferner beantragt sie, die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Sie hält an ihrer Auffassung fest, dass die angegriffene Marke wegen vorliegender Verwechslungsgefahr insgesamt zu löschen sei. Angesichts der Tatsache, dass die Waren häufig gemeinsam angeboten, verkauft und verzehrt würden, bestehe ein funktioneller Zusammenhang der Waren, die sich gegenseitig ergänzten. Auch plane die Widersprechende in Zukunft die Vergleichswaren gemeinsam zu produzieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, wohingegen die zulässige Beschwerde der Widersprechenden nicht begründet ist.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „DESPERADO“ und der Widerspruchsmarke „DESPERADOS“ besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn der §§ 119, 124, 116 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Widerspruch auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke - unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des DPMA - insgesamt zurückzuweisen ist und entsprechend die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040, 1042, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-Gry; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 116 Abs. 1 i. V. m. 43 Abs. 1 MarkenG bestritten. Die Benutzung der Widerspruchsmarke war mithin für den Zeitraum vom 19. Januar 2002 bis 19. Januar 2007 nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und für den Zeitraum

vom 8. Oktober 2009 bis 8. Oktober 2014 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nachzuweisen. Die Widersprechende hat zwar im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren keine weiteren, aktuellen Benutzungsunterlagen für den sich verändernden Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorgelegt. Der neu eröffnete Benutzungszeitraum überschneidet sich zeitlich mit dem für die nunmehr aufgehobene frühere Entscheidung des Senats relevanten Zeitraum von 2007 bis 2012, hinsichtlich dessen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Bier“ ausreichend glaubhaft gemacht worden war. Zudem kann von einer gerichtsbekanntem Benutzung ausgegangen werden.

Selbst wenn auf der Grundlage des Vortrags der Widersprechenden zu ihren Gunsten von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, kann dies nicht zu einer Bejahung der Verwechslungsgefahr der Zeichen führen.

Denn nach der für den erkennenden Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG bindenden rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts durch den Bundesgerichtshof ist vorliegend von der fehlenden Warenähnlichkeit zwischen der benutzten Ware „Bier“ und den Snackartikeln der Klassen 29, 30 und 31 auszugehen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rn. 65 - Éditions Albert René; BGH GRUR 2014, 488, 489 –

DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 – Kinderzeit; GRUR 2004, 901 – d-c-fix/DC-Fix; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/ REVIAN).

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 6. November 2013 (BGH, a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO) ausgeführt, dass die vom Senat bisher aufgezeigten Gesichtspunkte, die zur Bejahung entfernter Warenähnlichkeit führten, namentlich die langjährige Übung eines gemeinsamen Verzehrs der Waren „Bier“ und „Knabberartikel“ der Klassen 29, 30 und 31 und der häufig in unmittelbarer Nähe stattfindende Verkauf dieser Waren, angesichts dessen, dass diese Übereinstimmungen von den Unternehmen gerade nicht genutzt würden, um dem Verkehr beim Warenauftritt und in der Werbung den Eindruck zu vermitteln, es bestünde eine Ursprungsidentität, nicht ausreichen, eine Herkunft aus demselben Unternehmen oder eine wirtschaftliche Verbindung der Unternehmen anzunehmen. Denn der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung der Waren, der für die Frage der Warenähnlichkeit eine maßgebliche Rolle spielen kann, darf im Rahmen der Prüfung nicht zu einer Vernachlässigung der weiteren relevanten Faktoren führen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 45 – Waterford Wedgwood; BGH GRUR 2002, 626, 628 – IMS). Den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren kommt im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit häufig nur ein geringes Gewicht zu.

Über die vom Senat bisher aufgezeigten Gesichtspunkte hinaus, konnten keine weiteren tatsächlichen Umstände ermittelt werden, die vorliegend darüber hinaus für die Annahme einer Warenähnlichkeit sprechen.

Insbesondere kann der Vortrag der Widersprechenden, wonach sie künftig auch Snackartikel und damit unter die von der angegriffenen Marke fallende Waren produzieren werde, nicht zu einer anderen Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit führen. Denn nach ständiger Rechtsprechung werden die Voraussetzungen einer regelmäßigen betrieblichen Herkunft noch nicht dadurch erfüllt, dass einzelne wenige Unternehmen tatsächlich die beiderseitigen Waren herstellen. Um die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise in relevanter Weise zu

beeinflussen, ist vielmehr eine gewisse Übung in der Branche notwendig (vgl. BGH GRUR 2007, 321 Rdnr. 24 COHIBA; BPatG GRUR 1991, 761 PINGO).

Angesichts der Tatsache, dass die beiderseitigen Waren nicht in den gleichen Herstellungsstätten (Brauereien einerseits, Snackartikelhersteller andererseits) gefertigt werden und über die Nähe beim Warenvertrieb und dem gemeinsamen Konsum hinaus keine weiteren relevanten Berührungspunkte der Waren feststellbar sind, überwiegen die Gesichtspunkte, die gegen die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise von einer gemeinsamen Herkunft oder einer wirtschaftlichen Verbindung der Unternehmen sprechen. Dies sind neben der unterschiedlichen stofflichen Beschaffenheit, die grundsätzliche Unterscheidung, die die angesprochenen Verbraucher zwischen Essen und Trinken vornehmen (vgl. BGH GRUR 1999, 158,159 - GARIBALDI) sowie die unterschiedlichen Zielgruppen der Waren. Da zwischen den Branchen untereinander weder Lizenzen für die jeweils verwendeten Marken vergeben werden, noch auf den gemeinsamen Verzehr oder die gegenseitige Ergänzung der Waren in der Werbung hingewiesen wird, haben die angesprochenen Verbraucher keinen Anlass, an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich der sich gegenüberstehenden Waren zu denken.

Angesichts der festgestellten Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu verneinen und der Widerspruch zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dorn

Hermann

Kriener

Me