

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 241/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 395 17 650**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst, des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richterin Klante

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden wird verworfen.

**Gründe**

**I.**

Beim Deutschen Patentamt ist die Bezeichnung

"Concorde"

für

Puddingpulver, Pudding, Dessertspeisen, in der Hauptsache bestehend aus Süßungs-, Geschmacks- und Geliermitteln; Backpulver; Cremepulver, nämlich eine in der Hauptsache aus Geliermittel,

Milchpulver, Süßungsmittel und Schaumbildner bestehenden Substanz zur Herstellung von einer cremartigen zur Dekoration von Pudding, Suppen, und Gebäck dienenden Masse; Speiseeis; Speiseispulver; süße Soßen; alle vorgenannten Waren auch als diätetische Nahrungsmittel (nicht für medizinische Zwecke); Hefe; Gewürzmischungen; Würzmischungen für Suppen, Soßen, Salate, Gemüse, Fleischgerichte, Wurstwaren, Fisch, Wild, Geflügel; Soßenbasen; Würzsoßen; Saucen (einschließlich Salatsoßen), auch in Instantform; Koch- und Rezeptbücher; Soßen; Saucen (einschließlich Salatsaucen), auch in Instantform; Frucht-dessertspeisen, Fruchtsuppen; Eipulver; Geleepulver, nämlich pulverförmiges Geliemittel; Milchsuppenpulver; Joghurt auch mit Fruchtzusätzen; Speisen aus Quark; süße Suppen; Eierzeugnisse; alle vorgenannten Waren auch als diätetische Nahrungsmittel (nicht für medizinische Zwecke); Gelatine für Nahrungszwecke; Suppen; Suppenpulver; Brühen; Bouillons; Fertigsuppen, im wesentlichen bestehend aus Gemüse, Fleisch, Pilzen, Getreide, Teigwaren und Fett, unter Hinzufügung von Gewürzen, Geschmacksverstärkern und/oder Bindemitteln

unter der Nr 395 17 650 in das Register eingetragen worden. Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin den Zusatz "(Alle Waren ohne die Verwendung von Kakao, Schokolade und deren Erzeugnisse hergestellt)" angefügt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke 611 512

"CONCORDE",

die Schutz genießt für

30 Produits à base de chocolat et de cacao tels que: chocolat, cacao, poudre de cacao et tous produits de confiserie.

Mit Beschluß vom 16. Juni 1998 hat die Markenstelle für Klasse 30 die teilweise Löschung der jüngeren Marke für die Waren

"Puddingpulver; Speiseeis; Speiseeispulver"

durch einen Beamten des gehobenen Dienstes angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, es bestehe insoweit eine Ähnlichkeit mit den durch die ältere Marke geschützten Produkten (unter Bezugnahme auf Richter/Stoppel 10. Aufl, S 127: "Kakaopuder = Puddingpulver"; S 229, 230 "Schokolade = Speiseeispulver, Puddingpulver"). Im übrigen sei eine Warenähnlichkeit zu verneinen zwischen "Konditorwaren" und "Bouillionfabrikaten, Creme-Gelee-Pulver, diätetischen Nähr- und Kräftigungsmitteln, Eierteigwaren, Kompotten, Milchprodukten, Sirup, Stärkepräparaten" sowie "Kakao" und "Creme-Gelee-Pulver, Geschmackspulver für Nahrungsmittel, Speisepulver, Pasteten, Backpulver, Molkereiprodukten" (unter Bezugnahme auf Richter/Stoppel S 138 und 126/127).

Gegen diesen Beschluß hat ausschließlich die Inhaberin der jüngeren Marke Erinnerung eingelegt. Durch Beschluß vom 17. Dezember 1998 hat die Markenstelle für Klasse 30 - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - die Erinnerung zurückgewiesen und sich hierbei auf die Gründe des Erstbeschlusses bezogen, nachdem die Markeninhaberin den Rechtsbehelf zunächst nicht begründet hatte. Die Erinnerungsbegründung ging erst am 29. Dezember 1998 beim Deutschen Patentamt ein.

Gegen diesen Beschluß richten sich die Beschwerde der Markeninhaberin und die nach Ablauf der Beschwerdefrist eingegangene Anschlußbeschwerde der Widersprechenden.

Die Markeninhaberin macht geltend, der 27. Senat habe in einem Beschluß vom 24. Juli 1974 - 27 W (pat) 66/73 nach Einholung einer Auskunft des Fachverban

des der Back- und Puddingpulverindustrie festgestellt, daß keine Warengleichartigkeit zwischen "Kakao, Schokoladenerzeugnisse, nämlich Schokolade in Form von Pulver" mit "Puddingpulver, Speiseeispulver" bestehe. An den zugrundeliegenden Feststellungen habe sich seitdem nichts geändert, so daß auch eine Warenähnlichkeit zu verneinen sei.

Sie beantragt,

beide Beschlüsse der Markenstelle im Umfang der Löschanordnung aufzuheben und den Widerspruch insoweit zurückzuweisen und die Anschlußbeschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und beide Beschlüsse aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der im Schriftsatz vom 10. Februar 2000 genannten Waren zurückgewiesen wurde und die Löschung auch hinsichtlich dieser Waren anzuordnen.

Sie macht geltend, es sei schon äußerst zweifelhaft, ob die technische Differenzierung der Herstellungsstätten für Schokolade/Kakaopulver von derjenigen für Speiseeispulver zur Zeit der 25 Jahre alten Entscheidung zutreffend gewesen sei. Jedenfalls habe sich seither die Lebensmitteltechnologie geändert. Demgemäß habe auch das Bundespatentgericht in einer Entscheidung von 1981 ohne weiteres eine Ähnlichkeit zwischen Speiseeis und Schokolade/Kakaopulver angenommen (BPatG Mitt 1981, S 60, 61). Zudem seien für den allgemeinen Verbraucher Aspekte wie Verwendungsweise, Zweckbestimmung und Vertriebswege viel wichtiger als die Herstellungsstätten. Dementsprechend sei der Begriff der Warenähnlichkeit auch weiter zu ziehen als der Begriff der Warengleichartigkeit nach altem Recht. Die Waren der Widerspruchsmarke umfaßten als Oberbegriff auch Scho-

koladenpuddingpulver und Schokoladeneispulver, so daß sogar Warenidentität hinsichtlich der Waren "Puddingpulver" und "Speiseeis" bzw "Speiseeispulver" bestehe. Zumindest bestehe engste Warenähnlichkeit, da Schokolade- und Konfiseriewaren ebenso wie Puddingpulver und Speiseeispulver alternativ als Dessert verwandt bzw konsumiert würden. Auch werde Kakaopulver verwandt um Speiseeis, Pudding und Speiseeispulver einen bestimmten Geschmack zu verleihen, ferner zum Dekorieren und Bestreuen von Speisen. Insoweit handele es sich um einander ergänzende und einander ähnliche Waren. Schließlich fänden sich sämtliche genannten Waren mit Ausnahme von Speiseeis in den meisten Verkaufsstätten in unmittelbarer Nähe zueinander.

Darüber hinaus macht sie mit ihrer Anschlußbeschwerde geltend, die Warenähnlichkeit sei noch weiterzuziehen. Insoweit reiche angesichts der Markenidentität eine geringe Warenähnlichkeit aus, die etwa bei "Pudding" oder "Dessertspeisen" sowie "süßen Soßen" und "Cremepulver" bestehe. Die Vielfalt der in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen Speisen führe darüber hinaus sogar zu einer Warenähnlichkeit mit "Würzmischungen" und "Gewürzmischungen", "Würzsoßen" und "Soßen". Demgemäß seien die Waren im weiteren Umfang als bisher gesehen wegen Ähnlichkeit zu streichen, wenn die Marke nicht sogar vollständig zu löschen sei.

In den Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Aktsakte der Marke 395 17 650 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), während die unselbständige Anschlußbeschwerde der Widersprechenden als unzulässig zu verwerfen ist.

Die Anschlußbeschwerde muß sich auf den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung beschränken. So kann mit der Anschließung an ein Rechtsmittel gegen eine zweitinstanzliche Entscheidung nicht gegen einen erstinstanzlichen Beschluß vorgegangen werden, soweit dieser mangels Rechtsmitteleinlegung rechtskräftig geworden ist (BGH NJW 1983, 1858; OLG München NJW 1971, 763, 764; KG NJW-RR 1987, 132, 134). Diese Grundsätze gelten auch für das Erinnerungsverfahren (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 66 Rdn 43). Hierfür ist ohne Bedeutung, daß mit dem Erinnerungsverfahren kein Instanzwechsel verbunden ist. Abgesehen davon, daß das Erinnerungsverfahren den Grundsätzen eines justizförmigen Rechtsmittelverfahrens unterliegt (Althammer/Ströbele, aaO, § 64 Rdn 4), muß sich die Anschlußbeschwerde auf den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, also den Erinnerungsbeschluß beziehen. Der Erinnerungsbeschluß enthält indes keine die Warenähnlichkeit betreffende Entscheidung zu Lasten der Widersprechenden, so daß die Anschlußbeschwerde unzulässig ist.

Die demgegenüber zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache unbegründet, da die Markenstelle zutreffend von einer Ähnlichkeit der durch die Widerspruchsmarke geschützten Waren mit "Puddingpulver, Speiseeis; Speiseeispulver" ausgegangen ist, so daß eine Verwechslungsgefahr angesichts der Markenidentität gegeben ist.

Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH MarkenR 1999, 22, 24 "Canon"; BGH MarkenGR 1999, 93/94 "TIFFANY"). Dies schließt nicht aus, in Anlehnung an die Rechtsprechung zur Warengleichartigkeit grundsätzlich darauf abzustellen, ob die gegenüberstehenden Waren regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt werden, ob sie in ihrer stofflichen Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen, dem gleichen

Verwendungszweck dienen und ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, zB weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden. Allerdings darf der flexible Begriff der Warenähnlichkeit nicht mit dem der (starren) Warengleichartigkeit gleichgesetzt werden (BGH MarkenR 1999, 61, 63 "LIBERO"). Demgemäß kann es für die Feststellung einer - wenn auch möglicherweise geringen - Warenähnlichkeit ausreichen, daß zwar nicht gemeinsame Herstellungsstätten gegeben sind, die übrigen Ähnlichkeitskriterien aber erfüllt sind.

Hiernach ist unschädlich, daß es für die zu löschenden Waren und die Waren der Widerspruchsmarke unter Umständen keine gemeinsamen Herstellungsstätten gibt, worauf sich der von der Markeninhaberin angeführte Beschluß des 27. Senats stützt. Vielmehr reicht es für die Annahme einer zumindest noch geringen Warenähnlichkeit aus, daß Speiseeis und Konditoreiwaren üblicherweise in Konditoreien nebeneinander angeboten werden. Auch der Senat ist insoweit bereits von einer Warenähnlichkeit ausgegangen (Beschluß vom 1. Oktober 1997 - 32 W (pat) 64/96 - ).

Da Speiseeispulver das wesentliche Vorprodukt von Speiseeis ist, dürfte auch insoweit eine Ähnlichkeit mit Konditoreiwaren gegeben sein. Zudem ist auch das Bundespatentgericht bereits in einer Entscheidung aus dem Jahre 1967 von einer Warengleichartigkeit zwischen Speiseeispulver und Schokolade ausgegangen (Richter/Stoppel, 11. Aufl, S 243).

Zutreffend hat die Markenstelle auch darauf hingewiesen, daß eine Warenähnlichkeit zwischen "Puddingpulver und Kakao, Kakaopuder" besteht, wie das Bundespatentgericht ebenfalls bereits im Jahre 1967 zu dem zu Lasten Widersprechender strengeren Warengleichartigkeitsbegriff entschieden hat (Richter/Stoppel aaO, S 207).

Damit ist die Markenstelle zutreffend von einer Warenähnlichkeit - im festgestellten Umfang - ausgegangen, woran die Einschränkung des Warenverzeichnisses

nichts zu ändern vermag. Denn Verbraucher wissen in der Regel nicht, welche Bestandteile die jeweilige Ware enthält, so daß sie irrtümlich annehmen könnten, die Erzeugnisse bestünden auch aus Kakao oder Schokolade.

Dementsprechend war die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen, während die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden als unzulässig zu verwerfen war.

Nach der Sach- und Rechtslage ist eine Kostenauflegung nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Vorsitzende Richterin Dr. Fuchs-Wisseemann  
Forst ist wegen Pensionierung an der Unterschrift gehindert.

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hu