



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 109/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Februar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2008 011 541**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes (Markenstelle für Klasse 29) vom 5. August 2010 wird aufgehoben, soweit hierin die Löschung der Marke 30 2008 011 541 angeordnet worden ist.

2. Die Widersprüche aus den Marken 680 735 und 2 083 297 werden insgesamt zurückgewiesen.

3. Im Übrigen werden die Beschwerde der Widersprechenden zu 1) und die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden zu 3) zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Gegen die am 27. Juni 2008 veröffentlichte Eintragung der am 22. Februar 2008 angemeldeten, für

*Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Weich- und Schalentiere (verarbeitet), vorgenannte Waren auch zubereitet; Wurst-, Fleisch-, Geflügel- und Fischwaren, Kaviar; Fleisch-, Fisch-, Geflügel- und Wildsalate; Fleischextrakte; Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte (verarbeitet); Obst- und Gemüsemark; Feinkostsalate aus Gemüse- oder Blattsalaten; Kartoffelprodukte aller Art, nämlich Pommes Frites, Kroketten, Bratkartoffeln, vorgegarte Kartoffeln, Kartoffelpuffer, Kartoffelklöße, Rösti, Reibekuchen, Chips, Sticks; Halbfertig- und Fertiggerichte, nämlich Suppen (einschließlich Instant-Suppen), Eintopfgerichte; Trocken- und Nass-Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, Gemüse, zubereitetem Obst, Käse, auch mit Zusatz von Reis; Fleisch-, Obst-, Gemüsegeallerten, Fruchtaufstriche, Konfitüren, Marmeladen, Fruchtgelees, Eier; Milch und Milchprodukte, insbesondere Trinkmilch, Sauermilch, Buttermilch, Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade oder Kakaozusätzen; alkoholfreie*

*Milchmischgetränke (mit überwiegendem Milchanteil), Kefir, Sahne, Quark, Frucht- und Kräuterquarkspeisen; Dessertspeisen, im Wesentlichen bestehend aus Milch und Geschmackszusätzen mit Gelatine und/oder Stärke als Bindemittel; Butter, Butterschmalz, Käse, Käsezubereitungen; Speiseöle und -fette; gesalzene und ungesalzene Nüsse und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; sämtliche vorgenannten Waren (soweit möglich) auch tiefgekühlt, konserviert, sterilisiert oder homogenisiert; süße Brotaufstriche (Fruchtzubereitungen), Kaffeesahne; Brotaufstrich (fetthaltig); Geflügel-, Wild- und Fischpasteten (ausgenommen Leberpasteten), Pasta (Teigwaren), Teigwaren, Zwieback, süße Brotaufstriche (Schokoladen-, Nougatcreme), Fleischpasteten, Schokogetränke, Salzgebäck, Getreidechips, Götterspeisen; Saucen (Würzmittel) einschließlich Salatsaucen (mit Ausnahme von Nudelsaucen), Fruchtsaucen; Ketchup, Meerrettich (Würzmittel), Kapern; Kaffee, Kaffee-Extrakte, Instantkaffee; lösliche kaffeehaltige Getränke; Kaffee-Pads; Instanttee; Kakao; Kakaogetränke; Schokolade, Tee, Schokoladewaren, kakaohaltiges Getränkepulver; Marzipan, Nougat, Marzipan- und Nougaterzeugnisse; süße Brotaufstriche, unter hauptsächlicher Verwendung von Zucker, Kakao, Nougat, Milch; Pralinen, auch gefüllt; Zucker, Zuckerwaren; Bonbons, insbesondere Karamell-, Pfefferminz-, Frucht-, Gummibonbons; Dauerlutscher, Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke; Kekse; Reis, Tapioka, Kaffee-Ersatzmittel; Pizzen; Mehle und Getreidepräparate; geschältes Vollkorn-Getreide, nämlich Reis, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Hirse, Mais und Buchweizen, vorgenannte Waren auch in Form von Mischungen und anderen Zubereitungen, insbesondere Weizenkleie, Weizenkeime, Maismehl, Maisgrieß, Leinsamen, Müsli und Müsliriegel (in der Hauptsache bestehend aus Getreideflocken, Trockenobst, Nüssen); Cerealien (Getreidepräpa-*

*rate), Popcorn; Brot, Brötchen, Speiseeis, Eiskrem; Honig, Mellassesirup, Hefe, Backpulver; Pudding; Salz; Senf; Essig; Gewürze, Würzmischungen, Pfefferkörner; Salzgebäck; Getreidechips und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 30 enthalten; Trocken- und Nass-Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Teigwaren oder Reis; sämtliche vorgenannten Waren (soweit möglich) auch tiefgekühlt, konserviert, sterilisiert oder homogenisiert; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, Hülsenfrüchte (frisch); lebende Weich- und Schalentiere*

geschützten Marke 30 2008 011 541

### **Noblesse**

haben Widerspruch eingelegt:

1. die Widersprechende zu 1) aus ihrer am 24. November 1954 angemeldeten und seit 22. August 1955 für

### *Spirituosen*

eingetragenen Marke 680 735 (**im Folgenden: Widerspruchsmarke 1**)

### **NOBLESSE**

2. die Widersprechende zu 2) aus ihren folgenden Marken:

a) der am 23. Oktober 1992 angemeldeten und seit 23. Februar 1994 u. a. für

*Fleischwaren, Fischwaren; gekochtes Gemüse; Frucht- und Schokoladenkonfitüren; Butter, Sahne, Käse, Joghurt; Speiseöle*

*und -fette, Margarine, Salatsaucen; Gemüse- und Obstkonserven, Mixpickles; Tiefkühlwaren, nämlich geschlachtetes Geflügel, Fleisch, Fleischwaren, Fisch, Obst und Gemüse; Kaffee, Zucker, Reis; Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), einschließlich verarbeiteter ganzer Weizen-, Roggen- und Haferkörner für die menschliche Ernährung; Teigwaren, einschließlich Vollkorn-Teigwaren; Brot, feine Backwaren, Konditorwaren; Speiseeis; Speisesalze einschließlich Meersalze und Kräutersalze; Senf, Pfeffer, Essig, einschließlich Obstessig; Soßen einschließlich Salatsoßen, Gewürze*

eingetragenen Marke 2 057 717 (**im Folgenden: Widerspruchsmarke 2**)

### **Cuisine Noblesse**

b) und der am 30. Juli 1998 angemeldet und seit 24. September 1998 für

*Gekochte, konservierte und tiefgekühlte Kartoffelprodukte; Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch und/oder Wurst und/oder Geflügel und/oder Wild und/oder Fisch und/oder Gemüse und/oder Obst und/oder Molkereiprodukten und/oder Pilzen und/oder Kartoffeln mit Zusatz von Reis und/oder Teigwaren; Milch- und Molkereiprodukte; süße Brotaufstriche, Nuß-Nougat-Creme; feine Backwaren und Konditorwaren, auch tiefgekühlt; Würzmittel, insbesondere Ketchup, Remoulade; Mayonnaise; Kartoffelmehl für Speisezwecke; Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Reis und/oder Teigwaren mit Zusatz von Fleisch und/oder Wurst und/oder Geflügel und/oder Wild und/oder Fisch und/oder Gemüse und/oder Obst und/oder Molkereiprodukten und/oder Pilzen und/oder Kartoffeln; frische Kartoffelprodukte*

eingetragenen Marke 398 430 52 (**im Folgenden: Widerspruchsmarke 3**)

### **CUISINE NOBLESSE.**

3. die Widersprechende zu 3) aus ihrer am 10. November 1993 angemeldeten und seit 2. November 1994 für

*Feine Backwaren, insbesondere Dauerbackwaren; Konditorwaren*

eingetragenen Marke 2 083 297 (**im Folgenden: Widerspruchsmarke 4**)

### **Noblesse.**

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung aller Widerspruchsmarken bestritten (Bl. 78 f., 80 f., 86 f. VA). Die Widersprechenden haben hierauf Benutzungsunterlagen eingereicht (Widersprechende zu 1): Bl. 107 ff. und 115 ff. VA; Widersprechende zu 2): Bl. 134 ff. VA; Widersprechende zu 3): Bl. 129 ff.), aufgrund derer die Markeninhaberin ihre Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke 2 083 297 der Widersprechenden zu 3) nicht mehr aufrecht erhalten hat.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 5. August 2010 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 680 735 (Widerspruchsmarke 1) für „*Pralinen, auch gefüllt*“ und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 083 297 (Widerspruchsmarke 4) für „*Milch und Milchprodukte, insbesondere Trinkmilch, Sauermilch, Buttermilch, Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade oder Kakaozusätzen; Schokolade, Schokoladewaren, Zucker, Zuckerwaren; Bonbons, insbesondere Karamell-, Pfefferminz-, Frucht-, Gummibonbons; Dauerlutscher, Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke; Kekse; Mehle, Brot, Brötchen,*

Speiseeis, Eiskrem; Hefe, Backpulver“ angeordnet und im Übrigen die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt:

Die Widersprechende zu 1) habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 680 735 „NOBLESSE“ glaubhaft gemacht. Die angeführten Umsätze beträfen den relevanten Benutzungszeitraum vom 27. Juni 2003 bis 27. Juni 2008 und seien ihrem Umfang nach und nach Art der Benutzung für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung ausreichend. Da die gegenüberstehenden Marken identisch seien und „Spirituosen“ nach ständiger Praxis als ähnlich zu „Pralinen (auch gefüllt)“ angesehen würden (vgl. die Entscheidung 32 W(pat) 216/04 sowie Richter/ Stoppel, die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. A. 2008, S. 246, rechte Spalte, Stichwort „Pralinen), sei eine Verwechslungsgefahr im erkannten Umfang zu bejahen. Demgegenüber sei aber keine Warenähnlichkeit hinsichtlich der weiteren, von der Widersprechenden angegriffenen Waren der jüngeren Marke, nämlich zu „Dessertspeisen; Speiseeis, Eiskrem“ zu „Spirituosen“ feststellen. Die Tatsache, dass diese Waren unter Verwendung von Spirituosen hergestellt werden können, sei für sich nicht ausreichend für die Annahme, dass Unternehmen, die Spirituosen herstellen, regelmäßig auch Desserts oder Eiskrem und Speiseeis unter Verwendung dieser Spirituosen herstellen würden. Eine entsprechende Übung sei nicht feststellbar, so dass der Verkehr keinen Anlass habe, diese Waren denselben Unternehmen zuzuordnen.

Da die Markeninhaberin ihre Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 083 297 „Noblesse“ nicht mehr aufrechterhalten habe, sei der Prüfung die eingetragenen Waren „feine Backwaren, inbes. Dauerbackwaren, Konditorwaren“ der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen. Eine Verwechslungsgefahr sei in dem erkannten Umfang zu bejahen, weil insoweit eine Wa-

renähnlichkeit bestehe und die gegenüberstehenden Marken identisch seien, während der Widerspruch im Übrigen zurückzuweisen sei.

Die Widersprüche aus den Marken 2057717 und 39843 052 (Widerspruchsmarke 2) und 3) seien mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

Der Beschluss wurde der Widersprechenden zu 1) am 10. August 2010 und der Inhaberin der angegriffenen Marke am 11. August 2010 jeweils per Einschreiben übersandt sowie der Widersprechenden zu 2) am 13. August 2010 und der Widersprechenden zu 3) am 12. August 2012 zugestellt. Gegen diesen Beschluss richten sich die (jeweils selbständigen) Beschwerden der Widersprechenden zu 1) und 2) und der Markeninhaberin sowie die (unselbständige) Anschlussbeschwerde der Widersprechenden zu 3).

Die Beteiligten streiten im Wesentlichen um die Frage, inwieweit die jeweils beanspruchten Waren zueinander ähnlich sind. Während die Inhaberin der angegriffenen Marke eine hinreichende Ähnlichkeit verneint, erachten die beschwerdeführenden Widersprechenden eine Ähnlichkeit der für ihre Marken geschützten Waren zu weiteren Waren, für welche die Markenstelle die Löschung nicht angeordnet hatte, für gegeben.

Die Widersprechenden zu 1) und 3) haben schriftsätzlich angekündigt zu beantragen,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. August 2010 aufzuheben und die Marke 30 2008 011 541 insgesamt zu löschen.
2. die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich angekündigt zu beantragen,

1. die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen
  
2. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. August 2010 aufzuheben und die Widersprüche insgesamt zurückzuweisen.

An der mündlichen Verhandlung haben die Widersprechenden zu 1) und 3) sowie die Markeninhaberin entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen. Die in der mündlichen Verhandlung erschienene Widersprechende zu 2) hat nach Erörterung der Sach- und Rechtslage ihren Widerspruch gegen die angegriffene Marke zurückgenommen.

## II.

Nachdem die Widersprechende zu 2) ihren Widerspruch aus den Widerspruchsmarken 2) und 3) gegen die angegriffene Marke in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, hat sich das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der von ihr gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs gerichteten Beschwerde in der Hauptsache erledigt.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 1) und die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden zu 3) haben keinen Erfolg, während die Beschwerde der Markeninhaberin zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückweisung der Widersprüche der Widersprechenden zu 1) und 3) führt. Denn eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist aus Rechtsgründen zu verneinen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen scheidet ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken und des Grades der Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren eine Verwechslungsgefahr schon deshalb aus, weil der Begriff „Noblesse“, aus welchem die Widerspruchsmarken ausschließlich bestehen, schutzunfähig ist, so dass die Widersprechenden aus ihm keine Rechte gegenüber Marken, die wie die angegriffenen Marke den identischen Begriff enthalten, herleiten können.

Der Bestandteil „Noblesse“, aus dem sowohl die Widerspruchsmarken 1) und 4) als auch die angegriffene Marke ausschließlich bestehen, ist von Haus aus kennzeichnungsschwach, weil hiermit, was bereits mehrfach in gerichtlichen Entscheidungen, denen sich der Senat in vollem Umfang anschließt, näher aus-

geführt wurde (vgl. insbesondere BPatG 30 W (pat) 70/04 „Noblesse“ [für Türen], BPatG 26 W (pat) 106/01 - Noblesse/Cuisine Noblesse [für Haushaltswaren], HABM R 1258/10-4 und R 1257/10-4 „Noblissima/Noblesse“ [für Waren der Klasse 30]), nur auf eine „edle“, d. h. besonders gehobene Qualität der so gekennzeichneten Waren hingewiesen wird.

Diese originäre, an eine - was hier aber nicht letztlich entschieden zu werden braucht - Schutzunfähigkeit heranreichende originäre Kennzeichenschwäche ist nicht durch eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarken in der Weise ausgeglichen worden, dass ihnen eine zumindest allenfalls leichte unterdurchschnittliche, wenn nicht gar eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen wäre. Zwar mag den auf die Nichtbenutzungseinreden der Markeninhaberin eingereichten Benutzungsunterlagen eine Benutzung der Widerspruchsmarken entnommen werden, die mitgeteilten Umsätzen geben aber nichts für die Annahme her, dass sich die beiden Widerspruchsmarken im Verkehr in einer Weise durchgesetzt hätten, die geeignet wäre, die originäre Kennzeichenschwäche zu überwinden; denn dafür, dass der Verkehr die Widerspruchsmarken für die jeweiligen Waren, für welche sie benutzt werden, allein als Hinweis auf die Widersprechenden ansähen, lassen die eingereichten Benutzungsunterlagen nichts erkennen.

Diese an eine Schutzunfähigkeit heranreichende Kennzeichenschwäche führt dazu, dass trotz Markenidentität zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken und ungeachtet des Grades an Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen ist. Denn es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass der Schutzzumfang von Marken oder Markenbestandteilen, die an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, eng zu bemessen ist, indem er sich auf die sog. Eigenprägung beschränkt, d. h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen über seine Anlehnung an die freizuhaltende Angabe hinaus die Eintragungsfähigkeit erst verleihen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Demgegenüber

kann ein Schutz hinsichtlich des schutzunfähigen Bestandteils nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde (vgl. BGH a. a. O.). Hat eine Marke aber nicht einmal einen solchen über den schutzunfähigen Bestandteil hinausgehenden, ihre sog. Eigenprägung erst begründenden Teil, weil sie sich - wie vorliegend die Widerspruchsmarken - auf die Wiedergabe des schutzunfähigen Begriffs beschränkt, führt dies dazu, dass sie gegenüber identischen - an sich also ebenfalls schutzunfähigen - Marken kein Recht auf Löschung wegen Verwechslungsgefahr herleiten kann; denn andernfalls würde dies gerade die an sich unzulässige Monopolisierung schutzunfähiger Angaben nachträglich ermöglichen.

Dem steht auch der - nicht näher begründete - Hinweis in BGH GRUR 2008, 803, 804 - HEITEC nicht entgegen, demzufolge die Beschränkung des Schutzzumfangs nicht gegenüber solchen Marken besteht, die wie die ältere Marke sich an eine beschreibende Angabe anlehnen oder diese nur geringfügig abwandeln; denn dies kann nur so verstanden werden, dass hiermit Marken, denen grundsätzlich Schutz zu gewähren ist, weil sie noch über eine Eigenprägung dadurch verfügen, dass sie einen die schutzunfähige Angabe „überschiessenden“ schutzfähigen, ihre Eintragbarkeit damit erst begründenden Teil enthalten, diesen grundsätzlich von ihnen zu beanspruchenden Schutz nicht nur gegenüber solchen Marken geltend machen können, die hinsichtlich ihres schutzbegründenden Teils mit ihnen ähnlich sind, sondern auch gegenüber solchen Marken, die wie sie über denselben schutzunfähigen Teil verfügen, wenn sich allein aus diesem eine Ähnlichkeit zur älteren Marke herleiten lässt, nicht aber aus den jeweils den Schutz der Vergleichsmarken erst begründenden Teilen. Keinesfalls kann hieraus aber geschlossen werden, dass auch dann, wenn die gegenüberstehenden Marken sich auf die schutzunfähige Angabe jeweils beschränken, wegen dieser Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil bereits eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre; denn dann würde letztlich die unzulässige Monopolisierung einer schutzunfähigen Marke nachträglich legitimiert, was nach der eingangs genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs aber gerade vermieden werden soll.

Da somit aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann, war auf die Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Widersprüche der Widersprechenden zu 1) und 3) sowie deren Beschwerden zurückzuweisen.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Klante

Hartlieb

Schwarz

Me