



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 58/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 212 646

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin k.A. Wagner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2018 und vom 23. Juli 2020 werden aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 001 073 121 und 011 008 745 für die Waren der

Klasse 32: Alkoholfreie Aperitifs; Alkoholfreie Getränke; Alkoholfreie Weine; Cocktails, alkoholfrei; Entalkoholisierte Weine; Nicht alkoholische Weine; Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch;

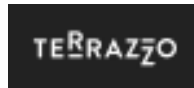
Klasse 33: Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte Weine; Aperitifs auf Weinbasis; Fertige Weicocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche

zu löschen.

GRÜNDE

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 28. April 2016 angemeldet und am 14. Oktober 2016 unter der Nummer 30 2016 212 646 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden, u.a. für Waren der

Klasse 32: Alkoholfreie Aperitifs; Alkoholfreie Getränke; Alkoholfreie Weine; Cocktails, alkoholfrei; Entalkoholisierte Weine; Nicht alkoholische Weine; Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch;

Klasse 33: Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte Weine; Aperitifs auf Weinbasis; Fertige Weincocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 18. November 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin am 20. Februar 2017 Widerspruch erhoben aus

1. der Unionswortmarke

TERRAZAS

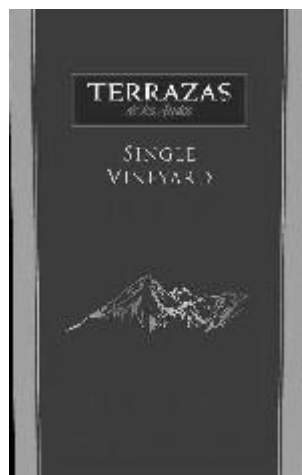
die am 26. Januar 1999 angemeldet und am 15. Mai 2000 unter der Nummer 001 073 121 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Alkoholische Essenzen; Alkoholische Extrakte; Alkoholhaltige Fruchtextrakte;

im Folgenden: Widerspruchsmarke 1,

und

2. der Unionswort-/Bildmarke 11 008 745



die am 2. Juli 2012 angemeldet und am 29. November 2012 unter der Nummer 011 008 745 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

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

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine und Schaumweine;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Bars; Betrieb von Hotels,

im Folgenden: Widerspruchsmarke 2.

Die Widersprüche richten sich gegen die Waren der Klassen 32 und 33 der angegriffenen Marke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, die sie nach Einreichung von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten hat.

Mit Beschlüssen vom 20. November 2018 und 23. Juli 2020 hat die Markenstelle für Klasse 33 die Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken nicht glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke 1 sei nicht in der eingetragenen Form verwendet worden, sondern mit dem Zusatz „de los Andes“. Damit sei der kennzeichnende Charakter der Marke verändert worden. Die gegen die Widerspruchsmarke 2 erhobene Nichtbenutzungseinrede sei ursprünglich nicht zulässig gewesen, da sich die Marke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017 noch in der Benutzungsschonfrist befunden habe. In ihrem späteren Vorbringen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist habe die Markeninhaberin jedoch an der Einrede festgehalten, so dass die Frage der Benutzung nunmehr streitig sei. Die in den eidesstattlichen Versicherungen enthaltene Angabe, dass von den Gesamtumsätzen mehrere Tausend Flaschen pro Jahr auf die Marke „Terrazas de los Andes“ entfielen, sei zu unpräzise und lasse offen, wo die Untergrenze sei. Denn auch 2.000 Flaschen seien bereits „mehrere Tausend Flaschen“. Eine Benutzung in diesem Umfang sei jedoch

bezogen auf das Unionsgebiet zu gering und damit für die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke nicht ausreichend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat im Beschwerdeverfahren weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und ist der Ansicht, die Widerspruchsmarken rechtserhaltend benutzt zu haben. Die vorgelegten Unterlagen zeigten, dass die Widersprechende bzw. das deutsche Vertriebsunternehmen ihrer Unternehmensgruppe die Widerspruchsmarke 1 (Unionswortmarke „TERRAZAS“) in Deutschland seit Jahren umfassend für alkoholische Getränke, nämlich Weine, benutze. Durch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sei glaubhaft gemacht, dass in den Jahren 2011 bis 2018 jährlich über 50.000 Flaschen Wein der Widerspruchsmarke, wie in den Sortimentskatalogen abgebildet, in Deutschland vertrieben worden seien. Es liege auch keine von der eingetragenen Form abweichende Benutzung der Widerspruchsmarke vor. Sowohl auf den Flaschenetiketten als auch in den Sortimentskatalogen werde die Marke „TERRAZAS“ in Alleinstellung ohne Zusätze verwendet. Doch selbst eine - unterstellte – stetige Benutzung mit dem Zusatz „de los Andes“ wäre rechtserhaltend, da dieser Hinweis auf die geographische Herkunft der aus Argentinien stammenden und in der Weinbauregion Mendoza an den Ausläufern der Anden kultivierten Weine keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft habe. Der Zusatz werde von den Verkehrskreisen als geographische Herkunftsangabe verstanden. Zudem sei er abgesetzt und graphisch untergeordnet.

Zur Widerspruchsmarke 2 (Unions-Wort-/Bildmarke) führt die Widersprechende aus, dass das Amt die Anforderungen an den erforderlichen Benutzungsumfang überspannt habe. Bei entsprechender geschäftlicher Rechtfertigung könne auch eine mengenmäßig geringe Benutzung ausreichen. Bei den Weinen der Marke „TERRAZAS DE LOS ANDES SINGLE VINEYARD“ handele es sich um Jahrgangswine der höchsten Qualitätsstufe, die nur in streng limitierter Auflage vertrieben würden. Die Bezeichnung als „Single Vineyard“ bringe zum Ausdruck, dass die Trauben nur von einem bestimmten Weinberg stammten. Bei derartigen Luxus-

Gastronomieprodukten könnten auch geringere Absatzzahlen ausreichen. Der vom Amt angenommene Umsatz von 2.000 Flaschen sei daher als ernsthafte Benutzung anzusehen. Zudem seien die Marken in Deutschland als einen erheblichen Teil der Union benutzt worden, was für eine Unionsmarke ausreichend sei.

Soweit der Senat in seinem ersten gerichtlichen Hinweis vom 9. Februar 2022 die Widerspruchsmarken als kennzeichnungsschwache bloße Abwandlungen des Begriffs „Terrasse(n)“ angesehen habe, der im Hinblick auf Terrassenweine und Terrassenweinanbau beschreibend sei, überschätze dies die Sprachkenntnisse des Verkehrs und erfordere zudem einen mehrstufigen Übersetzungs- und Interpretationsvorgang. Selbst, wenn man zu Unrecht eine geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken unterstelle, liege die Gefahr von Verwechslungen vor. Es bestehe in jeder Hinsicht hochgradige Zeichenähnlichkeit. Auch ständen sich teils identische, teils hochgradig ähnliche Waren der Klassen 32 und 33 gegenüber. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TERRAZAS“ sei durch intensive Benutzung gesteigert worden. Es bestehe daher Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 20. November 2018 und 23. Juli 2020 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2016 212 646 für die Waren der Klassen 32 und 33 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Auffassung vertreten, dass die Widersprechende die rechts-erhaltende Benutzung ihrer Marken nicht glaubhaft gemacht habe. Soweit die

Widersprechende Berichte über Präsentationen oder ähnliche Events eingereicht habe, betreffen diese innerbetriebliche Vorbereitungsmaßnahmen und seien daher irrelevant. Zudem blieben die Vertriebswege offen. Es fehle auch an einem ernsthaften Umfang der Benutzung. Aus der Fachpresse gehe hervor, dass die Unternehmensgruppe, zu der die Widersprechende gehöre, im Jahr 2014 etwa 35 Mio. Flaschen Champagner (ohne Weine) abgesetzt habe. Gegenüber solchen Zahlen habe der von der Widersprechenden behauptete Absatz von jährlich 50.000 Flaschen mit Wein der Wortmarke „TERRAZAS“ keine relevante Bedeutung. Auch die Angabe, dass hiervon mehrere Tausend Flaschen pro Jahr auf die Marke „Terrazza de los Andes“ entfielen, bleibe so stark im Ungefähren, dass der Umfang der Benutzung nicht nachvollziehbar sei. Aus den vorgelegten Internetausdrucken gehe auch nicht der für die Vermarktung betriebene finanzielle und organisatorische Aufwand, der Erfolg und der Stellenwert dieser Vermarktung im Unternehmen hervor. Ebenso wenig liege Zahlenmaterial vor, das eine Einschätzung erlaube, ob nach Art und Umfang eine ernsthafte Benutzung vorliege.


Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Februar 2022 sind die Beteiligten unter Übersendung von Rechercheunterlagen (Anlagen 1 bis 11, Bl. 64 bis 130 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben werde. Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 30. August 2023 hat der Senat darauf hingewiesen, dass er nach Einreichung ergänzter Benutzungunterlagen durch die Widersprechende und erneuter Beratung dazu neige, antragsgemäß die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 32 und 33 anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Zwischen der angegriffenen Marke  und den Unionswiderspruchsmarken

„**TERRAZAS**“ (Widerspruchsmarke 1) und  (Widerspruchsmarke 2) besteht im beantragten Umfang der Waren der Klassen 32 und 33 der angegriffenen Marke die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, die nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags

Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 - RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. a) Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017, Ziff. 2., hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zunächst nur die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 bestritten, während sie zur Widerspruchsmarke 2, deren Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, nur allgemeine Ausführungen gemacht hat (a.a.O., Ziff. 3.). Jedoch ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sinngemäß mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. Februar 2019, spätestens mit Schriftsatz vom 24. Juni 2019 bestritten worden. In diesen Schriftsätzen kritisiert die Markeninhaberin die ihrer Auffassung nach unzureichende Glaubhaftmachung der Benutzung der beiden Widerspruchsmarken „TERRAZAS“ und „Terrazas de los Andes“ und macht damit deutlich, dass sie die Nichtbenutzungseinrede nunmehr auch auf die weitere Widerspruchsmarke 2 erweitern wollte. Diese Auffassung ist im Übrigen sowohl im Erinnerungsbeschluss als auch im ersten Senatshinweis vertreten worden, ohne dass eine der Beteiligten Einwände hiergegen erhoben hat, so dass die Beteiligten ebenfalls von einer gegen die Widerspruchsmarke 2 anhängigen Nichtbenutzungseinrede ausgehen.

aa) Da die Einreden der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben worden sind, ist davon auszugehen, dass sie beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. umfassen sollen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 23 – idw; GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rdnr. 30; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

bb) Die gegen die Widerspruchsmarke 1 gerichtete Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist der am 15. Mai 2000 eingetragenen Unionswiderspruchsmarke bereits vor der am 18. November 2016

erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke abgelaufen war, so dass eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht werden muss.

cc) Da die Einrede auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zulässig ist, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 auch innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

dd) Die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 29. November 2012 eingetragenen Widerspruchsmarke 2 endete dagegen erst nach der am 18. November 2016 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, nämlich am 29. November 2017, so dass die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bei dieser Widerspruchsmarke nicht vorliegen.

Die Einrede ist aber nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zulässig, weil die am 29. November 2012 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede, die mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. Februar 2019, spätestens mit Schriftsatz vom 24. Juni 2019 erfolgt ist (s.o.), bereits länger als fünf Jahre eingetragen war. Bei einer solchen Fallgestaltung, bei der nur eine der beiden Nichtbenutzungseinreden Rechtswirkung entfalten kann, ist die undifferenzierte Erhebung der Einrede entsprechend §§ 133, 157 BGB im Zweifel dahingehend auszulegen, dass lediglich die im konkreten Fall ausschließlich rechtserhebliche Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. erhoben werden soll (vgl. BPatG 25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).

b) Die Widersprechende hatte somit die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also von November 2011 bis November 2016 und die Benutzung beider Widerspruchsmarken für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung

über die Beschwerde, also von Dezember 2018 bis Dezember 2023 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen.

c) Dies ist ihr für die Ware „*Weine*“ als Untergruppe des für beide Widerspruchsmarken in Klasse 33 eingetragenen Warenbegriffs „*alkoholische Getränke (ausgenommen Biere*“ gelungen.

aa) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Nach der europäischen Spruchpraxis erfordert eine ernsthafte Benutzung, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]).

bb) Die Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht notwendig im gesamten Gebiet der Europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die Größe des Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer Art Wechselwirkung zueinanderstehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke sind die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen. Zu prüfen sind vielmehr die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Gebietsgröße, der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit. Dabei ist nicht auszuschließen, dass dieser Markt faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt sein kann (EuGH a. a. O.

Rdnr. 36, 50, 57 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 38 – VOODOO).

cc) Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

dd) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz (§§ 59 Abs. 1, 73 Abs. 1 MarkenG) dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; 26 W (pat) 64/14 - MovieStar/MOVISTAR).

d) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 1 in der Union zur Kennzeichnung von Weinen in beiden Benutzungszeiträumen hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Denn sie hat durch mehrere eidesstattliche Versicherungen ihrer in den Jahren 2011 bis 2021 erzielten Mindestabsätze in Deutschland nebst Vorlage von Sortimentskatalogen, Internetausdrucken, Berichten über Produktpräsentationen und Promotionsveranstaltungen sowie Presseauszügen (Press-Clippings) belegt, dass sie Wein mit der Kennzeichnung „TERRAZAS“ in beiden Benutzungszeiträumen verkauft hat.

aa) Die erforderliche funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke ist hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht worden.

aaa) Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten Verwendung ist es daher erforderlich, die Originalware oder -verpackung vorzulegen oder in anderer Form, z. B. durch Fotos oder Kataloge, die tatsächlich vorgenommene Verbindung zwischen Marke und Produkt aufzuzeigen (BPatG Mitt 2006, 567, 569 - VisionArena/@rena vision).

bbb) Die Widersprechende hat Sortimentskataloge, Internetauszüge, Berichte u.a. von Produktpräsentationen, Angebote von Online-Händlern sowie Einblendungen aus dem Produktportfolio der Moët Hennessy Deutschland GmbH als zuständiger Vertriebsgesellschaft für den deutschen Markt für die Jahre 2012 bis 2022 eingereicht, wobei in den Anlagen WF 4 bis 7, WF 9, WF 11, WF 19, WF 21 bis 25 Weinflaschen mit entsprechenden Etiketten abgebildet sind. Hierbei ist das Markenwort „TERRAZAS“ bzw. der Schriftzug „TERRAZAS de los Andes“ jedenfalls in den eingereichten Sortimentskatalogen (Anlagen WF 4, WF 11 und WF 19), Berichten über Promotionevents, Präsentationen und Presseauszügen (Anlagen WF 5, WF 24 und WF 25) sowie Screenshots von Angeboten bei Online-Weinhändlern und auf der eigenen Handelsplattform „Clos19“ der Widersprechenden (Anlagen WF 6, WF 21 und WF 23) als eingerahmte und optisch herausgehobene Kennzeichnung im oberen Teil der Etiketten zu erkennen. Ein solcher Aufdruck der Weinkennzeichnung auf den Flaschenetiketten, mit denen die Weinflaschen versehen werden, stellt die klassische funktionsgemäße Anbringungsart einer Weinmarke dar.

bb) Die Widerspruchsmarke 1 ist auch der Art und Form nach rechtserhaltend benutzt worden.

aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung ist zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II). Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen grafisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel mit dekorativem, verzierendem Charakter sind (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2014, 662 Rdnr. 18 – Probiotik).

bbb) Soweit das Markenwort „TERRAZAS“ auf den Etiketten mit der darunter befindlichen Zusatzangabe „de los Andes“ erscheint, verändert dies den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke schon wegen des offensichtlich geographisch beschreibenden Sinngehalts der zusätzlichen Angabe nicht. Zudem sind die Wörter „de los Andes“ optisch deutlich untergeordnet, indem sie sich in wesentlich kleinerer Schrift und ohne durchgängige Großschreibung in der Zeile unterhalb des dominierenden Worts „TERRAZAS“ befinden. Dieses stellt erkennbar die eigentliche Kennzeichnung dar.

Auch die weiteren auf den Etiketten ersichtlichen Angaben und Bildelemente stellen erkennbar beschreibende Zusatzangaben oder beschreibend-verzierende Elemente dar, etwa die Angaben der Traubensorte, des Jahrgangs oder die einfache

zeichnerische Darstellung schneebedeckter Berge, die mit der Angabe „de los Andes“ korrespondiert.

dd) Die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel belegen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für Weine auch dem Umfang und der Dauer nach.

aaa) Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 73 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rdnr. 49 – ZAPPA; GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer: Verkauf in zwei Jahren von jeweils 13.500 und 15.000 Flaschen Bier pro Jahr auch unter Berücksichtigung des Massengeschäfts ist ausreichend). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rdnr. 72 ff. – VITAFRUIT: Absatz von 293 Kisten zu je 12 Flaschen eines Fruchtsaftkonzentrates zu einem Umsatz von 4.800 € in elf Monaten an einen einzigen Abnehmer genügt). Dabei ist unter Berücksichtigung der Art der Waren und Dienstleistungen, der Dauer der Benutzung der Marke, der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders und branchenbezogener Gegebenheiten objektiv zu beurteilen, ob sich die Vertriebshandlungen unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu erhalten, noch als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 21 – GALLUP). Dabei kommt es in erster Linie auf die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen Bedarfs die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen voraussetzt (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 39 – Duff Beer; OLG Hamburg MarkenR 2017, 358, 367 – Rechtserhaltende Benutzung für Bekleidungsstücke), können bei sehr teuren (BGH GRUR 2002, 59, 63 – ISCO), nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 25 – GALLUP) oder relativ selten

benötigten Erzeugnissen (BPatG GRUR 2001, 58, 59 – COBRA CROSS) bereits geringe Mengen als ausreichend anerkannt werden. Ferner kann durch eine lange Benutzungsdauer eine mengenmäßig geringe Benutzung kompensiert werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 73 – VITAFRUIT).

bbb) Die Widersprechende hat zwei eidesstattliche Versicherungen des Chief Financial Officer der deutschen Vertriebsgesellschaft ihres Konzerns vom 20. Dezember 2018 und 13. Mai 2019 vorgelegt, in denen dieser versichert, dass seit dem Jahr 2012 jährlich über 50.000 Flaschen der Weine der Marken „TERRAZAS“ und „Terrazas de los Andes“ an Kunden in Deutschland vertrieben werden, wobei hiervon auf die Untermarke „Terrazas de los Andes“ „mehrere Tausend Flaschen“ entfielen. In einer weiteren eidesstattlichen Versicherung des Finance & Operations Director dieses Konzernunternehmens wird für die Jahre 2020 und 2021 für Weine der Widerspruchsmarke „TERRAZAS“ ein Absatz von „über 30.000“ (2020) und „über 35.000 Flaschen“ (2021) angegeben. In verschiedenen Benutzungsunterlagen sind Flaschenpreise ersichtlich, die - je nach Weinsorte und -qualität - zwischen 15 € und 42 € liegen (vgl. Anlage WF 23 der Widersprechenden).

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind diese Umsätze für eine ernsthafte Benutzung ausreichend. Der europäische Weinmarkt ist geprägt von einer Vielzahl kleinerer und mittelgroßer Weinhersteller, die zumeist als Traditionsbetriebe auf eigenen Gütern Wein anbauen und herstellen. Große Massenhersteller sind eher selten. Der stetige Umsatz von mindestens etwa 50.000 Flaschen Wein pro Jahr und zuletzt noch über 35.000 Weinflaschen ist daher ohne weiteres als wirtschaftlich sinnvoll anzusehen. Dies wird grundsätzlich auch für südamerikanische Hersteller gelten, die zwar regelmäßig größere Mengen herstellen, bei denen der Export von jährlich mehreren Zehntausend Flaschen in die Europäische Union aber angesichts des damit verbundenen Aufwands und wirtschaftlichen Risikos ohne weiteres über eine bloße formale Zeichenbenutzung hinausgeht. Auch die aus den ergänzend vorgelegten Benutzungsunterlagen ersichtliche Listung der

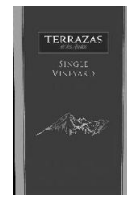
„TERRAZAS“-Weine bei bedeutenden Händlern wie METRO, REWE, EDEKA und Galeria Karstadt (vgl. Anlage WF 23 der Widersprechenden) spricht für ernsthafte, wirtschaftlich sinnvolle Tätigkeit. Hinzu kommt die kontinuierliche Benutzung seit 2011/2012, die auch bei der Ernsthaftigkeit dem Umfang nach mit berücksichtigt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 26 Rdnr. 123).

Demgegenüber vermag die Argumentation der Markeninhaberin, die die mit Wein erzielten hohen Absatzzahlen der Widersprechenden zu den Absätzen eines anderen Konzernunternehmens mit Champagner (33,9 Mio. Flaschen/Jahr) in Beziehung setzt und daraus eine fehlende Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke ableiten will (Schriftsätze vom 22. Februar 2019 und 26. Juni 2019), nicht zu überzeugen. Bei der Frage, ob sich die Vertriebshandlungen noch als wirtschaftlich sinnvoll erweisen, kommt es naturgemäß auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Markeninhabers bzw. -verwenders an, nicht hingegen auf Größe, Produktart und Umsätze von weiteren Konzernunternehmen, die mit eigenen Produkten und Produktkennzeichen möglicherweise Umsätze in ganz anderen Größenordnungen erzielen können. Zudem kann die Konzernzugehörigkeit eines Unternehmens jederzeit wechseln oder aufhören, so dass letztlich die veränderliche Größe und Marktstärke der jeweils anderen Konzernunternehmen und damit ein außerhalb des Betriebs des Markenverwenders liegender Umstand der entscheidende Faktor für die Ernsthaftigkeit der Benutzung wäre. Für eine solche Benachteiligung von Markenverwendern, die sich zusammen mit besonders marktstarken Produzenten eines parallelen Produkts im gleichen Konzern befinden, ist kein markenrechtlicher Grund ersichtlich. Vielmehr ist nicht einzusehen, weshalb sich die Tätigkeit eines vergleichsweise kleinen Unternehmens trotz kontinuierlicher Absatzzahlen als nicht wirtschaftlich sinnvoll darstellen soll, nur weil ein weiteres Konzernunternehmen mit seinem Produkt erheblich größere Umsätze erwirtschaftet. Der Beitrag des kleineren Unternehmens zum Konzernumsatz wird dann zwar geringer ausfallen, dennoch kann es sich um ein im Verhältnis mindestens ebenso rentabel wirtschaftendes Unternehmen mit einem erfolgreichen eigenen Produkt handeln.

ccc) Auch der Dauer nach ist eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke 1 glaubhaft gemacht worden. Nach dem Inhalt der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen erfolgte die Benutzung seit „mindestens 2012“, wobei auch bereits für 2011 Umsatzzahlen genannt werden (vgl. Anlage WF 8), bis mindestens zum Datum der letzten Versicherung am 12. April 2022. Damit sind beide Benutzungszeiträume weitgehend abgedeckt. Dass Absatzzahlen für das Jahr 2022 und bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlen, steht der Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen, denn es ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rdnr. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 – VOODOO). Die angegebenen Stückzahlen müssen daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen. Jedenfalls kann angesichts der seit 2011/2012 und damit etwa ein Jahrzehnt andauernden kontinuierlichen Benutzung und der Höhe der Absatzzahlen nicht von formalen, den Benutzungszwang umgehenden Scheinbenutzungshandlungen ausgegangen werden.

ee) Die Benutzung erfolgte auch im maßgebenden Gebiet der Europäischen Union. Eidesstattlich ist der Vertrieb an Kunden in Deutschland versichert worden. Die Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht notwendig im gesamten Gebiet der Europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die Größe des Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer Art Wechselwirkung zueinander stehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Da es sich bei der Bundesrepublik Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in Europa handelt, ist von einer ernsthaften Benutzung in der Union auszugehen (vgl. BPatG 28 W (pat) 10/17 – H-TEC/HYDAC; 30 W (pat) 23/16 – nivo/NIVONA; 24 W (pat) 35/07 – Stradivari; 30 W (pat) 1/10 – TOLTEC/TOMTEC; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312, 314 – NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 - ZAPPA).

ff) Da sich die Glaubhaftmachungunterlagen, einschließlich der eidesstattlichen Versicherungen, ausschließlich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Weine“ beziehen, ist die Benutzung auch nur für diese Untergruppe des für die Widerspruchsmarke in Klasse 33 eingetragenen Warenoberbegriffs „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ glaubhaft gemacht. Auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 sind daher beim markenrechtlichen Vergleich die Waren *Weine* zugrunde zu legen (§§ 43 Abs. 1 Satz 3, 119 Nr. 4 MarkenG).



e) Widerspruchsmarke 2 (Unionswort-/bildmarke 011 008 745 - )

Die oben festgestellte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 (Wortmarke EM 001 073 121 - „TERRAZAS“) ist nach § 26 Abs. 3 MarkenG (a.F.) i.V.m. § 158 Abs. 5 MarkenG auch der Widerspruchsmarke 2 zuzurechnen. Denn beide Marken weisen das herausgestellte Markenwort „TERRAZAS“ als zentrales kennzeichnendes Element auf, wobei die in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich vorhandenen Wort- und Bildelemente rein beschreibend oder verzierend sind. Dies gilt sowohl für die geografische Herkunftsangabe „de los Andes“ (aus den Anden) und die dazu passende einfache Zeichnung schneebedeckter Berge (s.o.), als auch für die Angabe „SINGLE VINEYARD“, die nur einen Hinweis auf die Herkunft des Weins aus einer einzigen Lage darstellt. Die übrige Rahmen- und Hintergrundgestaltung der Widerspruchsmarke 2 entspricht dem üblichen Bei- und Zierwerk von Weinetiketten. Die Benutzung der Wortmarke „TERRAZAS“ stellt damit zugleich



eine Benutzung der Wort-/Bildmarke  dar, ohne dass deren kennzeichnen-

der Charakter verändert wird. Dabei ist es unschädlich, dass die Wortkennzeichnung „TERRAZAS“ selbst als Marke eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG a.F. i.V.m. § 158 Abs. 5 MarkenG).

Es kann daher dahinstehen, ob mit den mit der Widerspruchsmarke 2 gekennzeichneten Lageweinen Umsatzzahlen erzielt worden sind, die für sich genommen die Annahme einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen würden.

3. Die zu berücksichtigenden Widerspruchswaren „*Weine*“ sind mit den angegriffenen Waren teilweise identisch, im Übrigen zumindest durchschnittlich ähnlich.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird.

b) Die angegriffenen Waren der Klasse 32 „*Alkoholfreie Weine; Entalkoholisierte Weine; Nicht alkoholische Weine; Weine alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch*“ weisen zu den zu berücksichtigenden Widerspruchswaren

„Weine“ eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf, weil sie sich von letzteren ausschließlich durch die Entalkoholisierung unterscheiden und ansonsten mit (alkoholischen) Weinen der Klasse 33 übereinstimmen.

Die weiteren angegriffenen Waren der Klasse 32 „*Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte*“ sind mit *Weinen* überdurchschnittlich ähnlich. Sie weisen stoffliche und geschmackliche Berührungspunkte auf, weil Weintrauben und deren Saft den Grundstoff für Wein bilden, die Vergleichswaren aus Weinanbaubetrieben stammen und als Genussgetränke demselben Verwendungszweck dienen können.

Hinsichtlich der übrigen angegriffenen Waren der Klasse 32 „*Alkoholfreie Aperitifs; Alkoholfreie Getränke; Cocktails, alkoholfrei*“ besteht eine noch durchschnittliche Ähnlichkeit mit *Weinen*. Die Vergleichswaren können gemeinsame Produktions- und Vertriebsstätten haben und bei Trauben als gemeinsamer Fruchtgrundlage in der stofflichen Beschaffenheit übereinstimmen. Insbesondere Weinbaubetriebe können neben Weinen mit und ohne Alkohol auch Traubensäfte herstellen und andere alkoholfreie Getränke anbieten (BPatG 26 W (pat) 211/95 – Flora/FLORA; 26 W (pat) 248/93 – TRESCH/Weingut Erbhof Tesch). Zudem ergänzen sich die beiderseitigen Waren durch Vermischung. Beispielsweise werden aus Wein und Fruchtsaft fertige Weinmischgetränke, wie z. B. „Sangria“, (BPatG 26 W (pat) 526/21 – Crux/Cruz m. w. N.; 26 W (pat) 524/17 – aurea/AURUM), aus Rotwein und Zitronenlimonade „Tinto de Verano“ oder aus Minze, Holunderblütensirup, Mineralwasser und Perlwein der „Hugo“ hergestellt (<https://www.merkur.de/leben/genuss/es-muss-prickeln-mixgetraenke-mit-wein-im-trend-zr-4811187.html>). Gegen eine weitergehende Ähnlichkeit sprechen neben der unterschiedlichen Alkoholisierung vor allem die unterschiedlichen Verarbeitungsvorgänge bei der Herstellung von Wein und alkoholfreien Getränken, einschließlich alkoholfreier Aperitifs sowie die räumlich getrennte Präsentation der beiderseitigen Waren in Getränke- und Lebensmittelmärkten.

c) Bei den Waren der Klasse 33 sind die angegriffenen Waren „*Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholreduzierte Weine; Aperitifs auf Weinbasis; Fertige Weincocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die Speisezubereitung; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Wein- getränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche*“ mit *Weinen* identisch oder teildentisch, im Übrigen zumindest weit überdurchschnittlich ähnlich, da sie entweder oberbegrifflich Weine umfassen oder den Begriff „Wein“ in der Warenbenennung beinhalten, so dass sie selbst Weine sind oder Wein als wesentlichen Bestandteil enthalten können.

Die übrigen angegriffenen Waren der Klasse 33, nämlich „*Alkoholische Frucht- cocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholis- cher Punsch; Weinbrand zum Kochen*“, sind mit *Weinen* überdurchschnittlich ähnlich, da auch sie Wein oder ein daraus gefertigtes Produkt (Likör, Brand) als Basis enthalten können, so dass stofflich-geschmackliche Überschneidungen, Berüh- rungspunkte bei Weinherstellungsbetrieben, ein gleichartiger Verwendungszweck als alkoholisches Genussgetränk und ein Ergänzungs-, jedenfalls ein Alternativver- hältnis besteht.

4. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren der Klassen 32 und 33 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts- verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränke-, Wein- und Spirituosenfachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr. Die Auf- merksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholfreier und alkoholischer Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (BPatG 27 W (pat) 14/17 – CASS/BASS; 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro).

5. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich.

a) Abweichend vom (ersten) gerichtlichen Hinweis vom 9. Februar 2022 geht der Senat nach einer erneuten Prüfung davon aus, dass das Wort „TERRAZAS“, das die Widerspruchsmarke 1 und das dominierende Element der Widerspruchsmarke 2 bildet, über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Das Wort „TERRAZAS“ ist der Plural des spanischen Substantivs „terrazas“ für „Terrasse“ (vgl. <https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/terrazas>: „las terrazas de arroz - die Reisterrassen“, Anlage 2 zum gerichtlichen Schreiben vom 9. Februar 2022). Dem Fachverkehr wird das Wort „Terrazas“ damit schon im Hinblick auf den Terrassenanbau von Wein bekannt sein. Auch der deutsche Durchschnittsverbraucher wird „TERRAZAS“ wegen seiner Ähnlichkeit zum deutschen Wort „Terrasse“ und dem bei romanischsprachigen Substantiven üblichen Plural-S ohne weiteres als „Terrassen“ verstehen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Wort „TERRAZAS“ daher ohne weitere Gedankengänge als spanisches, evt.

fälschlich italienisches, jedenfalls aber als romanischsprachiges Wort für „Terrassen“ erfassen.

Jedoch werden sie es nicht ohne weitere Gedankengänge als Beschreibung der rechtserhaltend benutzten Weine verstehen. Soweit der Verkehr beim Wort „TERRAZAS“ an einen „Terrassenwein“ denken könnte (vgl. Anlagenkonvolut 4 bis 6 zum (ersten) Senatshinweis vom 9. Februar 2022), ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich beim Wort „Terrassenwein“ um keinen Fachbegriff, sondern um ein Jargonwort von Weinkennern für einen leichten, auf der Terrasse genießbaren Sommerwein handelt. Das Wort „Terrassenwein“ benennt auch nicht direkt Merkmale des Weins. Vielmehr sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, um auf Eigenschaften des Weins zu schließen (Aufenthalt auf der Terrasse ist nur bei höheren Außentemperaturen möglich – Der Wein muss dafür geeignet sein – Überlegungen und Schlussfolgerungen auf entsprechende Eigenschaften des Weins (kühl, frisch, leicht, ...)), wobei diese Eigenschaften, je nach individueller Vorstellung jedes Verkehrsteilnehmers, unterschiedlich vorhanden und ausgeprägt sein können. Hinzu kommt, dass das Markenwort „TERRAZAS“ nur „Terrassen“ als solche, nicht aber „Terrassenwein“ benennt. Auch die spanische Sprache und die Verwendung des Plurals für „Terrassen“ führen von der Vorstellung, dass damit ein sogenannter Terrassenwein bezeichnet werden soll, eher weg.

Auch soweit der Verkehr bei „TERRAZAS“ an Terrassenweinbau denkt, stellt dies ohne erläuternde Zusatzangaben keine unmittelbare Beschreibung des so gewonnenen Weins dar. Das deutsche Wort „Terrasse“ besagt in Bezug auf Weinbau nur etwas über die Form bzw. Begradigung des Bodens aus, auf dem der Wein angebaut wird. Etwaige Eigenschaften des Weins werden nicht benannt. Es bedarf vielmehr weiterer Erläuterungen, etwa über die Lage, Besonnung und Bodenbeschaffenheit, um auf Eigenschaften des Produkts zu schließen. Auch soweit die Widersprechende selbst auf den Terrassenanbau ihrer „TERRAZAS“-Weine hinweist, wird dessen Einfluss auf die Qualität des Weins erst durch zusätzliche Angaben über die verschiedenen Höhenlagen der Terrassen und die Erzielung eines - je nach

Traubensorte und Terrassenhöhe – passenden Reifegrads der jeweiligen Traubensorte verdeutlicht (vgl. z.B. jew. Begleittext zu den Terrazas-Weinen in den Sortimentenkatalogen, Anlagen WF 4, WF 11, WF 19). Ohne solche Zusatzangaben, die nicht zur Marke hinzugedacht werden dürfen, gelangt man daher allenfalls durch unzulässige analysierende Betrachtungsweise unter Anwendung von mehreren Gedankenschritten zu einer beschreibenden Angabe (Terrassen - Terrassenanbau - Terrassenweinanbau – evt. optimale Traubenreife durch Wachstum auf einer solchen Terrasse - Einfluss auf die Qualität und den Geschmack des so gewonnenen Weins, wobei offen bleibt, welcher Art dieser Einfluss ist).

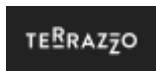
b) Für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ergeben sich keine Anhaltspunkte. Im Verhältnis zum jährlichen Gesamtumsatz mit Wein in Deutschland, der im Jahr 2022 bei 14,5 Mrd. US-\$ lag (vgl. <https://de.statista.com/prognosen/759020/umsatz-im-markt-fuer-wein-weltweit-nach-laendern>) sind die eidesstattlich versicherten Umsätze der Widersprechenden offensichtlich kaum geeignet, einen nennenswerten Marktanteil zu erreichen.

4. Der bei teilweise identischen, teilweise überdurchschnittlich ähnlichen und teilweise durchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren, normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marken und einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad gebotene deutliche Abstand zur angegriffenen Marke wird wegen weit überdurchschnittlicher klanglicher und begrifflicher Markenähnlichkeit nicht mehr eingehalten.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander

gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) Was die Widerspruchsmarke 1 betrifft, stehen sich die Wort-/Bildmarke



und die Wortmarke „**TERRAZAS**“ gegenüber.

aa) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich in der Gesamtheit und (schrift-)bildlich durch die Darstellung der angegriffenen Marke mit einem schwarzen Balken, in dem sich das Wort „TERRAZZO“ in invertierter, wellenförmiger Schrift mit einem Unter- und einem Überstrich bei zwei Buchstaben befindet, sowie durch den Schlussbuchstaben „S“ der Widerspruchsmarke ausreichend voneinander.

bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil „TERRAZZO“ geprägt. Die grafische Gestaltung erschöpft sich in einer werbeüblichen invertierten wellenförmigen Schrift mit zwei relativ unauffälligen Unter- bzw. Überstrichen in einem schlichten schwarzen umrahmenden Balken. Das Wort „TERRAZZO“ wird damit klar in den Vordergrund gerückt und stellt innerhalb der Gesamtmarke das eigentlich kennzeichnende Element dar.


Damit stehen sich in klanglicher Hinsicht die Markenwörter „TERRAZZO“ und „TERRAZAS“ gegenüber. Sie haben die fast gleiche Vokalfolge „e-a-o“ / „e-a-a“, wobei die abweichenden Vokale „a“ und „o“ als dunkle Vokale klangverwandt sind. Die Silbengliederung ist mit jeweils drei Silben identisch. Auch die Wortanfänge „TER“ / „TER“ sind identisch, wobei sich die Übereinstimmung bis in die Wortmitte

„RA“ fortsetzt. Bei den Wortendungen „(Z)ZO“ / „ZAS“ bestehen trotz abweichender Einzellaute insofern noch Annäherungen, als die Schlusssilben beiderseits mit „Z“ eingeleitet werden und zwischen den dunklen Vokalen „A“ und „O“ eine Klangverwandtschaft besteht. Zudem bleibt der abweichende Schlusskonsonant „S“ der Widerspruchsmarken stimmlos. Beide Marken werden identisch auf der Mittelsilbe „RA“ betont und haben den gleichen Sprechrhythmus, d.h., sie werden wie das deutsche Wort „Terrasse“ mit leichter Dehnung der ersten Silbe „Ter“, sodann mit einer zügigen Aussprache des Restworts gesprochen. Damit entsprechen sich die Marken bzw. ihre prägenden Elemente nach allen Kriterien der klanglichen Ähnlichkeit und sind weit überdurchschnittlich ähnlich.

cc) In begrifflicher Hinsicht verkörpern die beiderseitigen Marken bzw. ihre prägenden Markenwörter „TERRAZZO“ (ital.) und „TERRAZAS“ (span.) das Substantiv „Terrasse“, wobei die Widerspruchsmarke - vernachlässigenswert - die Pluralform aufweist. Im Gegensatz zu der noch im (ersten) Senatshinweis vom 9. Februar 2022 geäußerten vorläufigen Auffassung handelt es sich nicht um Abwandlungen, sondern um direkte fremdsprachige Benennungen des Worts für „Terrasse(n)“. Auch nach den strengen Anforderungen der bisherigen deutschen Rechtsprechung an die begriffliche Ähnlichkeit, die mehr oder weniger Synonymität verlangt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 304 m.w.N.), liegt damit eine weit überdurchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit vor.

Dem steht nicht entgegen, dass bei beiden Marken ein Übersetzungsvorgang erforderlich ist, was gegen die Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit sprechen könnte (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., Rn. 306). Schon wegen der weitgehenden Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „Terrasse“ erfasst der Verkehr auch ohne besondere Fremdsprachenkenntnisse sofort, dass die Marken den Begriff „Terrasse(n)“ benennen, mögen sie nun der italienischen, der spanischen oder einer anderen romanischen Sprache angehören.

dd) Aus den vorgenannten Gründen ist im verfahrensgegenständlichen Umfang eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr gegeben.

c) Bei der Widerspruchsmarke 2 stehen sich die Wort-/Bildmarke  und



die Wort-/Bildmarke gegenüber.

aa) In ihrer Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die Marken schon wegen der abweichenden zusätzlichen Wort- und Bildelemente der Widerspruchsmarke deutlich voneinander.

bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2 durch deren Wortbestandteil „TERRAZAS“ geprägt. Wie bereits oben ausgeführt, sind die weiteren Wort- und Bildelemente der Widerspruchsmarke 2 entweder rein beschreibende Angaben über die geografische Herkunft der Weine aus den Anden und die Gewinnung des Weins aus einer einzigen Lage oder einfache verzierende grafische Rahmen- und Hintergrundelemente.

Damit stehen sich beim klanglichen Vergleich die jeweils prägenden Wörter „TERRAZZO“ und „TERRAZAS“ gegenüber. Diese sind klanglich weit überdurchschnittlich ähnlich (s.o.).

cc) Sie sind auch in begrifflicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich (s.o.).

dd) Damit ist auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 eine unmittelbare klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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 kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner

...