



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 243/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 20 659**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 1. Februar 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2004 aufgehoben und der Widerspruch aus der Marke 399 29 031 zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 300 20 659



u. a. für die Waren

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Gewürze

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

ist beschränkt auf die Waren "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Gewürze" und "andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" Widerspruch eingelegt worden aus der Marke 399 29 031



eingetragen für die Waren der Klassen 5, 30 und 32

"Tee und teeähnliche Erzeugnisse sowie Tee für medizinische Zwecke, Pflanzen und Kräuter sowie deren Teile zur Bereitung von Aufgussgetränken; Heilkräuter, Gewürze, Kakao, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Instantgetränke und Grundstoffgetränke (alkoholfrei), alkoholfreie Getränke".

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem angefochtenen Beschluss die angegriffene Marke teilweise, nämlich im Umfang des Wortlauts des eingelegten Widerspruchs und zusätzlich hinsichtlich der Waren "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer", gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den vom Widerspruch betroffenen Waren und den im Warenverzeichnis der Widersprechenden genannten Waren bestehe weitgehend Identität, nämlich bei "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel". Bei den übrigen Waren bestehe hochgradige Ähnlichkeit, teilweise sogar Identität, nämlich zwischen den Waren "Instantgetränke und Grundstoffgetränke (alkoholfrei), alkoholfreie Getränke" der Widerspruchsmarke einerseits und den Waren "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" der

angegriffene Marke andererseits. Dabei gehe die Markenstelle davon aus, dass der Widerspruch sich nicht nur gegen "andere alkoholfreie Getränke", sondern in vollem Umfang gegen "Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke" richte. Der Wortlaut des Widerspruchs sei in diesem Punkt zwar nicht eindeutig, wenn dort nur von "anderen alkoholfreien Getränken" die Rede sei, im Wege der - im Einzelnen näher dargelegten - Auslegung sei jedoch davon auszugehen, dass dies der Fall sei. Die beiden Marken seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich nahezu identisch. Bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichten die geringen Unterschiede keinesfalls aus, um Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang zu vermeiden.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie greift die Ausführungen der Markenstelle in der Sache nicht an, erhebt aber die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke. Die von der Widersprechenden darauf vorgelegten Benutzungsunterlagen hält sie nicht für ausreichend, weil diese lediglich die Ware "Tee" betreffen, insoweit aber nach ihrer Auffassung nicht einmal die Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form belegten, da die Marke dort in ihrem kennzeichnenden Charakter verändert dargestellt sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke in Form einer eidesstattlichen Versicherung ihres Gesellschafters A... vom 15. August 2005, zwei Fotos von angeblichen Lagervorrä-

ten der Ware "Tee" sowie der Abbildung einer Aufschrift, die nach Angaben der Widersprechenden für Tee in Teebeuteln vorgesehen ist und verwendet wird, vor. Die Widersprechende ist der Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung der Marke sei damit nicht nur für die Ware "Tee" glaubhaft gemacht, sondern auch für alle anderen von ihr in Anspruch genommenen Waren, weil von der Ware "Tee" zu jeder anderen Ware ihres eigenen Warenverzeichnisses Ähnlichkeit bestehe und die Glaubhaftmachung der Benutzung daher den gesamten Schutzbereich der Widerspruchsmarke umfasse.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Verfahrensbevollmächtigten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es kann dahinstehen, ob die Markenstelle, ggfls. auch über den - sie bindenden - objektiven Umfang des erhobenen Widerspruchs hinaus, die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend bejaht hat, wofür vieles spricht, denn die Widersprechende hat auf die im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft machen können.








Nach dieser Vorschrift hat die Widersprechende angesichts des Bestreitens durch die Markeninhaberin glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Dieser prozessualen Obliegenheit ist die Widersprechende nicht mit Erfolg nachgekommen.

a)

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke für andere Waren außer "Tee" scheidet mangels Vorlage entsprechender Glaubhaftmachungsmittel schon von vornherein aus. Gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG können bei der Entscheidung nur die Waren (oder Dienstleistungen) berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Dagegen kommt es entgegen der Auffassung der Widersprechenden auf eine Ähnlichkeit der nach Angaben der Widersprechenden benutzten Ware "Tee" zu anderen im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke angegebenen Waren nicht an. Die Glaubhaftmachung ist vielmehr für jede einzelne Ware des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke, soweit daraus - wie hier - Rechte hergeleitet werden sollen, getrennt vorzunehmen, was vorliegend jedoch nicht geschehen ist.

b)

Im Hinblick auf die Ware "Tee" kann der eidesstattlichen Versicherung des A... zwar entnommen werden, dass die Widersprechende seit dem 18. Mai 2005 und damit in dem gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum Abbildungen gemäß der Anlage 6 auf Verpackungen für Tee in unterschiedlichen Angebotsformen und -größen sowie deren Kartonagen verwendet haben will. Darin kann jedoch keine hinreichende Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne des § 26 MarkenG gesehen werden. Die Markeninhaberin rügt zu Recht, dass im Rahmen des § 43 Abs. 1 MarkenG eine funktionsgemäße Benutzung des Zeichens als Marke, also eine markenmäßige Benutzung, erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rn. 81). Entscheidend ist dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen sehen können (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 18). Hinzu kommt, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt worden sein muss. Maßgeblich ist hierfür, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH WRP 2000, 1161 - Kornkammer; GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und den etwa hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnen-

de Wirkung beimisst (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 56 - Holtkamp). Diese Voraussetzungen sind bei Gesamtwürdigung der tatsächlichen Art der Benutzung der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zu verneinen. Es erscheint nicht als überwiegend wahrscheinlich, dass der Verkehr in der konkreten Verwendungsform eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke  wiedergibt, lässt nur erkennen, dass diese als Bestandteil eines Werbeslogans, nämlich in der Gestaltung "Der ee von Goldmännchen-TEE" verwendet worden ist. In dieser Wortkombination ist für den verständigen Betrachter nicht ersichtlich, dass der Bestandteil  einen eigenständigen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren auf das Unternehmen der Widersprechenden geben und damit eine Marke sein könnte. Sehr viel nahe liegender ist es für den angesprochenen Verkehr, den Bestandteil  allein als einen in der Werbebranche beliebten und häufig in Anspielung auf den allseits bekannten sog. "Klammeraffen" @ verwendeten Ersatz für den Buchstaben "T" anzusehen. Gegen eine Veranlassung des Verkehrs, dem Zeichen  einen Herkunftshinweis zu entnehmen, spricht insbesondere die Tatsache, dass die Wortkombination "Der ee von Goldmännchen-TEE" in dem Bestandteil "Goldmännchen-TEE" bereits einen ohne weiteres als solchen erkennbaren Herkunftshinweis enthält, der selbständig kennzeichnende Wirkung aufweist und von einem möglichen Gedanken, es könne sich bei dem Bestandteil  seinerseits um eine eigenständige Marke handeln, vollends wegführt. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht zwar auch deren Verwendung als Zweitmarke aus (vgl. BGH MarkenR 2000, 97 - Contura; GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana). Deren Anerkennung setzt aber ebenfalls voraus, dass der Verkehr die markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke in Form einer (Zweit-)Marke erkennt, was aber, wie oben ausgeführt, gerade nicht der Fall ist.

**III.**

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften