



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 68/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 46 170**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2006 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Ware „Tee“ angeordnet worden ist.

Auch hinsichtlich dieser Ware wird der Widerspruch aus der Marke 2 093 937 zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**Nussknacker**

ist am 12. Mai 2003 für die Waren

„pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Tee, Gewürze“

in das Markenregister unter der Nummer 302 46 170 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, für die Ware

„Schokolade“

eingetragenen Marke 2 093 937

## **Nussknacker**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 26. September 2007 eine eidesstattliche Versicherung, Verpackungsmuster sowie Rechnungskopien vorgelegt.

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur noch die im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2006 angeordnete Löschung der angegriffenen Marke für die beanspruchte Ware „Tee“, nachdem die Inhaberin auf die Ware „Gewürze“, deren Löschung ebenfalls mit diesem Beschluss angeordnet worden war, verzichtet hat.

Zuvor hatte die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 17. September 2004 die angegriffene Marke teilweise, nämlich für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ gelöscht, den Widerspruch jedoch im übrigen, u. a. auch hinsichtlich „Tee“ zurückgewiesen. In Bezug auf die Ware „Tee“ scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, weil es an einer Ähnlichkeit mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Ware „Schokolade“ fehle. Dass Tee auch ein Genussmittel sein könne, es ferner Tee mit Schokoladengeschmack gebe und sich die Waren im Supermarkt begegnen könnten, reiche für die Bejahung einer Ähnlichkeit mit Schokolade nicht aus.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 05 dann mit dem vorgenannten Beschluss vom 15. Februar 2006 die angegriffene Marke auch für „Tee“ sowie für die nicht mehr verfahrensgegenständliche Ware „Gewürze“ gelöscht und die weitergehende Erinnerung zurückgewiesen. Zwischen den Waren „Tee“ und „Schokolade“ bestehe Ähnlichkeit. So werde z. B. Yogitee direkt aus Kakaobohnen hergestellt, es handele sich daher um die gleichen Rohstoffe. In Teeläden würden zunehmend auch Gebäck und edle Schokolade angeboten. In gehobenen Schokoladengeschäften (Arko, Hussel usw.) habe es schon immer Tee und Schokolade gegeben. Angesichts der Identität beider Marken sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne dann aber eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke,

den Beschluss der Erinnerungsprüferin vom 15. Februar 2006 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Ware „Tee“ angeordnet worden ist.

Eine Ähnlichkeit zwischen „Tee“ und „Schokolade“ könne nicht damit begründet werden, dass in Teeläden zunehmend auch Gebäck und edle Schokolade angeboten werde, da der Gleichheit der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätten nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen sei.

Unzutreffend sei auch die Annahme der Markenstelle, dass Yogi-Tee aus Kakaobohnen hergestellt werde. Vielmehr basiere die Rezeptur von Yogi-Tee u. a. auf Kakaoschalen. Aber selbst wenn Schokolade einen aromatischen Anklang in Teemischungen finde, so besage dies noch nichts über die Warenähnlichkeit von Tee und Schokolade, da ein bloß aromatischer Anklang noch kein Warenaustauschverhältnis begründe. Ferner entspreche auch die betriebliche Herkunft der Ware „Schokolade“ nicht der von „Tee“. Schokolade sei ein veredeltes Produkt,

welches über einen aufwendigen Herstellungsprozess gewonnen werde. Tee sei demgegenüber ein in der Regel heißes Aufgussgetränk. Eine Warenähnlichkeit könne allenfalls zwischen Tee und Kakao- zw. Schokoladengetränken bestehen. Für letztere Waren genieße die Marke der Widersprechenden aber keinen Schutz.

Die Widersprechende beantragt mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2007,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu Recht sei das Bundespatentgericht bereits in der Entscheidung 32 W (pat) 38/01 vom 25. Juli 2001 von einer Warenähnlichkeit zwischen „Tee“ und „Schokolade“ ausgegangen, da beide Waren sich an dieselben Abnehmer richteten und regelmäßig gemeinsam in speziellen Süßwarenfachgeschäften, Cafes und Konditoreien nebeneinander zum Verkauf angeboten würden. Überdies verzehre das Publikum beim Genuss einer Tasse Tee oftmals Schokolade. Die Hersteller nutzten diese Gewohnheit der Verbraucher. Es sei daher heute allgemein branchenüblich, dass neben Tee auch Schokoladenwaren vom selben Hersteller angeboten würden. So werde beispielsweise unter der Marke „Eilles“ nicht nur Tee sondern auch Schokolade zum Verkauf angeboten. Gleiches gelte für Produkte der Marke „Dallmayr“.

Zu beachten sei weiterhin, dass diverse Teesorten direkt aus Kakaobohnen und/oder Kakaoschalen hergestellt würden, es mithin Tee mit Schokoladengeschmack gebe. Schokolade und Tee zeigten darüber hinaus gewisse Übereinstimmungen in den Vertriebswegen und seien Genussmittel. Vor diesem Hintergrund werde der Verkehr dann aber regelmäßig zu dem Schluss gelangen, dass hinter diesen Waren dasselbe oder zumindest wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen stünden.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Ware „Tee“ keine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

1. Die Widersprechende hat auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede mit den als Anlage zum Schriftsatz vom 26. September 2007 eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung für beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Zeiträume für „Schokolade“ glaubhaft gemacht. Die Unterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 20. September 2007 belegen eine nach Art, Dauer und Umfang ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke als Produktmarke für eine Vollmilchschokolade mit Nüssen für beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Marken. Da die Benutzung sich nicht durchgehend auf den gesamten Zeitraum zu erstrecken hat, genügt die Angabe der Verkaufszahlen für 2003 sowie entsprechender Rechnungen aus den Monaten Juli und September 2003 auch für eine Glaubhaftmachung in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum (vgl. dazu BGH, GRUR 2001, 58, 59 - COBRA CROSS). Die vorgelegten Verpackungsmuster belegen nach Auffassung des Senats auch eine Benutzung der Widerspruchsmarke in einer den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändernden Form i. S. von § 26 Abs. 3 MarkenG für beide Zeiträume.

2. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen

aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

a. Die sich gegenüberstehenden Marken sind klanglich und schriftbildlich identisch.

b. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insgesamt als durchschnittlich einzustufen, wenngleich „Nussknacker“ in Bezug auf die eingetragene Ware „Schokolade“ einen die originäre Kennzeichnungskraft etwas beeinträchtigenden beschreibenden Anklang enthält. Dieser ergibt sich zwar ganz offensichtlich nicht aus der originären Bedeutung „zangenähnliches Gerät zum Aufknacken von Nüssen“ (vgl. © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]), zumal Schokoladenprodukte keine zu bearbeitenden, d.h. aufzuknackende, sondern bereits verzehrfertige Nüsse enthalten. Zu beachten ist jedoch, dass es gerade bei Schokoladenprodukten in Form von Tafeln, Riegeln, Blöcken mittlerweile einem weit verbreiteten (Werbe-) Sprachgebrauch entspricht, den Begriff „knackig“ als eine warenbezogene Beschaffenheits- und Qualitätsangabe für Schokolade zu verwenden, mit dem in erster Linie die Konsistenz im Sinne einer festeren gegenüber einer weicheren Schokolade beschrieben werden soll (vgl. z. B. [www.nestle.de](http://www.nestle.de): „Auch heute ist NUTS der einzige Riegel mit einer Füllung aus ganzen Haselnüssen und Karamell umhüllt mit knackiger Milchsokolade.“). Vor diesem Hintergrund kann dann aber die Begriffskombination „Nussknacker“ in Zusammenhang mit einem Schokoladenprodukt mit Nüssen die Vorstellung einer „knackigen (festen) Schokolade mit Nüssen“ vermitteln, wobei die Beschreibung „knackig“ sich sowohl auf die Konsistenz und Beschaffenheit des Hauptprodukts Schokolade als solche - wie z. B. in dem vorgenannten Beispielfall des Schokoladenprodukts „NUTS“ - als auch auf ihren Bestandteile in Form von Nüssen beziehen kann. Zwar tritt der warenbezogene Aussagegehalt des Begriffs nicht so deutlich hervor, dass der Widerspruchsmarke insoweit eine Identifizierungsfunktion und damit eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis ab-

gesprochen werden könnte; jedoch ist ihr Schutzzumfang aufgrund ihres beschreibenden Anklangs von Haus aus etwas reduziert.

c. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 23 – Canon). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH MarkenR 2006, 390, 392 Tz. 13 - TOSCA BLU, MarkenR 2007, 74, 76 Tz. 20 - COHIBA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). In diesem Zusammenhang ist dabei davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann. Eine Ähnlichkeit 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 aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 29 – Canon; BGH MarkenR 2006, 390, 392, Tz. 13- TOSCA BLU; MarkenR 2007, 74, 76 Tz. 20 - COHIBA). Dafür bestehen nach Auffassung des Senats auch bei den hier maßgeblichen Waren „Tee“ und „Schokolade“ durchgreifende Anhaltspunkte.

Beide Waren unterscheiden sich grundlegend in ihrer stofflichen Beschaffenheit sowie ihrer Produktionsweise. Bei „Schokolade“ handelt es sich um ein kakaohaltiges Lebens- und Genussmittel mit den Hauptbestandteilen Kakao-



masse, Kakaobutter, Milchpulver und Zucker, welches - wie bereits dargelegt - in aller Regel verzehrfertig in Form von Tafeln, Riegeln, Blöcken abgegeben wird. Als „Tee“ bezeichnet man hingegen ein heißes Aufgussgetränk, das aus Pflanzenteilen (Blättern, Knospen, Blüten, Stängel u. ä.) der Teepflanze gewonnen wird. Daneben werden umgangssprachlich auch Aufgußgetränke, die nicht aus der Teepflanze sondern z. B. aus (getrockneten) Früchten, Kräutern oder sogar Gewürzen gewonnen werden, als „Tee“ in Form von Früchtetee, Kräutertee oder Gewürztee bezeichnet. Desweiteren gibt es auch kalte Teegetränke mit Fruchtaromen (Eistee). Soweit dabei im Einzelfall wie z. B. bei dem von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss benannten „Yogitee“ auch der für die Herstellung von Schokolade wesentliche Rohstoff Kakao Verwendung finden kann, führt dies allein angesichts der vorgenannten Unterschiede sowohl in der Beschaffenheit als auch den Herstellungsverfahren nicht zu für die Beurteilung der Warenähnlichkeit relevanten Überschneidungen. „Tee“ als zuzubereitendes oder auch bereits fertig zubereitetes Getränk und „Schokolade“ als verzehrfertige Speise - Schokoladenge Getränke werden von dem eingetragenen Warenoberbegriff „Schokolade“ nicht erfasst - weisen auch keine Gemeinsamkeiten bei Zubereitung und Darreichungsform auf. Wenngleich es sich bei beiden Waren um dem Genuss dienende Lebensmittel handelt, so sind sie aus Sicht des Konsumenten nicht austauschbar, konkurrieren nicht miteinander und ergänzen auch nicht einander in einem funktionalem Zusammenhang.

Dementsprechend stammen „Tee“ und „Schokolade“ im Allgemeinen auch nicht aus denselben Herkunftsstätten, was dem Verkehr auch bekannt ist. Ein abweichendes Verkehrsverständnis wird entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht allein dadurch begründet, dass einzelne größere Unternehmen wie z. B. „Dallmayr“ und „Eilles“ neben Kaffee und Kaffeeprodukten auch Tee und Schokoladenprodukte unter den gleichen (Firmen-)Marken wie ein originärer Hersteller ohne Hinweis auf eine Herstellung durch Drittunternehmen vertreiben. Dem Verkehr ist bekannt, dass gerade auch im Lebens- und Genussmittelbereich größere Firmen wie z. B. die vorgenannten Firmen „Dallmayr“ und „Eilles“ eine vielfältige

Produktpalette anbieten. Er wird aufgrund dieses Umstands jedoch kaum zu der Annahme gelangen, dass die Herstellung von Waren, die ansonsten keine oder nur geringe Berührungspunkte aufweisen, in einem und demselben Unternehmen bzw. unter einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung nun allgemein üblich wäre (vgl. dazu BPatG, GRUR 1991, 761, 763 - PINGO). Die Voraussetzung einer regelmäßigen betrieblichen Herkunft wird nicht allein dadurch erfüllt, dass bei einzelnen wenigen Unternehmen die Herstellung beider Waren tatsächlich festgestellt werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 67). Erforderlich für eine entsprechende Verkehrsauffassung ist vielmehr, dass eine darüber hinausgehende Branchenübung, was die Herstellung von Tee und Schokolade unter gemeinsamer betrieblicher Verantwortung betrifft, besteht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 67). Eine solche konnte der Senat jedoch nicht ermitteln und wurde seitens der Widersprechenden auch nicht im einzelnen dargelegt.

Soweit „Tee“ und „Schokolade“ z. B. in speziellen Süßwarengeschäften und Tee-läden nebeneinander angeboten werden, trägt dies ebenfalls nicht zur Begründung einer Ähnlichkeit bei. Der Verkehr ist zunehmend daran gewöhnt, eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Waren oder Dienstleistungen angeboten zu bekommen, so dass dem Gesichtspunkt regelmäßig gleicher Vertriebs- und Erbringungsstätten allenfalls eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden kann. (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 68).

Eine für die Annahme einer Warenähnlichkeit relevante Ergänzung beider Waren ergibt sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht daraus, dass „Tee“ und „Schokolade“ oftmals nebeneinander konsumiert werden. Denn „Tee“ wird je nach Sorte und Geschmack neben anderen Kalt- und Warmgetränken als Getränk zu fast jeder Art von Speisen angeboten, ohne dass der Verkehr deswegen der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren unterliegt. Auch soweit es Tee mit Schokoladengeschmack gibt, begründet dies nach Auffassung des Senats abweichend von der Entschei-

derung BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 38/01 - YOGORELLA/Yogurette keinen die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung nahelegenden funktionellen Zusammenhang zwischen den Waren. Allein der Umstand, dass die Waren nebeneinander verzehrt werden können, reicht insoweit nicht aus. Es kommt vielmehr auf eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne an, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Herstellungsstätten nahegelegt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 69). Das kann hier aber weitgehend ausgeschlossen werden. Denn bei Tee und Schokolade handelt es sich um Grundprodukte, die mit einer Vielzahl verschiedenster Frucht- und anderen Aromen versehen werden können und regelmäßig auch versehen werden, ohne dass der Verkehr deshalb die Produkte, aus denen die jeweiligen Aromen gewonnen werden, mit Tee bzw. Schokolade im Sinne einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft zueinander in Bezug setzen wird.

Die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise der beiderseitigen Waren sind so unterschiedlich, dass eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne unabhängig von der Identität der Marken sowie der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens bereits von vornherein wegen Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren ausgeschlossen sein könnte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 52).

c. Aber selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden insoweit noch von einer am Rande liegenden Ähnlichkeit der Waren „Tee“ und „Schokolade“ ausgeht, folgt daraus trotz der gegebenen Zeichenidentität keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne. Denn wenn - wie bereits ausgeführt - für die Grenzziehung des Ähnlichkeitsbereichs der Waren und Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzubeziehen und die absolute Grenze der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit so weit zu ziehen ist, wie die Verwechslungsgefahr bei identischen Marken und höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke reicht, bedeutet dies im System der Abhängigkeit der Verwechslungsgefahr von der

Wechselwirkung mit den einzelnen Faktoren zugleich, dass selbst bei identischen oder sehr ähnlichen Marken eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sein kann, wenn eine am Rande liegende, sehr entfernte Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen festzustellen ist und die ältere Marke nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BPatG GRUR 1996, 204, 206 - Swing; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 279/01 v. 9. Januar 2003 - Hy Pad / High Pad) und somit nicht von einem großen Schutzzumfang ausgegangen werden kann.

Insbesondere dann, wenn wie vorliegend die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft aufgrund eines warenbeschreibenden Anklangs etwas reduziert ist, reicht bei Abwägung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren die Identität beider Marken aufgrund der nur am Rande liegenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren „Tee“ und „Schokolade“ nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn zu begründen.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na