



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 29/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung 30 2015 051 784

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Hermann und des Richters Dr. Söchtig beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 9. Februar 2018 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 051 784 für nachfolgende Waren der Klasse 29 richtet:

„Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Speiseöle; Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch; verarbeitetes Gemüse; zubereitete Gemüseprodukte“.

2. Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 051 784 wird auf Grund des Widerspruchs aus der Unions-Kollektivmarke 001 082 965 für die unter Ziffer 1. genannten Waren angeordnet.
3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Falloumi

ist am 3. September 2015 angemeldet und am 2. Februar 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für zahlreiche Waren und Dienstleistungen eingetragen worden. Nach einer zwischenzeitlichen Teillöschung beansprucht die Marke nunmehr noch Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Speiseöle; Speisefette; Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch; vegetarische Gerichte, nämlich vegetarische Wurstwaren, vegetarische Brotaufstriche, vegetarische Fertiggerichte, vegetarische Bratlinge, vegetarische Fleisch-, Fisch-, Wild- und Geflügelersatzprodukte sowie Waren daraus in frischer, tiefgefrorener, geräucherter und teilzubereiteter Form sowie als Konserven, auch als Extrakt; verarbeitetes Gemüse; zubereitete Gemüseprodukte; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen Zutaten insbesondere Gemüse [auch tiefgekühlt]; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleischprodukten [auch tiefgekühlt]

Klasse 30: Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen Zutaten insbesondere Sojaprodukten [auch tiefgekühlt]; Fertiggerichte

aus Teigwaren, auf Reisbasis oder in Form von Pizzen [auch tiefgekühlt]

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung für Lebensmittel, Lebensmittelspezialitäten, Fertiggerichte und Getränke; Einzelhandelsdienstleistungen, Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucherberatung insbesondere über Internet-shops in Bezug auf Salate, Gemüse, Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse“.

Gegen diese Eintragung, die am 4. März 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 6. Juni 2016 Widerspruch aus ihrer am 14. Juli 2000 eingetragenen Unions-Kollektivmarke 001082965 „HALLOUMI“ eingelegt, welche Schutz für die nachfolgende Ware beansprucht:

„Klasse 29: Käse“.

Bei der Widersprechenden handelt es sich um eine nach zypriotischem Recht gegründete Stiftung. Gemäß der Satzung der Widersprechenden besteht ihr Zweck unter anderem darin, die Herstellung des traditionell zypriotischen Halloumi-Käses in Zypern zu fördern und diesen vor Nachahmungen in Zypern und im Ausland zu schützen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat mit Beschluss vom 9. Februar 2018 die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 051 784 für die nachfolgenden Waren angeordnet:

Klasse 29: Speisefette; vegetarische Gerichte, nämlich vegetarische Wurstwaren, vegetarische Brotaufstriche, vegetarische Fertiggerichte,

vegetarische Bratlinge, vegetarische Fleisch-, Fisch-, Wild- und Geflügellersatzprodukte sowie Waren daraus in frischer, tiefgefrorener, geräucherter und teilzubereiteter Form sowie als Konserven, auch als Extrakt; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen Zutaten insbesondere Gemüse [auch tiefgekühlt]; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleischprodukten [auch tiefgekühlt];

Klasse 30: Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen Zutaten insbesondere Sojaprodukten [auch tiefgekühlt]; Fertiggerichte aus Teigwaren, auf Reisbasis oder in Form von Pizzen [auch tiefgekühlt].

Den weitergehenden Widerspruch hat es zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, zwischen den von der Löschanordnung umfassten Waren der angegriffenen Marke und der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware „Käse“ bestehe Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich anzusehen. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft derselben behauptet habe, habe sie das Vorliegen einer solchen nicht hinreichend belegt. Ihr hierauf gerichteter Vortrag und die vorgelegten Dokumente reichten in der Gesamtschau nicht aus, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nachzuweisen. In klanglicher Hinsicht seien sich die Vergleichszeichen hochgradig ähnlich, was die Annahme einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang begründe. Schließlich sei auch der von der Widersprechenden geltend gemachte Sonderschutz der bekannten Marke gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 125b Nr. 1 MarkenG a. F. vorliegend nicht einschlägig. Der Lösungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. setze unabhängig von der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine bekannte Marke voraus. Die Bekanntheit müsse sowohl zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen rechtfertigten es – wie bereits bei der Frage

der Kennzeichnungskraft erörtert – vorliegend hingegen nicht, von einer bekannten Marke auszugehen. Gegen die Annahme einer Bekanntheit sprächen insbesondere die vergleichsweise geringen Werbeaufwendungen, die zudem nur eine sehr eingeschränkte Zielgruppe betreffen, fehlende demoskopische Umfragen und Angaben zu weiteren Maßnahmen wie Sponsoring als auch ein im Vergleich zum Gesamtmarkt mit Käse moderater Umsatz.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 19. März 2018. Sie erneuert ihr Vorbringen, die Widerspruchsmarke verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Dieser Annahme stehe insbesondere nicht entgegen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Kollektivmarke handele. Bei einer solchen Marke beschränke sich die Hinweisfunktion nämlich auf die geographische Herkunft. Die Funktion als geographischer Herkunftshinweis erfülle die Widerspruchsmarke jedoch ohne weiteres, da die angesprochenen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke die Bezeichnung eines traditionell hergestellten Produktes bestimmten geographischen Ursprungs (Zypern, Mittelmeerraum) erblickten. Auch wenn die Herkunftsfunktion in ihrer geographischen Ausprägung im Vordergrund stehe, sei aber auch die Qualitätsfunktion zu berücksichtigen, die bei Kollektivmarken eine hervorzuhebende Rolle spiele und welche die Widerspruchsmarke ebenfalls erfülle. Bereits vor dem Hintergrund, dass die Widerspruchsmarke die geographische Herkunftsfunktion sowie die Qualitätsfunktion offensichtlich erfülle, sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Hinzu komme, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls durch intensive Benutzung gesteigert worden sei. Hierzu seien bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zahlreiche Nachweise vorgelegt worden, auf die insoweit verwiesen werde. In verschiedenen Artikeln sei ferner über den Schutz der Bezeichnung „Halloumi“ gerade als Kollektivmarke berichtet worden. Die Bekanntheit und Beliebtheit des Halloumi-Käses zeige sich außerdem an der breiten Rezeption durch viele Internet-Plattformen, auf denen Rezepte ausgetauscht oder geteilt würden. Die zunehmende öffentliche Wahrnehmung der von den Mitgliedern der

Widersprechenden vertriebenen Waren gehe auch mit steigenden Umsatzzahlen einher. So werde seit 2012 Halloumi-Käse stets in einem Volumen von über einer Million Kilogramm exportiert. Wenn das Deutsche Patent- und Markenamt diese Zahlen nur in Relation zum Gesamtkäsemarkt gesetzt habe, unterliege dies methodischen Bedenken, da die Käsebranche zu heterogen sei, um sie als Vergleichsmaßstab heranzuziehen, was vor allem an verschiedenen Konsumgewohnheiten der Verbraucher liege (z. B. Schnittkäse als Brotbelag einerseits und Käse als Zutat zum Kochen oder Grillen andererseits). Die intensive Benutzung habe schließlich auch zu einer markenrechtlichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke geführt, die in der Verkehrsbefragung gemäß Anlage CC 11 zum Ausdruck gekommen sei. Wegen der näheren Einzelheiten der Ergebnisse der von der Widersprechenden in Auftrag gegebenen Verkehrsbefragung wird auf diese Anlage verwiesen.

Die Beschwerdeführerin trägt weiter vor, dass die sich gegenüberstehenden Marken hochgradig ähnlich seien, was das Deutsche Patent- und Markenamt bereits zutreffend festgestellt habe. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, hinsichtlich derer das Deutsche Patent- und Markenamt nicht die Löschung angeordnet habe, und der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware „Käse“ bestehe eine gewisse Ähnlichkeit dergestalt, dass unter Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der festgestellten hochgradigen Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr gleichwohl zu bejahen sei. Die Widersprechende verkenne nicht, dass die vorliegend verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht überdurchschnittlich ähnlich zu der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware „Käse“ seien. Allerdings würde der Annahme einer Verwechslungsgefahr lediglich eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit entgegenstehen, wovon vorliegend aber nicht ausgegangen werden könne.

Bei den Waren „Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Gallerten [Gelees]; Eier; Speiseöle; Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch“ habe das Deutsche Patent- und Markenamt nicht ausreichend gewürdigt, dass sie wie Käse nicht nur Lebensmittel, sondern auch tierischen Ursprungs seien. Die beiderseitigen Waren stammten zudem nicht selten aus einer Hand und würden häufig auch über die gleichen Vertriebswege gehandelt. Hinzu komme, dass Käse im Allgemeinen und Grillkäse im Besonderen eine bedeutende substituierende Funktion gegenüber Produkten auf Fleisch- bzw. Fischgrundlage zukomme. Auch könne Käse den vorgenannten Waren wesensbestimmend beigegeben werden.

Der Bezug zu Lebensmitteln der weiter verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „Werbung für Lebensmittel, Lebensmittelspezialitäten, Fertiggerichte und Getränke; Einzelhandelsdienstleistungen, Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucherberatung insbesondere über Internetshops in Bezug auf Salate, Gemüse, Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse“ ergebe sich ausdrücklich aus dem Verzeichnis. Er umfasse ausweislich der Formulierungen auch Käse. Durch die Referenz auf die Produkte der Widersprechenden werde den Verbrauchern eine Auslegungshilfe an die Hand gegeben, die es ihm ermöglicht, sich die als Bezugsobjekte der Dienstleistungen in Betracht kommenden Lebensmittel vorzustellen. Es seien gerade solche, die zu der Ware Käse in einem engen Zusammenhang stünden, was auch insoweit die Annahme einer Ähnlichkeit begründe. Zudem sei zu bedenken, dass der Hersteller eines Produktes, das unter einem Zeichen angeboten werde, regelmäßig auch solche Dienstleistungen erbringe oder erbringen lasse, die zum Vertrieb des Produktes erforderlich seien.

Jedenfalls, so die Widersprechende weiter, verletze die angegriffene Marke den der Widerspruchsmarke zukommenden Sonderschutz einer bekannten Marke gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 125b Nr. 1 MarkenG a. F., was ihre vollständige Löschung rechtfertige.

Da der Kreis der von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrsteilnehmer denkbar weit sei, dürften die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad nicht überspannt werden. Diesen werde die Widerspruchsmarke aber vollkommen gerecht, was eine bei dem Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zur markenrechtlichen Bekanntheit des Zeichens „Halloumi“ belege (vgl. Anlage CC 11). In dieser Umfrage hätten 26 % der Befragten zutreffende und sehr präzise Angaben zum Zeichen „Halloumi“ gemacht. Außerordentlich bemerkenswert sei dabei, dass nahezu 100 % der Teilnehmer, die angegeben hätten, das Zeichen zu kennen (28 %), ergänzende zutreffende und präzise Angaben hätten machen können. Diese präzisen Angaben beträfen insbesondere die Art der Waren (Käse), konkrete Angaben zu ihrer Verwendung (Käse zum Grillen oder zum Braten) oder die geographische Herkunft (z. B. aus Zypern). Der Umstand, dass mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung über ein derart präzises Wissen zu den unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren verfüge, zeige bereits die Bekanntheit, welche die Widerspruchsmarke genieße. Entsprechend habe auch das Institut Allensbach geschlussfolgert: „Die beschriebene Struktur mit ausgesprochen wenig falschen Beschreibungen und einem sehr hohen Anteil an zutreffendem aktiven Wissen unter denjenigen, die die Bezeichnung bereits kannten, deutet auf effektive Marketingmaßnahmen der Hersteller hin.“

Der angesprochene Verkehr stelle schon ob der hochgradigen Markenähnlichkeit eine gedankliche Verbindung zwischen den Vergleichszeichen her. Die hohe Wertschätzung, welche die angesprochenen Verkehrskreise der Widerspruchsmarke – u. a. auf Grund der strengen Satzungsbestimmungen, welche eine hohe Qualität des Halloumi-Käses gewährleisten – beimäßen, nutze die angegriffene Marke in unlauterer Weise aus und beeinträchtige diese, was die vollständige Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke rechtfertige.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 9. Februar 2018 im Umfang der Zurückweisung des Widerspruchs aufzuheben und auch insoweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 051 784 „Falloumi“ auf Grund des Widerspruchs aus der Unions-Kollektivmarke 001 082 965 „HALLOUMI“ anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren dahingehend geäußert, dass zwischen den beiderseitigen Waren der Klasse 29 keine Ähnlichkeit bestehe. Der hierfür erforderliche hinreichend enge Zusammenhang zwischen den Verwendungszwecken der Produkte in dem Sinn, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig sei, liege nicht vor. Die Möglichkeit der Kombination von Waren mit Käse reiche hierfür nicht aus. Auch verbiete sich die Annahme einer Warenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt, dass die beiderseitigen Waren unter den gemeinsamen Oberbegriff „Nahrungsmittel“ fielen. Die Widerspruchsmarke besitze allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da „HALLOUMI“ lediglich als Bezeichnung eines besonderen Käses aus Zypern verstanden werde. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung scheide aus, da die Kollektivmarke bereits seit 2000 Jahren vom Verkehr als Gattungsbezeichnung verwendet werde. Es lasse sich den vorgelegten Unterlagen zudem nicht entnehmen, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke als Hinweis auf die Herkunft des Käses aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin verstehe. Falls eine andere Sichtweise vertreten werde, sei die Sache vorlagebedürftig.

Hinsichtlich des weiteren Beteiligtenvorbringens wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat lediglich in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg, da sich die beiderseitigen Marken auch insoweit in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG). Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Widersprechende ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 10. Mai 2019 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237–PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonelle/La Española]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen stehen sich die Vergleichszeichen – soweit verfahrensgegenständlich – lediglich in Bezug auf die von der angegriffenen Marke in Klasse 29 beanspruchten Waren

„Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Speiseöle; Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch; verarbeitetes Gemüse; zubereitete Gemüseprodukte“

in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber.

a) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehört insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2014, 379 – OTTO CAP).

Abzustellen ist vorliegend auf die Registerlage, da Benutzungsfragen nicht zu erörtern sind.

(1) Die Waren „Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte“ der angegriffenen Marke sind zumindest noch entfernt ähnlich zu der Ware „Käse“, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Bei allen vorgenannten Waren handelt es sich um Nahrungsmittel (respektive Lebensmittel). Darüber hinaus werden Fleischwaren nicht zuletzt auf Grund des zunehmenden ökologischen Bewusstseins in der Bevölkerung immer mehr durch fleischlose Ersatzprodukte, so auch und gerade durch Käse, ersetzt und stehen mithin in einem Austauschverhältnis. Auch wird Käse oftmals zum Überbacken von Ofengerichten oder zur Zubereitung etwa von Käsesaucen verwendet, die zusammen mit vorgenannten Waren der angegriffenen Marke zu Gerichten kombiniert werden können. Weiterhin wird Käse als besondere Zutat von Fleischgerichten eingesetzt, wie beispielsweise bei Cordon Bleus oder bei Burgern, so dass insoweit von einem Ergänzungsverhältnis auszugehen ist (vgl. auch die entsprechenden Nachweise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Auflage, Stichwort: „Käse“, mittlere Spalte, 14. Spiegelstrich). Für die weiterhin von der angegriffenen Marke in Klasse 29 beanspruchten Waren „Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch“ gelten entsprechende Erwägungen, zumal sie sowohl Fleisch als auch Käse enthalten können.

Als zumindest noch entfernt ähnlich zu der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware „Käse“ erweisen sich die weiteren Waren „Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse“ der angegriffenen Marke. Auch bei letztgenannten handelt es sich jeweils um Nahrungsmittel (respektive Lebensmittel), die zusammen mit Käse angeboten werden können. Beispielhaft sind Obst und Käse in Form von sogenannten Käsespießen oder Käseplatten mit Gemüse – etwa Gemüsesticks mit Käsedip – zu nennen. Hierauf basierend ist auch eine Ähnlichkeit zu den weiteren Waren der angegriffenen Marke „verarbeite-

tes Gemüse; zubereitete Gemüseprodukte“ zu bejahen, die zusammen mit Käse angeboten und vertrieben werden können.

Dies gilt schließlich gleichermaßen für die Waren „Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier und Speiseöle“. Konfitüren und Gelees werden oftmals zu Käse gereicht, um seinen eher salzigen Geschmack durch etwas Süße zu betonen. Diese gegensätzliche Geschmacksrichtung wird auch genutzt bei Desserts, die insbesondere mit Weichkäse verfeinert werden können. Eier und Käse werden wiederum beispielsweise kombiniert in einem Käseomelette oder in einem Toast mit Käse und Ei. Schließlich dienen „Speiseöle“ dazu, Käse einzulegen. In diesem Zusammenhang sind Fetakäse, Schafskäse oder Limburger als Beispiele zu nennen.

(2) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen erweisen sich hingegen nicht als ähnlich zu der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Ware „Käse“.

Zwar ist auch eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen möglich. Allerdings ist dem grundlegenden Unterschied zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware Rechnung zu tragen. Dienstleistungen sind zwar nicht generell mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich. Jedoch können besondere Umstände die Feststellung einer Ähnlichkeit nahelegen. Solche können vorliegen, wenn der Verkehr unter Beachtung der objektiven Branchenverhältnisse davon ausgeht, dass Warenhersteller bzw. -vertreiber und Dienstleistungsunternehmen sich jeweils auch auf dem anderen Gebiet eigenständig gewerblich betätigen oder die Waren nicht allgemein angeboten und verwendet werden, sondern typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistung zur Anwendung kommen (vgl. BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14.01.2019, § 14, Rdnr. 305). Hiervon kann allenfalls bei der Ware „Käse“ und der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., rechte

Spalte, 9. Spiegelstrich), nicht aber bei den von der angegriffenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen ausgegangen werden.

Ein Hersteller von Käse bietet regelmäßig keine eigenständigen Werbe-, Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungsdienstleistungen oder Büroarbeiten für Dritte an. Dies gilt auch für die darüber hinaus von der angegriffenen Marke in Klasse 35 beanspruchten „Einzelhandelsdienstleistungen, Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucherberatung insbesondere über Internetshops in Bezug auf Salate, Gemüse, Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse“. Mögen die angesprochenen Verkehrskreise unter Umständen noch annehmen, dass ein Käsehersteller seine Produkte im Rahmen des stationären Einzelhandels – etwa in einem Hofladen – und damit in Form einer Einzelhandelsdienstleistung vertreibt, so gilt dies nicht für „Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucherberatung“. Allein der Umstand, dass ein Hersteller von Käse entsprechende Tätigkeiten ggf. im Rahmen seines eigenen Betriebes zum Zwecke des Absatzes seiner Produkte erbringt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er diese Tätigkeiten gerade auch als eigenständige Dienstleistung Dritten anbietet, zumal sie völlig unterschiedliche Waren betreffen können. Aber auch wenn zu Gunsten der Widersprechenden – wie oben ausgeführt – eine Ähnlichkeit der Dienstleistung „Einzelhandel“ mit der Ware „Käse“ unterstellt werden kann, gilt dies nicht für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Salate, Gemüse, Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse“. Dass ein Hersteller von Käse über den Vertrieb seiner eigenen Ware hinaus Einzelhandelsdienstleistungen anbietet, die sich auf vorgenannte Lebensmittel beziehen, ist fernliegend. Allein die Ähnlichkeit von Käse einerseits und Salaten, Gemüse, Fertiggerichten, Tiefkühlgerichten und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild und Gemüse, andererseits vermag die Annahme einer Ähnlichkeit der verfahrensgegenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen und der Ware „Käse“ nicht zu begründen.

b) Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine geografische Unionskollektivmarke gemäß Art. 74 UMV, bei der keine geringeren Anforderungen an die Kennzeichnungskraft anzulegen sind als bei anderen Marken (vgl. hierzu Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage, 2017, Art. 66, Rdnr. 19). Die Hauptfunktion einer solchen Unionskollektivmarke ist der Hinweis auf die Herkunft von einem Verband (vgl. BeckOK UMV, 17. Edition, Stand 01.04.2019, Art. 74, Rdnr. 12). Kollektivmarken dienen dazu, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Leister/Romeike, „Individual-, Kollektiv- oder eigene Garantimärke? Der Schutz von Gütezeichen in der GMV de lege lata und de lege ferenda“, GRUR Int. 2016, 122).

Hiervon ausgehend verfügt die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 – Wunderbaum II).

Für die Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft einer Unions(widerspruchs)marke ist nicht vom Unionsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet auszugehen, sondern von Deutschland als maßgeblichem Kollisionsgebiet (vgl. BPatG GRUR-RR 2017, 100 - Oxford Club).

Die Kennzeichnungskraft geografischer Kollektivmarken wird genauso bestimmt wie die von Individualmarken. Darum führt die Bekanntheit des geografischen Namens nicht dazu, dass auch die Kollektivmarke, die ihn enthält oder aus ihm besteht, als solche, also als Marke, bekannt ist (vgl. BeckOK MarkenG, 17. Edition, Stand 01.04.2019, § 100, Rdnr. 13). Der Charakter einer älteren Marke als Kollektivmarke vermag keine Vermutung für das Bestehen weder einer mittleren noch einer schwachen Kennzeichnungskraft zu begründen (vgl. EuGH, Beschluss vom 21. März 2013, C-393/12 P – HELLIM).

Die Widerspruchsmarke mag zwar für zypriotische Verkehrskreise beschreibend sein und somit über eine nur schwache Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. hierzu EuG, Urteile vom 7. Oktober 2015, T-292/14 und T-293/14 – ΧΑΛΛΟΥΜΙ und HALLOUMI). Für die vorliegend in Betracht zu ziehenden deutschen Verkehrskreise gilt dies hingegen nicht. Handelt es sich nämlich bei Halloumi in Zypern um eine Art „Nationalkäse“, so gilt dies nicht gleichermaßen auch für Deutschland. Hier fehlt der kulturelle Produktbezug mit der Folge, dass Halloumi in Deutschland oftmals schlicht als „Grillkäse“ bezeichnet wird (vgl. unter www.wikipedia.org, Suchbegriff: „Halloumi“).

Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke zunächst unter Verweis auf verschiedene Pressepublikation behauptet hat, fehlen schon jedwede substantiierten Angaben zu Art und Umfang derselben (wie etwa Auflagenzahl, Kreis der Empfänger etc.). Auch die vorgetragenen Werbeaufwendungen für eine Messe gemäß der Anlage CC 9 erweisen sich als viel zu gering, um die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begründen. Hierbei gilt es in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass die Widersprechende jeden Sachvortrag schuldig geblieben ist, welche Werbemaßnahmen durch diese Aufwendungen finanziert und dem angesprochenen Verkehr gegenüber durchgeführt worden sind. Auch bleibt offen, um wen es sich bei den Besuchern der in Rede stehenden Messe gehandelt hat.

Allein der Umstand, dass auf einschlägigen Internetportalen zahlreiche Rezepte unter Verwendung von Halloumi-Käse veröffentlicht worden sind, ist ebenfalls nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begründen. Entsprechend verhält es sich im Hinblick auf die vorgetragenen Umsatzzahlen. Aus der Anlage CC 14 geht hervor, dass in den Jahren 2015 bis 2017 1.400 (2014) bis 1.800 (2017) Tonnen Halloumi-Käse nach Deutschland exportiert worden sind. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis eine von ihm durchgeführte Recherche ausgeführt, dass im Jahr 2017 in Deutschland ein Gesamtumsatz mit Käse in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Tonnen getätigt worden ist. Auch wenn der Widersprechenden dahingehend beizupflichten ist, dass der Käse-Gesamtmarkt heterogen ist, bleibt festzustellen, dass es sich bei Halloumi-Käse um ein Nischenprodukt handelt, was der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft basierend allein auf die vorgetragenen Exportzahlen entgegensteht.

Schließlich ist auch die von der Widersprechenden vorgelegte Verkehrsbefragung gemäß Anlage CC 11 nicht geeignet, die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu rechtfertigen. So heißt es auf Seite 7 der demoskopischen Untersuchung wörtlich: „26 % der Gesamtbevölkerung kennen ‚Halloumi‘ und beschreiben gleichzeitig das dazugehörige Produkt zutreffend – am häufigsten als ‚Käse, Käsesorte‘ (24 Prozent). Die zweithäufigste Beschreibung ist: ‚zum Grillen oder Braten, Grillkäse‘ (15 Prozent)“. Dies zeigt, dass die Untersuchung nur ergeben hat, dass 26 % der Befragten wissen, dass es sich bei Halloumi im weitesten Sinne um eine Käsesorte handelt, welche sich zum Grillen oder Braten eignet. Wie bereits ausgeführt, dienen Kollektivmarken jedoch dazu, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diesbezüglich können der demoskopischen Untersuchung aber keinerlei Erkenntnisse entnommen werden. Das vorgelegte Gutachten wäre daher ob seiner konkreten Fragestellung allenfalls geeignet, Aussagen zu einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung einer beschreibenden Angabe „Halloumi“ als Individualmarke für Käse zu treffen. Es kann jedoch nicht

zur Begründung einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Unionskollektivmarke „Halloumi“ herangezogen werden.

Damit verbleibt es bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

c) Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

HALLOUMI

und die angegriffene Marke

Falloumi

gegenüber.

Dabei erweisen sich die Vergleichszeichen zumindest in klanglicher Hinsicht als hochgradig ähnlich, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat. Sie unterscheiden sich lediglich in der Wiedergabe der jeweils ersten Silbe. Während diese bei der Widerspruchsmarke wie „Ha“ ausgesprochen wird, klingt die erste Silbe der angegriffenen Marke wie „Fa“. Da die Betonung bei beiden Silben jeweils auf dem zweiten – übereinstimmenden – Buchstaben „a“ liegt und sich die jeweiligen Anfangsbuchstaben „H“ und „F“ in ihrer Aussprache zusammen mit dem jeweils nachfolgenden Buchstaben „a“ klanglich kaum unterscheiden, liegen die Voraussetzungen einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit vor.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, einer entfernten Ähnlichkeit der verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 29 der angegriffenen Marke sowie einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit, liegen die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG lediglich im tenorierten Umfang vor, was das Löschungsbegehren der Widersprechenden daher auch nur insoweit begründet.

2. Soweit sich die Widersprechende darüber hinaus auf den Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG berufen hat und (primär) zu diesem Zweck eine Verkehrsbefragung vorgelegt hat, vermag dies hingegen keine weitergehende Löschanordnung zu rechtfertigen.

Für die Feststellung der Bekanntheit im vorgenannten Sinne gelten die gleichen Maßstäbe wie im Verletzungsverfahren. Ebenso wie dort ist das Vorliegen eines bedeutenden Bekanntheitsgrades bei den beteiligten Verkehrskreisen zwar eine notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Voraussetzung für die Zuerkennung des Schutzes (BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14.01.2019, § 9, Rdnr. 63). Nach den verbindlichen Vorgaben des EuGH sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung (vgl. BGH NJW-RR 2002, 467 – Fabergé).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen wie Presseartikel, Rezepte oder Umsatzzahlen vermögen – wie bereits ausgeführt – als solche keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu begründen, mit der Folge, dass dieser auch nicht der Status einer bekannten Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zuerkannt werden kann. Entsprechendes ergibt sich auch nicht aus der von der Widersprechenden vorgelegten Verkehrsbefragung des Institutes für Demoskopie Allensbach gemäß der Anlage CC 11.

Ausweislich der dortigen Feststellungen, war lediglich 28 % der Befragten die Widerspruchsmarke als solche bekannt (Unterstreichung durch den Senat). Ein solcher geringer Prozentsatz vermag für sich genommen eine Bekanntheit im vorgenannten Sinne nicht zu begründen.

Hinzu kommt ein weiterer – wesentlicher – Gesichtspunkt: Eine geografische Kollektivmarke, wie vorliegend die Widerspruchsmarke, erreicht eine Bekanntheit gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht dadurch, dass der geografische Name als solcher bekannt ist, sondern dadurch, dass aus der Kollektivmarke darauf geschlossen wird, dass die Produkte vom Kollektiv herrühren (vgl. BeckOK MarkenR, 17. Edition, Stand 01.04.2019, § 100, Rdnr. 13). Hierzu sagt die von der Widersprechenden vorgelegte Untersuchung aber nichts aus.

Schließlich bescheinigen selbst die Verfasser der Untersuchung der Widerspruchsmarke keine Bekanntheit im zeichenrechtlichen Sinne. So lautet die Schlussfolgerung in dem Gutachten, dass der hohe Anteil an zutreffendem aktiven Wissen unter denjenigen, die die Bezeichnung bereits kannten, auf effektive Marketingmaßnahmen der Hersteller hindeutet. Selbst die Verfasser der Untersuchung kommen mithin lediglich zu dem Ergebnis, dass es der Widersprechenden in der Vergangenheit gelungen ist, denjenigen Personen, welchen die Widerspruchsmarke als solche bereits bekannt war, weitergehende Kenntnisse wie etwa über die Art der hierunter vertriebenen Waren, deren Verwendung oder deren Ursprung zu vermitteln. Es findet sich jedoch keine Feststellung, dass die solchermaßen gekennzeichneten Produkte gerade von einem Kollektiv (vorliegend die Widersprechende) herrühren. Für die von dem Beschwerdegegner angeregte Rechtsbeschwerde ist somit kein Raum.

Fehlt es im Rahmen der Prüfung des Sonderrechtsschutzes des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG bereits am Merkmal einer bekannten Marke, kann die Frage des Vorliegens der darüber hinaus erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen im Ergebnis dahinstehen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Hermann

Söchtig

Fi