



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 72/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 60 031**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 13. September 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 13. Oktober 2001 angemeldete Wortmarke

**SALATFEE**

ist seit dem 25. Februar 2002 unter der Nr. 301 60 031 für die Waren

- 05: diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost;
- 29: Speiseöle und -fette, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;
- 30: Essig, Saucen (Würzmittel); Senf; Gewürze; Salz; Honig; Zucker, Tee, Kaffee, Reis

eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 28. März 2002.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 817 569

Fee

die seit 25. März 1966 für

Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, chemische Erzeugnisse und Gewürze sowie Zubereitungen aus diesen für die Fleischwarenherstellung, insbesondere zur Verbesserung hinsichtlich Geschmack, Festigkeit und Farbe

eingetragen ist. Der Widerspruch richtete sich zunächst gegen alle Waren der jüngeren Marke.

Mit einem am 16. August 2002 eingegangenen Schriftsatz hat der Markeninhaber eine Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung eines Angestellten vom 18. November 2002 mit ergänzenden Unterlagen (Etiketten, Rezept und Herstellungsanleitung) vorgelegt. Danach ist die Benutzung durch das mit ihr verbundene Unternehmen A... GmbH in den Jahren 1997 bis 2002 für „Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln“ erfolgt. Die ergänzenden Unterlagen beziehen sich auf einen „Spezialemulgator für alle Leberwurstsorten“.

Der Markeninhaber hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten. Seiner Ansicht nach fallen Emulgatoren (nur) unter den Oberbegriff „chemische Erzeugnisse“. Die Widersprechende hat erwidert, Emulgatoren dienen auch zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln.

Durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des gehobenen Dienstes - vom 17. Dezember 2003 ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Zur Begründung ist ausgeführt, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden. Der in der eidesstattlichen Versicherung genannte Begriff „Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln“ beziehe sich im Wesentlichen auf Konservierungsstoffe und Antioxidantien (unter Hinweis auf ein Fachlexikon). Demgegenüber seien Emulgatoren Stoffe, welche die Bildung von Emulsionen bewirkten/förderten und deren Stabilität erhöhten. Mithin fielen sie nicht unter den genannten, sondern unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarken nachfolgenden Begriff „chemische Erzeugnisse ... für die Fleischwarenherstellung“. Angaben, welche Rückschlüsse auf die im maßgeblichen Fünf-Jahres-Zeitraum erzielten Umsätze für Emulgatoren erlauben würden, ließen sich weder der eidesstattlichen Versicherung, noch den sonstigen vorgelegten Unterlagen entnehmen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Bezugnahme auf beigelegte Fachliteratur-Auszüge vertritt sie die Ansicht, der mit „Fee“ gekennzeichnete Spezialemulgator werde nicht nur zur Bildung einer Emulsion eingesetzt, sondern auch zur Qualitätssteigerung des Produkts; mithin falle er (auch) unter den Oberbegriff „Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln“.

Die Widersprechende stellt zuletzt noch den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 17. Dezember 2003 aufzuheben, soweit der Widerspruch für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Speiseöle und -fette; Essig, Saucen

(Würzmittel); Senf; Gewürze; Salz“ zurückgewiesen worden ist, und insoweit die Löschung der Marke 301 60 031 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die eidesstattliche Versicherung für unzureichend. Zwischen dem angegebenen Oberbegriff und der aus den ergänzenden Unterlagen ersichtlichen Unterware fehle eine Zuordnung. Jedenfalls dürfe nur auf Spezialemulgatoren, nicht aber auf den (weiten) Oberbegriff abgestellt werden. Die genannten Umsätze seien für ein Unternehmen mit 270 Mitarbeitern zudem gering.

Nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit einem wenige Tage vor dem Verhandlungstermin eingegangenen Schriftsatz ergänzende Unterlagen (Rechnungskopien aus der Zeit von September 1997 bis Januar 2002) vorgelegt. Die in der eidesstattlichen Versicherung angegebenen Umsätze bezögen sich auf Spezialemulgatoren, welche nach der zum Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblichen Klasseneinteilung unter „Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln“ fielen. Von diesem, nicht in Untergattungen aufteilbaren Oberbegriff sei auszugehen. Angesichts des gemeinsamen Verwendungszwecks der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse (bei der Zubereitung von Fleischwaren) seien diese sich ähnlich.

Der Markeninhaber hat - ebenfalls noch kurz vor der mündlichen Verhandlung - erwidert, zwischen Emulgatoren einerseits und Gewürzen oder Mischungen mit diesen andererseits sei nach jetzt geltendem Lebensmittelrecht zu unterscheiden. Die Unklarheit im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke müsse zu Lasten der Widersprechenden gehen.

In der mündlichen Verhandlung am 27. Juli 2005 hat der Senat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt, nicht vor dem 15. Oktober 2005 beschlossen, um den Beteiligten ggf. eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Trotz verlängerter Frist ist eine Einigung letztlich nicht zustande gekommen. Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt wurde, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 a. F. MarkenG). In der Sache bleibt sie aber ohne Erfolg.

1. Fraglich ist bereits, ob die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i. V. m. § 26 MarkenG für die beiden maßgeblichen Benutzungszeiträume (März 1997 bis März 2002 und September 2001 bis September 2006) ausreichend glaubhaft gemacht hat. Die Bedenken ergeben sich nicht ausschließlich daraus, dass in dem wichtigsten Glaubhaftmachungsmittel, nämlich der einzigen im gesamten Lauf des Verfahrens seitens der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 18. November 2002, hinsichtlich der unter der Marke benutzten Waren ein unzutreffender Oberbegriff - wie die Markenstelle dargelegt hat - angegeben worden ist, sondern vor allem aus dem Umstand, dass dort nur ein Oberbegriff, nicht aber die konkret benutzte(n) Einzelware(n) genannt wurde. Glaubhaft zu machen sind Tatsachen, nicht aber Rechtsfolgen. Da nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widersprechenden nur diejenigen Waren berücksichtigt werden können, für welche die Marke benutzt worden ist, müssen

sich die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung, insbesondere auch die Umsatzzahlen, auf konkrete Erzeugnisse beziehen. Andernfalls ist - wie der Markeninhaber zu Recht rügt - eine Zuordnung der angeführten Umsätze zu einem bestimmten Einzelprodukt nicht möglich. Die rechtliche Bewertung, ob die als benutzt angegebenen Waren unter einen der Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen - und ggf. unter welchen - (Subsumtion) sowie welcher Warenbegriff bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen ist (Integration), ist allein Sache der Markenstelle (bzw. in der Beschwerdeinstanz des Bundespatentgerichts).

2. Da andererseits aber die sonstigen im Verlauf des patentamtlichen Verfahrens und in der Beschwerdeinstanz vorgelegten ergänzenden Unterlagen, die mit der eidesstattlichen Versicherung als im Zusammenhang stehend bewertet werden müssen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 45), sich sämtlich (nur) auf einen Spezialemulgator für Leberwurst beziehen und im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr streitig war, dass die Widerspruchsmarke für dieses Produkt verwendet wurde (und wird), geht der Senat von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer ausschließlichen Benutzung für dieses Produkt aus. In zeitlicher Hinsicht ergeben sich für den ersten Benutzungszeitraum (März 1997 bis März 2002) bezüglich Dauer und Umfang der Benutzung keine weiteren Zweifelsfragen, zumal die Benutzung durch ein verbundenes Unternehmen der Widersprechenden zuzurechnen ist (gem. § 26 Abs. 2 MarkenG; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 74). Für den zweiten, nunmehr im September 2001 beginnenden Benutzungszeitraum liegen allerdings lediglich für die Jahre 2001 und 2002 Angaben vor, was aber unter den gegebenen Umständen ebenfalls (noch) als ausreichend gewertet werden kann.

3. Emulgatoren sind chemische Substanzen, welche es ermöglichen, die einheitliche Dispersion zweier oder mehrerer nicht mischbarer Phasen in einem Lebensmittel herzustellen oder aufrechtzuerhalten (vgl. bezüglich der Einzelheiten: Lexikon der Ernährung, Spektrum Akademischer Verlag, 2001, Bd. 1, S. 249 ff.;

Ternes u. a., Lebensmittellexikon, 4. Aufl. 2005, S. 473 ff.; Dr. Oetker, Lebensmittellexikon, 4. Aufl. 2004, S. 215). Ein Spezialemulgator für die Produktion von Leberwurst (und anderen Wurstsorten) fällt somit unter den im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff „chemische Erzeugnisse ... für die Fleischwarenherstellung“, nicht aber unter „Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln“. Die Widersprechende stellt auf letzteren Oberbegriff ersichtlich nur deshalb ab, weil sie meint, ausgehend von diesem die jüngere Marke umfassender angreifen zu können. Bei angemessener Integration (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 136) ist auf Seiten der Widersprechenden zwar nicht nur auf die Zweckbestimmung zur Leberwurstproduktion abzustellen, sondern erweiternd auf „Emulgatoren für die Fleischwarenherstellung“, dagegen nicht auf einen der Oberbegriffe.

4. Ausgehend von dieser Ware, die seitens der Widersprechenden als unter ihrer Marke benutzt glaubhaft gemacht ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), besteht bereits deshalb keine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), weil insoweit keine Warenähnlichkeit zu den jetzt noch - nach der Fassung des Antrags im Schriftsatz vom 21. Juli 2005 - angegriffenen Erzeugnissen der jüngeren Marke besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken hat an sich die umfassende Abwägung der maßgeblichen Einzelfaktoren, insbesondere von Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren, Kennzeichnungskraft der älteren Marke, Zeichenähnlichkeit sowie Art des beteiligten Verkehrs und zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen zur Voraussetzung (vgl. z. B. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE). Allerdings kommt eine Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn zumindest noch eine geringe (Marken- oder) Warenähnlichkeit vorhanden ist; bei gänzlichem Fehlen dieses Tatbestandsmerkmals scheidet ihre Annahme demgegenüber aus (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 GeDIOS; GRUR 2003, 428, 432 BIG BERTHA; GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN).

„Emulgatoren für die Fleischwarenherstellung“ einerseits und „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Speiseöle und -fette; Essig, Saucen (Würzmittel); Senf; Gewürze; Salz“ andererseits weisen keine so engen Berührungspunkte auf, dass der beteiligte Verkehr - Fachleute auf dem Gebiet der Fleischverarbeitung ebenso wie breite allgemeine Publikumskreise - zu der Ansicht gelangen könnte, es handele sich um ähnliche Erzeugnisse. Wichtigstes Kriterium für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist nach wie vor die betriebliche Herkunft der jeweiligen Produkte (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 67 m. w. Nachw.). Der Verkehr hat nicht die Vorstellung, ein Unternehmen der chemischen Industrie, welches Emulgatoren herstellt, werde auch - wenn auch ggf. in anderen Fabrikationsstätten - Erzeugnisse des Lebensmittelsektors produzieren. Diese Beurteilung gilt für sämtliche verfahrensgegenständlichen Waren der jüngeren Marke, auch in Bezug auf „Salz“, weil hierunter nach dem Gesamtzusammenhang Speisesalz bzw. Kochsalz zu verstehen ist, nicht aber in chemischen Verfahren gewonnenes oder weiterverarbeitetes Speziälsalz für (überwiegend) technische Zwecke. Dass im Verzeichnis der Widerspruchsmarke auch „Gewürze“ enthalten sind, hat unberücksichtigt zu bleiben, weil für diese eine Benutzung nicht glaubhaft gemacht ist.

Es liegen auch keine ausreichenden funktionellen Zusammenhänge im Sinne einander ergänzender Produkte vor. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist es verfehlt, auf einen gemeinsamen Verwendungszweck bei der „Zubereitung von Fleischwaren“ abzustellen. Beim Kochen, Würzen, Anrichten usw. von Fleischspeisen kommen Emulgatoren nicht zum Einsatz. Aber auch soweit bei der industriellen und handwerklichen Wurstproduktion Emulgatoren etwa zusammen mit Gewürzen oder Salz weiterverarbeitet werden, wird allein dadurch die Annahme gemeinsamer oder jedenfalls miteinander verbundener Ursprungsstätten der von ihrer Beschaffenheit und ihren Herstellungs- bzw. Gewinnungsverfahren her deutlich unterschiedlichen Zutaten nicht nahegelegt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 69).

Im Ergebnis verbleibt es somit bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

4. Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften