



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 11/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 72 722.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die seit 08.04.2005 nach einer Teillöschung noch für die Waren „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ eingetragene Wortmarke 304 72 722.9

**FRUIT SHOT**

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren „alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken“ seit 21.09.1999 eingetragenen, prioritätsälteren Wortmarke 399 39 906.2

### **FRUIT SHOT**

und aus der für die Waren „Mehle und Getreidepräparate; feine Backwaren und Konditorwaren; Süßwaren“ seit 11.09.2003 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 303 41 701.3

### **FRUIT-SHOTS.**

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Löschung der angegriffenen Wortmarke 304 72 722.9 angeordnet. Für das Publikum bestehe die Gefahr einer Verwechslung mit der identischen Wortmarke 399 39 906.2, die für teilweise identische und teilweise ähnliche Waren eingetragen sei. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben habe, habe die Widersprechende und Inhaberin der Marke 399 39 906.2, wie die Markenstelle näher ausgeführt hat, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Zwar weise diese Widerspruchsmarke eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft auf, weil „FRUIT SHOT“ eine kleine Portionseinheit Frucht beschreibe und im Getränkebereich eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe darstelle. Hieraus ergebe sich ein weit unterdurchschnittlicher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Angesichts der Identität der Vergleichsmarken bestehe jedoch für identische und ähnliche Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr mit der Folge, dass die angegriffene Marke vollständig zu löschen sei. Wie die Markenstelle außerdem dargelegt hat, bestehe die Gefahr von Verwechslungen angesichts der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren auch mit der zweiten Widerspruchsmarke 303 41 701.3 für die

Waren „Biere, alkoholfreie Getränke; Fruchtsaftgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

Gegen diese Entscheidungen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde. Sie beanstandet, dass die Widersprechende und Inhaberin der Marke 399 39 906 „FRUIT SHOT“ keine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nachgewiesen habe. Auf den zur Akte gereichten Rechnungs- und Gutschriftkopien erscheine das Markenwort nicht; auf den Etiketten des Produktes „Punica“ seien neben „Fruitshot“ zusätzlich die Bezeichnungen „fruchtig & spritzig“ sowie die Geschmacksrichtungen „Magic Apple“, „Sunny Summer Mix“ bzw. „Wild Fruits“ hervorgehoben. „Fruitshot“ wirkte demgegenüber wenig auffällig. Es handele sich insoweit nicht um eine markenmäßige Benutzung. Die Widerspruchsmarke, die in zwei Wörtern eingetragen sei, werde durch die abweichende Benutzungsform verändert und auf den vorgelegten Produktverpackungen rein beschreibend eingesetzt, weil „Fruitshot“ dem Verbraucher lediglich verdeutliche, dass es sich um ein Produkt mit einem Schuss Fruchtsaft handle.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Die Widersprechenden haben sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Ergänzend wird auf die Akten des Amtes 304 72 722.9 und 399 39 906.2 sowie 303 41 701.3 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, aber unbegründet.

Die angegriffene Marke ist wegen Verwechslungsgefahr mit der wortgleichen Widerspruchsmarke 399 906.2/32 „FRUIT SHOT“ zu löschen, §§ 66 Abs. 1 S. 1, 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die Widersprechende mit den von ihr vorgelegten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeiträume des § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG glaubhaft gemacht hat. Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 03.01.07 und 26.04.2007 bezeichnete Dauer der Benutzung sowie der durch sie glaubhaft gemachte Benutzungsumfang rechtfertigen zusammen mit den ergänzend vorgelegten Belegen, Dosen und Flaschenetiketten im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke.

Der Geschäftsführer der P... GmbH, F..., hat am 03.01.07 an Eides statt versichert, im Jahre 2000 mit Zustimmung der damaligen Markeninhaberin und Konzernmutter unter der Bezeichnung „FRUIT SHOT“ in drei Geschmacksrichtungen 20.468.008 Einwegdosen mit der Bezeichnung „FRUIT SHOT“ ausgeliefert und mit diesen Produkten, die etwa bis April 2001 im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich gewesen seien, einen Umsatz von mehr als ...DM erzielt zu haben. Er hat weiter versichert, seit November 2005 mit Zustimmung der jeweiligen Markeninhaberin Fruchtnektare in den Geschmacksrichtungen „Magic Apple“ und „Wild Fruits“ in 1 Liter und 0,5 Liter Einwegflaschen über die Handelsunternehmen R..., E..., K... und M... vertrieben und dabei in der Zeit von November 2005 bis September 2006 für die Auslieferung von 3.973.335 mit „FRUIT SHOT“ gekennzeichneten Flaschen einen Umsatz von mehr als ... Euro erzielt zu haben. Seine Angaben hat die Wider-

sprechende und Inhaberin der Marke 399 39 906. 2 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der P... GmbH B... vom 26.04.2007 dahingehend ergänzt, dass sich die vorgelegten Rechnungen und Muster der Dosen auf die im Jahr 2000 ausgelieferten Einwegdosen beziehen. Eine derartige Benutzung deckt grundsätzlich beide in § 43 MarkenG genannten Benutzungszeiträume ab.

Die von der Markeninhaberin allein beanstandete Verwendung des Wortes „Fruitshot®“ anstelle von „FRUIT SHOT“ auf den zur Akte gereichten Flaschenetiketten stellt eine rechtserhaltende Benutzung des Markenwortes „FRUIT SHOT“ im Sinne des § 26 Abs. 1, 3 MarkenG dar. Dem steht nicht entgegen, dass sich das schwach kennzeichnungskräftige Markenwort zur Beschreibung des in räumlicher Nähe zu „Fruitshot®“ ebenfalls auf dem Etikett erwähnten Fruchtsaft – Mineralwassergemisches eignet und in einer im Vergleich zur Registereintragung leicht veränderten Schreibweise verwendet wird.

Im Rahmen des § 43 Abs. 1 MarkenG ist eine funktionsgemäße, ernsthafte Benutzung des Zeichens als Marke in ihrer eingetragenen oder einer davon abweichenden Form im Sinne des § 26 Abs. 1, 3 MarkenG für die registrierten Waren im Inland erforderlich (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rn. 43). Wird die Marke, wie hier, in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL).

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die konkrete Benutzungsform auf den ebenfalls als

Muster zur Akte gereichten Etiketten der Einwegflaschen für die Geschmacksrichtungen „Magic Apple“ und „Wild Fruits“ nicht maßgeblich verändert worden. Beide Etiketten sind neben dem dominierenden Wort „PUNICA“ und dem darunter in etwas kleinerer Schrift angeordneten Hinweis „Fruchtig & Spritzig“ mit dem deutlich kleiner gehaltenen, aber gut lesbaren, farbig hinterlegten Wort „Fruitshot®“ und dem in Tropfenform darunter angeordneten Zusatz „60 % Fruchtsaft + Mineralwasser“ gekennzeichnet. Das Wort „Fruitshot®“ ist dabei in einem leichten Bogen rechts neben einer Abbildung von Äpfeln und halbierten Birnen angeordnet, aus deren Mitte sich nochmals deutlich kleinere Wasserspritzer und Tropfen über den gesamten Hintergrund des Etikettes verteilen. Zentral unter dieser Bilddarstellung ist im unteren Drittel die jeweilige Geschmacksrichtung „MAGIC APPLE“ oder „WILD FRUITS“ mit den Hinweis „MIT NATÜRLICHEM MINERALWASSER & KOHLENSÄURE OHNE ZUCKER-ZUSATZ“ angegeben.

Die Zusammenschreibung verleiht „Fruitshot®“ keinen neuen Sinn. Im Zusammenhang mit üblicherweise gekühlt zu genießenden Fruchtsaftgetränken liegt insbesondere die Annahme fern, das Markenwort könnte etwa heiße Früchte bezeichnen. Die angesprochenen Endverbraucher sind zudem an eine zu Werbezwecken veränderte Zusammen- und Getrenntschreibung und daran gewöhnt, in der Werbung mit einer Schreibweise desselben Wortes sowohl in Kapitälchen als auch mit der - der deutschen Rechtschreibung entsprechenden - Darstellung mit großen Anfangsbuchstaben und kleinen Buchstaben im Übrigen konfrontiert zu werden. Nicht nur die Wahrnehmung von Werbetexten, sondern auch der Umstand, dass Verbraucher den verschiedenen Schreibweisen im aktiven Sprachgebrauch beim Verfassen von E-Mails oder der Benutzung von Suchmaschinen im Internet zunehmend weniger Aufmerksamkeit schenken, haben dazu beigetragen, dass die Unterschiede zwischen diesen Schreibweisen immer weiter verschwimmen. Dies gilt insbesondere für Wörter, die, wie „FRUIT“ und „SHOT“, einer Fremdsprache mit von den deutschen abweichenden Regeln zur Zusammen- und Getrennt- und Groß- und Kleinschreibung entstammen.

Der Umstand, dass sich das Markenwort zur Beschreibung eines Fruchtsaft - Mineralwassergemisches eignet, begründet seine erhebliche Kennzeichnungsschwäche, steht jedoch, einmal eingetragen, einer markenmäßigen und damit rechtserhaltenden Benutzung auf der Produktverpackung nicht entgegen. Seine farbliche Hinterlegung setzt das Markenwort auf dem Etikett deutlich von der in Tropfenform darunter angeordneten Angabe „60 % Fruchtsaft + Mineralwasser“ ab, lässt das ohnehin schon zusammengeschriebene Wort als eine untrennbare Sinneinheit erscheinen und unterstreicht die Zusammengehörigkeit beider Wortbestandteile.

Dass die Widerspruchsmarke zusammen mit diesem und den genannten weiteren Wort- und Bildelementen verwendet wird, verändert ihren wenn auch schwach kennzeichnenden Charakter nicht. Das auf den Etiketten von der Widerspruchsmarke räumlich und schriftbildlich deutlich abgesetzte Wort „PUNICA“ wird vom Verkehr als Erstkennzeichnung gegenüber der Zweitkennzeichnung „Fruitshot®“ verstanden; es handelt sich um eine gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG unschädliche Mehrfachkennzeichnung (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 81). Auch der auf den Etiketten verwendete Bildbestandteil ist von der Widerspruchsmarke hinreichend abgesetzt. „Magic Apple“ und „Wild Fruits“ beschreiben erkennbar die Geschmacksrichtungen der angebotenen Getränke. Bei den übrigen Wortbestandteilen „Fruchtig & Spritzig“, „MIT NATÜRLICHEM MINERALWASSER & KOHLENSÄURE OHNE ZUCKERZUSATZ“ und „60 % Fruchtsaft + Mineralwasser“ der glaubhaft gemachten Benutzungsformen handelt es sich ersichtlich nur um rein warenbeschreibende, austauschbare Angaben (vgl. zur rechtserhaltenden Benutzung eines Markenwortes trotz abweichender Schreibweise auch 26 W (pat) 123/04 – Vital Fit, PAVIS ROMA, und 26 W (pat) 37/09 - Bonnaris/BONARIS, PAVIS ROMA).

Als zusätzlichen Hinweis auf die Benutzung von „Fruitshot“ als eingetragene Marke nehmen die angesprochenen Endverbraucher und Zwischenhändler

schließlich das diesem Wort auf den Etiketten für die Geschmacksrichtungen „Magic Apple“ und „Wild Fruits“ angefügte „®“ wahr. „®“ entstammt als Abkürzung für "registrated" bzw. "registriert" ursprünglich dem angloamerikanischen Recht und weist auf eine beim United States Patent and Trademark Office eingetragene Marke hin. Wird einem Zeichen der Zusatz „®“ beigefügt, erwartet auch der inländische Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des „®“ zu einem Zeichen, dass es eine registrierte Marke dieses Wortlauts gibt (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - "Baelz"; GRUR 2009, 888 Rz. 15 f. - "Thermoroll"). Wird ein Zeichen, dessen Abweichung von der bereits eingetragenen Marke deren kennzeichnenden Charakter nicht verändert, demgegenüber vom berechtigten Markeninhaber mit einem „®“ versehen und zur Kennzeichnung der beanspruchten Ware auf deren Verpackung angebracht, weist das „®“ in Abgrenzung zu einer lediglich beschreibenden Verwendung des eingetragenen Zeichens auf dessen markenmäßige Benutzung i. S. d. § 26 Abs. 1, 3 MarkenG hin.

Die Beschwerde ist auch im Übrigen unbegründet, weil zwischen der angegriffenen Marke und der Wortmarke 399 39 906.2/32 „FRUIT SHOT“, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der Senat teilt die von der Markenstelle mit überzeugender Begründung hierzu in zwei Beschlüssen dargelegte Rechtsansicht.

Gleiches gilt für die in den angefochtenen Beschlüssen zusätzlich enthaltenen Entscheidungen der Markenstelle über den Widerspruch aus der Wortmarke 303 41 701.3/30 „FRUIT-SHOTS“.

Da die Markeninhaberin die Begründung ihrer Beschwerde auf die Rüge einer fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 399 39 906.1 „FRUIT SHOT“ beschränkt hat, ist nicht ersichtlich, unter welchen tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkten sie die im Ergebnis zutreffenden Entscheidun-

gen der Markenstelle vom 09.06.2008 und 27.10.2009 im Übrigen für angreifbar hält. Demgemäß erübrigen sich weitere Ausführungen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin war somit zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb