

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 72/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 04 277

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für die Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung; Immobilienwesen, Bauwesen; Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

in den Farben „rot/weiß“ eingetragene und am 20. Juli 1996 bekanntgemachte Marke 396 04 277

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 13. September 1972 für die Waren

„Zigaretten, Zigarillos, Stumpen, Zigarren“

farbig eingetragenen Marke 897 374

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch gemäß §§ 43 Abs 2 Satz 2, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr wegen mangelnder Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren und Dienstleistungen nicht bestehe. Die Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ hätten mit „Tabakwaren“ keinerlei Berührungspunkte hinsichtlich ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihres Vertriebs- bzw Erbringungsorts, ihres Verwendungszwecks und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Das gelte erst recht für die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die Markenstelle habe in der angefochtenen Entscheidung nicht hinreichend berücksichtigt, daß der Begriff der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen im Markenrecht unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr zu würdigen sei. Die Gefahr betrieblicher Herkunftsverwechslungen der durch die Marken erfassten Waren und Dienstleistungen sei vorliegend aber als besonders hoch einzustufen, weil die Marken in ihrem

Gesamteindruck jeweils durch den identischen Wortbestandteil „kim“ geprägt würden und es sich bei der Widerspruchsmarke zudem um eine Zigarettenmarke handele, die einen durch Meinungsumfragen belegten hohen Durchsetzungsgrad und eine entsprechend erheblich gestärkte Kennzeichnungskraft besitze. Unter diesen Umständen könne im Hinblick auf die Berührungspunkte, die zwischen den Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ einerseits und „Tabakwaren“ andererseits bestünden, die Gefahr von Herkunftsverwechslungen nicht verneint werden. Nachdem „Wein und Spirituosen“ schon nach der früheren Rechtsprechung als gleichartig erachtet worden seien mit der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“, müsse dies wegen des großzügiger zu beurteilenden markenrechtlichen Ähnlichkeitsbegriffs auch für „Tabakwaren“ im Verhältnis zu der „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ gelten, denn Tabakwaren würden in der Regel in Gaststätten und Hotels zum Verkauf angeboten, insbesondere auch in dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Zu berücksichtigen sei ferner, daß große Zigarettenhersteller seit einigen Jahren sogenanntes event-sponsoring betrieben, bei dem die Teilnehmer und Gäste im Rahmen von Empfängen und sonstigen Veranstaltungen mit Essen, Getränken und Zigaretten verpflegt würden. Ferner weiteten die großen Tabakkonzerne ihre Geschäftstätigkeit wegen des drohenden Werbeverbots für Tabakwaren zunehmend auf andere Waren- und Dienstleistungsgebiete aus, wie den als Anlage beigefügten Unterlagen zu entnehmen sei. Auch die Ausstattung von Restaurants und Hotels gehöre zum Betätigungsfeld von Zigarettenherstellern. Aufgrund dieser Marktgegebenheiten sei es für den Verkehr naheliegend, einen unter der bekannten Kennzeichnung „kim“ geführten Hotel- oder Restaurantbetrieb der Widersprechenden zuzuordnen. Im Hinblick auf die Diversifizierung der Tabakkonzerne könne der Verkehr aber auch zu der Vorstellung gelangen, daß ein Zigarettenhersteller seine Kenntnisse über Imagetransfer und Imagewerbung im Bereich der Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung als Dienstleistung anbiete.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist mit der Markenstelle der Auffassung, daß für die Annahme einer Ähnlichkeit der durch die Marken erlassenen Waren und Dienstleistungen keinerlei Anhaltspunkte bestünden. Auf die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke komme es daher gar nicht mehr an. Im übrigen werde bestritten, daß die Widerspruchsmarke ein bekanntes Kennzeichen sei, zumal für sie in den letzten Jahren keine Werbung betrieben worden sei. Es treffe auch nicht zu, daß sich identische Marken gegenüberstünden, denn die bildliche Ausgestaltung der Marken einschließlich der Farbgebung und der Schreibweise des Wortbestandteils „kim“ sei deutlich unterschiedlich.

II

Die Beschwerde ist unbegründet. Der Senat teilt im Ergebnis die Auffassung der Markenstelle, daß eine Verwechslungsgefahr der Marken nicht besteht und der Widerspruch daher gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 iVm § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

1. Die Widersprechende macht zwar zu Recht geltend, daß die Frage der Ähnlichkeit der sich vorliegend gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nach ständiger Rechtsprechung nicht losgelöst von den weiteren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke betrachtet wer-

den darf (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; 1998, 922, 923 „Canon“; BGH GRUR 1999, 158, 159 „GARIBALDI“; 1999, 496, 497 „TIFFANY“; 1999, 245, 246 „LIBERO“; 1999, 731, 732 „Canon II“). Dabei stehen diese Faktoren derart in Wechselbeziehung zueinander, daß ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Marken, gegebenenfalls in Verbindung mit einem gesteigerten Kennzeichnungsgrad der älteren Marke, ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH aaO „Canon“). Liegen allerdings keinerlei objektive Anhaltspunkte vor, die den Verkehr zu der Vorstellung einer Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen veranlassen können, ist eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr 2 MarkenG selbst bei Identität der Marken und einer sehr hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu verneinen, denn diese Bestimmung setzt eine zumindest geringe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen voraus (vgl. EuGH aaO S. 923 Ez22 - Canon, BGH aaO „GARIBALDI“ und „LIBERO“). Bei Fehlen jeglicher ähnlichkeitsbegründender Merkmale können Rechte aus der Marke nur im Klagewege gemäß § 9 Abs. 1 Nr 3 iVm § 51 Abs 1 MarkenG geltend gemacht werden.

2. Der Auffassung der Widersprechenden, es bestehe eine geringe, für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr 2 MarkenG ausreichende Ähnlichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den „Tabakwaren“ der Widerspruchsmarke, vermag der Senat indessen selbst dann nicht zu folgen, wenn man zugunsten der Widersprechenden eine über dem Durchschnitt liegende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt und die zumindest klangliche Identität der Marken berücksichtigt, die jeweils nach dem gemeinsamen prägenden Wortbestandteil „Kim“ benannt werden.

- a) Nach der Rechtsprechung sind Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren noch mit den durch sie produzierten Waren als ähnlich zu erachten. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände zu der Annahme gelangen kann, dass der Hersteller der Waren zugleich als Erbringer der Dienstleistungen auftritt oder umgekehrt, der Erbringer der Dienstleistungen regelmäßig auch die Waren herstellt oder vertreibt (vgl. BGH GRUR 1986, 380 „RE-WA-MAT“; 1989, 347 „MICROTRONIC“; 1999, 731 „Canon II“). Von solchen - von Haus aus eine eher geringe Ähnlichkeit begründenden - Umständen (vgl. BPatGE 41, 1 „White Lion/LIONS“, bestätigt durch BGH GRUR 1999, 586 „White Lion“) ist die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bisher bei den Dienstleistungen „Verpflegung und Bewirtung von Gästen“ einerseits und Waren wie „Wein, Sekt, Spirituosen, Speiseeis und Fertig- und Halbfertiggerichte“ andererseits ausgegangen, weil sich die Kennzeichnungen der Waren und Dienstleistungen unmittelbar an dem gleichen Ort (Gaststätten und Restaurants) und bei den gleichen Abnehmerkreisen begegnen und darüber hinaus die Hersteller der Waren zum Teil eigene selbständige gastronomische Einrichtungen unterhalten, in denen sie ihre Produkte auch zum unmittelbaren Verzehr anbieten (vgl. BPatGE 26, 219 „Schnick-Schnack“; E 28, 161 „kik“; E 28, 169 „Lukull“; E 32, 231 „Parkhotel Landenberg“; E 36, 37 „Fontana Getränkemarkt“; BGH aaO „White Lion“). Dagegen ist bei Tabakwaren die Tatsache des Verkaufs und Konsums - erlasst der Bewirtung von Gästen in Restaurants und Gaststätten nicht als Umstand angesehen worden, der beim Verkehr zu einer Täuschung über die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen führen kann, weil allgemein bekannt ist, daß Tabakwarenersteller nicht zugleich Hotels, Gaststätten und Restaurants betreiben wie umgekehrt die Gastronomie auch keine Tabakwaren herstellt (vgl. 25 W (pat) 179/83 vom 19. September 1984 - BPatGE 26, 246). Zu berücksichtigen ist ferner, daß die in Hotels und Gaststätten aufgestellten Zigarettenautomaten nicht von der Gastronomie selbst betrieben werden. Diese gestattet den Zigarettenhandel nur die Aufstellung der Automaten in ihren Räumlichkeiten.

- b) Für eine andere Beurteilung besteht nach Ansicht des Senats auch bei Zugrundelegung des Begriffs der Ähnlichkeit gemäß § 9 Abs 1 Nr. 2 MarkenG kein Anlaß, auch wenn dieser nunmehr großzügiger auszulegen ist, weil im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sämtliche wirtschaftlichen Zusammenhänge einschließlich des Aspekts einer erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke umfassend zu berücksichtigen sind (vgl BGH GRUR 1997, 221, 222 „Canon“; 1999, 158, 159 „GARIBALDI“). Seit der im Jahr 1984 ergangenen Entscheidung des 25. Senats zur Frage der Gleichartigkeit der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ mit „Tabakwaren“ mögen sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zwar insofern geändert haben, als die Zigarettenindustrie unter ihren Zigarettenmarken zum Teil auch branchenfremde Waren und Dienstleistungen anbietet, die von ihrer Art und Qualität her dem Image der jeweiligen Zigarettenmarke entsprechen und von dieser ihrerseits in verkaufsfördernder Weise profitieren. So gibt es zB exklusive Schreibgeräte und Feuerzeuge der Marke Dunhill (vgl dazu auch BGH GRUR 1999, 496 „TIFFANY“), Sportbekleidung und Schuhe der Marke „Camel“, T-Shirts, Schirme, Taschen usw der Marke „Lucky Strike Originals“ und Reiseführer der Marke „HB“ (BAT-Verlag). Einige Zigarettenhersteller treten ferner als Anbieter von Dienstleistungen auf, zB als Veranstalter von Reisen (Marlboro-Reisen, Peter Stuyvesant-Reisen) und Autorennen (HB-Formel 1-Rennen).
- c) Es mag schon zweifelhaft sein, inwieweit allein die Verwendung gleicher Marken für Waren und Dienstleistungen, die keine objektiven Berührungspunkte hinsichtlich der Art und des Orts der Herstellung, des Verwendungszwecks oder der Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen haben, wie etwa Bekleidungsstücke und Tabakwaren (vgl EuGH aaO „Canon“), bereits die Annahme einer Ähnlichkeit rechtfertigt. Jedenfalls fehlt es bei den Dienstleistungen der angegriffenen Marke sowohl an einer im Geschäftsverkehr in Erscheinung tretenden Kennzeich-

nung mit Marken für Tabakwaren, insbesondere Zigaretten, noch haben sie sonstige ähnlichkeitsbegründende Merkmale mit „Tabakwaren“ gemeinsam.

Soweit die Widersprechende zur Begründung der Ähnlichkeit geltend macht, die Zigarettenindustrie verlagere im Hinblick auf die drohenden Werbeverbote für Tabakwaren ihr Betätigungsfeld zunehmend auch auf andere Gebiete, insbesondere den Nahrungs- und Genußmittelsektor, sind solche geschäftlichen Aktivitäten zumindest auf dem deutschen Markt noch nicht ausreichend in Erscheinung getreten. Dies belegt auch das von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang genannte einzige Beispiel des Philipp Morris-Konzerns, dessen Tochterunternehmen - eine amerikanische Brauerei und der bekannte Nahrungsmittelhersteller Kraft - ihre Waren jeweils unter den unternehmens-eigenen Marken und Firmennamen vertreiben. Im übrigen hätte der Einsatz einer Zigarettenmarke wegen der gesundheitsschädigenden Wirkung des Zigarettenkonsums gerade für Nahrungsmittel eine außerordentlich negative Wirkung, wenn nicht sogar eine wettbewerbswidrige Verwendung vorläge. Ungeachtet dieses Gesichtspunkts hat der 26. Senat bereits mit Beschluß vom 18. Juni 1997 (26 W (pat) 47/97) die Ähnlichkeit zwischen „Tabakwaren“ und ua „Tee, Kaffee, Backwaren“ wegen mangelnder wirtschaftlicher Berührungspunkte verneint, insbesondere liege kein sich gegenseitig ergänzender Verwendungszweck der Waren vor, weil der Genuß von Tabakwaren nicht durch den Genuß der Nahrungsmittel bedingt sei.

Ihren weiteren Vortrag, zahlreiche Zigarettenhersteller erlass sich - vergleichbar den Brauereien - mit der Ausstattung und Organisation von Hotels, Restaurants und Gaststätten, hat die Widersprechende nicht belegt. Zumindest bisher treten Zigarettenhersteller jedenfalls nicht als Pächter oder Franchisegeber im Hotel- und Gaststättenbereich unter Verwendung identischer Dienstleistungs- und Produktmarken derart nach außen in Erscheinung, era der Verkehr zu der Fehlvorstellung eines gleichen betrieblichen Ursprungs von Tabakwaren und den Dienstleistungen eines Hotel- und Gaststättenbetriebs

kommen könnte. Auch das von der Widersprechenden geltend gemachte sogenannte event-sponsoring, das große Firmen im Interesse der eigenen Imagepflege als Bestandteil ihrer Marketing- und Werbepolitik betreiben und bei dem sie kommerzielle und sportliche Veranstaltungen und Empfänge unter ihrer corporate identity gastronomisch betreuen (zB Dunhill Golfturnier, Marlboro Musik- und Konzertveranstaltungen), ist nicht geeignet, eine wirtschaftliche Verknüpfung zwischen einem Zigarettenhersteller und einem Hotel- oder Gastronomiebetrieb herzustellen. Schließlich handelt es sich auch bei dem von der Widersprechenden genannten Beispiel des Lucky Strike-Diners oder des Marlboro Casono Clubs um ganz vereinzelte Fälle, in denen ein großer Zigarettenhersteller unter seiner Hauptmarke gastronomische Events veranstaltet.

Unter diesen Voraussetzungen ist eine Ähnlichkeit zwischen „Tabakwaren“ und den Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ zu verneinen, denn es kann nicht als verkehrsbekannt angesehen werden, daß ein Tabakwarenhersteller unter ihrem Namen oder ihren Marken Hotels und Gaststätten betreiben oder daß in Hotels oder Gaststätten Speisen und Getränke von Tabakwarenherstellern unter deren Marken angeboten werden.

- d) Die weiteren, das Bau- und Immobilienwesen sowie die Unternehmensverwaltung und die Geschäftsführung betreffenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke haben mit Tabakwaren noch weniger Berührungspunkte als die Verpflegung und Beherbergung von Gästen. Allein der Umstand, daß große Firmen über fachmännische Erfahrungen in der Verwaltung von Unternehmen, aber auch in der Vermarktung von Produkten und dem Imagetransfer von Marken verfügen, bedeutet nicht, daß sie diese Kenntnisse im Rahmen der Diversifizierung und Ausweitung ihres Geschäftsbetriebs als selbständige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen und zwar unter denselben Kennzeichnungen, unter denen sie ihre Produkte vertreiben.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG bestand allerdings kein Anlaß.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht erlassen, weil die Entscheidung auf den anerkannten Grundsätzen der Rechtsprechung zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Waren, der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke beruht.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

Ko

Abb. 1



Abb. 2

