



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 165/04

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
13. Juli 2005

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 300 90 006**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 vom 9. Dezember 2003 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 040 818 wird die Löschung der angegriffenen Marke 300 90 006 für die Waren und Dienstleistungen „Bier, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser und andere nicht alkoholische Getränke; Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen, Empfängen; Catering; Unterbringung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants“ angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden und die Beschwerde des Markeninhabers werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die unter der Rollennummer 300 90 006 seit dem 7. Mai 2001 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 33, 41 und 42, u.a.

„Bier, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser und andere nicht alkoholische Getränke; Fruchtsäfte; alkoholische Getränke

(ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen, Empfängen; musikalische Vorführungen; Catering; Unterbringung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants“

eingetragene Wortmarke

### **OKTOBIERFEST**

die am 7. Juni 2001 veröffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der rangälteren, seit dem 18. November 1982 für die Ware „Bier“ als Verbands (Kollektiv-) Marke eingetragenen Marke 1 040 818

### **OKTOBERFEST- BIER**

Widerspruch erhoben.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung und Benutzungsunterlagen vorgelegt, wonach die Marke für die Kennzeichnung von „Bier“ im Umfang von jährlich ca. 70.000 Hektoliter verwendet wird, und zwar auch abgefüllt in Flaschen zum Vertrieb im allgemeinen Lebensmittel- und Getränkehandel.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit einem Beschluss des Erstprüfers die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar laut Tenor für „Bier; Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wasser und andere nicht alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Verpflegung von Gästen in Restaurants“. Zur Begründung ist ausgeführt, die vorgelegten Unterlagen reichten zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung aus und die versagten Waren und Dienstleistungen seien mit der Ware „Bier“ zumindest in einem solchen Maß ähnlich, dass angesichts sich gegenüberstehender hochgra-

dig ähnlicher Marken eine Verwechslungsgefahr nicht mehr verneint werden könne. Hinsichtlich des weitergehenden Widerspruchs fehle es jedoch an einer Ähnlichkeit zu den übrigen Dienstleistungen.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde, die Widersprechende hingegen zunächst Erinnerung eingelegt, diese aber nach Aufforderung fristgerecht in eine Beschwerde nach § 165 Abs 5 MarkenG umgewandelt.

Der Markeninhaber stellt weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Abrede, da die Marke angesichts ihres glatt beschreibenden Sinngehaltes als Bestimmungshinweis (Bier für das Oktoberfest) nicht markenmäßig verwendet werde. Was die Marken betreffe, sei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke deutlich reduziert und beschränke sich wenn überhaupt so nur auf die Marke als Ganzes, die sich in ihrer Gesamtheit aber deutlich von der angegriffenen Marke unterscheide. Letztlich gehe auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen auf keinen Fall über die im angefochtenen Beschluss getroffenen Feststellungen hinaus.

Der Markeninhaber beantragt daher,

- a) unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses den Widerspruch vollständig zurückzuweisen
- b) die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen
- c) hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

- a) die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen
- b) unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Teillöschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistung „Bier, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser und andere nicht alkoholische Getränke; Fruchtsäfte; alkoholische Getränke

(ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen, Empfängen; musikalische Vorführungen; Catering; Unterbringung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants“ anzuordnen.

Sie verweist zunächst darauf, dass der angefochtene Beschluss offensichtlich im Tenor unvollständig sei, da man die Fruchtsäfte und alkoholischen Getränke vergessen habe, und hält im übrigen den Ähnlichkeitsbereich zwischen Bier und den übrigen Dienstleistungen für durchaus gegeben, denn bei einer Unterhaltung und sonstigen Veranstaltungen sei der Ausschank von Bier von erheblicher Bedeutung, weshalb derartige Veranstaltungen auch häufig von Brauereien beworben und finanziell unterstützt würden. Catering und Unterbringung von Gästen stehe der Verpflegung sehr nahe und umfasse auch die Versorgung mit Getränken wie Bier.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden sind zulässig (§ 165 Abs 4, 5 MarkenG), in der Sache selbst hat aber nur die Beschwerde der Widersprechenden zumindest teilweise Erfolg, da im Umfang des Ausspruches im Tenor Verwechslungsgefahr besteht.

Die von der Widersprechenden für den maßgeblichen Benutzungszeitraum von 1996 bis 2005 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und Verwendungsbeispiele für den Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung der Ware „Bier“ lassen keine ernsthaften Zweifel an einer hinsichtlich Art, Umfang, Dauer und Form ausreichenden Benutzung der älteren Marke aufkommen. Das gilt auch für die vom Markeninhaber insbesondere in Frage gestellte markenmäßige Benutzung der Wortkombination Oktoberfest-Bier. Zwar ist richtig, dass der Widerspruchsmarke

ein beschreibender Gehalt innewohnt, doch schließt das für sich genommen nicht zwangsläufig aus, dass der Verkehr in der markenmäßig herausgestellten Verwendung der Wortkombination etwa auf Etiketten von Bierflaschen diese nicht als Marke, sondern allein als Bestimmungshinweis erkennt. Der Bekanntheitsgrad des Münchner Oktoberfestes muss bundesweit als dermaßen überragend angesehen werden, dass der Verkehr – auch wenn ihm die Details vielleicht unbekannt sind – bei der Kombination mit dem Wort Bier nicht nur an die beschreibende Angabe, sondern auch an einen Hinweis auf den Verbund der Münchner Brauereien erkennt, die bekanntlich allein berechtigt sind, auf dem Oktoberfest Bier anzubieten bzw. auszuschenken. Im übrigen entspricht es gerade dem Wesen einer Kollektivmarke, auch beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem Individualschutz nicht zugänglich sind, was letztlich auch bei der Frage der markenmäßigen rechtserhaltenden Benutzung berücksichtigt werden muss, will man dem Wesen der Kollektivmarke gerecht werden. Aus diesem Grunde kann im Kollisionsverfahren auch nicht von einer Kennzeichnungsschwächung der Widerspruchsmarke wegen ihrer unstreitig beschreibenden Anklänge und Inhalte ausgegangen werden, da eine solche Schwäche von Hause aus - so sie vorliegt - durch die Eintragung als Kollektivmarke überwunden ist, denn die Sachbezeichnung weist erkennbar auf Produkteigenschaften hin, die nur von den Produkten bestimmter Hersteller – hier der Mitglieder der Markeninhaberin – erfüllt werden können. Als Korrektiv steht den Mitbewerbern allein die Regelung der §§ 100, 23 MarkenG zu Verfügung, die aber im registerrechtlichen Kollisionsverfahren keine Anwendung finden.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der benutzten Ware „Bier“ der Widerspruchsmarke mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gilt folgendes (vgl. auch Richter/Stoppel, Ähnlichkeit, 13. Aufl. 2005, S. 39f):

- a) „Bier“ selbst wird von beiden Marken identisch umfasst. Die „nichtalkoholischen Getränke“ einschließlich der Wässer werden in ständiger Rechtsprechung ohne weiteres dem Ähnlich-

keitsbereich von Bier zugeordnet, denn dem Verkehr ist die Marktpraxis geläufig, dass die überwiegende Zahl der Bierhersteller seit langem auch nichtalkoholische Getränke in ihrem Sortiment haben, sei es dass sie das für die Bierherstellung vorhandene Wasser gesondert vermarkten, sei es dass für diese Sortimentsausweitung wirtschaftliche Gründe wie etwa der Rückgang des Bierkonsums ausschlaggebend sind. Dieselben Überlegungen gelten auch für die „Fruchtsäfte“, zumal diese häufig sogar in Bierflaschen angeboten werden.

- b) Zu den „alkoholischen Getränken (ausgenommen Bier)“ besteht ebenfalls Warenähnlichkeit, wenn man nicht sogar davon ausgeht, dass auch Bier (mit einem Alkoholgehalt von immerhin 5 – 10 %) ein alkoholisches Getränk ist (auch wenn die Zuordnung in der Klassifikation in zwei unterschiedlichen Klassen erfolgt ist).
- c) Eine ebensolche Ähnlichkeit ist auch in Hinblick auf die Dienstleistungen der „Verpflegung und Beherbergung (Unterbringung) von Gästen“ zu bejahen, denn bei einer identischen Kennzeichnung wird der Verbraucher von einer wirtschaftlichen Verknüpfung der Brauerei mit den jeweiligen Dienstleistern ausgehen. Brauereien unterhalten häufig eigene Gaststätten und Gasthöfe (vgl auch BGH, MarkenR 2000, 321 – PAPPAGALLO, GRUR 1999, 586 – Lions), dort umfasst die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ in aller Regel auch deren Verpflegung, so dass insoweit keine Aussonderung möglich ist.
- d) In diesen Kontext fällt auch das „Catering“, da hier die Versorgung Dritter üblicherweise nicht allein auf Speisen beschränkt ist, sondern auch Getränke wie Bier erfasst. Angesichts der weitgefächerten wirtschaftlichen Aktivitäten wird der Verkehr auch insoweit eine wirtschaftliche Verbindung annehmen, al-

lerdings dürfte der Ähnlichkeitsbereich nur von eher geringem Umfang sein.

- e) Eine noch relevante Ähnlichkeit besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Planen und Organisieren von Festen und Empfängen“ denn es erscheint naheliegend, dass der Verbraucher eine derartige Dienstleistung, wenn sie mit einer Biermarke gekennzeichnet ist, dem Verantwortungsbereich eben dieser Brauerei zuordnet, zumal allgemein bekannt ist, dass bei Festlichkeiten im öffentlichen wie privaten Bereich, die eine bestimmte Größenordnung erreichen, die Gastgeber schon im Vorfeld der Planung versuchen, eine Brauerei als Sponsor und bei der logistischen Unterstützung (zB Ausrüstung mit Tischen, Bänken, Zelt usw.) einzubinden um im Gegenzug den Ausschank der Getränke allein dieses Partners zu gestatten.
- f) Lediglich die ferner angegriffenen Dienstleistungen „musikalische Vorführungen“ haben keine im markenrechtlichen Sinn maßgebliche Ähnlichkeit zu der Ware „Bier“. Zwar ist richtig, dass zB auf Volksfesten regelmäßig auch Musikdarbietungen anzutreffen sind oder Brauereien ggfls. als Förderer und mitunter Veranstalter solcher Aktivitäten auftreten; bei einem rein musikalischen Ereignis, das nicht nur Hilfsdienstleistung zu einer Festveranstaltung ist, sind Brauereien in erster Linie jedoch nur Lieferant der dort konsumierten Getränke. Als solche nimmt sie der Verbraucher im Gegensatz zur Veranstaltung von Festen auch wahr, womit die Überschneidungen von Ware und Dienstleistung, die ohnehin nur bei Vorliegen besonderer Umstände zu einer Ähnlichkeit führen können, viel zu gering und auch zu selten sind, als dass von einer Produkt- oder Dienstleistungs-Verantwortlichkeit ausgegangen werden kann.

Vor diesem Hintergrund sind mithin an den Abstand der sich gegenüberstehenden Marken je nach Ähnlichkeitsgrad der Waren durchschnittliche bis strenge Anforderungen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zu stellen, denen die angegriffene Marke ersichtlich nicht genügt. So sind die Unterschiede in der Zeichenbildung viel zu gering, um dem Verkehr ein sicheres Auseinanderhalten vor allem aus der Erinnerung heraus zu ermöglichen. Ohnehin fällt der bei der angegriffenen Marke eingeschobene Vokal „i“ erst bei näherer Betrachtung auf, so dass der Verkehr eher von einer Identität der Zeichenworte „Oktoberfest“ ausgeht, denen das Wort „Bier“ als Warenhinweis ohne weiteres zugeordnet wird. Bemerkt der Verkehr hingegen das von der angegriffenen Marke beabsichtigte Wortspiel aus Oktober, Fest und Bier, wird er diese Wortneuschöpfung erst recht der Widerspruchsmarke zuordnen, da er dann an eine modernisierte Abwandlung der ihm vertrauten Marke denkt.

Widerspruch und Beschwerde haben damit im Umfang der festgestellten Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistung Erfolg. Die weitergehende Beschwerde sowie die Beschwerde des Markeninhabers waren hingegen als unbegründet zurückzuweisen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Stoppel

Paetzold

Richterin Schwarz-Angele  
hat Urlaub und kann daher  
nicht selbst unterschreiben  
Stoppel

Bb