



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 13/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 62 733**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Marke 307 62 733

**peppermint**

für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Tonträger

Klasse 24: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 35: Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;

Werbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte

Klasse 38: Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet

Klasse 41: Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen eines Musikverlages, nämlich Herausgabe von Druckerzeugnissen für Musiker; Rundfunkunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Künstlervermittlung

Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

„9: Fotografische und optische Apparate und Instrumente; elektrische, elektronische, magnetische und optische Nachrichten-, Bild-, Text-, Sprach- und Datenerfassungs-, -aufnahme-, verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlung-, -speicher- und -ausgabegeräte, einschließlich EDV-Hardware und digitale Kameras; elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Teile der vorgenannten Geräte, Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Computer-Software einschließlich EDV-Programmen, Daten und Datenbanken, soweit in Klasse 9 enthalten; mit Software, Daten und Datenbanken versehene maschinenlesbare Datenträger; Aufzeichnungsträger und Speichermedien (soweit in Klasse 9 enthalten), mit und ohne

Aufzeichnung, einschließlich belichteter Filme; speicher- bzw. aufzeichnenbare Bilder und Ansichten, auch virtuell oder animiert; elektronische Publikationen (herunterladbar).

- 16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papier- und Schreibwaren; Druckereierzeugnisse, einschließlich Farbdrucke, digitale Druckerzeugnisse, Laser- und Farblaserdruckerzeugnisse, digitale und analoge Proofs (Kontrollausdrucke und Andrucke) und Druckvorlagen, Poster, Plakate, Kalender, Kataloge, Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren, Bücher; Fotografien und Bilder; Klischees, Drucktypen.
- 35 Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbeberatung, Werbegestaltung, Entwurf von Werbetexten; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Werbung, einschließlich online-Werbung, Versandwerbung, Direktwerbung; Media-Schaltungen, nämlich Schaltung von Werbe- und Stellenanzeigen in Druck-, Bild- oder Tonmedien; Marketing, einschließlich Direktmarketing und Telefon-Marketing; Marketingberatung, einschließlich Direktmarketingberatung; Entwicklung von Marketing-Konzepten; Marktforschung, Marktanalysen; Public Relation (Öffentlichkeitsarbeit); Unternehmensberatung, einschließlich Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Absatzplanung und Absatzberatung; Sammlung, Erfassung, Verarbeitung, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Adressen (soweit in Klasse 35); Kunden-Service und Call-Service, nämlich telefonische oder elektronische Beratung von Interessenten über Dienstleistungen anderer (soweit in Klasse 35); Erstellung von wirtschaftlichen Analysen, einschließlich bezüglich des

Verbraucherverhaltens; gutachterliche Tätigkeit wirtschaftlicher Art; Organisation von und Werbung für Datenbanken in wirtschaftlicher Hinsicht; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Firmen- und Produktpräsentationen im Internet und anderen Medien, insbesondere Text, Grafik, Audio, Video und Kombinationen davon; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Projektanalysen, insbesondere auf den Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnologie und anderer computerverwandter Technologien sowie der Drucktechniken, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events (zu Werbezwecken); Sammeln von Daten und Bildern; Datenerfassung sowie Verarbeitung von maschinell erfaßten Daten für andere; Datenpflege.

- 38 Telekommunikation, einschließlich Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich Telekommunikation via Internet; E-Mail- und Mailbox-Dienstleistungen; Sammeln, Liefern und Übertragen von Nachrichten; Ermöglichen des Zugangs zum Internet; elektronischer Datenaustausch; Betrieb von Netzwerken für die Übertragung von Nachrichten, Bildern, Filmen, Texten, Sprache, Signalen, einschließlich Ton-, Fernseh- und Bildsignalen und Daten; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Ermöglichen des Zugangs zu Datenbanken.
- 40 Dienstleistungen einer Druckerei; Druckarbeiten in der digitalen Druckvorstufe, insbesondere Herstellung von Druckvorlagen und Andrucken, Anfertigen von Film- und Papierbelichtungen sowie digitalen und analogen Proofs (Kontrollaus-

drucke und Andrucke); Ausbelichten von Filmen; Offset-druckarbeiten, Satzherstellung; Liefern von Druckdaten; Entwicklung von Filmen.

- 41 Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie von elektronischen Medien; Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Ausbildung, Weiterbildung, Unterricht, Durchführung von Seminaren, Vortrags- und Lehrveranstaltungen sowie Schulungen, insbesondere als Hilfe bei der Anwendung und Einsatzplanung von Computerlösungen; Ton-, Film-, Video-, Bild-, Fernseh- und Musikproduktionen; Betrieb einer Musik-, Ton-, Bild-, Video- und Filmagentur bzw. eines -studios; Planung, Organisation und Durchführung von Konzerten und Festivitäten; Unterhaltung; Fotografieren; digitaler Bilderdienst; digitale Bildbearbeitung.
  
- 42 Entwicklung, Erstellung, Weiterentwicklung und Wartung (Verbesserung und Aktualisierung) von Computerprogrammen, -programmsystemen, Datenbanken, Programmbibliotheken, graphischen Benutzeroberflächen, sowie deren Vermietung oder Überlassung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (lizenzweise Überlassung); Erstellen von EDV-Systemanalysen sowie Prüfung von EDV-Systemen; technische Beratung, gutachterliche Tätigkeit sowie Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers; Dienstleistungen eines Datenbankbetreibers, nämlich Erstellung und Aktualisierung von Websites; Gestaltung, Design und Erstellung und Konzeptionierung von Web-Seiten; Dienstleistungen eines Designers, insbesondere im Print-,

Medien-, Software- und Web-Bereich sowie in der Werbung; Gestaltung, Planung und Ausführung von Computeranimationen; Design und Programmierung von Internetseiten für On- und Offline-Auftritte; Dienstleistungen eines Grafikers; Entwicklung von Drucktechniken, Druckfarben und bedruckbaren Unterlagen; graphische Gestaltung von Druckvorlagen und Andrucken; wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, insbesondere auf den Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnologie und anderer computerverwandter Technologien sowie der Drucktechniken; Vergabe, Vermittlung, Verwaltung, Vermietung oder sonstige Verwertung von Rechten; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere; Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte), nämlich von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie von elektronischen Medien; Gestaltung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie von elektronischen Medien; technische Beratung in Bezug auf alle vorstehenden Dienstleistungen“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 004082301

**peppermind.**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Juni 2010 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Tonträger; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Werbung, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von

Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen eines Musikverlages, nämlich Herausgabe von Druckerzeugnissen für Musiker; Rundfunkunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Künstlervermittlung; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“

beschlossen und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 21. Januar 2011 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe eine große schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich beide Marken bei ansonsten vollständiger Übereinstimmung nur in ihren Endbuchstaben „t“ und „d“. Dass beide Marken eine große schriftbildliche Ähnlichkeit aufwiesen, werde auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt. Auch in klanglicher Hinsicht seien sich die Marken einander sehr ähnlich. Sie wiesen nur in der letzten von jeweils drei Silben einen klanglichen Unterschied auf, und das auch nur dann, wenn die Schlussilbe „mind“ der Widerspruchsmarke wie „maind“ ausgesprochen werde, was aber nicht durchgängig zu erwarten sei, weil ein erheblicher Teil der Durchschnittsverbraucher die korrekte Schreibweise des englischen Begriffs „peppermint“ nicht in Erinnerung habe und die Widerspruchsmarke insgesamt dem englischen Begriff „peppermint“ sehr stark ähnlich sei. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Im Umfang der beschlossenen Löschung der angegriffenen Marke bestehe zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auch die erforderliche Identität bzw. Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, was die Markenstelle im Einzelnen begründet hat. Soweit die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und



Dienstleistungen reiche, bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sei unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß § 15 Abs. 1 GMV zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde, die sie trotz entsprechender Ankündigung in der am 9. Februar 2011 eingegangenen Beschwerdeschrift nicht begründet hat. Auch einen Antrag zur Hauptsache sowie einen Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat sie nicht gestellt.

## II

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, aber unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht in dem von der Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Markenstelle lässt wieder sachliche noch rechtliche Fehler erkennen. Die Feststellungen zur Ähnlichkeit der Marken, zur Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke sowie zur Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen worden sind, sind zutreffend und umfassend und bedürfen weder einer Ergänzung noch einer Klarstellung. Zutreffend hat die Markenstelle auch die Unzulässigkeit der erhobenen Nichtbenutzungseinrede festgestellt. Die zu früh erhobene Einrede entfaltet auch nicht automatisch mit Ablauf der Benutzungsschonfrist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede gemäß Paragraph 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 f. - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; GRUR 2005, 773, 775 f. – Blue Bull/RED BULL).

Da die Markeninhaberin trotz entsprechender Ankündigung ihre Beschwerde nicht begründet hat, ist nicht erkennbar, inwiefern sie die Beschlüsse der Markenstelle für sachlich oder rechtlich unzutreffend erachtet. Deshalb sind auch ergänzende Feststellungen des Senats zur Sach- und Rechtslage nicht veranlasst.

Nachdem seit dem Eingang der Beschwerde und der Ankündigung einer Beschwerdebegründung deutlich mehr als ein Jahr vergangen ist, war ein weiteres Zuwarten auf den Eingang der Beschwerdebegründung weder erforderlich noch angemessen. Es bestand auch keine Notwendigkeit, der Markeninhaberin eine Frist zur Begründung der Beschwerde zu setzen oder ihr den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen (BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Vielmehr war in der Sache zu entscheiden.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand keine Veranlassung, denn weder der Verfahrensausgang noch die Nichtvorlage einer Beschwerdebegründung stellen ausreichende Billigkeitsgründe dafür dar, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abzuweichen (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; BPatG Mitt. 1974, 17).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Pr