



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 515/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 057 534

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 2014 unter Ziffer 1.) wird aufgehoben, soweit die Teillöschung für die Waren der

Klasse 30: Pralinen mit Füllung;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige 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)

auch aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 052 316 angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 30 2009 052 316 zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Freesecco

ist am 21. Oktober 2011 angemeldet und am 15. März 2012 unter der Nummer 30 2011 057 534 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für 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, Mellassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige 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).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 20. April 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widersprüche erhoben

1. aus der Wortmarke

feelsecco

die am 8. Februar 2010 in das beim DPMA geführte Register unter der Nummer 30 2009 052 314 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

und

2. aus der Wort-/Bildmarke



die am 28. Oktober 2009 in das beim DPMA geführte Register unter der Nummer 30 2009 052 316 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Mit Beschluss vom 11. März 2014 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA unter Ziffer 1.) die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr der Verwechslung mit beiden Widerspruchsmarken für die Waren der

Klasse 30: Pralinen mit Füllung;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige 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).

angeordnet und die Widersprüche im Übrigen zurückgewiesen. Unter Ziffer 2.) hat sie den Widerspruch aus einer dritten Marke zurückgewiesen und unter Ziffer 3.) das Verfahren über den Widerspruch aus einer vierten Marke bis zur Rechtskraft des vorliegenden Verfahrens ausgesetzt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichswaren in Klasse 33 seien identisch. Zwischen den Widerspruchprodukten in Klasse 33 und den in Klasse 32 angegriffenen Waren sei eine mittlere Ähnlichkeit anerkannt. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke den erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die ältere Wortmarke und die jüngere Marke seien mehrbestandteilige Einwortmarken, weshalb eine Prägung durch Einzelbestandteile nicht in Betracht komme. Die angegriffene Marke sei aus dem englischen Wort „Free“ für „frei“ und das italienische Adjektiv „secco“ für „trocken“ zusammengesetzt, das bei Weinen für die Geschmacksrichtung „herb“ verwendet werde und ein gängiges Kurzwort für den Perlwein „Prosecco“ darstelle. Die ältere Marke habe den identischen Begriff dem englischen Wort „feel“ für „fühlen“ nachgestellt. Die Vergleichsmarken stünden sich als untrennbare Gesamtbegriffe gegenüber, die phonetisch in der Laut- und Buchstabenfolge weitgehend übereinstimmten und sich nur im wenig auffälligen Wortinneren durch die klangschwachen Konsonanten „r“ und „l“ unterschieden. Silbengliederung und Vokalfolge seien identisch. Der identische Doppelvokal am jeweiligen Wortanfang werde von maßgebenden Teilen des Publikums wie ein langgezogenes „i“ ausgesprochen. Die geringen klanglichen Unterschiede würden angesichts ungünstiger Hörbedingungen der Verkaufsstellen, wie

in Lokalen und Diskotheken, leicht überhört. Die Vergleichsmarken näherten sich auch schriftbildlich deutlich an. Auch eine begriffliche Nähe sei gegeben, weil die Wortanfänge „Free“ und „feel“ sich zu der Gesamtbedeutung „fühle (dich) frei“, also zu einem oft verwendeten Slogan, verbänden. Da sich die Vergleichsmarken unter jedem Aspekt sehr nahe kämen, könne wegen des Zusammenwirkens eine komplexe Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Gleiche gelte für die ältere Wort-/Bildmarke, die durch das Wortelement „feelsecco“ geprägt werde. Die Bildelemente, Schmetterling auf kreisförmigem Hintergrund mit zwei Zierelementen, seien nicht geeignet, mündlich übermittelt zu werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat im Beschwerdeverfahren am 25. Mai 2016 die rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken bestritten, worauf die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Marketing- und Vertriebsleiters vom 26. Juli 2016 vorgelegt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage B 1 zum Schriftsatz vom 28. Juli 2016 Bezug genommen. Die Inhaberin der jüngeren Marke ist der Ansicht, die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen seien im Hinblick auf die vorliegenden Massenwaren und bei der Größe des Geschäftsbetriebs der Widersprechenden zu gering, um eine quantitativ ausreichende Benutzung zu belegen. Bei der Benutzung ab 2012 sei der kennzeichnende Charakter der beiden Widerspruchsmarken verändert. Im Gegensatz zur Einwortmarke „feelsecco“ werde die getrennte Wiedergabe „feel secco“ als Imperativ im Sinne von „fühle, spüre trocken!“ verstanden und auf das Geschmackserlebnis hingewiesen. Beide Widerspruchsmarken verfügten nur über äußerst geringe Kennzeichnungskraft, weil sie aus beschreibenden bzw. verbrauchten Elementen zusammengesetzt seien. Wegen des in der Werbesprache häufig verwendeten Wortes „feel“, in dem der Verkehr mühelos den Hinweis auf „feel good“ im Sinne von „Wohlfühlen“ erkenne, sei dieses rein beschreibend. Deshalb habe die Beschwerdekammer des EUIPO in der Entscheidung vom 13. Februar 2012 (R 1754/2010-4) die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „DOLE MAKES YOU FEEL GOOD“ und „THE FEEL GOOD DRINKS COMPANY“ für Waren der

Klasse 32 verneint. Die Vergleichsmarken unterschieden sich klanglich und schriftbildlich aufgrund der unterschiedlichen und für jeden sofort erfassbaren Sinngehalte in den jeweiligen Anfangsbestandteilen „Free“ für „frei“ und „feel“ für „fühlen“ ausreichend voneinander. Der gemeinsame Endbestandteil „secco“ habe eine deutlich eingeschränkte Bedeutung, weil er eines der gebräuchlichsten Wortelemente im Bereich der Schaumweine sei. Auf dem Markt gebe es eine sehr große Anzahl von Marken mit diesem verbrauchten Endbestandteil, weshalb der Verkehr den übrigen Markenelementen größere Aufmerksamkeit widme. Wegen der Einzelheiten dieser Marken wird auf die Beschwerdebegründung nebst Anlagen Bezug genommen. Auch der Senat habe in den Entscheidungen 26 W (pat) 89/07 – Rio Secco/Bro-Secco“ und 26 W (pat) 30/11 – Perisecco/Riesecco die Verwechslungsgefahr verneint, obwohl es sich bei dem gemeinsamen Bestandteil „secco“ um eine beschreibende Angabe handele und die Wortanfänge die unterscheidungskräftigen Elemente darstellten. In zahlreichen weiteren vergleichbaren Fällen habe das BPatG die Verwechslungsgefahr verneint: 26 W (pat) 552/12 – Fleesengeist/Friesengeist, 25 W (pat) 33/98 – Agilmed/ACIMED, 24 W (pat) BEMED/GERMED, 25 W (pat) 206/99 – Isoral/NIZORAL, 30 W (pat) 118/04 – Nanokort/NASACORT und 30 W (pat) 67/04 – Viva Vita/VERAVITA.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 11. März 2014 unter Ziffer 1. aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus der Wortmarke 30 2009 052 314 und aus der Wort-/Bildmarke 30 2009 052 316 für die Waren der

Klasse 30: Pralinen mit Füllung;

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).

angeordnet worden ist, und die Widersprüche aus der Wortmarke 30 2009 052 314 und der Wort-/Bildmarke 30 2009 052 316 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung. Sie trägt vor, dass beide Widerspruchsmarken in den Jahren 2011 und 2012 auf dem Flaschenetikett für alkoholische Getränke, nämlich für Fruchtwein-Cocktails, verwendet worden seien. 2011 seien über 2... Flaschen zu einem Umsatz von über ... € vertrieben worden, während 2012 der Verkauf von über 1... Flaschen einen Umsatz von über ... € erzielt habe. Ab dem Jahr 2012 seien mit den beiden Widerspruchsmarken auf einem neuen Etikett gekennzeichnete Fruchtschaumwein-Cocktails vertrieben worden. Von Anfang 2012 bis 2016 seien über 2... Flaschen mit dem neuen, in der eidesstattlichen Versicherung gezeigten Etikett auf den deutschen Markt gebracht und Umsätze in Höhe von über ... € erzielt worden. Soweit auf dem neuen Etikett der hintere Bestandteil des Wortes „feelsecco“ etwas größer geschrieben worden sei, habe dies nicht den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke verändert. Auch das Weglassen des Bildbestandteils der älteren Wort-/Bildmarke führe nicht zu einer

abweichenden Verwendung, weil das Wortelement als wesentlicher Markenbestandteil erhalten bleibe. Die Widerspruchsmarken verfügten über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil „feelsecco“ eine originelle Fantasiebezeichnung für die beanspruchten alkoholischen Getränke darstelle. Angesichts der nachgewiesenen Vertriebszahlen könne sogar von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Die Vergleichswaren in Klasse 33 seien identisch. Im Verhältnis zu den für die jüngere Ware registrierten Produkten in Klasse 32 sei eine hochgradige Ähnlichkeit gegeben. Biere seien auch alkoholische Getränke. Die alkoholfreien Getränke würden als Alternative oder ergänzend zu Alkoholika angeboten oder gemischt konsumiert. Beide Produktarten würden nebeneinander präsentiert oder beworben sowie in Flaschen und Gläsern angeboten. Bei den in Klasse 30 für die angegriffene Marke beanspruchten „Pralinen mit Füllung“ sei ebenfalls eine Ähnlichkeit anzunehmen, weil alkoholische Getränke, wie z. B. bei Weinbrandbohnen, als Füllung dienen. Die sich gegenüberstehenden Wortmarken seien klanglich und schriftbildlich nahezu identisch. Beide seien exakt gleich lang und bestünden jeweils aus neun Buchstaben, von denen acht übereinstimmen. Der die übrigen Buchstaben überragende erste Buchstabe „f“ sowie der auffällige, runde Buchstabe „o“ am Ende fielen dem Betrachter sofort ins Auge. Ebenso bildlich auffällig seien die identischen Doppellaute „ee“ und „cc“. Solche übereinstimmenden Merkmale fielen erfahrungsgemäß stärker aus. Beide Marken bestünden aus drei Silben und ihre Vokalfolge stimme exakt überein. Beide Zeichen seien originelle Fantasiebegriffe, weshalb eine Verwechslungsgefahr auch begrifflich nicht ausgeschlossen sei. Die ältere Wort-Bildmarke werde von dem Wortbestandteil „feelsecco“ geprägt, weshalb Vorstehendes auch für sie gelte. Die von der Beschwerdeführerin aufgezählten Marken mit dem Bestandteil „secco“ seien nicht vergleichbar, weil es sich im Gegensatz zu den vorliegenden Einwortmarken um mehrgliedrige Kombinationsmarken handle. Die von der Beschwerdeführerin genannten patentgerichtlichen Entscheidungen könnten auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden.

Mit Schreiben vom 10. Mai 2016 und 25. August 2017, letzteres unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 und 3, Bl. 91 – 104 GA), sind die Verfahrensbeteiligten auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet.

Zwischen der angegriffenen Marke „**Freesecco**“ und der Widerspruchswortmarke „**feelsecco**“ besteht in dem von der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA mit Beschluss vom 11. März 2014 unter Ziffer 1.) festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wäh-



rend die rechtserhaltende Benutzung der älteren Wort-/Bildmarke feelsecco nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken am 25. Mai 2016 bestritten. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

I. Widerspruch aus der **Wortmarke „feelsecco“** (30 2009 052 314)

1. a) Die Nichtbenutzungseinrede ist nur gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist für die am 8. Februar 2010 eingetragene Widerspruchswortmarke mit Ablauf des 8. Februar 2015 und damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. April 2012 geendet hat.

b) Der Widersprechenden oblag es daher, glaubhaft zu machen, dass sie ihre ältere Wortmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also im Zeitraum von März 2013 bis März 2018, rechtserhaltend benutzt hat. Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dies ist ihr gelungen.

aa) Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG liegt vor, wenn die Marke nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden

Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten (vgl. EuGH GRUR 2009, 156 Rdnr. 13 – Radetzky-Orden/BKFR; GRUR 2003, 425 Rdnr. 43 – Ansul/Ajax; BGH MarkenR 2017, 551 Rdnr. 17 – Glückskäse). Von einer ernsthaften Benutzung ist jedenfalls auszugehen, wenn keine bloße Scheinbenutzung vorliegt, sondern die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2003, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Die Benutzung der Marke braucht nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (EuGH a. a. O. Rdnr. 39 – Ansul/Ajax). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rdnr. 70 f. – The Sunrider Corp./HABM [Vitafruit], GRUR 2006, 582 Rn. 72 - VITAFRUIT: Verkauf von ca. 300 Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von ca. 4.800 €).

bb) Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchswortmarke „feelsecco“ für Fruchtschaumwein-Cocktails und damit für die Untergruppe „Cocktails“ nach Ort und Umfang für den maßgeblichen Benutzungszeitraum von März 2013 bis März 2018 hinreichend glaubhaft gemacht.

aaa) Die Widersprechende hat durch Vorlage der eidesstattlichen Versicherung ihres Marketing- und Vertriebsleiters vom 26. Juli 2016 glaubhaft gemacht, dass sie im Inland im Jahr 2013 über 890.000, im Jahr 2014 über 400.000, im Jahr 2015 über 100.000 und im Jahr 2016 noch über 1... Flaschen Fruchtschaumwein-Cocktail vertrieben und damit Umsätze von über ... € in 2013, über ... € in 2014, über ... € in 2015 und über ... € in 2016 erzielt hat. Zwar enthält die Aufstellung in der eidesstattlichen Versicherung Angaben nur bis zum

Jahr 2016, aber für eine ernsthafte Benutzung ist keine Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (EuGH a. a. O. Rdnr. 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 – VOODOO). Wie der eidesstattlichen Versicherung zu entnehmen ist, ist die Marke seit 2012 und damit seit vielen Jahren kontinuierlich benutzt worden, so dass fehlende Angaben für das Jahr 2017 und wenige Monate bis März 2018 keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlungen geben.

bbb) Bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtung kann trotz der nachgewiesenen Benutzung nur für „*Fruchtschaumwein-Cocktails*“ von dem Oberbegriff „*Cocktails*“ im Sinne alkoholischer Mischgetränke ausgegangen werden. Insoweit handelt es sich nämlich um eine nach Zweck, Darreichung und regelmäßiger stofflicher Zusammensetzung homogene Produktgruppe, deren Zuschnitt auch dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden, Rechnung trägt (vgl. zur sog. erweiterten Minimallösung: BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).

cc) Die Widersprechende hat ihre Wortmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum auch der Art nach rechtserhaltend benutzt.

aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt worden ist, muss vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um von der

Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ohne Bedeutung sind (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo m. w. N.; GRUR 2014, 662 Rdnr. 18 – Probiotik m. w. N.).

bbb) Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung der Marke abweichende Form kommt es auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise an (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 31 – Duff Beer). Die Widerspruchswaren „Cocktails“ richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister) als auch an den Getränkefachhandel.

ccc) Auf den von der Widersprechenden seit dem Jahr 2012 verwendeten Flaschenetiketten



wird die dort abgebildete Wortmarke „feelsecco“ trotz der zusätzlichen Bild- und Wortbestandteile noch deutlich wahrgenommen.



(1) Die auf den Etiketten dargestellte Volutenranke bleibt aufgrund der feinen Linienführung eher im Hintergrund und wird nur als schmückendes Beiwerk empfunden. Die neun kleinen ungefüllten Kreise unterschiedlicher Größe deuten den Schwarm hochsteigender Sektperlen an und

dienen lediglich der Illustration des Kohlendioxidgehalts des Getränks. Werbeübliche Gestaltungselemente auf Flaschenetiketten sind auch der breite silberne, schräg gestellte Balken und die dunkelblaue, an der unteren Kante weiß umrandete Banderole. Die drei kleinen, weiß oder farbig gefüllten Kreise auf der Banderole stellen ebenfalls reine Zierelemente dar, wenn sie überhaupt ins Blickfeld rücken.



(2) Bei den auf den Etiketten größtenteils herausgestellten Wortzusätzen „Hugo Rosé“ und „Hugo“ jeweils „mit Holunderblüte“ sowie „Sprizz ... bitter-süß“ handelt es sich um glatt beschreibende Angaben für bestimmte Getränke, Inhaltsstoffe und/oder Geschmacksrichtungen. Denn „Hugo“ ist ein bekannter, schwach alkoholischer Cocktail aus Prosecco, Zitronenmelisse- oder Holunderblüten-Sirup, frischer Minze und Mineral- oder Sodawasser ([https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_\(Cocktail\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_(Cocktail))) und Sprizz, auch Spritz oder Veneziano, wird ein beliebtes Mixgetränk aus Weißwein, Mineralwasser und einer Spirituose genannt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Sprizz>).

(3) Von einer markenmäßigen Kennzeichnung werden die angesprochenen Verkehrskreise daher erst bei der in der Mitte des Etiketts aufgedruckten Wortkombination „feelsecco“ ausgehen, weil ihr im Gegensatz zu allen anderen Angaben ein eindeutiger beschreibender Sinngehalt fehlt.

(3.1) Das Adjektiv „feel“ mit der Bedeutung „fühlen, empfinden, spüren“ (www.leo.org) gehört zum englischen Grundwortschatz und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in diesem Sinne verstanden.

(3.2) Der Bestandteil „secco“ stammt aus dem Italienischen und beschreibt alkoholische Getränke als „trocken“ (www.leo.org), was selbst dem Durchschnitts-

verbraucher auf Grund seiner umfangreichen Verwendung auf Wein-, Schaumwein- und Perlweinetiketten bekannt ist. Ferner ist er an den Begriff „Prosecco“ angelehnt, mit dem ein aus der Prosecco-Traube hergestellter italienischer Perl- bzw. Schaumwein bezeichnet wird, der im Inland allgemeine Bekanntheit genießt (www.duden.de). Ob „Secco“ schon im Jahre 2011 zur Bezeichnung deutschen Perlweins verwendet worden ist (<https://de.wikipedia.org/wiki/Secco>), kann letztlich dahinstehen, weil auch dann die beschreibende Bedeutung im Vordergrund steht.

(3.3) In seiner Gesamtheit kann der Wortverbindung „feelsecco“ - egal, ob in einem Wort oder in der möglicherweise optisch getrennt wirkenden Schreibweise



auf dem benutzten Flaschenetikett - nur der Imperativsatz „fühle, empfinde, spüre trocken“, „fühle (Dich) trocken“ oder „fühle Perlwein“ entnommen werden, der über „Cocktails“ keine sinnvolle Aussage trifft und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch kein Geschmackserlebnis beschreibt. Denn beim „Fühlen“ wird etwas mit dem Tastsinn wahrgenommen, während nur beim Schmecken mit der Zunge und ggfls. zusätzlich mit dem Geruchssinn ein Geschmack erkannt wird. Trotz des beschreibenden Anklangs des möglicherweise auch verbrauchten Elements „secco“ stellt die um das vorangestellte Wort „feel“ ergänzte Widerspruchsmarke „feelsecco“ insgesamt ein Kunstwort dar.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann dem Element „feel“ ohne den Zusatz „good“ nicht die Bedeutung „Wohlfühlen“ zukommen, wie dies in der von ihr angeführten Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom 13. Februar 2012 zu den Vergleichsmarken „DOLE MAKES YOU FEEL GOOD“ und „THE FEEL GOOD DRINKS COMPANY“ (R 1754/2010-4) angenommen werden konnte. Aber auch die Bedeutung „Fühle (Dich) trocken wohl“ würde nicht zu einer sinnvollen Sachaussage über „Cocktails“ führen.

(3.4) Soweit aufgrund des auf dem Etikett größtmäßig hervorgehobenen Elements „secco“ trotz Beibehaltung des normalen Buchstabenabstandes die Marke „feelsecco“ aufgespaltet wirken sollte, sieht der Verkehr darin noch keine wesentliche Veränderung, weil die in den Worten verkörperte Fantasiebezeichnung auch in der geänderten Schreibweise noch ohne weiteres als Gesamtbegriff erkennbar bleibt (BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus Magnus).

(3.5) Da somit nur die Bezeichnung „feelsecco“ eigene Kennzeichnungskraft hat, können weder die Grafikelemente noch die beschreibenden Zusätze den Gesamteindruck wesentlich mitprägen. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der älteren Wortmarke ist daher nicht eingetreten.



(3.6) Was die auf den Etiketten hervorgehobenen Wortzusätze „Pretty Woman Erdbeere“ oder „Rabarbara mit Rhabarber“ betrifft, könnten neben den beschreibenden Angaben „Erdbeere“ und „mit Rhabarber“ auch die Bezeichnungen „Pretty Woman“ und „Rabarbara“ beschreibenden Charakter haben. Denn „Pretty Woman“ ist der Name eines Cocktails, der aus Sekt, Ananassaft, Erdbeeren und Zucker gemixt wird (https://www.kochwiki.org/wiki/Pretty_Woman; <https://www.cocktaildatenbank.de/cocktail-rezepte/1793-pretty-woman>), und der osteuropäische Begriff für Rhabarber könnte aufgrund des fast gleichlautenden deutschen Pflanzennamens sowie der Erläuterung auf dem Etikett als Hinweis auf diesen Inhaltsstoff erkennbar sein. Aber selbst wenn die beiden - mit einem „R“ im Kreis als Hinweis auf eine erfolgte Markenregistrierung versehenen - Bezeichnungen dem Verkehr nicht geläufig wären, handelte es sich um in der fraglichen Branche übliche Zweitkennzeichnungen, so dass der Verkehr von zwei eigenständigen Herkunftshinweisen ausginge.

2. Die beschwerdegegenständlichen, angegriffenen Waren in den Klassen 30, 32 und 33 und die Widerspruchsprodukte „*Cocktails*“ sind identisch oder zumindest durchschnittlich ähnlich.

a) 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 die Art der Waren oder 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 (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 85 – The Sunrider Corp./HABM [Vitafruit]; BGH a. a. O. Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club).

b) Identität besteht mit den angegriffenen Waren „*alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)*“ in Klasse 33, weil die Widerspruchsprodukte „*Cocktails*“ von diesem Oberbegriff umfasst werden.

c) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist auch zwischen „*Cocktails*“ und den von der jüngeren Marke beanspruchten Getränken und Getränkepräparaten in Klasse 32 anzunehmen. Denn „*Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer, andere alkoholfreie Getränke, entalkoholisierte Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte sowie Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken*“ können stoffliche Bestandteile von „*Cocktails*“ sein.

d) Normale Ähnlichkeit besteht auch zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „*Biere*“, da sowohl Biere mit Cocktillaroma als auch Cocktails mit Bier angeboten werden, wie eine Internetrecherche des Senats ergeben hat (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. August 2017).

e) Da sog. „Cocktailpralinen“ hergestellt werden, die entweder mit Cocktails flüssig gefüllt sind oder Cocktillaromen enthalten (s. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. August 2017) ist auch bei „*Pralinen mit Füllung*“ eine durchschnittliche Ähnlichkeit anzunehmen.

3. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl der alkoholhaltigen Vergleichswaren wird, auch unter Berücksichtigung der Altersbegrenzung für hochprozentigen Alkohol, abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden. Dies gilt erst recht für gefüllte Pralinen und alkoholfreie Getränke.

4. Die Widerspruchswortmarke „feelsecco“ verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Wie bereits im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung ausgeführt worden ist, handelt es sich trotz des beschreibenden Anklangs des möglicherweise auch verbrauchten Elements „secco“ wegen des vorangestellten, kennzeichnungskräftigen Wortes „feel“ insgesamt um eine Fantasiebezeichnung für „*Cocktails*“.

b) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.

aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend er-

kennen (st. Rspr.; EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH BGH a. a. O. Rdnr. 29 – Wunderbaum II). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster).

bb) Tatsachen, aus denen sich eine aufgrund umfangreicher Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt, sind weder vorgetragen noch gerichtsbekannt.

Die nachgewiesenen Umsatzzahlen reichen allein nicht aus, um einen erhöhten Schutzzumfang zuzuerkennen. Diese Zahlen erlauben schon deswegen keine Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, weil die Widersprechende keine Zahlen über die Gesamtumsätze des einschlägigen Marktes mitgeteilt hat und die Erfahrungstatsache gilt, dass umsatzstarke Marken wenig bekannt und umsatzschwache Marken, z. B. wegen ihrer Exklusivität, sehr bekannt sein und bleiben können (vgl. OLG Köln, MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG; 29 W (pat) 15/09 – BLUE PANTHER/Panther; 26 W (pat) 23/06 – Grüne Bierflasche).

5. Ausgehend von teilweise identischen, teilweise durchschnittlich ähnlichen Waren, durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und normaler Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke „feelsecco“ wegen weit überdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit nicht mehr ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von

dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 – ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – BioGourmet).

b) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden klanglich in sehr hohem Maße ähnlich wahrgenommen.

aa) Trotz des beschreibenden Anklangs durch den übereinstimmenden Bestandteil „secco“ werden die Vergleichsmarken nicht durch die Anfangswörter „Free“ und „feel“ geprägt.

aaa) Eine derartige Prägung, die in erster Linie in Bezug auf mehrgliedrige Marken in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2010, 729, 732 Rdnr. 34 – MIXI), ist auch in Bezug auf Einwortmarken wie die Vergleichsmarken, die sich einer Aufteilung in trennbare „Bestandteile“ an sich entziehen, nicht ausgeschlossen. Besondere

Umstände, die vorliegend Anlass gäben, die beiden Anfangswörter als eigenständige Komponenten wahrzunehmen, sind hier jedoch nicht ersichtlich.

bbb) Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Adjektiv „Free“ mit der Bedeutung „frei; kostenlos; befreit; offenherzig; ungebunden“ (www.leo.org) hat zusammen mit der Endung „secco“ für „trocken“ die Gesamtbedeutung „frei trocken“ oder „kostenlos trocken“. Damit beschreibt „Freesecco“ keine Merkmale der beanspruchten, beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 30, 32 und 33. Selbst wenn „secco“ mit „Perlwein“ gleichgesetzt würde, was die Gesamtbedeutungen „freier, ungebundener Perlwein“ oder „kostenloser Perlwein“ zur Folge hätte, würden sie keine sinnvolle Aussage übermitteln, weil es keine Freiheit für den Perlwein gibt und dem Warenbegriff die Entgeltlichkeit immanent ist. Bei der jüngeren Marke handelt es sich damit um einen künstlichen Gesamtbegriff.

ccc) Auch die Widerspruchsmarke „feelsecco“ stellt, wie bereits im Rahmen der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung eingehend erörtert, einen einheitlichen Fantasiebegriff dar, bei dem der Verkehr keine Veranlassung hat, zwischen einem prägenden und einem vernachlässigungsfähigen Bestandteil zu unterscheiden.

bb) Abgesehen davon, dass schon der Endbestandteil des jüngeren Zeichens „Freesecco“ mit demjenigen der Widerspruchsmarke „feelsecco“ identisch ist, besteht auch am Wortanfang eine weit überdurchschnittliche phonetische Ähnlichkeit. Die Vergleichsmarken kommen sich im klanglichen Gesamteindruck zu nahe, denn sie stimmen in acht von neun Buchstaben überein, insbesondere auch am stärker beachteten Wortbeginn, nämlich im Anfangskonsonanten und im ersten betonten Doppelvokal. Ferner verfügen sie über dieselbe Vokalfolge, dieselbe Anzahl Silben und denselben Sprech- und Betonungsrhythmus. Die Unterschiede in den klangschwachen Konsonanten „r“ bzw. „l“, die stimmlos gesprochen werden, fallen insbesondere bei ungünstigen Übertragungsverhältnissen demgegenüber in der Aussprache nicht ins Gewicht. Angesicht dieser überwiegenden Übereinstimmungen in Silbengliederung, Vokalfolge und Betonung sind sich die gegenüber-

stehenden Markenwörter in ihrem Gesamtklangbild so ähnlich, dass damit gerechnet werden muss, dass auch der unterschiedliche Begriffsgehalt der Anfangswörter, einerseits das englische Adjektiv „Free“ mit der Bedeutung „frei“ und andererseits das englische Verb „feel“, das mit „fühlen“ übersetzt wird, nicht ausreichend wahrgenommen wird. Denn auch Käufern, denen diese unterschiedlichen Bedeutungen ohne weiteres geläufig sind, nützt die begriffliche Abgrenzung nichts, wenn sie sich wegen der großen Klangähnlichkeit verören, weil ihnen dann der Sinngehalt überhaupt nicht oder der falsche Begriff zum Bewusstsein kommen (EuGH MarkenR 2011, 22 Rdnr. 47 – Clina/CLINAIR; BGH GRUR 1986, 253, 255 – Zentis). Aufgrund der großen klanglichen Ähnlichkeit kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch die unterschiedlichen Sinngehalte daher nicht in Betracht.

6. Eine andere Beurteilung kann auch nicht unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen des BPatG erfolgen, in denen eine Verwechslungsgefahr verneint wurde.

Beim Beschluss 26 W (pat) 552/12 – Fleesengeist/FRIESENGEIST sind die Anfangssilben klanglich und schriftbildlich nur gering ähnlich und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist unterdurchschnittlich. Die Marken „Agilmed“ und „ACIMED“ (25 W (pat) 33/98) unterscheiden sich am stärker beachteten Wortanfang im Klang- und Schriftbild hinreichend deutlich. Dies gilt auch für die Vergleichsmarken „BEMED/GERMED“ (24 W (pat) 247/94), „Viva Vita/VERAVITA“ (30 W (pat) 67/04) und „Isoral/NIZORAL“ (25 W (pat) 206/99). Bei den Marken „Nanokort“ und „NASACORT“ fehlt es an der Übereinstimmung in allen Vokalen. Sowohl die Marken „Rio Secco“ und „Bro-Secco“ (26 W (pat) 89/07) als auch die Kennzeichen „Perisecco“ und „Riesecco“ (26 W (pat) 30/11 unterscheiden sich in den Anfangskonsonanten, in der Silbenzahl und in den Vokalen.

II. Widerspruch aus der **Wort-/Bildmarke „feelsecco“** (30 2009 052 316)

1. a) Die Nichtbenutzungseinrede ist auch hier nur gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist für die am 28. Oktober 2009 eingetragene Widerspruchsmarke mit Ablauf des 28. Oktober 2014 und damit nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. April 2012 geendet hat.

b) Der Widersprechenden oblag es daher, glaubhaft zu machen, dass sie ihre Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also im Zeitraum von März 2013 bis März 2018, rechtserhaltend benutzt hat. Dies ist ihr nicht gelungen.

2. Die Widersprechende hat Nachweise für die Benutzung der älteren Wort-

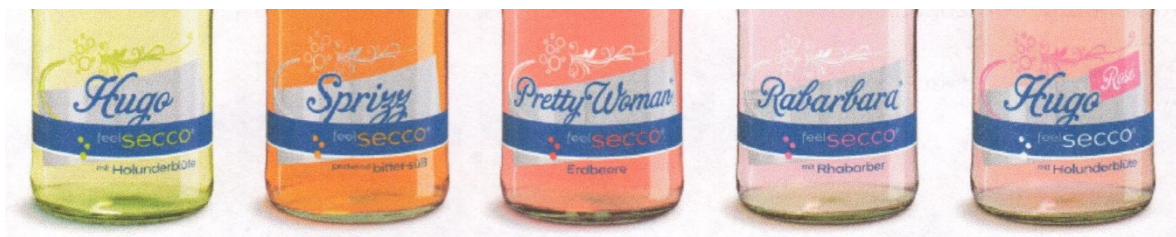


/Bildmarke **feelsecco** der Art nach nur für die Jahre 2011 und 2012 und damit nur für eine Zeitspanne außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums glaubhaft gemacht. Seit der Neugestaltung des Flaschenetiketts im Jahre 2012 hat sie nur Verwendungsformen dargelegt und glaubhaft gemacht, die gegenüber der eingetragenen Wort-/Bildmarke durch das seitdem vollständig entfallene prägnante Bildsymbol „Schmetterling vor einem kreisförmigen Hintergrund“ eine relevante Veränderung des kennzeichnenden Charakters bedeuten.

a) Wenn der Bildbestandteil eine eigenständig kennzeichnende Stellung einnimmt, kann das dazu führen, dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die ihm bekannte eingetragene Marke sieht, wenn der betreffende Bestandteil ersatzlos wegfällt (vgl. BGH GRUR 1999, 498, 499 – Achterdiek). Dies ist vorliegend der Fall.



b) Der dreiecksmäßige Gesamtaufbau der Wort/Bildmarke macht das Bild des Schmetterlings, der vor einer dunklen, kreisförmigen Bildfläche aufsteigt, zum zentralen Blickfang. Auf den seit dem Jahr 2012 verwendeten Flaschenetiketten



fehlt dieses aufgrund des Schwarz-Weiß-Kontrastes prägnante und auffällig gra-



fisch gestaltete Bildelement, das nicht nur als bedeutungslose Ausschmückung oder Illustration des Wortbestandteils „feelsecco“ erscheint, sondern über gleichrangige Kennzeichnungskraft verfügt. Ferner findet eine erhebliche Umgestaltung und neue Betonung der Volutenranke durch deren obere statt untere Positionierung sowie durch Hinzufügung ungefüllter Kreise unterschiedlicher Größe als Andeutung hochsteigender Sektperlen auf den Etiketten



statt. Zudem wird die Volutenranke in der benutzten Darstellung durch den silbernen Balken und die dunkelblaue Banderole sowie weitere Wortelemente, z. B. „Hugo Rosé mit Holunderblüte“, deutlich unterbrochen.

c) Das Weglassen des mitprägenden Grafikelements „Schmetterling vor einem kreisförmigen Hintergrund“ auf den Etiketten stellt eine derart deutliche Ab-

wandlung der älteren Wort-/Bildmarke dar, dass der Verkehr das eingetragene Kennzeichen und die benutzten Formen nicht als ein und dasselbe Zeichen wertet.

Die Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke kann auch nicht im Hinblick auf den in ständiger Rechtsprechung anerkannten Grundsatz verneint werden, dass bei einer Wort-Bild-Kombination in der Regel das Wort als einfachste Benennungsform den Gesamteindruck prägt, denn die Frage der Prägung einer Kombinationsmarke durch einen Einzelbestandteil dient ausschließlich der Bestimmung des Schutzzumfangs bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr. Demgegenüber ist Gegenstand der Prüfung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG allein die Frage, ob der Verkehr die konkret eingetragene und benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Da für die Prüfung des kennzeichnenden Charakters nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG grundsätzlich die konkret eingetragene und die benutzte Form zu vergleichen sind, darf in keinem Fall ein Bildbestandteil deshalb außer Acht bleiben, weil er bei der mündlichen Benennung erfahrungsgemäß nicht wiedergegeben wird (BPatG 26 W (pat) 348/03 – Vitality/MILRAM Vitality).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä