



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 9/15

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 061 345

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. Januar 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für die Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Dezember 2014 aufgehoben, soweit dort der Widerspruch im Umfang der Dienstleistungen

„Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel“

zurückgewiesen worden war. Im vorgenannten Umfang ist die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2012 061 345 wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2011 031 639 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz, grün) 30 2012 061 345



des Beschwerdegegners ist am 28. November 2012 angemeldet und am 4. Juli 2013 als Marke in das beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;
- Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;
- Klasse 31: Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Papierwaren und Schreibwaren, Spielwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, sonstige Genussmittel; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Papierwaren und Schreibwaren, Spielwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, sonstige Genussmittel; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Papierwaren und Schreibwaren, Spielwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, sonstige Genussmittel.

Gegen die Eintragung der Marke, die am 9. August 2013 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer Wort-/Bildmarke 30 2011 031 639

Rotkäppchen

die am 22. Juli 2011 für die Waren der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren (soweit in Klasse 30 enthalten), Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren,

Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis;

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

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragen worden war.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2014 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar könnten sich die Marken teilweise auf identischen Waren der Klasse 30 begegnen oder lägen zumindest in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden die niedrigpreisigen Waren des alltäglichen Bedarfs eher flüchtig erwerben. Zudem müsse mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden; eine gesteigerte Kennzeichnungskraft könne allenfalls hinsichtlich der Waren der Klassen 32 und 33 angenommen werden, die allerdings nicht Gegenstand des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke seien. Auch strahle die erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ohne weiteres auf andere Waren aus. Der danach erforderliche Abstand werde von der angegriffenen Marke zu der Widerspruchsmarke selbst bei identischen Waren und nur geringer Sorgfalt noch eingehalten. Der Verkehr messe bei Wort-/Bildmarken in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu, so dass die angegriffene Marke mit „GRÜNKÄPPCHEN - natürlich Bio“ und die Widerspruchsmarke mit „Rotkäppchen“ benannt werde. Die Unterschiede seien dabei ausreichend, um den Marken ein eigenständiges Klangbild zu verleihen, so dass Verwechslungen in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen

seien. Dies gelte selbst dann, wenn bei der angegriffenen Marke auch die Wortfolge „-natürlich Bio“ weggelassen werde. Eine schriftbildliche Verwechslung scheide unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der typischen Umrisscharakteristik der Bestandteile aus. Für andere Arten der Verwechslung sei nichts dargetan oder ersichtlich. Insbesondere gingen die angesprochenen Verkehrskreise auch nicht davon aus, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handle, weil die Marken - auch aufgrund der Grafik - unterschiedlich gebildet seien. Für einen Lösungsgrund unter dem Aspekt des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG seien keine Anhaltspunkte gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2014 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2012 061 345 zu löschen.

Sie vertritt die Ansicht, dass sich die Vergleichsmarken verwechslungsfähig ähnlich seien. Aufgrund der gestützten Markenbekanntheit von knapp 90 % für Schaumweine sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, die auch auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausstrahle. Der Wortbestandteil „Grünkäppchen“ sei der allein prägende Bestandteil, wodurch über 70% der Buchstaben im Vergleich mit „Rotkäppchen“ übereinstimmten. In jedem Fall liege aber eine assoziative Verwechslungsgefahr vor, da die maßgeblichen Wortbestandteile auf dem gleichen Zeichenbildungsprinzip beruhten, indem dem Wort „-käppchen“ eine Farbangabe vorangestellt werde. Die Annahme liege daher nicht fern, dass mit „Grün-“, auf eine parallele Biomarke der Widersprechenden hingewiesen werden solle. Zudem ergebe sich aus dem Bildbestandteil der jüngeren Marke, dass es sich bei „Grünkäpp-

chen“ wie bei der Märchenfigur „Rotkäppchen“ ebenfalls um ein Mädchen handle, das seinen Namen nach der Kopfbedeckung erhalten habe.

Der Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt. Im Amtsverfahren hat er vorgetragen, dass die Vergleichsmarken sich in keinerlei Hinsicht ähnelten. Es handle sich vor allem um zwei völlig unterschiedliche Markenaussagen. Auf der einen Seite „Grünkäppchen – natürlich Bio“, einem zertifizierten Unternehmen, das sich ausschließlich mit biologischen Lebensmitteln aus dem ökologischen Landbau beschäftige, und auf der anderen Seite die „Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien“, die sich im konventionellen Getränkebereich bewegten. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat im tenorierten Umfang Erfolg.

Die Benutzung der angegriffenen Marke würde im vorgenannten Umfang - nämlich soweit sich die Handelsdienstleistungen in Klasse 35 auf die Waren „Getränke; sonstige Genussmittel“ beziehen - die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Widerspruchsmarke im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausnutzen. Im Umfang der übrigen Waren und Dienstleistungen besteht weder der Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG noch der des Sonderschutzes einer bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, so dass die Beschwerde im Weiteren zurückzuweisen ist.

A) Eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller 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. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 Rn. 19 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP). Zudem können weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

1. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch und teilweise ähnlich. Ein Teil der Waren und Dienstleistungen sind den Widerspruchswaren unähnlich; eine gänzlich fehlende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kann nicht durch die jeweils anderen maßgeblichen Faktoren ausgeglichen werden, so dass eine Verwechslungsgefahr insoweit schon aus diesem Grund nicht bejaht werden kann.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU).

Ausgehend von diesen Kriterien ist eine Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Waren der Klasse 29 „Fleischextrakte“ zu den Widerspruchswaren „Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze“ gegeben, wenn auch im geringen Bereich; ebenfalls im geringen Ähnlichkeitsbereich liegen die angegriffenen Waren der Klasse 29 „konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes

Obst und Gemüse“ zu den in Klasse 30 fallenden Widerspruchswaren „Würzmittel und Soßen“, weil es sich bei diesen Widerspruchswaren um „Tomatensauce und Chutneys“ handeln kann. Die Waren der Klasse 29 „Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte“ sind ähnlich zu den Widerspruchswaren „Honig, Melassesirup“, bezüglich der „Kompotte“ aber nur im Randbereich. Die Waren der Klasse 29 „Milch“ sind noch ähnlich zu den - nichtalkoholischen - Widerspruchswaren der Klasse 32; ferner sind die Waren der Klasse 29 „Milchprodukte“ in hohem Grade ähnlich zu den Widerspruchswaren „Speiseeis“. Die Waren „Speiseöle und -fette“ der Klasse 29 sind noch ähnlich zu den Widerspruchswaren „Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze“. Alle Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Die Waren der Klasse 31 „frisches Obst und Gemüse“ liegen im geringen Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren der Klasse 32 „Fruchtsäfte“ bzw. „alkoholfreie Getränke“. Die Waren der Klasse 31 „land- und gartenwirtschaftliche Erzeugnisse“ (worunter jeweils auch Kartoffeln, Rüben bzw. rote Bete, Gurken, Gemüse, Obst zu subsumieren sind) sind - über die Waren Säfte - noch ähnlich zu den Widerspruchswaren der Klasse 32 „Fruchtsäfte“ bzw. „alkoholfreie Getränke“ (vgl. zu Vorgenanntem Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, jeweils bei den entsprechenden Warenbegriffen).

Desweiteren ist eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu bejahen zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke „Großhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen, Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen“ im Bereich „Lebensmittel“ zu den Widerspruchswaren der Klasse 30, bei den gehandelten Waren „Getränke“ zu den Widerspruchswaren der Klasse 32 und 33 sowie im Warenbereich „sonstige Genussmittel“ zu den Widerspruchswaren z. B. „Zucker“, „Schokoladenwaren“ oder „alkoholische Getränke“, weil es sich hierbei jeweils um Genussmittel handelt. Das gehandelte Sortiment ist hier identisch zu den jeweils genannten Widerspruchswaren; ferner bieten Händler in diesen Bereichen auch vielfach Eigenmarken an, so dass

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP) die Voraussetzungen für die Annahme einer Ähnlichkeit vorliegen (vgl. alkoholische Getränke zu Handelsdienstleistungen mit solchen: BPatG, Beschluss vom 01.10.2014, 29 W (pat) 86/12).

Schließlich ist eine Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren einerseits und den angegriffenen Waren der Klasse 29 „Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Eier“ sowie den Waren der Klasse 31 „Samenkörner sowie forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz“ andererseits nicht festzustellen.

2. Die von der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen richten sich überwiegend an Endverbraucher, bei denen – trotz der eher niedrigpreisigen Waren – überwiegend von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist, weil der Verbraucher Lebensmitteln und Getränken durchaus mit gewisser Sorgfalt begegnet.
3. Die Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig; Anhaltspunkte für eine verminderte Kennzeichnungskraft liegen nicht vor. Für einen Teil der Waren verfügt die Widerspruchsmarke aber über eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH

GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 - WUNDERBAUM II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 - Culinaria/Villa Culinaria).

Danach ist der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren der Klasse 33 „alkoholische Getränke“, zu denen auch Sekte und Schaumweine zählen, angesichts ihrer jahrzehntelangen und umfangreichen Benutzung, der vor allem im Fernsehen sehr präsenten Werbung sowie ihrer Marktführerschaft (2013 im Sektmarkt LEH 34,7%) auf diesem Warengbiet - auch schon zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke im November 2012 - eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen (vgl. GfK-Gutachten Markenbekanntheit 2013, Bl. 43-48 d. VA.; auch BPatG, Beschluss vom 28.09.2011, 26 W (pat) 553/10; lediglich ergänzend wird auch auf weitere Statistiken/Artikel aus allgemein zugänglichen Medien verwiesen wie z. B. unter „de.statista.com“: Marktanteil von Rotkäppchen-Sekt am Sektabatz in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2015; unter „www.wiwo.de“: Marktanteile der führenden Sektmarken in Deutschland 2014; unter „marktforschung.de“ West-Ost-Markenstudie 2015: „Rotkäppchen Sekt (92 Prozent) bleibt unangefochten die bekannteste Marke“; unter „www.mafo.com“ BrandFeel.News, Umfrage über Markenstärke: „Rotkäppchen erzielt in Puncto Tradition die höchsten Werte (7,6) der gesamten Konkurrenz und ist darüber hinaus bei fast allen Befragten bekannt (96%)“; unter „www.t-online.de“ Artikel über Sekt-Test 2009: „Rotkäppchen ist gut und günstig“; Wikipedia Die freie Enzyklopädie, Stichwort: Rotkäppchen Sektkellereien).

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft beschränkt sich auf die Waren und Dienstleistungen, für die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (BGH GRUR 2009, 484, 491 Rn. 38 - Metrobus; GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Diese erhöhte Kennzeichnungskraft kann auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Dabei ist auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen. Die Ausstrahlungswirkung erstreckt sich aber nicht auf den gesamten Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen).

gen und kann jedenfalls unähnliche Waren und Dienstleistungen nicht erfassen (BPatG, Beschluss vom 02.07.2007, 30 W (pat) 67/06 – FOCUsept/FOCUS; Beschluss vom 30.12.2005, 27 W (pat) 59/04 – ELLE/Ellee). Im vorliegenden Fall kann nicht zuletzt angesichts des gerichtsbekanntes Angebots von alkoholfreiem Sekt unter der Widerspruchsmarke auch von einer erhöhten Kennzeichnungskraft für die nichtalkoholischen Getränke in Klasse 32 ausgegangen werden. Eine solche Ausstrahlungswirkung kommt jedoch für die weiteren Widerspruchswaren, insbesondere der Klasse 30, nicht in Betracht; insoweit verbleibt es bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft.

4. Im Bereich der identischen Waren der Klasse 30 hat – bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hierfür – die angegriffene Marke zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr einen deutlichen Abstand einzuhalten. Bei den im Ähnlichkeitsbereich liegenden angegriffenen Waren der Klasse 29 und 31 sind je nach Grad der Ähnlichkeit und je nach Grad der insoweit zuzubilligenden Kennzeichnungskraft weniger strenge bis strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Im Umfang der ähnlichen Dienstleistungen hat - soweit sich diese auf Getränke und sonstige Genussmittel beziehen - die angegriffene Marke wegen der erheblich erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die maßgeblichen Vergleichswiderspruchswaren einen deutlichen Abstand einzuhalten, in Bezug auf die Handelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel sind die Anforderungen wiederum nicht so streng. Selbst den strengen Anforderungen wird die angegriffene Marke aber gerecht.

- a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken kommt nicht in Betracht.

Die Marken in ihrer Gesamtheit



und

Rotkäppchen

zeigen wegen der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke, insbesondere im Hinblick auf das Bild eines Mädchens, sowie der zusätzlichen Wortbestandteile ausreichend deutliche Unterschiede.

Selbst wenn in klanglicher Hinsicht davon auszugehen ist, dass die angegriffene Marke nur mit dem Wort „Grünkäppchen“ benannt wird - also die Internetadresse sowie der Slogan „- natürlich Bio“ mündlich nicht wiedergegeben werden -, reichen die Unterschiede in den Anfangsilben bei den Vergleichswörtern „Grünkäppchen“ und „Rotkäppchen“ aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Denn die Unterschiede befinden sich am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortbeginn. Zudem werden die Unterschiede der dem übereinstimmenden Wortelement „-käppchen“ vorangestellten Farbangaben „Grün“ und „Rot“ sofort wahrgenommen, so dass ein Auseinanderhalten wegen des abweichenden Sinngehalts sicher möglich ist. Der Grad der Ähnlichkeit ist daher nicht groß genug, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Eine allein prägende Stellung nur des Elements „-käppchen“ in beiden Marken scheidet jeweils wegen der Verbindung zu einer gesamtbegrifflichen Einheit der Wörter „Grünkäppchen“ und „Rotkäppchen“ aus.

b) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ist ebenfalls zu verneinen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung scheidet schon deswegen aus, weil die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie eine Serie mehrerer Zeichen, in die die angegriffene Marke sich einfügt, benutzt (vgl. BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239 Rn. 48 – VOLKSWAGEN/Volksinspektion).

Auch eine Marken usurpation (sei es als mittelbare Verwechslungsgefahr oder Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne) scheidet aus, weil nur ein Teil der Widerspruchsmarke, nämlich „-käppchen“, übernommen wurde. Der vorliegende Streifall ist nicht vergleichbar mit der Entscheidung des erkennenden Senats in Sachen „Volksfahrrad/Volkswagen“ - Beschluss vom 06.04.2016, 29 W (pat) 73/10 -, weil dort - anders als hier - besondere Umstände festzustellen waren, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gerechtfertigt hatten. Die hiesige Widerspruchsmarke „Rotkäppchen“ mag zwar sehr bekannt sein, von ihrem Wortelement „-käppchen“ geht aber keine solche Signalwirkung wie bei „Volks-“ aus. Zudem kann für den hier relevanten Getränkebereich, in dem die Widerspruchsmarke hohe Kennzeichnungskraft besitzt, nicht festgestellt werden, dass Anbieter auf ihre Bioproduktlinien regelmäßig mit „Grün-„ hinweisen. Im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken - insbesondere Wein und Sekt - bezieht sich die Bedeutung von „Grün“ nicht auf ökologische Merkmale, sondern im Wesentlichen auf die Rebsorte bzw. Traubenart (z. B. Grüner Veltliner). Der angesprochene Verkehrskreis, der klanglich nur mit Grünkäppchen konfrontiert wird, stellt daher keinen Bezug zu einer ökologischen Herstellungsweise her. Lediglich derjenige Verbraucher, der die angegriffene Marke vor sich hat und den Zusatz „-natürlich Bio“ aufnimmt, kann zu einer solchen Auffassung gelangen; hier führt dann aber die Internetadresse derart weg von der Widersprechenden und ihrem Unternehmenskennzeichen-Bestandteil „Rotkäppchen“, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche

oder organisatorische Beziehung zwischen den beiden Vergleichsmarkeninhabern nicht vermutet und damit auch keine markenrechtlich relevante herkunftsmäßige Fehlzuordnung vornimmt. Eine solche mögliche Herkunftsverwirrung ist aber für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen erforderlich.

Aus vergleichbaren Erwägungen kommt auch eine sog. mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Eine solche kann gegeben sein, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit geschlossen werden kann (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 510); die gedankliche Verbindung muss sich hier aufdrängen. Hat der Verbraucher die angegriffene Marke vor sich, ruft das Zeichen wegen der Angabe „Grünkäppchen“ zusammen mit dem Bild eines Mädchens mit eng anliegender Kopfbedeckung, trotz der Farbe grün, sofort und ungezwungen die Märchenfigur „Rotkäppchen“ und damit die Widerspruchsmarke in Erinnerung. Allerdings ist wegen der weiteren Ausgestaltung der jüngeren Marke nicht damit zu rechnen, dass die Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen die angegriffene Marke als solche aus dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der älteren Marke ansehen könnte.

Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist nach alledem zu gering, um die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu begründen. Ein Löschungsgrund nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist daher nicht gegeben.

B) Für die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen kann die Beschwerdeführerin ihr Löschungsbegehren aber mit Erfolg auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen. Denn es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner bei Benutzung der angegriffenen Marke für die genannten Handelsdienstleistungen die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutzt.

1. Die angegriffene Marke ist am 28. November 2012 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann (§ 165 Abs. 2 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Diese Voraussetzungen sind bei – im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellender – marken- bzw. funktionsgemäßer Benutzung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Getränke, sonstige Genussmittel“ gegeben.
 - a) Die Widerspruchsmarke ist eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 - PAGO/Tirolmilch;

BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 - WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 - Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 - Springender Pudel).

Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO Cap). Dass der Widerspruchsmarke nach diesen Kriterien – wie oben bereits bei der Kennzeichnungskraft ausgeführt – eine entsprechende Bekanntheit im Inland zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke zukam und weiterhin zukommt, ist gerichtsbekannt und wird vom Inhaber der jüngeren Marke im Übrigen auch nicht in Abrede gestellt. Darüberhinaus verfügt die Widerspruchsmarke über eine besondere Wertschätzung beim Verbraucher in Bezug auf Tradition und Qualität („gut und günstig“).

b) Die Klägerin kann sich auf den Bekanntheitsschutz in entsprechender Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch im Bereich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen berufen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 37 - WUNDERBAUM II; a. a. O. Rn. 24 - Goldbären; a. a. O. Rn. 14 - Springender Pudel).

c) Die Vergleichsmarken sind in für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hinreichender Weise ähnlich. Diese Markenähnlichkeit ist im Ausgangspunkt nach den auch für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundsätzen zu beurteilen, mithin kann sie sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der Bedeutung ergeben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 34 – Goldbären; a. a. O. Rn. 23 – Springender Pudel), wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt. Besteht keine Markenähnlichkeit, scheidet der Bekanntheitsschutz aus (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 68 – CK Calvin Klein; BGH GRUR 2009, 672 Rn. 49 – OSTSEE-POST). Angesichts des Umstands, dass beide Marken den

Bestandteil bzw. das Element „-käppchen“ aufweisen, auch wenn er jeweils nicht im markenrechtlichen Sinne prägender Einzelbestandteil ist, sowie der Wiedergabe eines Mädchens mit eng anliegender Kappe sind klangliche, bildliche und begriffliche Annäherungen bzw. Übereinstimmungen gegeben, die zu einer Ähnlichkeit der Vergleichsmarken führen. Diese ist im vorliegenden Fall zwar zu gering, um die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu begründen. Für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG liegt aber eine ausreichende Markenähnlichkeit vor.

Nicht Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz ist nämlich - sowohl nach der Rechtsprechung des EuGH wie auch der des BGH -, dass eine Verwechslungsgefahr oder eine Herkunftstäuschung besteht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 58 - Intel/CPM; BGH a. a. O. Rn. 29 und 36 - Springender Pudel). Es genügt vielmehr, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 30 - Intel/CPM; GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 31 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; BGH a. a. O. Rn. 29).

Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM). Ob mit dieser "gedanklichen Verknüpfung" gemeint ist, dass auch jene Zeichenassoziationen erfasst werden, die die bekannte Marke in Erinnerung rufen oder bloße Assoziationen gerade nicht ausreichen - was durchaus in Rechtsprechung und Literatur kontrovers disku-

tiert wird - muss hier nicht abschließend beurteilt werden. Denn im vorliegenden Fall stellt die angegriffene Marke jedenfalls nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur bekannten Widerspruchsmarke her.

Unter Berücksichtigung der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie ihrer stark erhöhten Kennzeichnungskraft für die Ware Sekt werden die angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke – sofern ihnen diese im Rahmen von Handelsdienstleistungen mit Sekt begegnet – gedanklich mit der bekannten älteren Sektmarke verknüpfen. Dabei handelt es sich nicht um eine bloße Assoziation, die aufgrund einer geschickt gewählten begrifflichen Annäherung bestehende Zeichenunterschiede überwindet (z. B. über einen den beiden Marken gemeinsamen Oberbegriff oder ein beiden Marken zugrunde liegendes Zeichenbildungsprinzip), vielmehr ruft der Wortbestandteil „Grünkäppchen“ sowie dessen schriftbildliche und klangliche Teilübereinstimmung in „-käppchen“ im Zusammenhang mit dem Bild eines Mädchens mit (grünem) Käppchen beim Verbraucher sofort und unmittelbar die Widerspruchsmarke „Rotkäppchen“ in Erinnerung; das angegriffene Zeichen erreicht durch diese Annäherungen/Übereinstimmungen die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs. Dies gilt aber nur im Getränkebereich, nicht hingegen im Bereich der hier sogar identischen Waren der Klasse 30, weil hierfür keinerlei erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit festzustellen ist und bei einem solchen Handelssortiment der Verbraucher die Widerspruchsmarke gar nicht assoziiert.

d) Die angegriffene Marke nutzt die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund aus. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der

bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 54 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO Cap). Mit der Annäherung an die Widerspruchsmarke „Rotkäppchen“ macht sich der Beschwerdegegner deren Bekanntheit und Gütevorstellungen zunutze, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen „Sekt“ verbindet; er begibt sich insoweit in deren Sogwirkung. Einen rechtfertigenden Grund dafür hat der Beschwerdegegner weder vorgetragen, noch ist ein solcher ersichtlich.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der Beschluss der Markenstelle daher teilweise aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang anzuordnen. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

C) Für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu