

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 41/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 28 668

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung am 7. November 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird unter Abänderung der Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 1999 und 4. Dezember 2000 die Marke 397 28 668 gelöscht für:

Gewürze, Gewürzsoßen, Soßen einschließlich Salatsoßen, sämtliche vorstehenden Produkte jeweils in trockener Form; Essig.

Gründe

I.

Gegen die am 23. Juni 1997 angemeldete und am 9. September 1997 eingetragene Wortmarke 397 28 668

Fuchs Salatfix

ist Widerspruch erhoben – nur hinsichtlich der Waren

Gewürze, Gewürzsoßen, Soßen, einschließlich Salatsoßen, sämtliche vorstehenden Produkte jeweils in trockener Form; Essig

in der mündlichen Verhandlung noch aufrechterhalten - aus der am 25. Februar 1997 eingetragenen Wortmarke 396 55 141

Salatfix

die noch Schutz genießt für

Essig, verzehrfertig zubereitete Salatsoßen; Gewürze in flüssiger Form.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit Beschluss vom 22. Juli 1999 und die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 4. Dezember 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ua ausgeführt, zwar lägen die Waren teilweise im engsten Ähnlichkeitsbereich, aber "Fuchs" komme eine stärkere Kennzeichnungskraft als dem beschreibenden "Salatfix" zu, so dass dieses in den Hintergrund trete.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt. Sie stellt vor allem darauf ab, es bestehe Warenidentität. Die Produkte zum Anrühren und die Fertigprodukte deckten den gleichen Bedarf und seien substituierbar; das sei nicht vergleichbar mit Vor- und Fertigprodukten. "Salatfix" sei mit über ... DM Jahresumsatz Marktführer für Dressing und habe ca 40 % Marktanteil. Die Zahlen seien sog N...-Daten, die die Branche allgemein anerkenne; ferner habe sie die Falcon mit Marktforschung beauftragt. Die Bekanntheit ihrer Marke ergebe sich aus der tatsächlichen Benutzung. Diese erfolge in Form der Widerspruchsmarke; auf die Eintragung von "Kühne Salatfix" komme es daher nicht an. Es gebe eine Reihe verschiedener Produkte unter der Marke "Salatfix". In der angegriffenen Marke überdecke das Wort "Salatfix" daher die Herstellerangabe "Fuchs", welche die Inhaberin der angegriffenen Marke regelmäßig neben allen möglichen Bezeichnungen verwende; dies entspreche zudem den Gepflogenheiten der Branche.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 1999 und 4. Dezember 2000 aufzuheben und die Marke 397 28 668 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat ihr Warenverzeichnis ausdrücklich im Hinblick auf den hohen Marktanteil und einen Bekanntheitsgrad von "Kühne Salatfix" auf trockene Zutaten beschränkt. Sie ist der Ansicht, damit sei keine enge Warenähnlichkeit mehr gegeben. Es komme aber ohnehin auf den nicht verwechselbaren Gesamteindruck der Marken an. Prägend sei in der angegriffenen Marke "Fuchs"; "Salatfix" sei dagegen äußerst kennzeichnungsschwach. "Fixprodukt" sei ein feststehender Begriff. Deshalb sei nunmehr auch Löschungsantrag hinsichtlich der Widerspruchsmarke gestellt worden. Die dazu erstellte und in Kopie eingebrachte Internetrecherche zeigt "Salatfix" von V..., "Lutz-Salatfix" und "OSCHO Salatfix" sowie eine Reihe von Angeboten durch Versandhandelshäuser zu "Salatfix" und Rezepte, die "Salatfix" als Zutat erwähnen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke führt weiter aus, eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke werde bestritten. Der Bundesgerichtshof habe selbst in der "Blendax Pep"-Entscheidung keine Regel aufgestellt, nach der Herstellerangaben immer zurückträten. Vielmehr genüge bei dem schwachen "Salatfix" das Hinzutreten eines Herstellerhinweises, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Sie benutze "Fuchs" als Dachmarke in Verbindung mit weiteren Markenbestandteilen oder neben Warenangaben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl BGH MarkenR 2000, 359 - Bayer/BeiChem) besteht.

Die Beteiligten können die hier zu vergleichenden Marken teilweise für gleiche Waren einsetzen, nämlich für Essig, und im übrigen für einander sehr ähnliche, nämlich Gewürze, Gewürzsoßen und Soßen einerseits in trockener und andererseits in flüssiger Form. Der Unterschied im Aggregatzustand führt von der Warenidentität nur geringfügig weg. Kundenkreis, Zweck und Vertriebswege bleiben gleich; die Inhaltsstoffe überschneiden sich weitgehend. Dass Vor- und Fertigprodukte sonst nicht als ähnlich angesehen werden (BGHZ 52, 337, 339 - Dolan; BGH GRUR 1993, 912 - BINA), beruht auf der Annahme, dass solche Waren wegen ihrer verschiedenen Fertigungsstufen gewöhnlich andere Gebrauchszwecke haben, sich an andere Kundenkreise wenden und daher auch auf anderen Wegen vertrieben werden. Dies alles trifft hier nicht zu.

Die Widerspruchsmarke hat jedenfalls keinen entscheidungserheblich geminder- ten Schutzzumfang. Die Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft durch die beschreibende Aussage, mit den Produkten könnten Salate rasch angemacht werden (vgl BGH GRUR 1984, 815 - Indorektal I; 1994, 805 – Alphaferon; 1986, 245

- India-Gewürze; 1989, 264 - REYNOLDS R 1/EREINTZ), wird durch die nachhaltige Verwendung zumindest weitgehend aufgewogen.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Vorbringen dazu nur berücksichtigt werden kann, wenn die tatsächliche Benutzungslage "liquide" ist, wenn also alle für die behauptete Verwendung und den dadurch bewirkten Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der Marke maßgeblichen tatsächlichen Gegebenheiten unstreitig oder amtsbekannt sind (BGH GRUR 1967, 246, 247 f - Vitapur; 1998, 927, 929 - COMPO-SANA). Diese einschränkende Betrachtungsweise wurde jedoch mit der "Vitapur"-Entscheidung ausdrücklich im Hinblick auf den damals noch fehlenden Benutzungszwang entwickelt. Heute verlangt der Benutzungszwang aber ohnehin eine Erörterung der Benutzungslage von Marken im Widerspruchsverfahren. Bei der Geltendmachung einer durch die Benutzung veränderten Kennzeichnungskraft sind weitgehend dieselben tatsächlichen Umstände (zB Dauer und Umfang der Benutzung) aufzuklären, wie sie auch im Rahmen der Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung zu erörtern sind. Es erscheint daher systemgerecht, die für die Glaubhaftmachung der Benutzung geltenden Grundsätze auch insoweit heranzuziehen. Damit kann auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eine Glaubhaftmachung ausreichen.

Zweifel sind hier nicht angebracht. Der behauptete Marktanteil entspricht dem in der Presse (Lebensmittelpraxis 22/99) genannten Marktanteil von 44 % im Jahr 1999 sowie der dem Senat aus eigenem Wissen bekannten starken Benutzung der Widerspruchsmarke und den von der Inhaberin der angegriffenen Marke genannten Gründen für eine Beschränkung ihres Warenverzeichnisses. Insbesondere aber zeigt die Verwendung von "Salatfix" – zum Teil mit ® - für verschiedene Soßen, die jeweils verschiedene Unterbezeichnungen aufweisen (Thousand Islands / Balsamico / Crème fraîche / American Caesar / Kräutergarten / Vinaigrette / italienisch / französisch / ohne Öl, kräuterwürzig / mit Senf würzig-pikant / fruchtig mild paprikawürzig / fein gekräutert mit Joghurt), dass die Widersprechende ihre Marke in einer Weise benutzt, die von einer beschreibenden Aussage wegführt. Das verhindert zusammen mit dem Umfang der Benutzung eine die Kennzeich-

nungskraft entscheidungserheblich mindernde Wirkung.

Eine zusätzliche Minderung der Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke durch Drittmarken ist nicht feststellbar. Weder für L..., O... und V... noch für sonstige Personen ist eine andere als die angegriffene Marke mit dem Bestandteil "Salatfix" eingetragen, noch ist Näheres über den Umfang ihrer Benutzung bekannt. Die übrigen Angebote und Rezepte im Internet können sich auf die Produkte der Widersprechenden beziehen und lassen daher keinen Schluss auf eine generische Verwendung von "Salatfix" zu. Es ist durchaus üblich, in Rezepten ganz bestimmte Markenprodukte anzugeben, sei es, dass der Ratgeber das Produkt qualitativ für bevorzugenswert hält, sei es, dass das Rezept aus einer Werbekampagne stammt – wobei auch Cobranding möglich ist.

Angesichts der somit jedenfalls kaum geminderten Kennzeichnungskraft und der ähnlichen Waren berührt die angegriffene Marke mit ihrem Bestandteil "Salatfix" den Schutzbereich der damit übereinstimmenden Widerspruchsmarke.

Zwar unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit. Damit ist aber lediglich eine bildliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine Verwechslungsgefahr kann auch bei insgesamt deutlich unterschiedlichen Marken wegen der Gemeinsamkeit in einem gleichen oder sogar nur ähnlichen Bestandteil bestehen, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Kombinationsmarke prägt (BGH GRUR Int 1996, 60 - Springende Raubkatze). Dabei geht es nicht um das Herauslösen oder Weglassen von Markenteilen bzw die Gewährung eines Elementenschutzes. Vielmehr handelt es sich um die Beurteilung der Marke als einheitliches Ganzes, deren Gesamteindruck aber durch einzelne Markenteile geprägt wird, was nicht voraussetzt, dass die Marke bei der Wiedergabe auf den fraglichen Bestandteil verkürzt wird. Maßgeblich ist vielmehr, ob einem von mehreren Markenteilen eine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens liegt (vgl BGH GRUR 1990, 367, 369 f - alpi/Alba Moda; 1997, 897 - IONOFIL).

Das Wort "Salatfix" kehrt in der angegriffenen Marke völlig übereinstimmend wieder. Es bleibt infolge der Abtrennung in der angegriffenen Marke als Wort eigenständig erhalten. Der Inhaber einer älteren eingetragenen Wortmarke muss aber davor geschützt werden, dass sich ein anderer das Markenwort durch bloße Voranstellung seines Firmennamens in sonst gleicher Form aneignet.

Hier ist in der angegriffenen Marke "Fuchs" als zweites Wort hinzugefügt.

Zwar hat es der Bundesgerichtshof als verfehlt angesehen, einer Herstellerangabe eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen stets abzusprechen. Er hat es aber der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt, und dazu ausgeführt, dass das Publikum, sofern in einer Marke auch ein bekanntes Unternehmenskennzeichen enthalten ist, seine Aufmerksamkeit zur Individualisierung der Ware auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH GRUR 2001, 164 – WINTERGARTEN; 1996, 404, 405 - Blendax Pep; 1996, 406, 407 - JUWEL; 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO). Dabei kommt es nicht nur darauf an, ob das Unternehmenskennzeichen als solches dem Verkehr bekannt ist, es genügt ebenso, wenn es aus anderen Gründen als Hinweis auf den Hersteller erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 1998, 925 - BISOTHERM-STEIN).

Viele Verbraucher erkennen hier "Fuchs" als Firmenname oder fassen es jedenfalls als solchen auf, weil auf dem vorliegenden Warengbiet häufig der Firmenname markenmäßig neben einer Zweitmarke verwendet wird (vgl. das in der mündlichen Verhandlung besprochene Beispiel "Knorr Salatkrönung"). Nach der Lebenserfahrung begegnen auch allgemeine Verbraucherkreise einer Warenkennzeichnung in der Regel jedenfalls so aufmerksam; dass sie dies erkennen (vgl. BGH aaO - IONOFIL).

Sich zur kurzen Bezeichnung oder zur Erinnerung nur des Zeichenbestandteils zu bedienen, der nicht Herstellername ist, liegt hier schon deshalb nahe, weil viele Hersteller (Knorr, Maggi, Kühne etc) jeweils eine breite Palette unterschiedlicher

Waren unter ihren Dachmarken anbieten und "Fuchs" daher zur genauen Bezeichnung eines Produkts als ungeeignet erscheinen muss.

Zu einer Kostenauflegung bestand kein Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

Hu