



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 28/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Juli 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 069 643

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 3. April 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, durch eine Beamtin des höheren Dienstes auf den Widerspruch der Beschwerdegegnerin aus ihren geschäftlichen Bezeichnungen

1) „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ und



2)

die am 25. November 2010 angemeldete jüngere Wortmarke Nr. 30 2010 069 643

LEZZO,

eingetragen für die Waren

- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;
- Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatz-Mittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
- Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

gelöscht und zur Begründung ausgeführt, zwischen der jüngeren angegriffenen Marke und den beiden prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnungen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1, § 12, § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG. Hierzu hat die Markenstelle zunächst dargelegt, in dem Unternehmenskennzeichen zu 1) stelle der Bestandteil „Lezzo“ einen Firmennamen und damit ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG dar, welches durch Benutzungsaufnahme entstanden sei. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen seien erfüllt: die Gesamtbezeichnung besitze Unterscheidungskraft, da sie nicht beschreibend sei und der Verkehr sie namensmäßig von anderen Unternehmen unterscheiden könne. Zudem komme der Bezeichnung auch seiner Art nach von Hause aus Namensfunktion zu.

Die Widersprechende habe das Bestehen dieses Unternehmenskennzeichens nachgewiesen, indem sie ihre Marktpräsenz in Deutschland ab dem Jahre 2001 durch Abbildungen und Rechnungen hinreichend belegt habe. Hierzu habe sie auch zwei eidesstattliche Versicherungen, eine schriftliche Erklärung eines Geschäftsführers und Ausdrucke zum Drittverkauf von L...-Produkten eingereicht.

Dieses Unternehmenskennzeichen sei auch nicht erloschen. Der spätere Vertrieb der Produkte durch Einschaltung eines türkischen Zwischenhändlers C... an die deutsche Firma C1... ändere nichts am Fortbestehen des Unternehmenskennzeichens.

Die Voraussetzungen der § 12 i. V. m. § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG lägen vor, wonach die Widersprechende die Benutzung im gesamten Bereich der Bundesrepublik Deutschland untersagen könne; das Unternehmenszeichen sei nicht örtlich beschränkt und es bestehe Verwechslungsgefahr. Dem Zeichen sei durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, und es sei davon auszugehen, dass der Verkehr das Gesamtzeichen auf „Lezzo“ verkürzen werde, da er dazu neige, längere Kennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu reduzieren, zumal wenn es sich um rein beschreibende Zusätze wie hier in der Bedeutung „Lebensmittelvertrieb Industrie und Handel Aktiengesellschaft“ handle. Damit stünden sich letztlich identische Kennzeichen gegenüber. Die erforderliche Branchennähe sei auch gegeben. Für die nachgewiesenermaßen benutzten Waren des Unternehmenszeichens für

Getränkpulver, insbesondere Tees, Salep und Kaffee, Instantgetränke mit Früchtearomen; Tütensuppen und Brühwürfel (Rind und Hühnchen) Puddingpulver und Sahnepulver

liege zum Teil Identität oder Ähnlichkeit mit den angegriffenen Waren vor und im Übrigen ergebe sich die Branchennähe daraus, dass die beiderseitigen Waren wegen der gemeinsamen Vertriebswege und Verkaufsstätten die nötigen Berührungspunkte aufwiesen.



Auch der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen 2) müsse Erfolg haben. Der Wortbestandteil „LEZZO“ sei kein bloßes Geschäftszeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, sondern ein Firmenschlagwort mit eigenem

kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Mangels entgegenstehender Hinweise werde der Verkehr das Logo jedenfalls auch als Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden ansehen. Nachdem diese das Bestehen des Firmenschlagwortes hinreichend nachgewiesen habe, gälten dafür dieselben Grundsätze wie für das vollständige Unternehmenskennzeichen, weshalb auf die Ausführungen zu letzterem verwiesen werden könne. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 12 i. V. m. § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG seien in gleicher Weise wie für das vollständige Unternehmenskennzeichen erfüllt.

Mit ihrer am 30. April 2014 erhobenen Beschwerde trägt die Inhaberin der jüngeren angegriffenen Wortmarke Lezzo vor, die Widersprechende könne sich hinsichtlich des Firmennamens „L... Gida Paz. San. Ve Tic AS“ nicht auf das Bestehen eines Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG berufen, da die Voraussetzungen der Schutzerstreckung nicht vorlägen. Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens entstehe durch Benutzungsaufnahme als tatsächliche Handlung und nicht durch formalen Akt. Unternehmenskennzeichen ausländischer Unternehmen seien regelmäßig erst dann geschützt, wenn sie im Inland in einer Weise in Gebrauch genommen würden, die auf den Beginn einer dauernden, wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen lasse. Dieser Fall liege hier nicht vor. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin vertreibe ihre Produkte seit 2008 ausschließlich in der Türkei. Die Beschwerdegegnerin habe selbst vorgetragen, dass sie seit 2008 nur an eine einzige Firma, die C... Gida Paz. San. Ve Tic. Ltd. mit Sitz in I..., und diese wiederum weiter nach Deutschland liefere. Die Beschwerdegegnerin sei in D... also nicht unternehmerisch tätig; vielmehr wickele sie den Vertrieb ihrer Produkte über ein anderes türkisches Handelsunternehmen ab, was keine auf Dauer angelegte Tätigkeit eines Unternehmens unter einem schutzfähigen Unternehmenskennzeichen im Inland darstelle.

Letztlich sei keine Verwechslungsgefahr zwischen „Lezzo“ einerseits und „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic AS“ andererseits gegeben. Denn der Verkehr werde man-

gels Sprachkenntnissen die weiteren Bestandteile des Unternehmenskennzeichens zu Lezzo hinzufügen, so dass hinreichende Unterschiede bestünden.



Das Logo werde gerade nicht als Unternehmenskennzeichen oder Firmenschlagwort genutzt, sondern ausschließlich markenmäßig. Eine ausschließlich markenmäßige Benutzung stelle aber keinen namensmäßigen Gebrauch dar. Auch insoweit scheide eine Verwechslungsgefahr aus.

Die Beschwerdeführerin hat im Weiteren die Benutzung des Unternehmenskennzeichens in Deutschland bestritten unter Hinweis darauf, dass eine wirtschaftliche Betätigung der Widersprechenden ausschließlich in der Türkei vorliege.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin rügt die Verspätung dieser Einrede. Im Übrigen habe sie zahlreiche Unterlagen über eine kommerzielle Kommunikation eingereicht, die in deutscher Sprache abgefasst seien; die Benutzung durch Dritte stelle eine Vertriebsaktivität dar.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 29, vom 3. April 2014 aufzuheben und die Widersprüche aus den Unternehmenskennzeichen zurückzuweisen.

Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke ist zulässig, aber nicht begründet.

Zutreffend hat die Markenstelle für Klasse 29 angenommen, dass die jüngere angegriffene Marke 30 2010 069 643 „LEZZO“ aufgrund des Firmenschlagwortes „Lezzo“, das in der geschäftlichen Bezeichnungen mit älterem Zeitrang 1) „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ enthalten ist und aufgrund des Firmenschlagwortes 2)



gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 2 sowie §§ 12, 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG zu löschen ist.

Gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kann die Eintragung einer Marke auf einen Widerspruch gelöscht werden, wenn ein anderer prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Die ist aufgrund des prioritätsälteren Firmenschlagwortes „Lezzo“ der Beschwerdegegnerin der Fall.

1) „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“

a) Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Zu den Unternehmenskennzeichen zählen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Unternehmens benutzt werden. Nach § 12 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein

anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG erworben hat und ihn diese berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen.

Die Beschwerdegegnerin ist seit 2001 und mithin vor dem 25. November 2011, dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, Inhaberin des Firmenschlagwortes „Lezzo“.

b) Die Beschwerdegegnerin kann als ein in der T... ansässiges Unternehmen, nach Art. 8 PVÜ für ihren Firmenbestandteil „Lezzo“ Inlandsschutz nach §§ 5, 15 MarkenG in Anspruch nehmen. Der danach gewährte Schutz des Handelsnamens beschränkt sich nicht auf den Schutz der vollen Firmenbezeichnung, sondern umfasst auch Firmenschlagworte, -bestandteile und -abkürzungen (BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 – 1 ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 280, juris Rdnr. 18 – Torres). Hierfür gelten die gleichen Schutzvoraussetzungen wie für inländische Kennzeichen (BGH, Urteil vom 20. Februar 1997 – 1 ZR 187/94, GRUR 1997, 903, 905, juris Rdnr. 28 f. – GARONOR). Ob das Kennzeichen die Schutzvoraussetzungen des Heimatstaats erfüllt, ist unerheblich (BGHZ 130, 276, 281 f. 8, juris Rdnr. 25 – Torres).

c) Der Firmenbestandteil „Lezzo“ ist nach § 5 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG in Deutschland als Unternehmenskennzeichen geschützt.

aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 – 1 ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rdnr. 28 – Castell/VIN CASTELL;

Urteil vom 5. November 2015 – 1 ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rdnr. 19 – ConText). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rdnr. 28 – Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 – 1 ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 – Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rdnr. 33 – Castell/VIN CASTELL; GRUR 2016, 705 Rdnr. 19 – ConText). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft. Vielmehr reicht es aus, dass eine rein beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 – 1 ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; Urteil vom 31. Juli 2008 – 1 ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rdnr. 32 – Haus & Grund III, m. w. N.). Nicht schutzfähig ist die gattungsmäßige Bezeichnung des Geschäftsbetriebs (BGH, Urteil vom 30. Januar 2003 – 1 ZR 136/99, GRUR 2003, 792, 793 – Festspielhaus II; Urteil vom 16. Dezember 2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517, 518 – Literaturhaus).

bb) In der Firmenbezeichnung „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ stellen die Bestandteile „Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ die Kurzform von „Gida Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi“ dar, was aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt „Lebensmittelvertrieb Industrie und Handel Aktiengesellschaft“ bedeutet. Diese Bestandteile sind als gattungsmäßige Bezeichnung des Geschäftsbetriebs nicht schutzfähig, da unmittelbar beschreibend.

Der diesen Bestandteilen vorangestellte Bestandteil „Lezzo“ stellt den unterscheidungskräftigen Firmennamen bzw. das Firmenschlagwort dar. Das Wort „Lezzo“

hat weder im Türkischen noch im Deutschen einen eindeutigen Begriffsinhalt. Es lehnt sich an das türkische Wort „lezzet“ an, das „Wohlgeschmack“, „Schmackhaftigkeit“ bedeutet. Der auf dem Lebensmittelsektor tätige, angesprochene Verkehr, der erkennt, dass der gattungsmäßigen Bezeichnung des Geschäftsbetriebs ein Begriff vorangestellt ist, der keinerlei beschreibende Bedeutung hat, sondern eine neue Wortschöpfung ist, wird in der neuen Wortschöpfung „Lezzo“ den Namen des Unternehmens bzw. das Unternehmensschlagwort erkennen (vgl. hierzu Weiler, a. a. O. Rdnr. 53 ff).

d) Das Entstehen des Schutzes des Unternehmenskennzeichens setzt die Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr voraus (BGH, GRUR 2008, 1099 – afilias.de Rdnr. 16). Die Ingebrauchnahme einer Firmenbezeichnung erfordert unabhängig davon, ob es sich um eine in- oder ausländische Kennzeichnung handelt, Benutzungshandlungen im Inland, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lassen; dabei kommt es nicht darauf an, dass die Kennzeichnung bereits im Verkehr eine gewissen Anerkennung gefunden hat (BGH, afilias.de, a. a. O. Rdnr. 16; BGH GRUR 1997, 903, 905 GARONOR, Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 5 Rdnr. 52). Für ausländische Unternehmenskennzeichen gelten die gleichen Schutzvoraussetzungen wie für inländische Kennzeichen (Art. 8 PVÜ); ob das Kennzeichen die Schutzvoraussetzungen des Heimatlandes erfüllt, ist dabei unerheblich (BGH GRUR 1995, 825, 827 – Torres; Hacker, a. a. O., Rdnr. 76). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Aus den vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass die Firma „L... Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ erstmals im Jahre 2001 mit Produkten auf dem gesamten deutschen Markt präsent war. Dies wird durch die vorgelegten Abbildungen der in Deutschland marktgängigen Produkte sowie die vorgelegten Rechnungen und die eidesstattlichen Versicherung des Herrn Y... für die Widerspre-

chende vom 22. Juli 2011, die ergänzende eidesstattliche Versicherung vom 9. Januar 2012, die schriftliche Erklärung des Geschäftsführers der C... Handels GmbH hinreichend belegt.

e) Der Schutz des § 5 Abs. 2 MarkenG besteht nur in Verbindung mit einem „lebenden“ Unternehmen (BGH, GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon; BGH, GRUR 2002, 972 – FROMMIA); die prioritätsbewahrende Erhaltung des Kennzeichenschutzes; die Fortbenutzung des Kennzeichens für das Unternehmen, für das der Schutz begründet ist, ist mithin erforderlich (Hacker, a. a. O., § 5 Rdnr. 78). Die Beschwerdegegnerin hat nachgewiesen, dass das Unternehmenskennzeichen „Lezzo“ auch weiter im gesamten Bundesgebiet verwendet wird. Mit Schriftsatz vom 10. April 2018 hat die Beschwerdegegnerin zahlreiche weitere Unterlagen zu den Akten gereicht, aus denen zu ersehen ist, dass ihre Produkte in Deutschland über „www.amazon.de“ und „www.orient-feinkost.de“ bezogen werden können. Dies hat der Senat zudem durch eigene Recherche feststellen können. Die in deutscher Sprache gehaltene und in Deutschland abrufbaren Internetauftritte der beworbenen Produkte, die das Unternehmensschlagwort tragen, richtet sich bestimmungsgemäß auch an Verkehrskreise im Inland.

Dass die Produkte der Beschwerdegegnerin durch Einschaltung des t... Zwischenhändlers C... an die d... Firma C1... geliefert werden, ändert nichts am Fortbestehen des Firmenschlagwortes in Deutschland. Die Benutzung im Inland muss nicht durch den ausländischen Kennzeicheninhaber selbst erfolgen, sondern kann mit seiner Zustimmung durch Repräsentanten, also Beauftragte, Lizenznehmer, Franchisenehmer, verbundene Unternehmen usw. erfolgen, sofern der Verkehr den Herkunftshinweis auf den ausländischen Geschäftsherren bezieht (Weiler, a. a. O. § 5 Rdnr. 119). Denn eine Inlandsbenutzung kann für die ausländische Firma auch durch ein abhängiges Vertriebsunternehmen oder andere Beauftragte erfolgen, wenn deren Handlungen als Hinweis auf das ausländische Unternehmen angesehen werden (Weiler, a. a. O., § 5 Rdnr. 113).

Soweit die Beschwerdeführerin und Markeninhaberin den Standpunkt vertritt, dass sich die Beschwerdegegnerin und Widersprechende nicht auf das aus Wortbestandteilen zusammengesetzte Unternehmenskennzeichen berufen könne, da sie damit nicht am geschäftlichen Verkehr in Deutschland teilnehme, so kann der Senat ihr darin nicht beipflichten. Hierzu reicht es, wie aufgezeigt, aus, dass die Widersprechende mit ihren Produkten, die das Firmenschlagwort tragen, auf dem deutschen Markt vertreten war. Hierbei konnte sie sich eines deutschen Zwischenhändlers oder türkischen Exporteurs bedienen, was sie hinreichend belegt hat. Aus der jahrelangen Verwendung in Deutschland auf Produkten, die regelgerecht auf den deutschen Markt gelangt sind, ergibt sich ohne Weiteres eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Tätigkeit im Inland; im Übrigen können dazu sogar Korrespondenzen mit deutschen Geschäftspartnern, das Ausstellen von Rechnungen oder eine Inlandsbenutzung durch Beauftragte ausreichen, wenn deren Handlungen als Hinweis auf das ausländische Unternehmen angesehen werden (vgl. Hacker, a. a. O. § 5 Rdn. 76 m. w. N.).

f) Die Beschwerdegegnerin hat durch die vorgenannten Belege und Internetauftritte auch eine Benutzung ihres Unternehmenskennzeichens für die Waren

Getränkepulver, insbesondere Tees, Salep und Kaffee, Instantgetränke mit Früchtearomen; Tütensuppen und Brühwürfel (Rind und Hühnchen), Puddingpulver und Sahnepulver

nachgewiesen. Der Nachweis ist durch die vorgelegten Unterlagen, hier insbesondere die Abbildungen der in Deutschland marktgängigen Produktverpackungen, die Rechnungen aus den Jahren 2001-2011, die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers C... vom 29. Juli 2011 und die im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 10. April 2018 (Bl. 62 ff.) vorgelegten Unterlagen erbracht. Auch hier hat der Senat als Ausfluss des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes kraft eigener Recherche im Internet fest-

stellen können, dass die vorgenannten Produkte auf dem deutschen Markt weiter vertrieben werden.

g) Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 12 i. V. m. § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG liegen vor. Das prioritätsältere Unternehmenskennzeichen berechtigt die Beschwerdegegnerin, die Benutzung der jüngeren, im Jahre 2010 angemeldeten Marke „Lezzo“, die mit ihrem Unternehmensnamen identisch ist, im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen und die Marke löschen zu lassen.

aa) Es liegt eine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG vor.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es nach ständiger Rechtsprechung neben der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, auf die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und auf die Tätigkeitsgebiete an, für welche die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden (Branchennähe). Die genannten Kriterien stehen in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (Hacker a. a. O. § 15 Rdnr. 36 ff).

bb) Hier stehen sich identische Kennzeichen gegenüber.

Da in dem Unternehmenskennzeichen 1) „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ – wie bereits ausgeführt – die Bestandteile „Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ lediglich beschreibend sind, weil sie „Lebensmittelvertrieb Industrie und Handel Aktiengesellschaft“ bedeuten und der Verkehr dazu neigt, längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (Hacker, a. a. O., § 15 Rdnr. 45), ist davon auszugehen, dass der Verkehr lediglich das Firmenschlagwort „Lezzo“ benennen wird und „Lezzo“ mithin prägender Bestandteil ist.

Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass der Verkehr keine Veranlassung habe, das Unternehmenszeichen auf „lezzo“ zu verkürzen, weil er den beschreibenden Gehalt der verbleibenden Bestandteile mangels Sprachkenntnissen nicht verstehe, so kann sie damit keinen Erfolg haben. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit können grundsätzlich die im Markenrecht geltenden Grundsätze angewandt werden (vgl. BGH GRUR 2016, 705, 707, Rdnr. Nr. 30 – ConText; Hacker a. a. O. § 15 Rdn. 42). Hierbei ist anerkannt, dass bei der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen ist, die auch dadurch gekennzeichnet sein kann, dass sich die Waren oder Dienstleistungen an eine spezielle Verbrauchergruppe wendet, zum Beispiel türkische Verbraucher (vgl. BGH GRUR 2015, 587, 589 Rdnr. 23 ff. – PINAR; EuGH GRUR 2015, 794, 796, Rdnr.22 – Loutfi/Meatproducts u. a. – für muslimische Verbraucher arabischer Herkunft; Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 257 f.). Im vorliegenden Fall zeigen die eingereichten Verwendungsbeispiele aufgrund der weiteren Angaben in türkischer Sprache, dass vorrangig türkisch sprechende Kunden angesprochen sind, die dann auch die Bedeutung der beschreibenden Bestandteile im Unternehmenskennzeichen verstehen und deshalb auf das erste Wort verkürzen werden. Zudem gilt bei Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt, längere Gesamtbezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen; dafür besteht bei Unternehmenskennzeichnungen ein besonderes Bedürfnis, weil solche häufig eine erhebliche Länge aufweisen (vgl. Hacker a. a. O. § 15 Rdn. 45). Demgemäß liegt es nahe, dass die im vorliegenden Fall angesprochenen türkischen Kunden das Zeichen auf „Lezzo“ verkürzen werden, weil sie den lediglich beschreibenden Charakter der zusätzlichen Bestandteile „Lebensmittelvertrieb Industrie und Handel Aktiengesellschaft“ ohne weiteres erkennen.

cc) Zutreffend ist das DPMA mangels anderer Anhaltspunkte von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens ausgegangen.

dd) Aufgrund des Wechselwirkungsverhältnisses ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, soweit Branchennähe besteht.

Der Begriff der Branchennähe tritt bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Rahmen des § 15 Abs. 1 MarkenG an die Stelle der markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 1995, 216, 210 – Oxygenol II; Thalmaier in: Kur / v. Bomhard / Albrecht, 2. Auflage 2018, § 15 Rdnr. 44). Er entzieht sich bislang einer verlässlichen abstrakten Definition (Thalmaier, § 15 Rdnr. 45 mit Verweis auf Ingerl / Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 15 Rdnr. 88). Nach Hacker definiert sie sich nicht positiv, sondern negativ-abgrenzend (Hacker, a. a. O., § 15 Rdnr. 59). An der erforderlichen Branchennähe fehlt es, wenn die Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen so weit voneinander entfernt sind, dass die Gefahr ausscheidet, angesprochene Verkehrskreise könnten durch gleiche oder verwechslungsfähige Bezeichnungen zu der irrigen Annahme verleitet werden, die von den Unternehmen produzierten Waren/Dienstleistungen stammten aus ein und demselben Unternehmen. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren/ Dienstleistungen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte sein (BGH; GRUR; 2011, 831, 833 Rdnr. 23 – BCC; Hacker, a. a. O., § 15 Rdnr. 57).

Hiervon ausgehend ist hinsichtlich aller Waren der angegriffenen Marke Warenähnlichkeit und auch Branchennähe zu bejahen.

Soweit die angegriffene Marke Milch und Milchprodukte (Kl. 29), Kaffee, Tee, Kaffee-Ersatzmittel (Kl. 30) und Fruchtsäfte, Sirupe und anderen Präparate für die Zubereitung von Getränken (Kl. 32) beansprucht, besteht Identität zu den Waren der Beschwerdegegnerin. Hinsichtlich weiterer Waren ist eine Branchenähnlichkeit zu bejahen. So sind „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konseriertes, getrocknetes und gekochtes Gemüse“ (Klasse 29) ähnlich zu Suppen (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl. 2017 S. 281, Stichwort „Suppen“). Kakao (Klasse 30) ist ohne weiteres ähnlich zu Kaf-

fee. Saucen (Würzmittel) und Gewürze (beide Klasse 30) sind ähnlich zu Fleischbrühwürfeln (Richter/ Stoppel, a. a. O., S. 98, Stichwort „Fleischbrühwürfel“).

Hinsichtlich der übrigen Waren ist – ungeachtet einer etwaigen Warenähnlichkeit – ebenfalls Branchennähe zu bejahen. Denn die gegenüberstehenden Waren sind allesamt Lebensmittel und weisen wegen der gemeinsamen Vertriebswege und Verkaufsstätten entsprechende Berührungspunkte auf. Es besteht daher die Gefahr, dass der Verkehr durch gleiche Bezeichnungen zu der irrigen Annahme verleitet wird, die von den Unternehmen produzierten Waren stammten aus demselben Unternehmen.



2. Firmenschlagwort



Hinsichtlich des Widerspruches aus dem Firmenschlagwort greifen die geltend gemachten Einwände ebenfalls nicht durch.

So trifft die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zu, dass es sich um einen ausschließlich markenmäßigen Gebrauch des Firmenschlagwortes handele, der keinen namensmäßigen Gebrauch darstelle, weil er nicht eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf das Unternehmen erkennen lasse. Das Firmenschlagwort „Lezzo“, das, wie oben ausgeführt, in der geschäftlichen Bezeichnung „Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS“ enthalten ist, ist mit einfachsten grafischen Mitteln, nämlich einer Umrandung und Farbe (rot), verwendet worden, die Wortschöpfung „Lezzo“ steht im Vordergrund. Lediglich durch grafische Gestaltung kann ein Firmenschlagwort nicht seine eigentliche Funktion als solche verlieren.

Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, das Firmenschlagwort „L...“ habe sich auf dem deutschen Markt nicht durchgesetzt und sei dort nicht bekannt, ist dieses

Vorbringen in rechtlicher Hinsicht unerheblich. Wird das Vorliegen eines Firmenschlagwortes, wie geschehen, bejaht, weil es sich um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil handelt, so kommt es nicht darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (BGH, Urteil vom 15. Februar 2018, I ZR 201/16 – goFit Rdnr. 28, juris). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft lediglich voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (BGH, a. a. O., goFit).

Dies ist vorliegend der Fall.

Soweit die Beschwerdeführerin schließlich im Schriftsatz vom 18. Mai 2018 und 5. Juli 2018 die Benutzung des Unternehmenskennzeichen gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG bestreitet, so ist darauf zu verweisen, dass nach der genannten Vorschrift eine derartige Einrede nur gegenüber eingetragenen Marken zulässig ist; im übrigen hat die Widersprechende die Existenz des Unternehmenskennzeichens durch Benutzung im erforderlichen Umfang – wie ausgeführt – dargelegt.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg haben

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Weder war über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Vielmehr handelt es sich um Fragen aus dem Gebiet der geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 12 MarkenG, die gerade angesichts der neueren Entscheidung des BGH (Urteil vom 15. Februar 2018, I ZR 201/16 – goFit) hinreichend geklärt sind und nun im Rahmen des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens anzuwenden sind. Dem Senat ist nicht ersichtlich, welche Rechtsfrage dennoch geklärt werden müsste, zumal die Beschwerdeführerin selbst eine solche nicht zu formulieren vermochte.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Bayer

Ko