



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 547/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2011 062 637

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin k.A. Akintche

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2013 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 30 2009 044 186 zurückgewiesen.
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
- III. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (beige, grün, schwarz) 30 2011 062 637



der Beschwerdeführerin ist am 17. November 2011 angemeldet und am 20. März 2012 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, Lebensmit-

teln, Getränken, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Droge- riartikel, Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren.

Die Veröffentlichung erfolgte am 20. April 2012.

Hiergegen hat die Beschwerdegegnerin am 1. Juni 2012 Widerspruch erhoben aus der Wort-/Bildmarke 30 2009 044 186 (grün, beige)



die am 21. Januar 2011 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29:

Fetthaltige Brotaufstriche; Konfitüren; Nüsse (verarbeitet); Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Fruchtmuse; Milch und Milchprodukte sowie Käse und Käsezubereitung; Eier; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Nuss-, Nougat-Cremes und Schokoladencremes als süße Brotaufstriche; Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), Teigwaren, Mehle, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; für menschliche Ernährung zubereitetes Getreide einschließlich Haferflocken und Getreideflocken; Cerealien; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Honig; Hefe, Backpulver, Salz, Senf; Mayonnaise, Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze Ketchup (Sauce), Süßwaren; Schokolade; Kakaoerzeugnisse; Ka-

kaotränke; Schokoladegetränke; Milkschokolade (Getränk);
Schokoladesnacks; Getreidesnacks; Waffeln;

Klasse 31:

land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; frisches Obst
und Gemüse; Getreidekörner, Getreidekörner (nicht verarbeitet);

Klasse 32:

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

Klasse 33:

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Ein-
zelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienst-
leistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet, jeweils
betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen
sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigpro-
dukte, Obst und Gemüse, Getränke

eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 9. Oktober 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA
die angegriffene Marke gelöscht.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwar seien die Wortelemente der Wider-
spruchsmarke nicht schutzfähig, weil sie unmittelbar beschreibend für die zu ver-
gleichenden Waren und Dienstleistungen seien. Gleichwohl könne der Wider-

spruchsmarke der Schutz nicht insgesamt verweigert werden. Ihre Eintragung beruhe auf der grafischen Gestaltung, Schutz sei ihr deshalb gegen ähnliche grafische Gestaltungen zu gewähren. Optisch bestehe hohe Zeichenähnlichkeit mit der jüngeren Marke, da die Zeichen in Farbwahl, Ellipsenform und Randgestaltung so stark einander angeglichen seien, dass die Gefahr von Verwechslungen begründet sei.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke sei so kennzeichnungsschwach, dass ihr Schutzzumfang auf identische Zeichen beschränkt sei. Die unterschiedliche Stellung der Wortelemente „Bio“ und „Gourmet“ in den Vergleichszeichen verhindere eine klangliche Verwechslungsgefahr. Auch begrifflich unterschieden sich die Zeichen. „BioGourmet“ beschreibe eine Person, nämlich einen Gourmet, der Bioqualität schätze. Dagegen bezeichne „GOURMET Bio“ unmittelbar Feinschmeckerprodukte in Bioqualität. Zudem bestünden hinreichende grafische Unterschiede. Die Grafik der Widerspruchsmarke in Ellipsenform sei üblich und könne die Zeichenähnlichkeit deshalb nicht begründen. Eine Übereinstimmung in den Wortbestandteilen und der schlichten Grafik der Widerspruchsmarke dürfe nicht zur Begründung der Verwechslungsgefahr herangezogen werden, weil sonst aus schutzunfähigen Elementen Markenschutz abgeleitet werde. Die Farbwahl sei unterschiedlich, die Widerspruchsmarke sei leuchtend gelb, die jüngere Marke beige, fast weiß, die Schrift in hellerem Grün gehalten. Die handschriftliche grafische Ausgestaltung des Elementes „Bio“ in der jüngeren Marke vermittele dem jüngeren Zeichen eine Eigentümlichkeit, die der älteren Marke fehle. Dies genüge, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Beschwerdeführerin regt an, im Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 9. Oktober 2013 aufzuheben
und den Widerspruch aus der Marke 30 2009 044 186 zurückzu-
weisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke in Form der Ellipse mit sich verdickenden Umrandungen sei kennzeichnungskräftig und in der jüngeren Marke ähnlich übernommen. Die vorliegende Gestaltung sei im Lebensmittelbereich nicht aufzufinden. Die Ellipsenform sei ein selbständig kennzeichnendes Element der Widerspruchsmarke, das in der jüngeren Marke in verwechslungsfähiger Art und Weise verwendet werde. Das Wortelement Bio sei in der älteren Marke durch die Stellung am Anfang hervorgehoben, in der jüngeren werde der gleiche Effekt durch die besondere grafische Gestaltung erzielt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen begründet. In diesem Umfang besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-

ren 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, 1099, Rdnr. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933, 934, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH, GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, 1042, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, 906, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, 61 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, 132, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]; BGH, GRUR 2013, 833, 835, Rdnr. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; a.a.O. – pjur/pure).

A. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ war der beschwerdegegenständliche Beschluss aufzuheben, weil zwischen den Zeichen schon mangels Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirt-

schaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, GRUR-RR 2009, 356, Rdnr. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; GRUR 2006, 582, 584, Rdnr. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922, Rdnr. 15 - Canon; BGH, GRUR 2012, 1145, 1148, Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484, Rdnr. 25 - METROBUS; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit, m.w.N.).

Nach der Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht zu einer Verwechslungsgefahr der Marken führt (vgl. EuGH, a.a.O. - Canon; BGH, GRUR 2008, 714, 717, Rdnr. 32 - idw; GRUR 2007, 321, Rdnr. 20 - COHIBA; GRUR 2006, 941, Rdnr. 13 - TOSCA BLU; m.w.N.). Von Waren- oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 6. November 2013, I ZB 63/12 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145, Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; a.a.O. - TOSCA BLU; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ in Klasse 35 und den Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 35 besteht nicht. Werbedienstleistungen beinhalten in erster Linie Maßnahmen zur Umsatzsteigerung beim Kunden. Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten dienen der Verbesserung betrieblicher Strukturen und sind Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung oder Unterstützung von betrieblichen

Abläufen des Dienstleistungsempfängers. Diese Dienstleistungen der angegriffenen Marke wenden sich an unternehmerisch tätiges Publikum. Demgegenüber dienen Einzelhandelsdienstleistungen im stationären Handel bzw. im Versand- und Onlinehandel dem Vertrieb von Waren des Händlers an den Endverbraucher. Der Einzelhandel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen (vgl. EuGH GRUR 2003, 764 – 768, Rdnr. 34 – PRAKTIKER). Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Der Europäische Gerichtshof (a.a.O.) hat im Zusammenhang mit der Eintragungsfähigkeit der Einzelhandelsdienstleistungsmarke ausgeführt, dass die Dienstleistungen, die zur Anregung des Abschlusses eines Kaufvertrages erbracht werden, zum Zwecke der Eintragung nicht konkret bezeichnet werden müssen. Dagegen sind konkrete Angaben in Bezug auf die Waren oder die Arten von Waren erforderlich, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Dies lässt den Schluss zu, dass die Einzelhandelsdienstleistungen ausschließlich dem eigenen Warenumsatz des Händlers mit dem Verbraucher dienen. Die Vergütung für die Dienstleistung Einzelhandel erfolgt nicht direkt, sondern über das Entgelt aus dem Warenverkauf. Damit hat der Einzelhandel einen anderen Inhalt und eine andere Zielrichtung als die Dienstleistungen Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten, die direkt vergütet werden und regelmäßig nicht mit einem Warenumsatz verbunden sind. Soweit demgegenüber auf europäischer Ebene vereinzelt Identität zwischen „Einzelhandelsdienstleistungen...“ auf der einen und „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten“ auf der anderen Seite angenommen worden ist (EuG, GRUR Int 2012, 64 – deutschemedi.de/medi.eu), beruhte diese Entscheidung auf einer aus der Sicht des Senats nicht überzeugenden Auslegung der Praktiker-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 764, 767, Rdnrn. 48-51) und den Besonderheiten der Eintragung der Widerspruchsmarke vor der Praktikerentscheidung, die auf den

vorliegenden Fall nicht übertragbar sind. Das EuG hat die Praktiker-Entscheidung dahingehend interpretiert (Rdnrn 28, 29), dass nicht nur die Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35, sondern auch die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ durch die Benennung von Waren konkretisiert werden müssten. Erst aufgrund dieser beschränkenden Auslegung des Verzeichnisses der Widerspruchsmarke, in dem Einzelhandelsdienstleistungen nicht ausdrücklich enthalten waren, hat es Identität der zu vergleichenden Dienstleistungen angenommen.

Da die jüngere Marke der älteren bei der Verwendung für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ nach Ansicht des Senats nicht begegnen kann, ist eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grund ausgeschlossen.

B. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen war der angegriffene Beschluss dagegen aufrecht zu erhalten, weil die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht wegen Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet worden ist.

1. Zwischen den zu vergleichenden Waren besteht Identität bzw. enge Ähnlichkeit. Die Waren der angegriffenen Marke in den Klassen 29 und 30 sind überwiegend wörtlich im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Zwischen der nicht wörtlich enthaltenen Ware der jüngeren Marke „Speiseeis“ und dem für die ältere Marke geschützten weiten Warenbegriff „Süßwaren“ besteht ebenfalls Identität. Als Süßwaren werden Nahrungs- und Genussmittel bezeichnet, die einen hohen Anteil an Zucker aufweisen (www.duden.de/rechtschreibung/sueszware), u.a. Bonbons, Zuckerwatte, Kakaoerzeugnisse wie Schokolade, mit Zucker haltbar gemachte Früchte und Speiseeis (<http://de.Wikipedia.org>). „Melasse“ ist ein honigartiger dunkelbrauner Zuckersirup mit lakritzartigem Geschmack, der als Brotaufstrich oder zum Backen verwendet werden kann und daher aufgrund der Verwendungsmöglichkeiten enge Ähnlichkeit zum „Honig“ der Widerspruchsmarke

marke aufweist. Die Ware „Kühleis“ der jüngeren Marke ist zu den Widerspruchswaren „Präparate für die Zubereitung von Getränken“ als ergänzende Ware eng ähnlich, weil Kühleis ebenfalls bei der Zubereitung von Getränken eingesetzt wird.

Identität bzw. enge Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke“ und den Widerspruchsdienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke“. Denn die zu vergleichenden Einzelhandelsdienstleistungen stimmen sowohl hinsichtlich des Vertriebsweges als auch hinsichtlich des Sortiments überein.

Eng ähnlich bis identisch sind nach Auffassung des Senats auch die „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich **Drogerieartikel**; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von **Drogerieartikeln**, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich **Drogerieartikel**“ der jüngeren Marke mit den entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke“.

Inwieweit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit divergierendem Warensortiment Ähnlichkeit besteht, ist - soweit ersichtlich - bislang noch nicht entschieden worden.

Der Bundesgerichtshof (GRUR 2014, 378, 381, Rdnr. 39 – OTTO CAP) hat bisher lediglich zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren Stellung genommen und dabei unter Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Branchenähnlichkeit (nach § 15 Abs. 2 MarkenG, GRUR 2012, 635 Rdnr. 16 – METRO/ROLLER's Metro) festgestellt, dass für die Annahme einer Ähnlichkeit ausreiche, wenn sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Davon sei für das Verhältnis zwischen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u.a. dann auszugehen, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenssektor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anböten.

In der Literatur wird zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit divergierendem Warensortiment einerseits die Auffassung vertreten, maßgeblich sei auf die konkreten Waren abzustellen, auf die sich die zum Vergleich stehenden Dienstleistungen der Einzelhändler beziehen. Dabei ziehe eine Ähnlichkeit dieser Waren nicht zwingend eine Ähnlichkeit der damit betriebenen Einzelhandelsdienstleistungen nach sich. Umgekehrt könne aber aus der Unähnlichkeit der Waren auch nicht auf eine Unähnlichkeit der darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen geschlossen werden. Entscheidend seien vielmehr Übereinstimmungen im – für die Frage der **Warenähnlichkeit** wenig bedeutsamen - Vertriebsweg der Waren (Hacker in Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 9 Rdnr. 120). Nach anderer Ansicht spricht jedenfalls bei Identität oder Ähnlichkeit der von den Einzelhandelsdienstleistungen erfassten Waren alles dafür, dass auch Dienstleistungsähnlichkeit der zu vergleichenden Einzelhandelsdienstleistungen gegeben ist. Daneben könne sich die Ähnlichkeit der Einzelhandelsdienstleistungen untereinander auch aus Gemeinsamkeiten der Vertriebswege der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ergeben (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht 2. Auf. 2011, § 14 MarkenG, Rdnr. 235; Kochendörfer, Die Handelsmarke im Verletzungsver-

fahren GRUR 2014, 35, 38). Nach einer weiteren Auffassung (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010 § 14 Rdnr. 795) ist die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit maßgeblich nach dienstleistungsspezifischen Kriterien und nicht allein nach dem Ähnlichkeitsgrad der Waren zu treffen, die Ähnlichkeit wird aber von der Warengattung mitgeprägt z.B. weil sie produktspezifische Ausstattung oder Fachkunde voraussetzt.

Demgegenüber wird auf europäischer Ebene nach den Prüfungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt (Teil C, Abschnitt 2 Anhang II. 7.5) bezogen auf Art. 8 Abs. 1 b GMV Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen mit anderen spezifischen Waren angenommen und zwar unabhängig davon, ob zwischen den betreffenden Waren Ähnlichkeit besteht oder nicht, da die Einzelhandelsdienstleistungen als solche von gleicher Art seien und darüber hinaus den gleichen Verwendungszweck hätten, nämlich dem Verbraucher zu ermöglichen, unterschiedliche Einkaufsbedürfnisse zu befriedigen. Zudem könnten die maßgeblichen Verkehrskreise und die Vertriebskanäle übereinstimmen. Auf die Art der Waren komme es bei der Frage der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen daher nicht an.

Im konkreten Fall bestehen zwischen dem Einzelhandelssortiment der angegriffenen Marke „Drogerieartikel“ und den Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln und Getränken der Widerspruchsmarke weitreichende Überschneidungen. Im Drogeriefachhandel werden regelmäßig auch Lebensmittel verkauft, insbesondere Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke, umgekehrt gehören Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels. Die zu vergleichenden Marken können sich auf gleichem Gebiet im stationären Handel begegnen, weil Lebensmitteleinzelhändler und Einzelhändler mit Drogeriewaren in vielen Warengruppen die gleichen Verbraucher ansprechen und die gleichen Einkaufsbedürfnisse decken (z.B. Rossmann, ihr platz, Müller, dm, REWE, Aldi, Tengelmann, etc.).

Hinsichtlich des von der jüngeren Marke beanspruchten Einzelhandelssortiments „**Haushaltswaren**“ und dem Einzelhandelssortiment der Widerspruchsmarke „betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke“ besteht nach Auffassung des Senats – noch – durchschnittliche Ähnlichkeit.

Zwar liegt zwischen der Sortimentsbezeichnung „Haushaltswaren“ und den Warenoberbegriffen „Lebensmittel“ und „Getränke“ keine Warenähnlichkeit vor. Unter Haushaltswaren versteht man Gegenstände, die zur Führung eines Haushalts benötigt werden, wie Küchengeräte, Reinigungsgeräte, bestimmte Textilien, Kleinlektrogeräte etc. Lebensmittel werden nicht als Haushaltswaren bezeichnet und gehören auch nicht zu dem üblichen Sortiment von Haushaltswarengeschäften. Selbst dort werden jedoch Lebensmittel zusammen mit Haushaltswaren verkauft, nämlich z.B. Kaffee beim Verkauf von Kaffeemaschinen, Zuckerverzierungen für Backwaren bei Backformen, etc. Die Warenbereiche haben nämlich einen gewissen Bezug zueinander, da sie einander bei der Zubereitung von Mahlzeiten funktionell ergänzen. Entsprechend bieten größere Lebensmittelmärkte regelmäßig auch ein Sortiment an Haushaltswaren wie Geschirr, Behältnisse für Lebensmittel und sonstiges Küchenzubehör sowie Reinigungsartikel an. Zudem hat die Konzentration im Einzelhandel sowohl im Lebensmittelbereich als auch im Bereich der Haushaltswaren dazu geführt, dass ein erheblicher Teil des inländischen Gesamtumsatzes nicht von spezialisierten Einzelhändlern, sondern von Supermarktketten erwirtschaftet wird, die ein umfassendes Warensortiment des täglichen Bedarfs von Lebensmitteln bis zum Do-it-yourself-Bereich anbieten. Der allgemeine Verbraucher kann auf diese Weise seine vielfältigen Bedürfnisse in einem einzigen Einkauf befriedigen. Die Vertriebskanäle sind demnach hier auch für unterschiedlichste Warengruppen identisch, da alle Waren unter einem Dach angeboten werden.

Ob aus diesen Branchengewohnheiten die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass Einzelhandelsdienstleistungen auch mit unterschiedlichsten Warensortimenten als

zueinander ähnlich anzusehen sind, kann im Ergebnis dahinstehen. Wegen des gleichzeitigen Angebotes von Haushaltswaren und Lebensmitteln in Lebensmittelmärkten und im Hinblick auf die Tatsache, dass sich beide Sortimente im Bereich der Zubereitung von Speisen ergänzen, besteht nach Auffassung des Senats jedenfalls zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen mit diesen Sortimenten noch eine durchschnittliche Ähnlichkeit.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist unterdurchschnittlich. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 – Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder).

Das Wortelement „BioGourmet“ ist jedenfalls für Lebensmittel, aber auch für Handelsdienstleistungen mit Lebensmitteln, glatt beschreibend. Der Wortbestandteil „Bio“ ist als eines der zentralen Produktschlagworte schlechthin bekannt. Im Zusammenhang mit Lebensmitteln steht der Sachbegriff „Bio“ für Waren natürlichen Ursprungs, die umweltgerecht und ökologisch produziert oder aus biologisch angebauten Zutaten hergestellt werden. Gerade vor dem Hintergrund zahlreicher Nahrungsmittelskandale genießen Bioprodukte beim inländischen Publikum eine besondere Wertschätzung. Der ursprünglich aus dem Französischen stammende Begriff „Gourmet“ hat sich als Synonym für "Feinschmecker, Genießer" im deutschen Sprachkreis eingebürgert (www.duden.de/rechtschreibung/Gourmet; BPatG, Beschluss vom 08.03.2012, 27 W (pat) 122/11 - Top Kosher & Gourmet). Auch der Verbraucher, der keine Französischkenntnisse hat, wird in dem Begriff daher nur einen Sachhinweis dahingehend erkennen, dass die Waren biologisch erzeugt und für einen Feinschmecker geeignet sind und sich die Handelsdienstleistungen auf ein entsprechendes Sortiment für den biologisch orientierten kulinarischen Genießer beziehen.

Die Kennzeichnungskraft resultiert deshalb in erster Linie aus der Grafik in Form von grünen Buchstaben und einer ellipsenförmigen grünen Umrandung auf beige Grund. Diese weist ebenfalls keine ausgeprägte Kennzeichnungskraft auf. Einfache geometrische Figuren oder grafische Elemente werden in der Regel nicht als unterscheidungskräftig angesehen, weil sie lediglich als allgemeine dekorative Gestaltungen, nicht als Hinweise auf die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen angesehen werden (Hacker in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdnr. 209). Die Umrandung in Form einer Ellipse ist ein schlichtes Schmuckelement und wird im Lebensmittelbereich häufig benutzt. Auch die Farbgebung grün ist insbesondere im Bereich der Bioprodukte üblich. Grün ist die Symbolfarbe für Bioprodukte (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.02.2012, 28 W (pat) 84/10 – bio) und weist auf die biologische Herstellung und damit das beschreibende Wortelement „Bio“ hin. Insgesamt ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher gering und beschränkt sich auf die sogenannte Eigenprägung, also den Schutz durch die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen. Das sind hier die konkrete grafische Ausgestaltung, also die mittige Anordnung der Buchstaben, die Farbkombination und die Verdickung der ellipsenförmigen Umrandung.

3. Wegen der eher geringen Aufmerksamkeit, die die angesprochenen Verkehrskreise, die sich aus der Allgemeinheit der Verbraucher zusammensetzen, den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen bringen, erhöht sich der erforderliche deutliche Abstand zwischen den Vergleichszeichen. Es ist von einer unterdurchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen allgemeinen Verbraucher auszugehen, weil es sich um Produkte des täglichen Lebens und entsprechende alltäglich mit keiner besonderen Aufmerksamkeit in Anspruch genommene Dienstleistungen handelt.

4. Den danach erforderlichen Abstand hält die jüngere Marke in visueller Hinsicht nicht ein.

Die Zeichenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, GRUR Int. 2012, 754, 757, Rdnr. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; a.a.O., Rdnr. 59 – [Carbonell/La Española]; GRUR 2006, 413, 414 - Rdnr. 19 - ZIRH/ SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die – wie die sich hier gegenüberstehenden Zeichen – an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzzumfang der eingetragenen Marken eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (GRUR 2012, 1040, 1043, Rdnr. 39 – pjur/pure; GRUR 2008, 803, Rdnr. 22 – HEITEC).

a) Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheidet schon aus Rechtsgründen aus. Zwar stellt bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der Benennung des Zeichens dar und prägt die Marke damit in der Regel in klanglicher Hinsicht. Dies setzt aber voraus, dass dem Wortbestandteil – für sich genommen – nicht wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (BGH, GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus). Den für die klangliche Verwechslungsgefahr allein maßgeblichen identischen Wortbestandteilen „Bio“ und „Gourmet“ fehlt aus den unter 2. genannten Gründen jegliche Unterscheidungskraft. Auch als Gesamtbegriff „BioGourmet“ oder „Gourmet Bio“ kommt den Wortelementen keine Unterscheidungskraft zu, weil die Wortkombination als bloße Aneinanderreihung

zweier Sachbegriffe erscheint (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, 681, Rdnr. 39 – BIOMILD). Dazu trägt auch die Großschreibung der Wortelemente am Wortanfang bei. Zudem ist der Verbraucher an den Zusammenhang zwischen „Gourmet“ und „Bio“ gewöhnt, weil biologisch erzeugte Lebensmittel als besonders schmackhaft und als wesentliche Zutat der Feinschmeckerküche angepriesen werden. Auch ist bereits die Verwendung des Begriffs „Bio-Gourmet“ als Sachbegriff im Zusammenhang mit Ernährung nachweisbar, wie sich aus den den Beteiligten übergebenen Recherchebelegen des Senats ergibt.

b) Wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind, kann es für die Beurteilung der Ähnlichkeit nur mehr auf den Bestandteil ankommen, der zur Unterscheidungskraft geführt hat (vgl. EuGH, GRUR Int. 2010, 129, 132, Rdnr. 62 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Española]).

Schriftbildlich unterscheiden sich die jüngere Marke



und die Wider-

spruchsmarke



nur so geringfügig, dass von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist.

Die Vergleichszeichen haben ihre Schutzfähigkeit ausschließlich aus der grafischen Gestaltung gewonnen. Beide Marken bestehen schriftbildlich insgesamt aus kennzeichnungsschwachen Elementen, ähneln sich aber in allen Elementen so stark, dass die Gefahr einer Verwechslung beim Kauf auf Sicht nicht von der Hand zu weisen ist. Dabei sind auch die glatt beschreibenden Wortelemente nicht völlig zu vernachlässigen. Zwar kann isoliert aus kennzeichnungsschwachen oder schutzunfähigen Elementen kein Schutz hergeleitet werden. Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung der Zeichen ist es aber nicht gerechtfertigt, einzelne Elemente von vorn herein völlig unberücksichtigt zu lassen (EuGH, a.a.O., Rdnrn. 69, 70 - [Carbonell/La Española]; Ströbele in Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdnr. 180, 333). Dies würde zu einer zergliedernden Betrachtung führen, die der Verbraucher nicht anstellt.

Die Buchstabenfolgen und Wortlängen sind identisch. Lediglich ihre Stellung variiert. Das kürzere Element steht bei der Widerspruchsmarke am Wortanfang und ist mit dem zweiten Element zu einem einheitlichen Wort verklammert, das durch die Binnengroßschreibung unterbrochen ist. In der jüngeren Marke steht es unterhalb des zweiten Wortelementes, wodurch es aber nicht zwingend als nachfolgend wahrgenommen wird. Da der Buchstabe „o“ in „Bio“ das „E“ in „GOURMET“ überlappt, scheint das Wort „Bio“ über dem Wort „GOURMET“ zu liegen. Diese Anordnung führt dazu, dass es nicht zwingend als dem längeren Wortelement nachfolgend wahrgenommen werden muss, sondern auch vor diesem gelesen werden kann, weil es sozusagen „obenaufliegt“ liegt.

Beide Marken verfügen gleichermaßen über eine Ellipsenform als Umrandung. Durch die zweifarbige Umrandung wirkt diese in der jüngeren Marke zwar etwas weniger massiv als die sich an den Schmalseiten verdickende Umrandung der Widerspruchsmarke. Dies fällt optisch aber nicht ins Gewicht, da umgekehrt beide Umrandungen ähnliche Verdickungen aufweisen. Die Verdickungen der Widerspruchsmarke an der Schmalseite neutralisieren die gegenüber der jüngeren Marke schlankere Form, während umgekehrt die Verdickungen der Umrandung der jüngeren Marke die leicht gestauchte Form dieser Ellipse optisch ausgleichen.

Auch in der Farbgebung weichen die Zeichen nicht maßgeblich voneinander ab. Die in der Beschreibung angegebenen Farben Grün und Beige sind identisch. Die zusätzliche Farbe Schwarz der jüngeren Marke fällt optisch nicht wesentlich ins Gewicht, da es sich auch um Dunkelgrün handeln könnte. Die Farbwahl unterscheidet sich nur in Schattierungen. Entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin, der Hintergrund der Widerspruchsmarke sei leuchtend gelb, ist eher von einem kräftigeren Beige auszugehen. Zwar tendiert das Beige der Widerspruchsmarke stärker zum Gelb als das blassere Beige der jüngeren Marke, gleichwohl erstreckt sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auch auf andere Beigetöne, da eine genauere Farbangabe fehlt.

Der grafische Unterschied in der Schriftform und Anordnung der Wortelemente kann vernachlässigt werden, da die jüngere Marke mit großer Genauigkeit die wesentlichen Aspekte des visuellen Eindrucks der Widerspruchsmarke reproduziert und einen visuell sehr ähnlichen Gesamteindruck vermittelt (EuGH, a.a.O., Rdnr. 68). In der Widerspruchsmarke ist das Wortelement BioGourmet als einheitlicher Begriff einzeilig in identischer Farbe und Schriftform mittig in der Ellipse angeordnet. Dagegen sind die Wortelemente „Bio“ und „GOURMET“ in der jüngeren Marke zweizeilig angeordnet, wobei das Element „GOURMET“ in stilisierter Blockschrift mittig in der oberen Hälfte der Ellipse steht, während das Element „Bio“ rechts unterhalb des Wortes „Gourmet“ platziert und in hellerem Grün gehalten ist. Es erscheint durch die Zweifarbigkeit plastisch und ist in handschriftlichen Buchstaben gehalten. Auch die Verwendung von Buchstaben, die wie eine Handschrift erscheinen, ist aber ein übliches grafisches Element, das nicht geeignet ist, den angesprochenen Verbrauchern in Erinnerung zu bleiben und von der Verwechslungsgefahr wegzuführen.

Deshalb besteht auch insoweit kein maßgeblicher visueller Unterschied zwischen den Marken. Dies gilt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch für die Bedeutung der Wortelemente, soweit man diese – abweichend von der Auffassung des Senats - wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft überhaupt berücksichtigt. Wegen der Binnengroßschreibung wird das Wortelement BioGourmet als Aneinanderreihung der Worte Bio und Gourmet betrachtet. Ihm kommt als Gesamtbegriff keine andere Bedeutung zu als dem Begriff „Gourmet Bio“, falls man die jüngere Marke auf diese Weise und nicht ebenfalls „Bio Gourmet“ liest.

Da die jüngere Marke mithin keinerlei Elemente enthält, die von der Ähnlichkeit wegführen, kann eine Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf den geringen Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht ausgeschlossen werden.

Insofern unterscheidet sich der Sachverhalt von den Verfahren 27 W (pat) 23/11 – 2-entertain und 30 W (pat) 243/04 – bioline, in denen eine Verwechslungsgefahr

wegen geringer, aber noch hinreichender grafischer Unterschiede verneint wurde.. In der 2-entertain-Entscheidung verfügte die jüngere Marke über einen markanten Stern als grafisches Element, während die ältere Marke einen senkrechten Strich aufwies, in der Entscheidung Bioline verfügte nur die jüngere Marke über eine Grafik, während es sich bei der älteren Marke um eine Wortmarke handelte. Auch die Entscheidung des HABM 738/2004-2 – BIO GOURMET/BIO ist nicht einschlägig, weil es sich hier um zwei Wortmarken handelte.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass im Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen wegen der an Identität grenzenden Zeichenähnlichkeit trotz der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

C. Zu einer Kostenauflegung auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bot der Streitfall keinen Anlass.

D. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zulassen. Bei der Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit abweichenden Warensortimenten handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

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 gewährt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu