



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 240/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 53 481

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2001 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 300 53 481 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 59 108 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 398 59 108 wird zurückgewiesen.

Die Beschwerde sowie die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 19. Juli 2000 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 26. April 2001 für die Waren und Dienstleistungen

"Biere, Fruchtgetränke und –säfte; Geschäftsführung, Büroarbeiten; Verpflegung"

unter der Nummer 300 53 481 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Widersprechende aus ihrer für die Waren und Dienstleistungen

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

seit dem 16. November 1998 unter der Nummer 398 59 108 eingetragenen Wortmarke

COHIBA

sowie aus der seit dem 4. Oktober 1993 für die Waren

"Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, sämtliche vorgenannten Waren aus oder unter Verwendung von Tabaken kubanischer Provenienz; Raucherartikel, nämlich Zigarrenspitzen und -etuis und Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Zigarrenabschneider, Tabakfeuchthalter, nämlich solche für Zigarren; Streichhölzer"

unter der Nummer 1 188 739 eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Termin zur mündlichen Verhandlung am 9. Juni 2005 die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich der Wortmarke 398 59 108 erhoben. Die Widersprechende macht eine rechtserhaltende Benutzung dieser Wortmarke nicht geltend, sondern beruft sich auf berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung hinsichtlich der Dienstleistungen "Verpflegung, Rechtsberatung und –vertretung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung". Die Wort-/Bildmarke 1 188 739 sei eine seit Jahrzehnten intensiv genutzte Zigarrenmarke. Der markenrechtliche Benutzungszwang betreffend die Wortmarke 398 59 108 käme daher einem Zwang zur Diversifikation einer Tabakmarke gleich, was jedoch angesichts der bestehenden Hindernisse bei der Benutzung von Tabakmarken für andere Waren und Dienstleistungen faktisch nicht möglich sei.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. September 2003 die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Wortmarke 398 59 108 hinsichtlich "Biere, Fruchtgetränke und Säfte; Verpflegung" angeordnet und im übrigen den Widerspruch aus der Marke 398 59 108 sowie den Widerspruch aus der Marke 1 188 739 zurückgewiesen.

Es bestehe hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Biere, Fruchtgetränke und Säfte; Verpflegung" Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke 398 59 108. Die angegriffene Marke werde durch den Bestand-

teil "Coliba" geprägt, welcher der Wortmarke "Cohiba" klanglich hochgradig ähnlich sei. Der Bestandteil "Lounge" der angegriffenen Marke werde vom Verkehr wegen seines beschreibenden Gehalts als Hinweis auf den Erbringungsort bei der Beurteilung nicht als herkunftshinweisend angesehen, so dass er im Rahmen des Gesamteindrucks zu vernachlässigen sei, zumal der Bestandteil "Coliba" durch seine Schriftgröße, seine gegenüber "LOUNGE" unterschiedliche Schriftart und seinen kräftigeren Druck hervorgehoben werde. Bei den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe hinsichtlich der Dienstleistung "Verpflegung" Identität. Ferner seien die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Biere, Fruchtgetränke und -säfte" der Dienstleistung "Verpflegung" der Wortmarke 398 59 108 ähnlich. Insoweit könne der Verkehr zu der Auffassung gelangen, Ware und Dienstleistung könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Es sei nämlich gängige Praxis, dass nichtalkoholische Getränke von Gaststätten typischerweise auch im "Straßenverkauf" vertrieben würden. Auch hinsichtlich der Ware "Bier" sei nicht unüblich, dass Brauereibetriebe im angegliederten Biergarten bzw Ausschank dieses sogleich zum Verkauf anbieten. Angesichts der hochgradigen Markenähnlichkeit könne dann aber hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten" scheide eine Verwechslungsgefahr zur Widerspruchsmarke 398 59 108 hingegen aus. Es fehle zum einen insoweit an einer hinreichenden Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit. Zum anderen könne in diesem Zusammenhang "Coliba" keine prägende Bedeutung beigemessen werden, weil "LOUNGE" für diese Dienstleistung nicht beschreibend sei.

Der Widerspruch aus der Marke 1 188 739 habe keinen Erfolg. Es könne keine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke festgestellt werden. Die sich gegenüberstehenden Waren wiesen unterschiedliche Vertriebswege auf. Auch in Verwendungs-

zweck und Nutzung zeigten sich deutliche Unterschiede. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen seien Umstände, welche bei den beteiligten Verkehrskreisen zu einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung führten, nicht ersichtlich. Insbesondere seien bisher geschäftliche Aktivitäten der Zigarettenindustrie auf dem deutschen Markt noch nicht ausreichend in Erscheinung getreten noch würden Hersteller von Zigaretten und Raucherartikeln als Anbieter von Verpflegungsdienstleistungen in Erscheinung treten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. September 2003 den Widerspruch auch hinsichtlich der Klassen 32 betreffend "Biere, Fruchtgetränke und -säfte" und 42 betreffend "Verpflegung" kostenpflichtig zurückzuweisen.

Verwechslungsgefahr zu beiden Widerspruchsmarken scheidet für sämtliche Warenklassen aus. Nicht nur schriftbildlich, sondern auch klanglich bestehe ein erheblicher Unterschied zwischen den Vergleichsmarken. So beginne die betonte Mittelsilbe "li" der angegriffenen Marke mit einem weichen Konsonanten, die Mittelsilbe "hi" der Widerspruchsmarke 398 59 108 hingegen mit einem harten Konsonanten. Ferner seien Logogröße, Schriftgröße sowie die Schriftanordnung beider Marken völlig unterschiedlich. Die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke "Coliba" und "LOUNGE" bildeten einen einheitlichen Gesamtbegriff. "LOUNGE" könne daher bei der Bewertung des maßgeblichen Gesamteindrucks nicht vernachlässigt werden. Die Widerspruchsmarke 1 188 739 verfüge zudem über den Zusatz "La Habana, Cuba".

Entgegen der Auffassung der Markenstelle fehle es auch an einer Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung "Verpflegung" und den Waren "Biere, Fruchtgetränke und –säfte". Zwar betreibe die Widersprechende bzw ihre Lizenznehmer sog. "Havana Lounges" bzw "Casa del Habano". Es handele sich dabei jedoch um Ladenlokale zum Abverkauf von Waren und nicht – wie beim Inhaber der angegriffenen Marke – um eine mobile Bar für Feierlichkeiten aller Art. Eine Assoziation zu den Widerspruchsmarken werde seitens der angegriffenen Marke schon wegen der zunehmenden Verschärfungen der Vertriebs- und Werbebedingungen für Zigaretten und Zigarren nicht gewünscht. Zudem sei es geradezu widersinnig, dass der Rechtsverkehr bei dem Hersteller eines Tabakerzeugnisses einen Bezug zu einer Dienstleistung wie "Verpflegung und Beherbergung von Gästen" oder wie "die Verköstigung mit Bieren, Fruchtgetränken oder –säften" oder "Geschäftsführung, Büroarbeiten" herstelle. Vielmehr würden auch nach Auffassung des Verkehrs die "Verpflegung und Beherbergung von Gästen" und der Genuss oder Verkauf von Tabakwaren keinerlei Überschneidungen aufweisen. Der Verkehr unterliege auch keiner Fehlvorstellung darüber, dass der Hersteller von Bieren und Fruchtsaftgetränken als Erbringer der Dienstleistung "Verpflegung und Beherbergung von Gästen" auftritt. Die notwendige Verwendung von Getränken der Klasse 32 in einem Gastronomiebetrieb verleite den Verkehr nicht zu dem Schluss, der Dienstleister sei auch Hersteller dieser Waren.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2003 Beschwerde betreffend die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke 1 188 739 eingelegt und beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung des Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. September 2003 die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke 1 188 739 anzuordnen.

Die Widersprechende beruft sich zunächst auf eine hohe Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke 1 188 739 für "Zigarren". Es sei ferner zumindest von einer entfernten Ähnlichkeit zwischen "Zigarren" und den Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke auszugehen. Abzustellen sei auf Zigarrenraucher als maßgebliche beteiligte Verkehrskreise. An diese würden sich aber nicht nur "Cohiba"-Gastronomen, sondern auch Raucherclubs wie etwa die HAVANA LOUNGE richten, welche neben Zigarren auch Getränke, eine begrenzte Auswahl an Speisen sowie häufig auch die Aufbewahrung deren Zigarren als Dienstleistung anbieten würden. Es bestehe daher eine zumindest entfernte Ähnlichkeit, und zwar nicht nur hinsichtlich der Waren/Dienstleistung "Verpflegung, Biere, Fruchtgetränke und -säfte" der angegriffenen Marke, sondern auch hinsichtlich der Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten", weil diese sich auch auf Gastronomie-dienstleistungen, insbesondere die Einrichtung und den Betrieb von Lounges, etwa in Form eines Franchise-Systems, richten würden. Angesichts der hohen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken bestehe daher auch Verwechslungsgefahr.

Mit Schriftsatz vom 9. März 2004 hat die Widersprechende ferner Anschlussbeschwerde aus der Widerspruchsmarke 398 59 108 (Wortmarke "Cohiba") eingelegt und beantragt,

die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten" aufgrund des Widerspruchs aus dieser Marke anzuordnen.

Zwischen den Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten" und den Dienstleistungen "Rechtsberatung und -vertretung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" der Wortmarke 1 188 739 bestehe Identität, soweit sie beispielsweise von Rechtsanwälten und/oder EDV-Outsourcing-Firmen erbracht würden; im übrigen seien sie hochgradig ähnlich. Danach bestehe Verwechslungsgefahr, weil auch wie bei den übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen

Marke der Bestandteil "LOUNGE" im Rahmen des maßgeblichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke als glatt beschreibender Bestandteil zu vernachlässigen sei.

Soweit die Widersprechende sich hinsichtlich der Wortmarke 398 59 108 auf berechnete Gründe für eine Nichtbenutzung dieser Marke im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG für die Dienstleistungen "Verpflegung, Rechtsberatung und –vertretung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" beruft, macht sie geltend, dass der Benutzung von Tabakmarken für andere Waren und Dienstleistungen erhebliche Hindernisse entgegenstünden. So habe die auf einen Kommissionsentwurf vom 2. Dezember 1992 zurückgehende Richtlinie 98/43/EG ein faktisches Tabakwerbe- und Nutzungsverbot für mit "Tabakmarken" gekennzeichnete tabakfremde Waren und Dienstleistungen enthalten. Die Fa. Salamander habe daraufhin nach Abweisung ihrer Klage vor dem EuGH gegen diese Richtlinie ihre mit einer Tabakmarke versehenen Schuhprodukte "Camel-Boots" vom Markt genommen. Nachdem der EuGH die vorgenannte Richtlinie durch Urteil vom 5. Oktober 2000 für nichtig erklärt habe, sei am 2. Dezember 2002 eine Empfehlung des Europäischen Rates an die Mitgliedstaaten ergangen, die Verwendung von Tabak-Markennamen zu verbieten. Das drohende Verbot einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke 398 59 108 bestehe also fort, was einen gerechtfertigten Grund für eine Nichtbenutzung dieser Marke darstelle.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg (A.), während die Beschwerde (B.) und die Anschlussbeschwerde (C.) der Widersprechenden erfolglos bleiben.

A. Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke

Auf die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist der Widerspruch aus der Wortmarke 398 59 108 gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 u 3 MarkenG zurückzuweisen, weil die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geltend gemacht hat und für die Dienstleistungen "Verpflegung, Rechtsberatung und –vertretung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" berechnete Gründe für eine Nichtbenutzung der Marke im maßgeblichen Zeitraum nicht anerkannt werden können.

Die nach § 43 Abs 1 MarkenG zulässige und erstmals im Termin zur mündlichen Verhandlung erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nicht als verspätet zurückzuweisen, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung nicht geltend gemacht hat, so dass insoweit keine Verzögerung des Rechtsstreits eintritt (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm § 296 Abs 1 ZPO; vgl dazu BPatGE 37, 114 – ETOP/Ketof).

Als berechnete Gründe im Sinne des § 26 Abs 1 MarkenG kommen nur Umstände in Betracht, die von der Markeninhaberin selbst nicht zu beeinflussen sind bzw auch bei der gebotenen unternehmerischen Sorgfalt von ihr nicht zu verhindern gewesen wären, nicht zu ihrem normalen unternehmerischen Risiko gehören und eine Benutzung der Marke unmöglich machen oder zumindest so erschweren, dass sie unter Anlegung der üblichen Maßstäbe von der Markeninhaberin nicht verlangt werden kann (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 26 Rdnr 97). Dazu gehören die dem Einfluss des Markeninhabers nicht zugänglichen Fälle höherer Gewalt ebenso wie die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen Es wird auch die Auffassung vertreten, dass ein gesetzliches Werbeverbot einen berechneten Grund für eine Nichtbenutzung im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG sein könne, wobei aber im Einzelfall noch zu prüfen wäre, ob

eine funktionsgerechte Benutzung nicht auf anderem Wege mögliche ist (vgl dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 26 Rdnr 107 –109).

Letzteres bedarf jedoch vorliegend keiner Erörterung, da die Widersprechende zu keinem Zeitpunkt gehindert war, die für die Wortmarke 398 59 108 registrierten tabakfremden Waren und Dienstleistungen mit dieser Marke zu kennzeichnen und zu bewerben und damit in rechtserhaltender Weise zu nutzen.

Ein Verbot, solche mit "Tabakmarken" gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu bewerben, bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Richtlinie 98/43/EG, die ein solches indirektes Werbeverbot in Art 3 Abs 3 b) enthielt, ist zu keinem Zeitpunkt in eine nationale Verbotsnorm umgesetzt worden und später durch Urteil des EuGH vom 5. Oktober 2000 für nichtig erklärt worden. Die in Konsequenz der Nichtigkeitsentscheidung ausgesprochene "Empfehlung des Rates vom 2. Dezember 2002" führte als unverbindliche Empfehlung ebenso wenig ein solches Verbot herbei wie die "Entscheidung der Kommission vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien oder anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen", welche nur Regelungen zu gesundheitsbezogenen Warnhinweisen für Verpackungen von Tabakerzeugnissen enthält, jedoch keine Regelungen zur indirekten Bewerbung anderer Produkte und Dienstleistungen mit "Tabakmarken". Dies gilt auch für die ebenfalls noch nicht in nationales Recht umgesetzte Richtlinie 2003/33/EG, welche ebenfalls Verbotstatbestände nur hinsichtlich der Werbung für Tabakerzeugnisse enthält, nicht jedoch zur indirekten Werbung durch markengleiche Nicht-Tabakerzeugnisse.

Nicht zu verkennen ist zwar, dass angesichts dieser Umstände und auch der in der Öffentlichkeit nachhaltig geführten Diskussion über Einschränkungen oder Verbote von Werbung für Tabakerzeugnisse für die Hersteller von Tabakwaren nicht vorhersehbar war und bis zum heutigen Tag auch nicht ist, ob, wann und vor allem in welchem Umfang konkrete Regelungen zur Regelung von Nutzung und

Bewerbung von "Tabakmarken" für tabakfremde Waren und Dienstleistungen ergehen. Zu bedenken ist aber andererseits, dass eine weitgehende Anerkennung eines drohenden und noch nicht umgesetzten (indirekten) Werbeverbots als Rechtfertigungsgrund für eine Nichtbenutzung dazu führen würde, dass die Hersteller von Tabakerzeugnissen über die Möglichkeit verfügten, bei einem möglichen, aber noch nicht ergangenen gesetzlichen Verbot ihre für Tabakerzeugnisse eingetragenen Marken für eine Vielzahl anderer Waren und Dienstleistungen anzumelden und sich markenrechtlichen Schutz für diese Waren und Dienstleistungen auch im Falle eines später ergehenden Verbots unter Berufung auf berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung auf unabsehbare Zeit zu sichern. Dies hätte zur Folge, dass der Schutzzumfang solcher Marken letztlich über den Ähnlichkeitsbereich der Waren, für welche die Marke tatsächlich in rechtserhaltender Weise benutzt wird, hinaus dauerhaft und nicht nur während der Benutzungsschonfrist erweitert würde. Dies wäre aber mit dem Zweck des Benutzungszwangs, im Interesse der Allgemeinheit die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu setzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen (vgl. BGH GRUR 2000, 890, 891 – IMMUNINE/IMMUKIN), kaum zu vereinbaren. Vielmehr ist das Interesse des Markeninhabers an sog. Vorratsmarken auf den Zeitraum der Benutzungsfrist beschränkt; ein allgemeines Vorratsinteresse an Marken stellt keinen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdnr 44). Ob vor diesem Hintergrund ein drohendes Verbot grundsätzlich nicht als berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung der Marke angesehen werden kann, bedarf indes keiner abschließenden Entscheidung.

Denn jedenfalls hinsichtlich der Wortmarke 398 59 108 hatte sich ein indirektes Werbeverbot zu keinem Zeitpunkt, insbesondere auch nicht durch die Richtlinie 98/43/EG, so konkretisiert, dass eine Benutzung der Marke unter Anlegung der üblichen Maßstäbe von der Widersprechenden nicht (mehr) verlangt werden konnte. Eine Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht und damit ein gesetzliches Verbot indirekter Werbung für Marken von Tabakerzeugnissen war auf

Grund der gegen die Richtlinie anhängigen Klage der Bundesrepublik Deutschland vor dem EuGH (Rechtssache 376/98) von Anfang an ungewiss. Jedenfalls bis zum Abschluss des Verfahrens bestand daher für die Widersprechende keine Situation, die ihr eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Wortmarke 398 59 108 für die registrierten Waren und Dienstleistungen so erschwert hätten, dass sie nicht mehr verlangt werden konnte. Soweit die Fa. S... sich nach Abweisung ihrer Klage gegen die Richtlinie als auch der Abweisung anderer Inhaber von Marken für Tabakerzeugnisse entschlossen hatte, Schuhwaren "Camel-Boots" nicht mehr herzustellen, erlaubt dies allein keine Rückschlüsse auf eine Unzumutbarkeit der rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke 398 59 108. So kann seitens des Senats bereits nicht eingeschätzt werden, ob diese Entscheidung der Fa. S... ausschliesslich oder zumindest maßgebend durch die Richtlinie 98/43/EG bestimmt wurde oder ob daneben auch wirtschaftliche Gründe des zum damaligen Zeitpunkt schon lange auf dem Markt befindlichen Produkts zumindest mitbestimmend für diese Entscheidung waren. Vor allem ist jedoch zu beachten, dass andere Hersteller von mit "Tabakmarken" gekennzeichneten Nicht-Tabakerzeugnissen sich durch die noch nicht in nationales Verbotrecht umgesetzte Richtlinie 98/43/EG offenbar nicht gehindert sahen, solche Waren und Dienstleistungen wie zB "Marlboro-Reisen", "Stuyvesant Reisen", mit der Marke "Lux" versehene Seifenprodukte als auch die verschiedenen mit der Marke "Davidoff" gekennzeichnete Parfümprodukte weiter herzustellen und – soweit für den Senat ersichtlich – bis heute zu vertreiben.

Selbst wenn man aber die Richtlinie 98/43/EG zunächst als Rechtfertigungsgrund für eine Nichtbenutzung im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG anerkannt hätte, wäre dieser spätestens mit dem Urteil des EuGH vom 5. Oktober 2000 zur Nichtigkeit dieser Richtlinie in Wegfall geraten. In der Zeit danach sind – wie bereits dargelegt - weder seitens des nationalen Gesetzgebers noch auf europäischer Ebene konkrete Maßnahmen ergriffen worden, die ein Verbot indirekter Werbung für Marken von Tabakerzeugnissen zum Gegenstand haben oder zumindest vorbereiten. Allein die bereits erwähnte "Empfehlung des Rates vom 2. Dezember 2002" ver-

mag keinen solchen Hinderungsgrund abzugeben, da konkrete Maßnahmen dazu weder ergangen noch in Vorbereitung sind, was die Bewerbung von mit "Tabakmarken" versehenen Nicht-Tabakerzeugnissen betrifft.

Lag für die Widersprechende damit zu keinem Zeitpunkt eine Situation vor, die eine Nichtbenutzung ihrer Wortmarke 398 59 108 gerechtfertigt hätte im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG, bedarf es keiner abschließenden Erörterung, ob ihr eine Berufung auf ein drohendes Werbeverbot auch bereits deshalb verwehrt ist, weil sie die Wortmarke 398 59 108 "Cohiba" am 14. Oktober 1998 und damit nach Erlass der Richtlinie 98/43/EG vom 6. Juni 1998 angemeldet hat, ihr demnach die Möglichkeit eines solchen Verbots bekannt war, zumal die Frage eines solchen Verbots ihrem eigenen Vortrag nach schon lange Zeit vorher in der öffentlichen Diskussion stand.

Unabhängig davon bestehen seitens des Senats in rechtlicher Hinsicht erhebliche Bedenken, ob selbst ein generelles und umfassendes Verbotsgesetz zur Kennzeichnung anderer Waren und Dienstleistungen mit Marken von Tabakerzeugnissen eine Nichtbenutzung der Marke für diese Waren und Dienstleistungen rechtfertigen würde. Zu beachten ist nämlich, dass nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Als "sonstige Vorschriften zur Wahrung des öffentlichen Interesses" kommen dabei ua nationale Gesetze mit kennzeichnungsrechtlichem Inhalt in Betracht, die vor allem im Bereich der Lebens- und Genussmittel von Bedeutung sind (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdnr 658). Dazu würde auch ein solches Gesetz gehören, welches ein generelles und umfassendes Werbeverbot für markengleiche Nicht-Tabakerzeugnisse zum Inhalt hätte. Ist demnach aufgrund eines solchen Gesetzes nach den Bestimmungen des Markengesetzes eine Eintragung einer solchen Marke zu versagen, kann ein solches Verbotsgesetz auch grundsätzlich keinen Rechtfertigungsgrund für eine Nichtbenutzung einer bereits eingetragenen Marke begründen mit der Folge, dass diese unbenutzte Marke zeitlich

unbegrenzt ein relatives Schutzhindernis für jüngere Markenmeldungen im gesamten Waren- und Dienstleistungsähnlichkeitsbereich, ggfls. also für alle Waren- und Dienstleistungsklassen darstellen würde. Dementsprechend wird als Rechtfertigungsgrund für eine Nichtbenutzung zB auch nur ein vorübergehendes staatliches Produktions-, Vertriebs-, oder Exportverbot anerkannt (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl, § 26 Rdnr 167).

Liegen somit für die Dienstleistungen "Verpflegung, Rechtsberatung und –vertretung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" der Wortmarke 398 59 108 keine Rechtfertigungsgründe einer Nichtbenutzung der Marke im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG vor, konnte der Widerspruch aus dieser Wortmarke mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf seiten der Widerspruchsmarke schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben.

B. Beschwerde der Widersprechenden

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke 1 188 739 hat in der Sache keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Markenstelle den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, zwischen den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 1 188 739 enthaltenen Waren und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe keine Ähnlichkeit.

1. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH sind bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 23 – Canon; BGH, GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS). Eine

die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum auch bei großer Bekanntheit der älteren Marke und bei unterstellter Zeichenidentität (vgl dazu BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN) glauben könnte, dass die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 23 – Canon; BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS).

2. Dazu hat der Verkehr aber bei den sich gegenüber stehenden Waren "Zigarren" auf Seiten der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Biere, Fruchtgetränke und –säfte" keinen Anlass. Denn "Biere, Fruchtgetränke und –säfte" einerseits und "Zigarren" andererseits stammen aus unterschiedlichen Betrieben mit völlig verschiedenen Produktionsweisen und bestehen aus verschiedenen Stoffen. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sind in erster Linie für den Verzehr bestimmt, während "Zigarren" ihrem Verwendungszweck nach ausschließlich dem Genuss dienen. Angesichts dieser gravierenden Unterschiede in Herstellung, Art und Verwendungszweck reicht allein die mögliche Gleichzeitigkeit der Zunahme von Getränken und des Genusses einer Zigarre – wie zB in den von der Widersprechenden benannten Raucherclubs "Havanna Lounge" oder "Casa del Habano" - für die Feststellung einer Warenähnlichkeit nicht aus, weil der Genuss des Einen den des Anderen nicht bedingt. Auch in einem solchen Fall besteht daher für den Verkehr kein Grund zu der Annahme, dass der Zigarrenhersteller auch Hersteller der dort angebotenen "Biere, Fruchtgetränke und –säfte" ist bzw zu diesem in einer wirtschaftlichen Verbindung steht.

3. Unähnlich sind "Zigarren" auch zu der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung "Verpflegung", selbst wenn man berücksichtigt, dass diese in gastronomischen Betrieben sowie in Raucherclubs, welche ebenfalls gastronomische Dienstleistungen erbringen, nebeneinander angeboten werden.

a) Trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw dem Vertrieb einer körperlichen Ware ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl BGH, GRUR 1999, 731, 733 – Canon II, GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich aber insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden, oder umgekehrt. Ausgehend davon ist für die Frage einer Ähnlichkeit von "Zigarren" und "Verpflegung" entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht maßgebend, ob zB in den von der Widersprechenden angesprochenen Raucherclubs Verpflegungsdienstleistungen neben Zigarren angeboten und erbracht werden, sondern vielmehr, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegt, dass der Hersteller und Anbieter von Zigarren auch als Anbieter der Dienstleistung Verpflegung in Erscheinung tritt, oder dass sich ein solches Dienstleistungsunternehmen auch mit der Herstellung und dem Vertrieb von Zigarren befasst (vgl BGH, GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS für die Frage der Ähnlichkeit zwischen "Software" und Dienstleistungen der Klasse 36). Gerade auf solchen Überlegungen und Feststellungen beruhte es, wenn in Einzelfällen (ausnahmsweise) eine Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung "Verpflegung" und einer Ware, die Gegenstand der Dienstleistung sein kann, bejaht worden ist (vgl BPatG GRUR 1983, 117, 119 – Schnick-Schnack für "Spirituosen"; BPatG GRUR 1992, 392, 394 – Parkhotel Landenberg für "Wein, Sekt und Spirituosen", BGH GRUR 1999, 586, 587 – White

Lion ua für "Spirituosen, Liköre, Wein oder Perlwein"; BPatG GRUR 2003, 530 – 532 – Waldschlösschen für "Bier").

b) Angesichts des Umstands, dass kein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Herstellung von Zigarren und der Zubereitung von Speisen, die Kern der Dienstleistung "Verpflegung" ist (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, Anhang 3, Erläuternde Anmerkungen zu Klasse 43), besteht, hätte der Verkehr nur dann Grund zur Annahme, der Hersteller und Anbieter von Zigarren trete auch als Anbieter der Dienstleistung Verpflegung in Erscheinung, wenn bei Tabakwaren, speziell bei Zigarrenherstellern eine Übung bestünde, Verpflegungsdienstleistungen in Zusammenhang mit Angebot und Verkauf von Zigarren zu erbringen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn im Gegensatz zu Herstellern von "Bier" bzw "Wein, Sekt, Spirituosen", die zum Teil eigene selbständige gastronomische Einrichtungen unterhalten, in denen vor allem ihre Produkte angeboten und konsumiert werden, was – wie bereits dargelegt - zur Bejahung einer Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und der Dienstleistung "Verpflegung" führen kann, ist bei Herstellern von Zigarren nicht bekannt, dass diese zugleich Hotels, Gaststätten und Restaurants betreiben wie umgekehrt die Gastronomie auch keine Zigarren herstellt (vgl dazu für "Tabakwaren" BPatGE 26, 246). Gegenteiliges ist auch nicht vorgetragen worden.

Fehlt es aber an einer im Geschäftsverkehr in Erscheinung tretenden Kennzeichnung von Verpflegungsdienstleistungen mit Marken für Tabakwaren, insbesondere Zigarren, vermag auch der Umstand, dass die Dienstleistung und die Ware zB in einem Raucherclub gleichzeitig angeboten werden, beim Verkehr keine unzutreffenden Vorstellungen über die betriebliche Zuordnung von Verpflegungsdienstleistungen hervorzurufen. Denn in diesen Raucherclubs stellt die Verpflegung und die damit verbundene Zubereitung und Darreichung von Speisen und Getränken gegenüber den Zigarren erkennbar eine ganz anders geartete Leistung dar, während hingegen der Verkauf und die Verpflegung von Gästen mit Waren wie "Bier" und "Wein, Sekt, Spirituosen" durch deren Hersteller in eigenen Betrieben Haupt-

zweck einer solchen Einrichtung ist. Zigarren sind ausschliesslich Genussmittel und werden daher im Gegensatz zu den vorgenannten Waren nicht als Gegenstand einer Verpflegungsdienstleistung angesehen, sondern lediglich neben diesen angeboten und verkauft. Der Verkehr hat dabei um so weniger Anlass, die in einem Raucherclub erbrachten Verpflegungsdienstleistungen dem Hersteller von Zigarren zuzuordnen, als in solchen Einrichtungen sogar Zigarren verschiedener Hersteller angeboten und konsumiert werden, wie die Widersprechende im Termin zur mündlichen Verhandlung eingeräumt hat.

Letztlich könnte aber selbst dann, wenn unterstellt wird, dass es in solchen Raucherclubs im Einzelfall einmal zu der unzutreffenden Annahme über eine Zuordnung der dort erbrachten Verpflegungsdienstleistungen zum Hersteller der Zigarren kommen sollte, daraus keine generelle Ähnlichkeit von "Zigarren" mit der Dienstleistung "Verpflegung" hergeleitet werden. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass angesichts der Exklusivität solcher Clubs nur ein geringer Teil der insgesamt angesprochenen Verkehrskreise mit diesen in Berührung kommen wird. Diese Raucherclubs sind dann aber allein nicht geeignet, bei einem erheblichen und über den kleinen Kreis der Besucher solcher Clubs hinausgehenden Teil des Verkehrs die Annahme zu begründen, Tabakwarenhersteller und speziell Zigarrenhersteller seien allgemein dazu übergegangen, Zigarren nunmehr auch in eigenen gastronomischen Einrichtungen anzubieten und zu vertreiben.

Im Anschluss an die bisherige Rechtsprechung des BPatG zur (fehlenden) Ähnlichkeit von "Tabakwaren" und der Dienstleistung "Verpflegung und Beherbergung von Gästen" (vgl BPatGE 26, 246; BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 72/99 – KIM) und nach der Lebenserfahrung geht der Senat daher davon aus, dass ebenso "Zigarren" gegenüber der Dienstleistung "Verpflegung" nach der Verkehrsauffassung unähnlich sind.

4. Keine Ähnlichkeit besteht auch zwischen "Zigarren" und den von der angegriffenen Marke weiteren beanspruchten Dienstleistungen "Geschäftsführung, Büroarbeiten" der angegriffenen Marke. Diese Dienstleistungen erfassen nicht die Geschäftsführung und die Durchführung von Büroarbeiten für das eigene Unternehmen bei der Herstellung von Zigarren und sonstigen geschäftlichen Aktivitäten, sondern die selbstständige Erbringung solcher Dienstleistungen für Dritte. Der Verkehr hat aber keinen Anlass zu der Annahme, der Hersteller von "Zigarren" trete auch als Anbieter der Dienstleistung "Geschäftsführung" oder "Büroarbeiten" in Erscheinung oder sei mit diesem in irgend einer Form wirtschaftlich verbunden. Es gibt daher keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Ähnlichkeit dieser sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Eine andere Auffassung würde zur Bejahung der Ähnlichkeit praktisch aller anderen Waren und Dienstleistungen mit den genannten Dienstleistungen führen.

5. Hinsichtlich der übrigen Waren der Widerspruchsmarke wird seitens der Widersprechenden eine Ähnlichkeit zu den Waren – wie auch im übrigen zu den Dienstleistungen - der angegriffenen Marke nicht geltend gemacht. Diese lassen sich auch unter keinem Gesichtspunkt in Verbindung mit einem Unternehmen bringen, dass sich mit der Herstellung der übrigen von der Widerspruchsmarke erfassten Waren beschäftigt, so dass insoweit eine Ähnlichkeit ebenfalls ausschiedet. Vielmehr unterscheiden sie sich nach Art, Verwendungszweck, Nutzen und Nutzung so weit voneinander, dass sie nicht als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen zu betrachten sind und demnach eine Ähnlichkeit zu verneinen ist.

C. Anschlussbeschwerde der Widersprechenden

Die nach § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 567 Abs 3 ZPO zulässige unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden aus der Wortmarke 398 59 108 hat in der Sache ebenfalls keinen Erfolg, weil der Widerspruch

aus der Wortmarke 398 59 108 aus den zu A. genannten Gründen zurückzuweisen war.

D. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

E. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 83 Abs 2 Nr 1 u 2 MarkenG zuzulassen.

Kliems

Bayer

Merzbach

Pü