



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 215/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
15. März 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 35 949**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2005 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes von 17. September 2001 und 22. Mai 2003 aufgehoben soweit darin der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ zurückgewiesen wurde. Insoweit ist die Marke 398 35 949 zu löschen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen unter 398 35 949 seit dem 11. November 1998 für die Waren

„Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide“

ist die Wortmarke

PINAR.

Die Veröffentlichung erfolgte am 10. Dezember 1998.

Widerspruch wurde erhoben aus der unter 1 087 001 seit dem 22. Januar 1986 für die Waren

„Wurst- und Fleischwaren“

eingetragenen Wortmarke

PINAR.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, einen davon im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auch bei Ausgehen von der Registerlage bestehe zwischen den Vergleichswaren keine Ähnlichkeit. Bei diätetischen Lebensmitteln führe die medizinische Zweckbestimmung zu einem deutlichen Warenabstand; Fleisch und Wurstwaren spielten bei Babykost und diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke allenfalls eine untergeordnete Rolle, sie begegneten sich am Markt nicht unmittelbar, da sie zum einen in unterschiedlichen Theken oder Regalen bzw. sogar in unterschiedlichen Vertriebsstätten angeboten würden.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und den Widerspruch beschränkt auf

„diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“.

Sie legt neue Benutzungsunterlagen vor und führt im Wesentlichen aus, es bestehe Warenähnlichkeit, beispielhaft für medizinische Zwecke könne die spezielle Ernährung bei Diabetes mellitus oder Allergien gegen Laktose oder Gluten genannt werden; diese Spezialnahrungsmittel einschließlich Diätwurstzubereitungen könnten auch im Lebensmitteleinzelhandel erworben werden. Warenähnlichkeit bestehe auch für Babykost, da diese ein diätetisches Lebensmittel sein könne.

Sie beantragt,

im Umfang des Widerspruchs die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 17. September 2001 und 22. Mai 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang des Widerspruchs anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht und macht im Wesentlichen geltend, die Benutzung erfolge in abgewandelter Form, die den kennzeichnenden Charakter der Marke „PINAR“ verändere, da es sich bei den verwendeten Zusätzen nicht um nur beschreibende Bestandteile handele, das türkische Wort „Sosis“ für Wurst werde von den inländischen Verkehrskreisen so nicht verstanden. Eine Benutzung sei glaubhaft gemacht lediglich für Rindswürstchen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat nach Beschränkung des Widerspruchs in der Sache teilweise Erfolg. Die angegriffene Marke ist im Umfang der im Tenor genannten Waren gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2, § 42 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen, weil sie der identisch gebildeten Widerspruchsmarke hinsichtlich dieser Waren so nahe kommt, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht; hinsichtlich der übrigen Waren ist keine relevante Warenähnlichkeit festzustellen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen, nämlich für die Jahre 1994 bis 1998 sowie nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, nämlich von Februar 2001 bis Februar 2006 (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 6, 32).

Die Widersprechende hat ausreichende Unterlagen für die maßgeblichen Benutzungszeiträume vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass „Rindswürstchen“ mit der Widerspruchsmarke „PINAR“ seit 1990 bis heute kennzeichenmäßig versehen sind. Dies ergibt sich aus der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom

18. November 1999 sowie aus seiner mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2004 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 15. März 2004 sowie den eidesstattlichen Versicherungen beigefügten Produktkatalogen und den Aufstellungen der Umsätze für die Zeiträume 1993 bis 1998 sowie 1999 bis 2002. Die in den eidesstattlichen Versicherungen des Herrn A... vom 18. November 1999 und 15. März 2004 genannten Umsätze von jährlich zwischen rund 7.120.000 und 7.790.000 sowie 2.650.000 und 7.150.000 € belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung. Dabei ist es nicht notwendig, dass Glaubhaftmachungunterlagen für den gesamten Fünf-Jahres-Zeitraum vorgelegt werden, vielmehr ist es ausreichend, wenn die Benutzung für einen Teil dieses Zeitraumes nachgewiesen wird (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 72).

Auf den vorgelegten Wurstkonservenetiketten wird die Marke „PINAR“ mit dem nachgestellten Zusatz „SOSIS“ in gleicher Schrift und Aufmachung verwendet, sowie unter deutlichem Abstand mit dem mit Bildmotiv versehenen Wort „ZEYBEK“. Dabei steht der rechtserhaltenden Benutzung die zusätzliche Kennzeichnung mit der Angabe „ZEYBEK“ nicht entgegen. Auch die Verwendung mehrerer Marken – neben der Firmenmarke zusätzliche Spezialmarken für die Einzelwaren - ist zur Kennzeichnung einer Ware eine weit verbreitete und sinnvolle Praxis (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG a. a. O. § 26 Rdn. 14, 132), der Bestandteil „ZEYBEK“ ist zudem deutlich genug abgegrenzt zusätzlich verwendet.

Der Benutzung steht auch nicht entgegen, dass die Marke „PINAR“ mit dem Zusatz „SOSIS“ versehen ist. Die beiden Wortelemente „PINAR“ und „SOSIS“ weisen zwar die gleiche graphische Aufmachung auf, stehen jedoch getrennt untereinander und bilden damit keinen neuen Gesamtbegriff, der einen erheblich veränderten kennzeichnenden Charakter aufweisen könnte. Das türkische Wort „Sosis“ bedeutet „Wurst, Würstchen“ und stellt eine erkennbar beschreibende Angabe dar, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert (Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 144). Ob eine Bezeichnung als beschreibend oder als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich dabei nach dem Ver-

ständnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. BGH, Urt. v. 1. April 2004 - I ZR 23/02 – Gazoz). Da die Rindsbratwürstchen von ihrer Aufmachung her insbesondere für türkische Abnehmer bestimmt sind, wird daher ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise „SOSIS“ als beschreibenden Hinweis und nicht als herkunftshinweisend verstehen. Neben den Verkehrskreisen, die türkisch sprechen, wird zusätzlich weiteren Kreisen der Bevölkerung Sosis in seiner Bedeutung u. a. auch dadurch nahegelegt, dass es recht ähnlich wie das Wort für Wurst im Englischen und Französischen klingt. Im vorliegenden Fall ist somit zumindest von einer gespaltenen Verkehrsauffassung auszugehen und damit keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke festzustellen.

Die Widersprechende hat damit die Benutzung glaubhaft gemacht für die Waren „Rindswürstchen“. Diese fallen unter den eingetragenen Warenbegriff „Fleisch- und Wurstwaren“ und reduzieren diesen auf „Wurstwaren“ (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

In Anwendung der sog. erweiterten Minimallösung ist bei der Berücksichtigung der benutzten Waren nicht nur die konkrete Einzelware zugrundezulegen, für welche die Marke benutzt worden ist, sondern vielmehr von der konkreten Ware ausgehend ein weiterer Warenbereich anzuerkennen, da der Markeninhaber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt und auf die tatsächlich gegenwärtig vertriebene Ware in allen Einzelheiten festgelegt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 212).

Nach diesem Grundsatz, wonach die Benutzung für eine Spezialware die Marke auch für einen, diese Spezialware umfassenden, nicht zu weiten Warenoberbegriff rechtswirksam erhält, ist die Widersprechende nicht auf „Rindswürstchen“ als benutzte Ware beschränkt, sondern weiter gefasst auf „Wurstwaren“.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren

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 ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 Mustang; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

3. Da die beiden Vergleichsmarken identisch gebildet sind, ist insoweit zur Vermeidung von Verwechslungen Warenähnlichkeit erforderlich, die jedoch nur teilweise vorliegt.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist 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 und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 57). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahe gelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. Ströbe-



le/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 105). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 Canon II).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind die sich gegenüberstehenden Waren teilweise als ähnlich anzusehen, nämlich hinsichtlich der „Diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke“; für die übrigen Waren „Babykost“ besteht dagegen keine Warenähnlichkeit, da sich unter keinem der oben genannten Gesichtspunkte hinreichend deutliche Berührungsmöglichkeiten der Waren ergeben können.

Gerade Wurstwaren, die wegen ihres hohen Anteils an tierischen Fetten im Rahmen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung nur in geringerem Umfang verzehrt werden sollten, werden inzwischen von Wurstwarenherstellern in verschiedenen Varianten angeboten, sei es fettreduziert, sei es unter Verwendung von pflanzlichen Fetten oder Zusatzstoffen wie Vitaminen o. ä..

Es handelt sich damit auch um diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, wobei der medizinische Zweck nicht nur im engeren Sinne zu verstehen ist, sondern auch die günstige Beeinflussung möglicher Risikofaktoren umfassen kann wie bspweise die Reduzierung der Cholesterinzufuhr zur Vermeidung von Bluthochdruck oder Gefäßerkrankungen.

Dabei werden insbesondere Diät-Wurstwaren nicht nur von Herstellern angeboten, die auf die Herstellung von Diätprodukten aller Art spezialisiert sind, sondern auch von Herstellern von Wurstwaren im Rahmen des üblichen Wurstwarensortiments als sog. „Wellnessprodukte“ bzw. „Functional Food“ (vgl. hierzu z. B. „...Es entsteht eine neue Generation von Wellness-Wurstwaren“, die neben den Kriterien

„Fettarm-Leicht-Bekömmlich“ einen weiteren Added Value in Form von einem Gesundheitsnutzen enthalten, wobei je nach Art des eingesetzten Pflanzenextraktes und der Dosierung die Körperfunktionen „Stoffwechsel-Immunsystemmentale Fitness-Verdauung“ vorbeugend angeregt und unterstützt werden sollen...“ unter [http://www.zvi-straubing.de/deutsch/news/st\\_k\\_detail.cfm?id=101369](http://www.zvi-straubing.de/deutsch/news/st_k_detail.cfm?id=101369)). Gerade im Zuge des zunehmenden Angebotes von Wellness- und Bioprodukten auch in Supermärkten finden sich auch Diätwurstwaren in direkter räumlicher Nähe zum übrigen Wurstwarenangebot, eine Beschränkung auf den Vertrieb in Drogerien oder Reformhäusern ist für den Senat nicht feststellbar.

Hinsichtlich der übrigen Waren „Babykost“ dagegen lässt sich zum einen nicht feststellen, dass die gegenüberstehenden Waren im allgemeinen von demselben Hersteller stammen, zum anderen gibt es auch keine weiteren Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr eine Verbindung der Vergleichswaren dergestalt herstellen würde, dass er einen irgendwie gearteten wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen beiden Markeninhabern herstellt (vgl. BGH GRUR 2001, 507 EVIAN-REVIAN).

Zwischen der von der Widerspruchsmarke beanspruchten und wie oben ausgeführt als benutzt anzusehenden Ware „Wurstwaren“ und den von der angegriffenen Marke erfassten und von der Widersprechenden noch angegriffenen Waren „Babykost“ besteht daher keine Ähnlichkeit. Unter „Babykost“ ist grundsätzlich eine industrielle (Halb)Fertignahrung für Kinder bis ca. zum 1. Lebensjahr zu verstehen, die Milch(ersatz)pulver, Fertigbreie sowie die ab ca. dem 6. Monat beizufütternde Beikost (Gemüse, mageres Fleisch, Geflügel) in Breiform umfasst. Wurstwaren werden als Babykost nicht angeboten, da diese zum einen zu fett sind, zum anderen nicht in Breiform angeboten werden. Zudem beschränkt sich der Kreis der Hersteller von Babykost auf einige wenige Hersteller, die dem Verkehr bekannt sind. Babykost wird zudem in den Verkaufsstätten räumlich getrennt von Wurstwaren in speziellen Bereichen zusammen mit anderen Produkten für Babies und Kleinkinder angeboten. Auch wenn mitunter Babykost von Erwachse-

nen verzehrt wird, ergeben sich aus den oben genannten Gründen damit ausreichende Unterschiede, so dass die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht und der Widerspruch insoweit zurückzuweisen war.

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

gez.

Unterschriften