



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 17/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 035 831

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2012 und vom 19. Mai 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 001 126 176 in Bezug auf die Waren der Klasse 29 „Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette“ und der Waren der Klasse 30 „Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze“ der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 126 176 wird die Löschung der Marke 30 2008 035 831 insoweit für diese Waren angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Juni 2008 angemeldete Bezeichnung

Tasco

ist am 27. Januar 2009 unter der Nummer 30 2008 035 831 für die nachfolgenden Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Fleischgerichte, Fischgerichte, Geflügelgerichte, Wildgerichte, Gemüsegerichte, Obstgerichte; Pasteten (soweit in Klasse 29 enthalten), Wurst, Käse; Suppen, Kokosflocken; sämtliche vorgenannte Waren auch für Diabetiker;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Gebäck, Gebäck aus Blätterteig; Konfiserie-Gebäck, insbesondere mit Frucht- und/oder Cremefüllung, Buttermürbgebäck, Mürbteiggebäck, Kaffeegebäck, Spritzgebäck, Knabbergebäck, Kuchen, Rührkuchen, insbesondere mit Schokoladenüberzug und/oder Fruchtfüllung, Torten, Vanille-Kipferl, Oblaten, Dragees, Gebäckrollen, Gallettes, Waffeln, Spritzgebäck, Bonbons, Dragees (Zuckerwaren), Zuckermanteln, Plätzchen, Fruchtkugeln (Süßwaren), Kokosflocken (Süßwaren), Gelee-Früchte, Geleescheiben (Süßwaren), Fondants-Früchte (Konfekt), Streuselkugeln (Süßwaren), Rumkugeln (Süßwaren), Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; sämtliche vorgenannte Waren auch für Diabetiker;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; sämtliche vorgenannte Waren auch für Diabetiker;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); sämtliche vorgenannte Waren auch für Diabetiker.

Gegen die Eintragung der am 27. Februar 2009 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 3. Juli 2001 unter der Unionsmarkennummer 001 126 176 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 29, 30, 32, 35 und 42

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; T-Shirts, Sweatshirts, Hüte, Mützen, Sweater, Krawatten, Schals, Handschuhe, Oberbekleidung für Herren, Damen und Kinder; Unterhosen und Unterhemden; Schürzen und Jacken; Sportbekleidung, soweit sie in dieser Klasse enthalten ist; Bademäntel und Morgenmäntel; Halsbedeckungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Gürtel und Riemen, Hosenträger und Sockenhalter, Strumpfhalter, Socken und Strümpfe;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte einschließlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette, Mayonnaise, Salatdressings, konservierter Fisch mit Pfeffersauce; Olivenöl, Oliven in Dosen, Aprikosen;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Kakao und Schokoladengrundstoffe; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Eis, Schokolade und Schokoladeerzeugnisse; Saucen einschließlich rote Pfeffersaucen, Pfeffersaucen und Saucen, die keinen Pfeffer enthalten; Kräuter, Gewürze und Geschmacksverstärker, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Getränke mit Pfeffersaucen; Erzeugnisse mit Pfeffersaucen für die Zubereitung von Cocktails und andere Erzeugnisse für Cocktails;

Klasse 35: Verwaltungsdienstleistungen bei der Gründung und Führung von Restaurants und Bars; Dienstleistungen für das Marketing von Nahrung und Nahrungsmitteln und Getränken; Betriebsmanagement von Restaurants, Bars, Lokalen und Einrichtungen;

Klasse 42: Dienstleistungen von Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen und ähnlichen Einrichtungen; Dienstleistungen in Bezug auf die Zubereitung und das Angebot von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafetarias, Cafés, Snackbars, Kantinen, Cocktailbars und ähnlichen Einrichtungen, Catering mit Nahrungsmitteln und Getränken; Zubereitung von Speisen für den Außer-Hausverkauf; Erstellung von Anleitungs- und Unterrichtsmaterial für das Führen von Restaurants und Bars; Entwerfen und Ausstatten von Restaurants, Bars, Lokalen und Einrichtungen;

eingetragenen Unionsmarke

Tabasco

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 19. Juli 2012 und vom 19. Mai 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Erstbeschluss ausgeführt, dass die Widersprechende auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die in diesem Zusammenhang von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung ihres Vorstandsvorsitzenden und die beigelegten Kopien von Produktabbildungen reichten nicht aus, da die eidesstattliche Versicherung nur pauschale Umsatzzahlen benenne. Die vorgelegten Zahlen differenzierten nur nach sehr weit gefassten Warengruppen, so dass nicht zu erkennen sei, welcher Umsatz mit welcher Ware erzielt worden sei. Auf den von der Widersprechenden vorgelegten Kopien von Produktabbildungen seien keine Jahreszahlen angegeben, so dass auch insoweit nicht geprüft werden könne, wann die Widerspruchsmarke für welche Ware

benutzt worden sei. Im Erinnerungsbeschluss ist ergänzend ausgeführt, dass auch dann keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt werde, dass die Widerspruchsmarke für die Ware „Saucen (Würzmittel)“ rechtserhaltend benutzt worden sei. Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen seien nicht im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar ähnlich. Selbst bei Warenidentität werde das jüngere Zeichen den hohen Anforderungen an den Zeichenabstand gerecht. Zwar wiesen die Zeichen „Tasco“ und „Tabasco“ gewisse klangliche Gemeinsamkeiten auf. Diesen stünden aber auch unüberhörbare Unterschiede gegenüber. So sei die angegriffene Marke mit nur zwei Silben gegenüber der dreisilbigen Widerspruchsmarke um die Hälfte kürzer. Dies wirke sich gerade bei kürzeren Wortzeichen, wie den vorliegenden, erheblich auf den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamteindruck aus. Zudem sei im Widerspruchszeichen der helle Vokal „a“ in den ersten beiden Silben enthalten, so dass dieser helle Vokal gegenüber dem dunklen Vokal „o“ ein Übergewicht habe. Dagegen seien beim angegriffenen Zeichen helle und dunkle Vokale gleichmäßig vorhanden. Hinzu komme, dass das Widerspruchszeichen „Tabasco“ ganz leicht an das italienische Wort „Tabacco“ erinnere, was eine gedankliche Verbindung zu „Tabak“ aufkommen lasse. Ein solcher Gedanke sei dagegen bei dem angegriffenen Zeichen „Tasco“ nicht naheliegend. Es wirke vielmehr wie ein Phantasiewort und könne allenfalls noch an die Oper „Tosca“ erinnern. Dies habe zur Folge, dass die Assoziationen, die bei der Wahrnehmung der Vergleichszeichen entstehen könnten, völlig unterschiedlich seien, so dass auch insoweit die Zeichen ausreichend weit voneinander entfernt seien. In schriftbildlicher Hinsicht führe schon die markant unterschiedliche Zeichenlänge von jeglicher Verwechslungsgefahr weg.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie macht geltend, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke für Würzsaucen deutlich erhöht sei. Die Widerspruchsmarke habe in Deutschland einen hohen Marktanteil. Sie werde seit Jahren intensiv benutzt und mit hohem Aufwand beworben. Der hohe Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke für Würzsaucen strahle auch auf

andere Waren aus und führe damit zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke im Zusammenhang mit den weiteren beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 32. Weiterhin könnten sich die zu vergleichenden Zeichen teilweise auf identischen und teilweise auf hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Den bei erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit zu fordernden Zeichenabstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Die zu vergleichenden Marken seien klanglich hochgradig ähnlich. Die in der angegriffenen Marke fehlende Silbe „ba“ sei nicht geeignet, aus dieser Ähnlichkeit hinauszuführen. Die angegriffene Marke sei entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht um die Hälfte, sondern nur um ein Drittel kürzer als die Widerspruchsmarke. Dieser minimale Unterschied komme klanglich nicht zum Tragen, da die zwei Silben der angegriffenen Marke mit der ersten und der dritten Silbe der Widerspruchsmarke identisch übereinstimmten und in derselben Reihenfolge angeordnet seien. Beide Zeichen begännen mit dem identischen und phonetisch herausstechenden Buchstaben „t“. Der markante Zischlaut „s“ nehme in beiden Zeichen dieselbe Position ein. Die in der Mitte der beiden Zeichen liegende Unterschiede würden vom angesprochenen Verkehr leichter überhört, als Unterschiede am Wortanfang bzw. Wortende. Dies gelte erst recht, wenn die Zwischen-silbe wie in dem Wort „Tabasco“ nicht betont werde. Zudem sei die Silbe „ba“, die der angegriffenen Marke fehle, der übereinstimmenden Silbe „ta“ sehr ähnlich. Der angesprochene Verkehr werde daher die Silbe „ba“ lediglich als eine Verdoppelung der Silbe „ta“ wahrnehmen. Da die nur in der Widerspruchsmarke vorhandene Silbe „ba“ nahezu stumm sei, stünden sich phonetisch die Zeichen „TAASKO“ und „TASKO“ gegenüber. Es sei darüber hinaus zu beachten, dass es sich bei der angegriffenen Marke mit fünf Buchstaben und dem dreisilbigen Markennwort „Tabasco“ nicht mehr um Kurzmarken im Rechtssinne handle, weshalb die Unterschiede zwischen den Zeichen weniger deutlich wahrgenommen würden. Die Vergleichszeichen seien sich auch schriftbildlich hochgradig ähnlich. Die jüngere Marke finde sich in der älteren Marke vollständig wieder. Die Unterschiede zwischen den Zeichen befänden sich auch in schriftbildlicher Hinsicht nur in der weniger beachteten Wortmitte und würden im Gesamteindruck der Zeichen unter-

gehen. Die Übereinstimmungen würden die leicht unterschiedlichen Längen der Zeichen überwiegen. Auch visuell sei die Silbe „ba“ lediglich eine Verdoppelung der übereinstimmenden Silbe „ta“. Entgegen der Auffassung der Markenstelle würden die deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen der Vergleichszeichen nicht aufgrund von begrifflichen Unterschieden vermindert bzw. neutralisiert. Es sei fernliegend mit dem älteren Zeichen das italienische Wort für „Tabak“ bzw. mit dem jüngeren Zeichen die Oper „Tosca“ zu assoziieren. Darüber hinaus weise keines der beiden Zeichen einen Sinngesamt auf, der auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort und ohne Denkvorgang erfasst werden könnte. Vielmehr habe keines der beiden Zeichen irgendeinen Bedeutungsgehalt. Im Übrigen reiche schon das Vorliegen der Zeichenähnlichkeit in einer der relevanten Kategorien aus, um die Verwechslungsgefahr zu begründen, so dass entgegen der Auffassung der Markenstelle unterschiedliche Assoziationen schon aus Rechtsgründen nicht aus der Verwechslungsgefahr hinausführen könnten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

auf ihre Beschwerde hin die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des DPMA vom 19. Juli 2012 und vom 19. Mai 2015 in der Hauptsache aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 126 176 die Löschung der Marke 30 2008 035 831 anzuordnen.

Die Widersprechende regt zudem an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Darüber hinaus seien die Vergleichszeichen – bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke – so unterschiedlich, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bzw. der diesbezügliche Sachvortrag der Widersprechenden werde bestritten. Der Inhaberin der angegriffenen Marke sei zwar die Existenz einer „Tabasco-Sauce“ bekannt, jedoch fasse sie – wie auch die angesprochenen Verkehrskreise – diese Bezeichnung lediglich als generische Angabe auf. So beanpruche beispielsweise auch die für die Widersprechende eingetragene deutsche Marke Nr. 468 259, welche das von der Widersprechenden verwendete Label zeige, ausweislich des Warenverzeichnisses Schutz für „Pfeffersaucen aus Tabasco-Pfeffer“. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten daher keinen Anlass, in der Marke „Tabasco“ einen herkunftshinweisenden Begriff zu sehen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei auch deswegen nicht gegeben, weil die Widersprechende das Zeichen nicht in Alleinstellung, sondern in Form eines Etiketts benutze, auf dem in hervorgehobener Weise die Kennzeichnung „M... Co“ angegeben sei. Diese Form der Benutzung weiche von der Eintragung nicht nur in einem Bestandteil ab und beeinflusse die Unterscheidungskraft der Marke. Darüber hinaus seien auch die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht geeignet, eine Benutzung im rechtserhaltenden Umfang zu belegen. Unabhängig von der Benutzungslage würden sich die Vergleichszeichen in begrifflicher Hinsicht deutlich unterscheiden. Die Marke „Tabasco“ sei produktbeschreibend und die angesprochenen Verkehrskreise würden sie als Hinweis auf „Tabasco“, also eine Pfeffer-Art bzw. Pfeffer-Sorte auffassen, während die Marke „Tasco“ keinen Sinngehalt besitze. Im Übrigen sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keinesfalls erhöht. Die Widersprechende könne insbesondere nicht für sich in Anspruch nehmen, dass die – lediglich behauptete – erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Saucen auf andere von der Widersprechenden vertriebene Produkte der Klassen 29, 30 und 32 ausstrahle.

Die Widersprechende hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Anberaumung eines Termins zurückgenommen. Nachdem der Termin zur mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die zwischen den Beteiligten geführten Vergleichsverhandlungen abgesetzt worden war, haben die Beteiligten nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen übereinstimmend um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beteiligten, Widersprechenden, den Ladungszusatz des Senats vom 20. November 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Zwischen den Kollisionsmarken besteht insoweit die Gefahr von Verwechslungen i. S. v. § 125b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, als sich die Waren der Klasse 29 „Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette“ und der Klasse 30 „Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze“ der angegriffenen Marke und die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware der Klasse 29 „Saucen (Würzmittel)“ gegenüberstehen, so dass insoweit unter entsprechender Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 die teilweise Löschung der jüngeren Marke anzuordnen war, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

1. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung greift im Wesentlichen durch. Lediglich im Hinblick auf die Waren „Saucen (Würzmittel)“ (Klasse 30) und „Oliven“ (Klasse 29) hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht bzw. kann eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anerkannt werden.

1.1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit dem beim DPMA eingereichten Schriftsatz vom 21. August 2009 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 29. Februar 2016 auf ihr Vorbringen im Widerspruchsverfahren Bezug genommen. Nachdem die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede abgelaufen war, ist die Einrede wirksam erhoben worden. Die undifferenziert erhobene Einrede ist dahingehend auszulegen, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten wird. Demnach hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum vom 27. Februar 2004 bis zum 27. Februar 2009 und für den Zeitraum von März 2013 bis März 2018 glaubhaft zu machen.

1.2. Für den ersten relevanten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers M1... vom 4. Februar 2010 vorgelegt. Im Hinblick auf dieses Mittel der Glaubhaftmachung hat die Markenstelle im Erstbeschluss vom 19. Juli 2012 zu Recht angenommen, dass es nicht ausreicht, lediglich Umsätze darzulegen, die sich auf die Benutzung ganzer Warenklassen beziehen. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass in der eidesstattlichen Versicherung Umsatzzahlen benannt sind, die sich konkret auf Oliven beziehen (insgesamt ... Dollar Umsatz in der Europäischen Union im Zeitraum vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2009). Auch wenn diese Umsätze angesichts des Gesamtumsatzes, der in der Europäischen Union mit Oliven erzielt wird, nicht besonders hoch erscheinen, sind sie gleichwohl ausreichend, um eine ernsthafte und damit rechtserhal-

tende Benutzung zu belegen bzw. eine bloße Scheinbenutzung auszuschließen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle geht der Senat davon aus, dass die für Pfeffersaucen, also für die beanspruchte Ware „Saucen (Würzmittel)“, in der eidesstattlichen Versicherung vom 4. Februar 2010 konkret benannten Werbeaufwendungen in Höhe von ... Dollar im Jahre 2004 und in Höhe von ... Dollar im Jahre 2005 zumindest ein gewichtiges Indiz für eine rechtserhaltende Benutzung im betreffenden Zeitraum sind. Darüber hinaus ist die Benutzung der Widerspruchsmarke für Pfeffersaucen im fraglichen Zeitraum vom 27. Februar 2004 bis zum 27. Februar 2009 auch offenkundig i. S. d. § 291 ZPO. Die entsprechende Benutzung ist den Mitgliedern des Senats als Teil der angesprochenen Verkehrskreise aus eigener Anschauung bekannt, so dass es insoweit keiner weiteren Glaubhaftmachung bedarf. Hinsichtlich der Ware „Senf“ ist dagegen trotz der Benennung konkreter Umsatzzahlen in der eidesstattlichen Versicherung vom 4. Februar 2010 die rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden, da insoweit keine markenmäßige Benutzung vorliegt. Ausweislich der der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Abbildungen ist das Zeichen „Tabasco“ für diese Ware – anders als für „Oliven“ (vgl. Anlage 12 zur eidesstattlichen Versicherung vom 4. Februar 2010) – im Wege des sogenannten „Cobrandings“ benutzt worden. Die Umverpackungen der jeweiligen Senfprodukte sind mit den Marken anderer Hersteller versehen, wobei die Verpackung noch darauf hinweist, dass der Senf mit „Tabasco“ hergestellt bzw. gewürzt wurde (vgl. z. B. Anlage 13 zur eidesstattlichen Versicherung vom 4. Februar 2010: „M2... Senf mit Tabasco Pepper Sauce“). Die angesprochenen Verkehrskreise werden wegen der Aufmachung der Senfwaren diese den jeweiligen dritten Herstellern zuordnen, wohingegen in dem Wort „Tabasco“ nur eine Zutat der Senfprodukte gesehen wird. Die Benutzung der Marke für verschiedene Produkte, die die Widersprechende über ihren Onlineshop vertrieben hat, erfolgte ab dem 20. Oktober 2009 und damit nach dem relevanten Zeitraum, der mit der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 27. Februar 2009 endete. Insoweit kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob die ausgesprochen geringen Umsätze, die über den Onlineshop mit Pickels, Ketchup, Schokolade, Geleebohnen,

Fleisch, Olivenöl und Popcorn in der Europäischen Union erzielt worden sind, ausreichend sein könnten, um eine rechtshaltende Benutzung insoweit anzuerkennen.

1.3. Soweit der zweite relevante Benutzungszeitraum betroffen ist, reichen auch insoweit die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen aus, um eine rechtserhaltende Benutzung für die beiden Waren „Saucen (Würzmittel)“ und „Oliven“ glaubhaft zu machen. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eine eidesstattliche Versicherung des Herrn O..., Executive Vice President der Widersprechenden, vom 26. Juni 2017 vorgelegt, ausweislich derer in der Europäischen Union allein mit dem Produkt „Tabasco Sauce Original Red“ im Zeitraum vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 jährliche Umsätze zwischen ... und ... Dollar erzielt worden sind. Die Werbeaufwendungen für Tabasco-Produkte betragen im genannten Zeitraum europaweit zwischen ... und ... Dollar. Auch wenn die genannten Werbeaufwendungen nicht nach den einzelnen beworbenen Waren aufgeschlüsselt sind, können diese als ein gewisses Indiz für die rechtserhaltende Benutzung angesehen werden, da der eidesstattlichen Versicherung auch eine Vielzahl von Werbeanzeigen beigefügt ist, in denen ausschließlich Würzsaucen beworben werden. Mit Oliven hat die Widersprechende bzw. eine Lizenznehmerin in der Europäischen Union in den Jahren 2012 bis 2016 jährliche Umsätze zwischen ... und ... Dollar erzielt. Auch insoweit erscheinen die Umsätze im Vergleich zum Gesamtmarkt für Oliven eher gering, aber noch ausreichend, um eine reine Scheinbenutzung auszuschließen. Hinsichtlich der übrigen Waren, für die die Benutzung bereits im ersten Zeitraum nicht glaubhaft gemacht wurde, kann die Entscheidung über die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung in Bezug auf entsprechende Waren im zweiten Zeitraum als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

1.4. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf „Saucen (Würzmittel)“ in Frage stellt, weil diese in Form eines „Siegels“ benutzt werde, gibt dies zu keiner anderen Ent-

scheidung Anlass. Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Dabei kommt es darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise in Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede noch als dieselbe Marke ansehen. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob die registrierte und die benutzte Markenform tatsächlich miteinander gleichgesetzt werden, sondern vielmehr ob die verschiedenen Formen rechtlich in ihrer Kennzeichnungskraft als übereinstimmend anzusehen sind (BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 – Probiotik; GRUR 2015, 587 Rn. 12 – PINAR; BPatG GRUR 2006, 768, 770 – ARISTIT(E); vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 154 ff.). Dabei ist zu bedenken, dass die isolierte Verwendung von Marken praktisch nicht in Betracht kommt und Marken in der Regel mit einer Fülle weiterer Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben verbunden werden (vgl. hierzu: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. Rn. 170). Vorliegend wird die Widerspruchsmarke „Tabasco“ ausweislich der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen in der Art eines Siegels benutzt. Dieses besteht aus einem auf der Spitze stehenden Quadrat, in dem sich zwei Kreise befinden. In der Mitte des Quadrats, die beiden Kreise unterbrechend bzw. überschreibend, befindet sich das Markenwort „Tabasco“. In kleiner Schrift ist über dem Wort „Tabasco“ halbrund, von den beiden Kreisbögen begrenzt, die Firma der Widersprechenden wiedergegeben. Unter dem Wort „Tabasco“ befindet sich, gleichfalls in kleinerer Schriftgröße als das Wort „Tabasco“ und halbrund von den beiden Kreisbögen begrenzt, eine Angabe zur Art der Sauce (z. B. „Pepper Sauce“ oder „Garlic Pepper Sauce“). In wesentlich kleinerer Schrift finden sich auf dem Siegel weitere Angaben wie z. B. „Made in U.S.A.“ oder „Brand“. Diese ergänzenden Wortelemente sind aber als reine Sachangaben zu verstehen, die mit der Marke als solcher nichts zu tun haben und die bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung außer Betracht bleiben müssen. Dies gilt insbesondere auch für die Angabe der Firma, die grafisch von der Marke „Tabasco“ deutlich abgesetzt ist, so dass diese

beiden Bestandteile nicht als Teile einer einheitlichen Marke verstanden werden können. Im Übrigen ist die grafische Ausgestaltung der konkreten Benutzungsform eher werbeüblich. Insbesondere die Anordnung von Wortbestandteilen in der Art eines Siegels ist eine häufig anzutreffende und weitgehend erschöpfte werbliche Gestaltungsform. Schließlich ist entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht die Firma, sondern das Markenwort „Tabasco“ in der grafischen Gestaltung deutlich hervorgehoben, so dass der Verkehr das Produkt ausschließlich mit der in den Vordergrund tretenden Bezeichnung „Tabasco“ benennen und in diesem Bestandteil den produktbezogenen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht im tenorierten Umfang Verwechslungsgefahr.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markenge-

setz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke „Tasco“ und der älteren Unionswiderspruchsmarke „Tabasco“ Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, soweit sich die Waren „Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette“ der Klasse 29 und „Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze“ der Klasse 30 der jüngeren Marke und die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware „Saucen (Würzmittel)“ gegenüberstehen. Angesichts einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Ware „Saucen(Würzmittel)“ und hochgradiger Warenähnlichkeit bzw. Warenidentität im Zusammenhang mit den genannten Waren hält die jüngere Marke – trotz wahrnehmbarer und relevanter Zeichenunterschiede – den zu fordernden strengen Zeichenabstand in klanglicher Hinsicht nicht mehr ein.

2.1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist für „Saucen (Würzmittel)“ trotz ihres originär rein beschreibenden Begriffsinhalts erhöht. Das Wort „Tabasco“ bezeichnet einen mexikanischen Bundesstaat, der aufgrund seines Klimas und seiner Bodenbeschaffenheit für den Anbau von Chili-Pflanzen geeignet ist. Darüber hinaus bezeichnet der Begriff „Tabasco“ sogar eine Chili-Sorte, aus der Würzsaucen hergestellt werden. Auch der dahingehende Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke trifft zu, dass die für die Widersprechende eingetragene Marke DE 468 259, eingetragen am 8. August 1934, für „Pfeffersaucen aus Tabasco-Pfeffer“ geschützt ist. Damit stünde bei einer Anmeldung des Zeichens im jetzigen Zeitpunkt dessen Eintragungsfähigkeit für die Waren „Saucen (Würzmittel)“ und „Oliven“ (die mit Pfefferschoten gewürzt werden können) in Frage (soweit

die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung unberücksichtigt bleibt), da insoweit wohl Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG zu bejahen wären. Die Widerspruchsmarke hatte aber ihre deutliche originäre Kennzeichnungsschwäche schon im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 2. Juni 2008 überwunden. Den Mitgliedern des Senats, die Teil der angesprochenen Verkehrskreise sind, ist auch insoweit die jahrelange, intensive Benutzung der Widerspruchsmarke bekannt.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke behauptet, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke „Tabasco“ als generische Bezeichnung für Pfeffersaucen verstehen würden, hat sie hierfür keine Tatsachen vorgetragen, die diese Behauptung zum Verkehrsverständnis belegen könnten, so dass in dieser Richtung weder eindeutige Feststellungen getroffen werden können, noch Anlass besteht, von Amts wegen weitere Ermittlungen anzustellen. Im Übrigen ist nach Auffassung des Senats davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen „Tabasco“ wegen seines hohen Bekanntheitsgrades als Kennzeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen werden und keinen Gattungsbegriff für eine bestimmte Art von Würzsaucen – wie etwa in dem Wort „Worcester(shire)sauce“. Auch soweit zahlreiche Kochbücher und Internetseiten „Tabasco“ ohne nähere Erklärung als Zutat für bestimmte Gerichte benennen, wird der Begriff in diesem Zusammenhang stets oder zumindest in der Regel im Sinne des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkts als Marke verstanden, so dass nach der Verkehrsauffassung entweder das Produkt der Widersprechenden oder (ersatzweise) die Pfeffersauce eines anderen Herstellers zur Zubereitung des Gerichts zu verwenden ist.

Dagegen gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Steigerung der Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit Würzsaucen für „Oliven“ von Bedeutung sein könnte. Es gibt insbesondere keinen Grund anzunehmen, dass die gesteigerte Kennzeichnungskraft für Würzsaucen auf diese Ware ausstrahlen könnte. Die Widersprechende hat hierzu keine konkreten Tatsachen vorgetragen, die auf ein entspre-

chendes Verkehrsverständnis hindeuten könnten. Gegen ein entsprechendes Verkehrsverständnis sprechen zudem die geringen Umsätze, die die Widersprechende mit Oliven erzielt. Ein Ausstrahlen der erhöhten Kennzeichnungskraft auf Oliven liegt im Übrigen auch deswegen nicht nahe, weil die Waren „Oliven“ und „Saucen (Würzmittel)“ nicht so eng verwandt sind, dass die angesprochenen Verkehrskreise diese Waren im Wesentlichen gleichsetzen (vgl. BGH GRUR 2012, 930 Rn. 71 – Bogner B/Barbie B – zur Ausstrahlung von Bekleidungsstücken auf Schuhe), so dass insoweit bei der Widerspruchsmarke für Oliven von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

2.2. Die Vergleichszeichen können sich teilweise auf identischen Waren begegnen, nämlich in Bezug auf „Saucen (Würzmittel)“. Im Übrigen können sich die Zeichen teilweise auf hochgradig ähnlichen Waren und teilweise auf Waren begegnen, die allenfalls noch im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich liegen. Zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Saucen (Würzmittel)“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette“ der Klasse 29 und „Salz; Senf; Essig; Gewürze“ der Klasse 30 besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Sämtliche genannte Waren können Würzmittel sein oder aus Chilischoten hergestellt werden. Fleischextrakte werden zur geschmacklichen Anreicherung von Suppen und Saucen verwendet. Speiseöle, Salz, Senf und Essig werden zum einen zum Würzen verwendet und können darüber hinaus mit Chilischoten hergestellt oder vermischt werden (wie z. B. Chiliöl, Chilisenf oder sog. Gewürzsalz, das aus Salz mit getrockneten Chilischoten besteht). Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse kann auch aus Chiliprodukten bestehen bzw. mit Chilischoten als Zutat hergestellt werden. Würzsaucen werden nicht nur flüssig, sondern auch in Form von Gallerten (Gelees) angeboten. Auf die Rechercheunterlagen des Senats, die den Beteiligten mit dem Ladungszusatz vom 20. November 2017 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen. Im Übrigen kann der Grad der Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren gegenüber „Saucen (Würz-

mittel)“ im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da insoweit wegen der unten darzulegenden deutlichen Zeichenunterschiede für nicht mehr hochgradig ähnliche Waren keine Verwechslungsgefahr besteht. Gleiches gilt bei der Frage der Warenähnlichkeit im Zusammenhang mit der Ware „Oliven“, da insoweit nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Gefahr von Verwechslungen entgegensteht.

2.3. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen im Hinblick auf die unterschiedliche Wortlänge mit 2 gegen 3 Sprechsilben bzw. 5 gegen 7 Buchstaben nicht unerhebliche Unterschiede, die sich auf den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck deutlich auswirken. Insoweit kann auf die Ausführungen des DPMA im Erinnerungsbeschluss im Ergebnis Bezug genommen werden. Es ist andererseits nicht zu verkennen, dass die angegriffene Marke aus dem ersten und dem letzten Wortteil der Widerspruchsmarke besteht und die Vergleichszeichen sowohl bei den Vokallauten als auch bei den konsonantischen Lauten erhebliche Übereinstimmungen aufweisen. Zutreffend hat die Widersprechende auch darauf hingewiesen, dass sich die Unterschiede zwischen den Zeichen in der grundsätzlich weniger beachteten Wortmitte befinden. Gleichwohl bewirkt die unterschiedliche Sprechsilbenzahl, die zu einem abweichenden Sprechrhythmus und in der Regel auch zu einer abweichenden Betonung bei der angegriffenen Marke auf der ersten Silbe und bei der Widerspruchsmarke in der Regel auf der zweiten Silbe führt, einen nicht unerheblichen Abstand. Die angegriffene Marke wirkt auch nicht bloß als Verkürzung der Widerspruchsmarke etwa in der Form, dass nur eine unbetonte Zwischensilbe „bas“ entfällt, zumal durch die im Vergleich zu angegriffenen Marke zusätzlichen Buchstaben „ba“ im Wortinnern der Widerspruchsmarke auch zu unterschiedlichen Anfangsilben führt (Tas-co gegenüber Ta-bas-co). Insgesamt führen die klanglichen Übereinstimmungen der Zeichen im Zusammenhang mit der hochgradigen Warenähnlichkeit und der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu einer unter dem Gesichtspunkt der Bejahung der Verwechslungsgefahr noch relevanten klanglichen Zeichenähnlichkeit.

2.4. Die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht werden nicht durch einen abweichenden Begriffsinhalt in einer die Gefahr von Verwechslungen ausschließender Weise reduziert. Unabdingbare Voraussetzung für eine Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert. Es genügt nicht, dass es sich um lediglich verständliche Begriffe handelt (BGH GRUR 1992, 130, 132 – Bally/Ball; GRUR 2010, 235 Rn. 21 – AIDA/AIDU; GRUR Int. 2004, 850 Rn. 56 – PICASSO). Mit der Widersprechenden ist davon auszugehen ist, dass sowohl die angegriffene Marke als auch die Widerspruchsmarke in nicht unwesentlichem Umfang als Fantasieworte wahrgenommen werden und insoweit keine sofort erfassbaren begrifflichen Unterschiede gegeben sind, die einer Verwechslungsgefahr in relevantem Umfang entgegenwirken könnten. Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden, dass der überwiegende Teil des Verkehrs bei unbefangener Wahrnehmung der Widerspruchsmarke diese sofort und ohne Nachdenken als Bezeichnung des mexikanischen Bundesstaats „Tabasco“ bzw. der Chilisorte „Tabasco“ verstehen oder gar dem italienischen Wort für „Tabak“ in Verbindung bringen wird. Noch weniger werden die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke mit dem Titel einer Oper in Verbindung bringen.

2.5. Ausgehend von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Ware „Saucen (Würzmittel)“ und den hinreichend relevanten klanglichen Übereinstimmungen der Vergleichszeichen hält die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand hinsichtlich der tenorierten, nämlich identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren nicht mehr ein, zumal in der Gesamtabwägung der genannten, sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren auch zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den in Rede stehenden Waren um solche des täglichen Gebrauchs handelt, denen die angesprochenen Verkehrskreise keine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen.

3. Nachdem die Widersprechende den ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und beide Beteiligte übereinstimmend um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten haben, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht angezeigt, § 83 Abs. 2 MarkenG. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch war eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa