



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 123/02

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 30 323**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 29 – vom 17. September 1997 und vom 7. Mai 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Milchprodukte" zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 939 983 die Löschung der angegriffenen Marke 395 30 323 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Marke 395 30 323

**MINI MUUH**

ist am 27. Februar 1996 für die Waren "Milch, Milchprodukte, Käse" in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der seit dem 16. Januar 1976 eingetragenen Marke 939 983

### **Muh-Muhs**

Widerspruch erhoben. Diese Marke ist für "Zuckerwaren" eingetragen, hierfür hat die Markeninhaberin die Benutzung - nach vorausgegangenem Benutzungsstreit – auch anerkannt.

Die Markenstelle hat in zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr verneint, denn es liege eine allenfalls geringe Warenähnlichkeit vor, angesichts derer der Markenabstand ausreiche. Zusammen mit dem Erinnerungsbeschluss vom 7. Mai 2002 wurde der Widersprechenden ein Schriftsatz der Markeninhaberin vom 1. März 1999 übersandt, in dem diese Stellung zu der von der Widersprechenden mehrfach behaupteten erhöhten Kennzeichnungskraft ihrer Marke Stellung nimmt. Zu dieser Frage enthält der Beschluss allerdings keine Ausführungen.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und nach Durchführung der mündlichen Verhandlung den Widerspruch auf die Waren "Milchprodukte" beschränkt. Hier sieht sie deutliche Überschneidungen insbesondere zu der von ihr unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Sahnebonbons, denn diese hätten einen erheblichen Anteil an Milchbestandteilen. Ihre Marke sei umfangreich benutzt und könne daher einen erhöhten Schutzzumfang beanspruchen, der Markenabstand reiche also – zumindest in mittelbarer Hinsicht – nicht mehr aus.

Die Markeninhaberin hingegen hält die Ausführungen der Markenstelle für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat – nach entsprechender Beschränkung des Widerspruchs – vollumfänglich Erfolg. Angesichts der bestehenden nicht nur ganz entfernten Warenähnlichkeit, sowie der Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke zumindest um eine langjährig gut benutzte Marke handelt, ist der Markenabstand nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu verhindern.

I. Die Markenstelle hat über drei Jahre lang einen Schriftsatz der Widersprechenden einbehalten und diesen der Gegenseite erst nach Erlass der Entscheidung zur Kenntnis gebracht; damit hat sie den gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach § 59 Abs 2 MarkenG, 103 Abs 1 GG verstoßen. In einem zweiseitigen justizförmig ausgestalteten Verfahren, wie es das Marken-Widerpruchsverfahren ist, sind Schriftsätze eines Beteiligten dem Gegner grundsätzlich unverzüglich zur Kenntnis zu bringen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG § 59 Rdz 26, 27). Dies ist im zivilprozessualen Verfahren eine Selbstverständlichkeit und ergibt sich aus § 166 Abs 2 ZPO (n.F.; bis zum 1.7.2002 aus § 270 Abs 2 Satz 1 ZPO). Im Markenverfahren kann im Grundsatz nichts anderes gelten, auch wenn im Einzelfall das Einbehalten eines der Gegenseite im wesentlichen bereits bekannten Schriftsatzes für kurze Zeit gerechtfertigt sein mag, so zB wenn die Beteiligten bereits mehrfach tatsächliche und rechtliche Ausführungen gemacht haben, der neue Schriftsatz sich auf Wiederholungen beschränkt und die Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Das Einbehalten eines Schriftsatzes, im dem wie hier, erstmals Stellung zu dem von der Gegenseite behaupteten erweiterten Schutzzumfang Stellung genommen wird, beeinträchtigt die Interessen und die prozessuale Stellung des anderen Beteiligten erheblich und verletzt dessen Anspruch auf ein offenes und faires Verfahren. Nur die unverzügliche Information der Beteiligten über alle der entscheidenden Stelle vorliegenden Äußerungen der Gegenseite gewährleistet die Einhaltung des aus dem Rechtsstaatsprinzip fließenden, mit Verfassungsrang versehenen Anspruchs auf Gehör zu allen tatsächlichen und auch rechtlichen

Äußerungen der Gegenseite (vgl zum rechtlichen Gehör im MarkenG §§ 59 Abs 2, 78 Abs 2 und die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 3 Nr 3 MarkenG, sowie zB BverfG NJW 2002, 1334, wonach sich der Anspruch auf rechtliches Gehör zur Äußerung nicht nur auf tatsächliche, sondern auch auf rechtliche Gesichtspunkte bezieht; weiters BGH GRUR 2000, 512 – COMPUTER ASSOCIATES, GRUR 2001, 337 – EASYPRESS usw).

Eine Zurückverweisung an die Markenstelle kann allerdings aus Gründen der Verfahrensökonomie unterbleiben und liegt auch nicht im Interesse der Betroffenen.

II. Nach der Rücknahme des Widerspruchs, soweit er sich gegen "Milch, Käse" gerichtet hat, stehen sich nunmehr nur noch die Waren "Milchprodukte" und – von der Markeninhaberin als benutzt anerkannt – "Zuckerwaren" gegenüber. Auch wenn diese Produkte in der amtlichen Klassifikation unterschiedlichen Warengruppen zugeordnet sind (Klasse 29 bzw Klasse 30), so ist, wenn man die maßgeblichen Faktoren wie ihre Art und Zusammensetzung, Verwendungszweck, Vertriebswege, Verkaufsstätte, Nutzung, Ergänzung, Zusammentreffen beim Verbraucher betrachtet (vgl hierzu BGH, MarkenR 2003, 141 – BIG BERTHA), von einer nicht nur entfernten Warenähnlichkeit auszugehen. Die im Kühlregal angebotenen Milchsnaacks (zB "Kinder-Milchschnitte", "Kinder Pinguin", "Nesquik-Snack"), sowie die Vielzahl der Puddingspeisen (zT mit Negerkuss oä angeboten), Joghurts mit Schokoraseln, Nüssen udl, dürften, was ihre Inhaltstoffe wie Zucker und Fettgehalt betrifft den sog. Zuckerwaren gleichstehen. Der Frischmilchgehalt beschränkt sich oft nur auf einen Esslöffel (Internet: Info des Ministeriums für Ernährung Baden-Württemberg). Auch wird nach dem Erfolg der Probiotika in der Milchindustrie an der Entwicklung "probiotischer Süßwaren" gearbeitet, die sodann als "gesundheitsfördernde" Lebensmittel angeboten werden (Internet: UGB – Probiotische Milchprodukte: Neues aus dem Kühlregal). Besonders bei den Milchsnaacks wird dem Verbraucher oft nicht bewusst sein, ob er ein Milchprodukt oder eine Süßware kauft. Gerade hier sind die Grenzen zwischen beiden Warenbereichen fließend, sodass man wenn sich wie vorliegend die reinen Warenoberbegriffe

gegenüberstehen, eine Warenähnlichkeit im etwa mittleren, Bereich nicht wird verneinen können. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 25. September 1991 (28 W (pat) 105/89), in der eine Warengleichartigkeit zwischen Milchprodukte und Zuckerwaren verneint worden war, ist damit auf grund eines veränderten Angebots und Marktauftritts insbesondere der Milchprodukte zu modifizieren.

Bei der Entscheidung ist der Senat von einem geringfügig erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die Widersprechende hat mehrfach einen erhöhten Schutzzumfang behauptet und dies mit Umsatzzahlen von etwa ... bis ... Bonbons begründet. Bei einer durchschnittlichen Packungsgröße von 300 gr entspricht dies etwa ... Packungen im Jahr. In der mündlichen Verhandlung hat sie eine Übersicht einer "Caramel-Info" vorgelegt, wonach ihr Produkt Marktführer bei "Caramels in Schlauchbeuteln" ist. Die Markeninhaberin hat sich hierzu nicht geäußert, im Verfahren vor der Markenstelle die Umsatzzahlen aber nicht in Abrede gestellt. Die Marktführerstellung und Bekanntheit auf diesem ganz speziellen Produktsegment kann aber nicht zur einer eben-solchen bei dem hier maßgeblichen Oberbegriff "Zuckerwaren" führen. Insgesamt kann der Widersprecheden daher nur ein allenfalls gering über den Durchschnitt liegender Schutzzumfang zugebilligt werden.

In Anbetracht dieser Faktoren genügt der Abstand der Marken "MINI MUUH" und "Muh-Muhs" zumindest in mittelbarer Hinsicht dennoch nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Diese Art der Verwechslungsgefahr, die hier unter dem Aspekt eines Serienzeichens ein unmittelbares Verwechseln nicht verlangt, sondern ein gedankliches Inverbindungbringen der Produktverantwortung genügen lässt, setzt einen wesensgleichen Stammbestandteil beider Zeichen, eine Gewöhnung des Verkehrs an diesen Bestandteil, sowie und eine der älteren Marke vergleichbare Markenbildung der angegriffenen Marke voraus (BGH, GRUR 2002, 542 – BIG). Die von der Widersprechenden vorgetragenen Umsatzzahlen im Bereich von "Sahnebonbons" sprechen für eine solche Kenntnis und Gewöhnung des Verbrauchers. Der Markenteil "Muh" oder "Muhs" ist als Stammbestandteil

auch nicht ungeeignet. Zwar mag er als Hinweis auf den Rahmgehalt der Bonbons beschreibende Anklänge haben, diese sind aber nicht derart erkennbar und üblich, dass von einer Kennzeichnungsschwäche auszugehen wäre. Nach Feststellungen des Senats gibt es neben der Widersprechenden keine weiteren Hersteller, die ihre Süßwaren mit "Muh (s)" kennzeichnen, sodass insoweit eine gewisse Originalität vorliegt. Die Markeninhaberin hat hierzu nichts Gegenteiliges vorgetragen. Bei der jüngeren Marke ist dieser Bestandteil nur unwesentlich verändert (Muuh anstatt Muh), was sich klanglich aber nicht bemerkbar macht. Das vorangestellte "MINI" bedeutet nichts anderes als das Produkt "MUH" in Kleinformat. Trifft der Verbraucher auf die jüngere Marke, mit der zB ein Milchsnack gekennzeichnet ist; und kennt der die Sahnebonbons "Muh-Muhs" der Widersprechenden, so wird er zumindest in einem maßgeblich rechtserheblichen Umfang auf den Gedanken kommen, die Widersprechende habe ihre Produktpalette erweitert und biete nunmehr ein süß warenähnliches Milchprodukt an. Damit ist eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zu bejahen.

Der Beschwerde war somit stattzugeben

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Fa