



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 63/12

Verkündet am:
6. November 2013
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

DESPERADOS/DESPERADO

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren verleiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt.

BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2012 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist die am 26. Februar 2004 zunächst als Gemeinschaftsmarke angemeldete Wortmarke Nr. 306 13 944

DESPERADO

am 18. Dezember 2006 für die Waren der

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

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 19. Januar 2007 veröffentlicht worden.

- 2 Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 14. März 1995 registrierten 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

eingetragenen IR-Wortmarke Nr. 632 838

DESPERADOS

Widerspruch erhoben.

- 3 Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der

Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse 30 angeordnet (BPatG, Beschluss vom 20. Juni 2012 - 28 W (pat) 580/10, juris).

5 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiter. Die Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für alle Waren bejaht, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Dazu hat es ausgeführt:

7 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware "Bier" zugrunde zu legen, da die Widersprechende die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarken würden danach zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Die Widerspruchsmarke verfüge 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 einer Benutzung für nur entfernt ähnliche Waren nicht ein.

8 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den sich im Streitfall gegenüberstehenden Wa-

ren bestehe eine entfernte Warenähnlichkeit, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9

1. Das Bundespatentgericht ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen und dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 22 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria, jeweils mwN). Mit Recht hat es auch angenommen, dass eine absolute Warenunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 7. Mai 2009 - C-398/07 P, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 - Pelikan, mwN).

- 10 2. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lässt die auch von den Parteien im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffene Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin gemäß § 116 Abs. 1, § 43 Abs. 1 MarkenG erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke hin deren rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Bier", nicht aber für die anderen Waren glaubhaft gemacht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei und auf die die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt habe. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusammenhang seiner Beurteilung zutreffend den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke am 19. Januar 2007 (Zeitraum 19. Januar 2002 bis 19. Januar 2007) und den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch am 20. Juni 2012 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Zeitraum vom 20. Juni 2007 bis 20. Juni 2012) zugrunde gelegt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 23 = WRP 2008, 1092 - idw; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 20 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).
- 11 3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit.
- 12 a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998

- C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 15 - Canon; BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 10 = WRP 2007, 321 - COHIBA; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 - BCC, mwN). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2008, 714 Rn. 42 - idw).

- 13 b) Das Bundespatentgericht hat seine Annahme, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit, damit begründet, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, unter der Widerspruchsmarke "DESPERADOS" vertriebene Biere und die unter der angegriffenen Marke "DESPERADO" vertriebenen Snackartikel stammten aus demselben Unternehmen oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Verkehr unterscheide zwar grundsätzlich zwischen Essen und Trinken, sei aber durch

langjährige Übung daran gewöhnt, dass es zum Bier "etwas zu knabbern" gebe. Außerdem würden Bier und Snackartikel häufig bewusst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Verkauf oder Verzehr angeboten, da Bier den Appetit anrege und Knabberartikel Durst machten. Dies lege die Annahme nahe, dass mit fast identischen Marken gekennzeichnete Snackartikel und Biere nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise entweder vom selben Unternehmen oder wenigstens unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt und vertrieben würden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

14 aa) Das Bundespatentgericht ist allerdings im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender 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 Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit, mwN).

15 bb) Ebenfalls im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Wa-

ren bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit von Bedeutung ist (EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon). Mit Recht hat es weiterhin angenommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle spielen kann (EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon); für den Verkehr liegt es generell nahe anzunehmen, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und gegebenenfalls mit der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735). Ebenso ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren auch beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufweisen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit, jeweils mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX).

- 16 cc) Die Ausführungen, die das Bundespatentgericht zur Frage der Warenähnlichkeit gemacht hat, lassen jedoch nicht erkennen, ob das Gericht berücksichtigt hat, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 45 - Waterford Wedgwood [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 734; vgl. weiter Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 91 mwN). Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage,

ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zu-
kommt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN).

17 Das Bundespatentgericht hätte sich daher auch mit den Umständen näher befassen müssen, die im Streitfall gegen die Annahme einer auch nur entfernten Warenähnlichkeit sprechen. Mangels gegenteiliger Feststellungen gehört dazu auch der Umstand, dass Brauereien - selbst wenn sie zu international tätigen Lebensmittelkonzernen gehören - bislang durchweg davon abgesehen haben, im Zusammenhang mit dem Absatz ihres Bieres auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei seinem Konsum dazu passende Esswaren der Klassen 29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot des Konzerns stammen, zu dem die jeweilige Brauerei gehört. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick darauf auch gegenwärtig wenig Anlass anzunehmen, dass solche Esswaren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimmt. Dies gilt selbst in Fällen, in denen die Esswaren und das Bier - wie das Bundespatentgericht festgestellt hat - im Einzelhandel, in der Gastronomie, an Kinokassen und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden. Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken beim Warenauftritt und in der Werbung bei diesen Gegebenheiten nicht genutzt wird, wird dem Verkehr eher den Eindruck vermitteln, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruht, dass bei der Wahl der Marke jeweils einem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt wurde.

18 IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

19 Das Bundespatentgericht wird bei seiner in der wiedereröffneten Beschwerdeinstanz gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG erneut vorzunehmenden Beurteilung der Sache - falls es wiederum eine geringe Warenähnlichkeit bejahen sollte - auch die von der Markeninhaberin erhobenen Einwendungen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen haben. Die Markeninhaberin hat geltend gemacht, das Bundespatentgericht habe sich insoweit auf isoliert herausgegriffene Daten gestützt, die es weder im Gesamtzusammenhang gewürdigt noch auf ihre Belastbarkeit geprüft habe.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.06.2012 - 28 W (pat) 580/10 -