



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 51/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Juli 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 25 737

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2009 und vom 22. Juli 2010 werden insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte" zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 67 486 wird die Löschung der angegriffenen Marke 307 25 737 in Bezug auf die vorbezeichneten Waren angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. April 2007 angemeldete Marke

Peffi

ist am 19. Juni 2007 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 29, 30 und 32 eingetragen worden:

"Klasse 29: Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte;

Klasse 30: Tee, Gewürze, Speiseeis;

Klasse 33: Weißweine, Rotweine, Glühwein, alkoholischer
Punsch."

Dagegen hat die Inhaberin der im Jahre 1998 angemeldeten Marke

Pfeffi,

die unter der Nummer 398 67 486 aktuell für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 29 und 30

"Fleisch, Fleischextrakte, Fisch, Geflügel, Wild, Wurstwaren; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Backpulver, Bonbons, Brot, Brötchen, feine Backwaren und Konditorwaren, Honig, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Kakao, Konfekt, Kuchen, Kühleis, Mehle und Getreidepräparate, Melassesirup, Pfefferminzkomprimat, Reis, Sago, Speiseeis, Tapioka, Tee, Zucker, Zuckerwaren"

registriert ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 2. Juli 2009 und vom 22. Juli 2010, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken hinsichtlich der Ware "Speiseeis" bejaht, insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr verneint.

Die Widersprechende habe auf die vom Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung die Benutzung der Widerspruchsmarke lediglich für die Ware "Bonbons" glaubhaft gemacht, wobei aufgrund der im Rahmen der Integrationsfrage anzuwendenden erweiterten Minimallösung zusätzlich von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Pfefferminzkomprimat und Zuckerwaren" auszugehen sei. Da die Widerspruchsmarke erkennbar eng an den Begriff "Pfefferminz" angelehnt sei, resultiere hieraus eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke, so dass sich ihr Schutzzumfang auf ihre schutzbegründende Eigenprägung beschränke. Außer in Bezug auf die Ware "Speiseeis" sei zwischen den sonstigen Waren der angegriffenen Marke und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren "Bonbons, Pfefferminzkomprimat, Zuckerwaren" nur eine entfernte Ähnlichkeit gegeben, da diese trotz gleicher Inhaltsstoffe bzw. Geschmacksrichtungen unterschiedlichen Verwendungszwecken dienten und regelmäßig aus unterschiedlichen Betrieben stammten. Insoweit sei angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auch bei Markenidentität keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen sei, da in Bezug auf alle Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bestehe. Die Widerspruchsmarke sei in ihrer Kennzeichnungskraft nicht geschwächt, da "Pfeffi" ein Phantasiewort sei, welches sich von dem Begriff "Pfefferminz" derart deutlich abhebe, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen fernliege. Beide Marken seien identisch. Bei den Waren "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte" der angegriffenen Marke bestünden hinsichtlich der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren "Bonbons, Pfefferminzkomprimat, Zuckerwaren" zahlreiche Berührungspunkte, die eine für die Verwechslungsgefahr relevante Warenähnlichkeit begründeten. Dasselbe treffe in Bezug auf die Ware "Tee" der angegriffenen Marke zu, da Pfefferminz ein gebräuchlicher Grundstoff für Tee sei und der Verkehr aus die-

ser Gemeinsamkeit wie z. B. bei einem Hustenbonbon und einem Hustentee auf den gleichen Hersteller schließe. Entsprechendes gelte für die Ware "Gewürze" der angegriffenen Marke, da Bonbons auch Kräuter und Gewürze als Zutaten hätten. Schließlich sei auch zwischen alkoholischen Getränken und Zuckerwaren von einer hinreichenden Warenähnlichkeit auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2009 und vom 22. Juli 2010 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und die angegriffene Marke auch im Übrigen zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus seiner Sicht besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Er macht sich hierzu die o. g. Begründung der Markenstelle zu eigen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Hinsichtlich der Waren "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte" der angegriffenen Marke ist zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Verwechslungsgefahr gegeben. Daher waren die Beschlüsse der Markenstelle vom 2. Juli 2009 und vom 22. Juli 2010 insoweit aufzuheben und nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hinsicht-

lich der vorgenannten Waren die Löschung der angegriffenen Marke 307 25 737 aufgrund des gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG statthaften und auch im Übrigen zulässigen Widerspruchs aus der Marke 398 67 486 anzuordnen. Jedoch ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden in Bezug auf die übrigen Waren der Klassen 30 und 33 der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr zu verneinen, so dass insoweit die Markenstelle den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat und daher insoweit auch die Beschwerde zurückzuweisen war.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburgs Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 32).
 - a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke die Waren "Bonbons" und "Pfefferminzkomprimat" zu berücksichtigen.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im patentamtlichen Verfahren für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG rechtswirksam bestritten. Nachdem die Widersprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, hat der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bonbons" und "Pfefferminzkomprimat" unstreitig gestellt (Bl. 62 der Patentamtsakten).

Da sich die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 8. April 2008 auf "Mint-Drops" und "Pfefferminzbonbons" beziehen und diese Produkte nur den vorgenannten Waren zuzuordnen sind, sind weitere Waren der Widerspruchsmarke nicht zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Es besteht auch kein Anlass, im Rahmen der Integrationsfrage weitere Waren, insbesondere "Zuckerwaren" zu berücksichtigen. Zwar ist im Zusammenhang mit der hierfür entwickelten "erweiterten Minimallösung" davon auszugehen, dass die Benutzung einer Marke für eine Spezialware auch eine Benutzung der Marke für einen diese Spezialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrechterhält (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26, Rdn. 161 m. w. N.). Ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bonbons" und "Pfefferminzkomprimierte" auszugehen, so kann damit jedoch nicht zugleich auch von einer Benutzung für "Zuckerwaren" schlechthin ausgegangen werden. Unter "Zuckerwaren" können zahlreiche, auch ganz verschiedene Lebensmittel fallen, die jedoch insbesondere von ihrer Beschaffenheit - von fest ausgeformten Süßigkeiten bis hin zu flüssigen Füllungsmassen für Back- und Schokoladewaren - und von ihren Verwendungszwecken - z. B. Naschereien wie Marzipan einerseits, Brausepulver als Zutat bei der Zubereitung von Getränken andererseits - her erhebliche Unterschiede aufweisen, so dass es sich nicht um eine homogene, sondern um eine heterogene Warengruppe handelt.

- b) Ob die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt ist, kann letztlich dahingestellt bleiben. Denn auch dann, wenn man zugunsten des Markeninhabers unterstellt, dass die Widerspruchsmarke eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, hält die angegriffene Marke jedenfalls in Bezug auf die Waren "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte" bei Berücksichtigung aller relevan-

ten Fallumstände den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Die Vergleichsmarken sind klanglich und schriftbildlich identisch.

Bei der Bewertung der Ähnlichkeit der Waren der Vergleichsmarken sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. 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 (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2007, 321, Tz. 20 - COHIBA; GRUR 2008, 714, Tz. 32 - idw). Hiervon ausgehend weist die Ware "Gallerten (Gelees)" der angegriffenen Marke insbesondere mit Blick auf Gelee-Erzeugnisse wie Gelee-Früchte von Beschaffenheit, Verwendungszweck und Vertriebswegen so enge Berührungspunkte zu der Ware "Bonbons" der Widerspruchsmarke auf, dass selbst bei einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einerseits, andererseits aber Markenidentität der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft insoweit besonders nahe liegt. Gleiches trifft auch auf die Waren "Konfitüren, Kompotte" der angegriffenen Marke zu. Denn Bonbons können mit Früchten und insbesondere mit Fruchtzusätzen zubereitet sein. Ferner handelt es sich sowohl bei "Konfitüren, Kompotte" als auch bei "Bonbons" zudem um Lebensmittel, die nicht als Grundnahrungsmittel, sondern entweder als eine reine "Nascherei" oder in Verbindung mit anderen Nahrungsmitteln konsumiert werden. Daher ist auch insoweit eine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr relevante Warenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken gegeben.

- c) Hingegen trifft dies in Bezug auf die weiteren streitgegenständlichen Waren der Klassen 30 und 33 der angegriffenen Marke, nämlich "Tee, Gewürze, Weißweine, Rotweine, Glühwein, alkoholischer Punsch" nicht zu.

Auch wenn Pfefferminz einerseits eine wesentliche, geschmackgebende Zutat zu Bonbons bzw. Pfefferminzkomprimaten darstellt, andererseits in Form von frischen oder getrockneten Blättern für die Zubereitung eines Aufgussgetränks verwendet und damit dem Oberbegriff "Tee" zugeordnet werden kann, führt dies auch dann nicht zu einer für eine Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeit zwischen der Ware "Tee" und den Waren "Bonbons, Pfefferminzkomprimaten", wenn man nunmehr zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeht. Zum einen weisen diese Waren schon von ihrer Beschaffenheit her deutliche Unterschiede auf. Auch hinsichtlich des Verwendungszwecks - wesentliche Zutat zur Zubereitung eines Aufgussgetränks einerseits, "Nascherei" andererseits - sind weitere, deutliche Unterschiede zwischen den vorgenannten Waren gegeben. Sie weisen üblicherweise auch keine gemeinsame betriebliche Herkunft auf. Soweit die Widersprechende einwendet, dass der Verkehr bei Hustentees und Hustenbonbons auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft schließen könne, trifft dies lediglich für eine spezifische Produktgruppe mit einem spezifischen Verwendungszweck, bei dem es zudem vornehmlich um die Wahrung der Gesundheit geht, zu. Im Übrigen handelt es sich bei den vorliegenden Vergleichswaren um keine spezifisch medizinischen Produkte, wie dies bei medizinischen Hustentees und medizinischen Hustenbonbons im Rahmen der Klasse 5 der Fall wäre und bei denen der übereinstimmende medizinische Verwendungszweck ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung des Grades der Warenähnlichkeit wäre. Dies ist aber bei nicht-medizinischen Tees und nicht-medizinischen Bonbons ein eher

unwesentlicher und kein den Kernbereich der jeweiligen Warenart betreffender Aspekt. Vielmehr stehen insoweit die üblicherweise gegebenen Unterschiede bei Beschaffenheit und Verwendungszwecken dieser Waren im Vordergrund.

Aus den vorgenannten Gründen liegt auch in Bezug auf die Ware "Gewürze" der angegriffenen Marke keine relevante Ähnlichkeit mit den Waren "Bonbons, Pfefferminzkomprimat" vor.

Ferner fehlt es auch in Bezug auf die Waren "Weißweine, Rotweine, Glühwein, alkoholischer Punsch" der angegriffenen Marke an einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeit mit den Waren "Bonbons, Pfefferminzkomprimat" der Widerspruchsmarke. Bonbons und Pfefferminzkomprimat werden - wie bereits ausgeführt - üblicherweise als bloße Nascherei und insbesondere nicht in Verbindung mit den vorgenannten alkoholischen Getränken konsumiert. Dies kann zwar bei bestimmten Zuckerwaren - etwa Konfekt, auch solches, mit alkoholhaltigen Füllungen - möglicherweise im Einzelfall anders sein. Um solche Süßwaren geht es hier in Bezug auf die Widerspruchsmarke aber nicht. Auch die Tatsache, dass die Vertriebswege in Bezug auf die Endverbraucher gleich sind, führt hier noch zu keiner hinreichenden Warenähnlichkeit, da es sich um Massenprodukte des täglichen Bedarfs handelt, die üblicherweise in den gleichen Verkaufsstellen angeboten werden; angesichts des umfangreichen Warenangebots, wie es im Lebensmitteleinzelhandel üblich ist, würde ansonsten der Begriff der Warenähnlichkeit völlig unscharf werden. Vielmehr liegen zwischen den o. g. alkoholischen Getränken, für die die angegriffene Marke registriert ist, und den vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke hinsichtlich der Beschaffenheit und des Verwendungszwecks ganz erhebliche Unterschiede vor, so dass insoweit auch bei identischen Mar-

ken der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht mehr nahe liegt.

Selbst wenn bei den vorstehend als nicht ähnlich beurteilten Vergleichswaren, nämlich "Tee, Gewürze, Weißweine, Rotweine, Glühwein und alkoholischer Punsch" einerseits und "Bonbons und Pfefferminzkomprimierte" andererseits noch eine entfernte Warenähnlichkeit im Hinblick auf die in einem Randbereich der Waren möglichen Übereinstimmungen bei einem Inhaltsstoff und im Hinblick auf den Umstand, dass es sich im weitesten Sinne jeweils um Lebensmittel handelt, zu bejahen wäre, besteht gleichwohl keine Verwechslungsgefahr. Denn der Warenabstand ist jedenfalls so ausgeprägt, dass trotz identischer Vergleichszeichen eine Verwechslungsgefahr nur bei einer erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Betracht käme, die hier nicht ersichtlichen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 47).

Nach alledem ist die Beschwerde lediglich im Umfang des Tenors begründet, so dass auch nur insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2, 43 Abs. 2 MarkenG).

2. Eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu