



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 505/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 000 803**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2017 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für folgende Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür“ der Klasse 35 angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 307 23 787 Leo zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das am 4. Februar 2015 angemeldete Wort-/Bildzeichen





ist am 24. Juni 2015 unter der Nummer 30 2015 000 803 als Wort-/Bildmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 und 45 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke genießt unter anderem Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29:

konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Milch und Milchprodukte; Sojazubereitungen;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Speiseeis;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Brauereiprodukte;

Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine; Spirituosen; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 35:

Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für folgende Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür, Aromastoffe für Getränke, Bier und Brauereiprodukte, nichtalkoholische Getränke, Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke, ausgenommen Bier, alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Betrieb von Gastronomiebetrieben.

Gegen die Eintragung der am 24. Juli 2015 veröffentlichten Marke hat u.a. die Widersprechende aus ihrer seit dem 1. Juni 2007 unter der Nummer 307 23 787 für die Waren der Klasse 32

Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

eingetragenen Wortmarke

Leo

am 23. Oktober 2015 Widerspruch erhoben. Der Widerspruch hat sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. Mai 2017 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die angegriffene Marke 30 2015 000 803 auf den Widerspruch hin teilweise gelöscht, nämlich hinsichtlich der oben angeführten Waren der Klassen 29, 30, 32, 33 sowie der Dienstleistungen der Klassen 35 und 43, weil insoweit die Gefahr der Verwechslung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken gegeben sei. Die sich insoweit gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien in den Klassen 32 und 33 teilweise identisch und im Übrigen zumindest durchschnittlich ähnlich, da sie als Getränke einem gemeinsamen Verwendungszweck dienten.

Die Markenstelle führt dazu im Einzelnen aus, dass die Waren der Klasse 29 „Milch- und Milchprodukte; Sojazubereitung“ und die Waren „Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel“ der Klasse 30 der angegriffenen Marke als Getränkeprodukte zu den alkoholfreien Getränken der Widerspruchsmarke der Klasse 32 durchschnittlich ähnlich seien, weil sie sich gegenseitig ergänzen könnten bzw. austauschbar seien. Die gelöschten Waren „konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren und Kompotte“ der Klasse 29 seien mittelgradig ähnlich zu den „Fruchtgetränken und Fruchtsäften“ der Widerspruchsmarke, weil sämtliche Waren aus verarbeiteten Früchten bestehen könnten. Gleiches gelte für „Speiseeis“, das aus verarbeiteten oder geeisten Früchten oder Fruchtgetränken bestehen könne. Ebenso sei eine entfernte bis durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den jüngeren Dienstleistungen der Klasse 35 und den Widerspruchswaren gegeben, da die „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen“ mittels der identischen bzw. ähnlichen Waren erbracht

würden, die die Inhaberin der angegriffenen Marke anbiete. Eine durchschnittliche Ähnlichkeit sei auch zwischen den „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb von Gastronomiebetrieben“ der Klasse 43 der jüngeren Marke und den Getränken der Widersprechenden zu bejahen, weil die genannten Dienste mit den Getränken erbracht werden könnten und in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stünden. Hinsichtlich der übrigen für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen könne eine Produktnähe zu den Waren der Widerspruchsmarke aber nicht festgestellt werden.

Ausgehend von teilweise bestehender Identität und im Übrigen zumindest entfernter Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der zu fordernde zumindest mittlere Zeichenabstand, den die Marken zueinander einzuhalten hätten, von der jüngeren Marke nicht eingehalten. Zwar würden sich die Vergleichszeichen bei Berücksichtigung sämtlicher Markenbestandteile eindeutig unterscheiden, aber in klanglicher Hinsicht sei bei der angegriffenen Marke von einer Reduktion auf den Wortbestandteil „LEO´S“ auszugehen, so dass sich in klanglicher Hinsicht die bis auf den Abschlusskonsonanten „s“ der angegriffenen Marke identischen Worte „Leos“ und „Leo“ gegenüberstünden. Damit sei der zu fordernde Zeichenabstand in klanglicher Hinsicht keinesfalls eingehalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Auffassung, die angefochtene Entscheidung sei deswegen rechtsfehlerhaft, weil sich insbesondere beim schriftbildlichen Vergleich der Zeichen ein ausreichend deutlicher Zeichenabstand ergebe, so dass der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen sei. Bereits auf den ersten Blick sei offensichtlich, dass sich die Zeichen durch den augenfällig hervorgehobenen und die angegriffene Marke dominierenden Bildbestandteil deutlich voneinander unterscheiden würden. Bei dem grafisch aufwendig gestalteten Bildbestandteil handle es sich um Stierhörner, die auf ein Steakhouse hinweisen würden. Der Bildbestandteil werde von den angesprochenen Verkehrs-

kreisen daher nicht als bloße Ausschmückung oder Verzierung, sondern eigenständig herkunftshinweisend verstanden. Auch in klanglicher Hinsicht sei keine Ähnlichkeit gegeben. Denn es handle sich jeweils um Kurzwörter. Kurzwörter würden den maßgeblichen Verkehrskreisen besser und genauer in Erinnerung bleiben, d.h. eine Abweichung in nur einem Buchstaben könne eine Verwechslung bereits ausschließen. Die Vergleichswörter würden sich in ihrem Wortende deutlich voneinander unterscheiden. Der Wortbestandteil der jüngeren Marke würde hörbar auf den Konsonanten „s“ enden, wohingegen die Widerspruchsmarke auf den weich klingenden Vokal „o“ ende. Hierdurch werde ein ausreichend deutlicher phonetischer Unterschied erreicht, der zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr führe. Eine begriffliche Ähnlichkeit sei ebenso auszuschließen. Zumindest die angegriffene Marke verfüge über keinen erkennbaren Begriffsinhalt. Im Gegensatz dazu handle es sich bei der Widerspruchsmarke um die im deutschen Sprachgebrauch und insbesondere in der Werbung gängige Bezeichnung von Löwenfiguren, nachdem das lateinische „Leo“ übersetzt „Löwe“ bedeute. Dieser Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke würde sich auch deswegen aufdrängen, weil in dem Logo der Widersprechenden ein Löwe abgebildet sei und die Wortmarke regelmäßig zusammen mit einem Löwenbild verwendet werde. Auch seien von den Marken völlig unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen. Unter der angegriffenen Marke werde derzeit ein Steakhaus im Saarland betrieben, wohingegen unter der Widerspruchsmarke Softgetränke vertrieben würden. Insoweit würden die Marken sich auf unterschiedliche Branchen und Produkte beziehen, so dass die angesprochenen Verbraucher die Unternehmen auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung brächten. Soweit eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen überhaupt zu bejahen sei, sei dies nur hinsichtlich der Waren der Klasse 32 der Fall. Im Übrigen fehlte es an einer relevanten Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit.

Schließlich sei der Widerspruchsmarke eine nur geringe Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Denn im Markenregister seien im einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich der Klassen 32, 33 und 43 schon 66 Marken mit dem Bestandteil „Leo“ eingetragen und ganz allgemein sogar 477 „Leo“-Marken. „Leo“ sei zudem

eine durchaus gängige Bezeichnung für Löwenfiguren und ein (geschlechtsneutraler) Vorname.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des DPMA vom 23. Mai 2017 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 000 803 angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 307 23 787 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Aus Sicht der Widersprechenden sind die Vergleichszeichen sowohl klanglich, als auch bildlich und begrifflich nahezu identisch. Gerade Getränke würden häufig nach einer mündlichen Bestellung konsumiert, so dass für das Vorliegen der Verwechslungsgefahr allein die klangliche Ähnlichkeit ausreiche. Der identische Sinngehalt von „Leo“ als Eigename und die beiderseitige Bedeutung der Zeichen im Sinne von „Löwe“ verstärke die vorliegende Verwechslungsgefahr der Marken. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die von Seiten der Widersprechenden angesprochenen Drittzeichen seien entweder aus dem Markenregister gelöscht oder nicht benutzt oder für andere Waren und Dienstleistungen benutzt. Im Hinblick auf die hochgradige Zeichenähnlichkeit sowie die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien nur geringe Anforderungen an den Abstand der Waren und Dienstleistungen zu stellen. Insoweit seien Getränke aber ähnlich zu der Bewirtung von Gästen, weil Getränkehersteller nicht selten auch entsprechende gastronomische Betriebe führten. Auch bestehe Identität in Bezug auf die Vergleichswaren der Klasse 32 und eine Ähnlichkeit der Widerspruchswaren zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43, auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache nur zum Teil Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin besteht zwischen den Vergleichsmarken im Umfang der angeordneten Löschung mit Ausnahme der Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für folgende Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür“ eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle auf den Widerspruch der Widersprechenden hin in weiten Teilen zutreffend die teilweise Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG angeordnet hat. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat daher zum Teil Erfolg und war im Übrigen aber zurückzuweisen.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 4. Februar 2015 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Leo“ und klanglich hochgradiger Ähnlichkeit der Zeichen hält die angegriffene Marke im Umfang der von der Markenstelle vorgenommenen Löschung mit Ausnahme der „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für die Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitete Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatz-

stoffe hierfür“ auch nach Ansicht des Senats für die identischen, hochgradig ähnlichen und durchschnittlich ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen der angegriffenen Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Bejahung der Verwechslungsgefahr keine tatsächlich vorkommenden Verwechslungen voraussetzt, so dass der letztlich darauf zielende Hinweis der Markeninhaberin, wonach sich die bundesweit eingetragenen Marken angesichts der räumlich unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche und Abnehmerkreise im Verkehr bereits nicht begegneten, ohne Relevanz für das Widerspruchsverfahren ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 22 ff).

a. Anhaltspunkte für eine erhöhte aber auch für eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Leo“ fehlen, so dass insgesamt von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Insoweit führt der Umstand, dass „Leo“ lateinisch für das Wort „Löwe“ steht, nicht zu einer Schwächung, nachdem es sich im Zusammenhang mit den geschützten Waren der Klasse 32 jedenfalls nicht um eine Angabe mit einem sachbeschreibenden Inhalt handelt. Weitere Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, insbesondere Nachweise für den Hinweis der Markeninhaberin, wonach es sich bei „Leo“ jenseits der reinen Registerlage um einen auf dem Bereich der nichtalkoholischen Getränke verbrauchten Begriff handelt, dem ein nur verminderter Schutzzumfang zukommt, fehlen.

b. Soweit die Vergleichsbezeichnungen in Ihrer Gesamtheit, d.h. unter gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Markenbestandteile verglichen werden, weichen sie schon aufgrund der zusätzlichen Zeichenbestandteile der angegriffenen Marke in schriftbildlicher, begrifflicher und auch klanglicher Hinsicht so deutlich voneinander ab, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Das schließt aber nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke, wie die angegriffene Wort-/Bildmarke, für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein

können. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus. In klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden. Die angegriffene Marke weist einen Bildbestandteil auf, der nicht ohne weiteres benannt werden kann. Insoweit ist davon auszugehen, dass der maßgebliche Verkehr sich bei der Aussprache des Zeichens allein an dem Wortbestandteil „Leo´s“ orientieren wird. Mit „Leo´s“ und der Widerspruchsmarke „Leo“ stehen sich klanglich nahezu identische Namen gegenüber, die sich allein in dem zusätzlichen Endungskonsonanten „s“ bei der angegriffenen Marke unterscheiden. Zwar handelt es sich bei den Vergleichszeichen um Kurzwörter, bei denen Abweichungen in der Regel deutlicher in Erscheinung treten und die in der Regel auch besser und genauer in Erinnerung bleiben. Das bedeutet jedoch nicht, dass bei Kurzwörtern geringere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gestellt werden dürfen. Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass sich der einzige Zeichenunterschied gerade am Wortende befindet und es sich um einen zusätzlichen Konsonanten handelt, was beides erfahrungsgemäß nicht ausreicht, um das Klangbild des Wortes wesentlich zu beeinflussen. Insoweit ist bei „Leos“ und „Leo“ von klanglich hochgradig ähnlichen Lautfolgen auszugehen.

c. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Zwischen den für die angegriffene Marke gelöschten Waren und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Getränken in der Klasse 32 besteht teilweise Identität bzw. enge oder (noch) durchschnittliche Ähnlichkeit. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirt-

schaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit besteht danach zwischen den jeweiligen nichtalkoholischen Getränkeprodukten der Vergleichszeichen in der Klasse 32. Aber auch zwischen den Waren „Bier; Brauereiprodukten“ der jüngeren Marke einerseits und den „Fruchtgetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der Widerspruchsmarke andererseits jeweils in der Klasse 32 besteht eine jedenfalls mittlere Ähnlichkeit vor dem Hintergrund zahlreicher Biermischgetränke wie etwa die „Berliner Weiße mit Schuss“ (=Fruchtsirup), Radler, Russe, Bier mit Fassbrause oder mit Geschmacksrichtungen „Green Lemon“, „Grapefruit“ oder „Zitrone“. Sie weisen neben den Überschneidungen bei den Zutaten und dem übereinstimmenden Verwendungszweck als Durstlöscher zudem übereinstimmende Vertriebs- und Erbringungsstätten (Getränkemärkte) auf. Entsprechende Berührungspunkte mit den Getränken der Widersprechenden bestehen auch in Bezug auf die Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke, also „Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzmittel“, die gleichermaßen in Mischprodukten (Eistee (=Schwarztee mit Zitronensaft, Pfirsichsaft), Kaffeegetränke mit Sirupen wie Vanille, Karamell oder Haselnuss) angeboten werden. In entsprechender Weise ist eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit der Waren „Speiseeis“ der jüngeren Marke der Klasse 30 mit den Widerspruchswaren „Fruchtsäfte; Sirupe“ der Klasse 32 zu bejahen, nachdem die Geschmacks- und Inhaltsstoffe weitgehend übereinstimmen können. Auch zwischen den beschwerdegegenständlichen „alkoholischen Getränken; Weine, Spirituosen“ sowie den „alkoholischen Präparaten für die Zubereitung

von Getränken“ der Klasse 33 bestehen mit den Widerspruchswaren ausreichende Berührungspunkte, nachdem auch hier Mischgetränke in Form von Limonaden mit Spirituosen (z.B. Alkopops; Gin Tonic), weinhaltige Getränke mit süßenden Frucht- auszügen als vorgefertigte Produkte (sog. Premixes oder Ready To Drink) hergestellt und vertrieben werden.

Gleiches gilt letztlich für die übrigen beschwerdegegenständlichen Waren der jüngeren Marke in der Klasse 29. Denn auch „konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Kompotte“ können als Bestandteile Fruchtgetränken beigemischt sein, so dass jedenfalls ausreichend relevante Berührungspunkte der Waren vorhanden sind.

Bezüglich der übrigen beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 29, unter anderem „Milch, Milchprodukte“, ist zu den Widerspruchswaren jedenfalls noch von einer relevanten unterdurchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen. „Milch, Milchprodukte“ werden in der Regel in Molkereien verarbeitet bzw. produziert und weisen zu den Widerspruchswaren zwar regelmäßig eine unterschiedliche betriebliche Herkunft auf, was dem Verkehr auch geläufig ist. Sie werden in den Lebensmittelgeschäften nicht in einem funktionalen Zusammenhang zum Verkauf angeboten. Allerdings stimmen auch diese Waren mit den alkoholfreien Getränken der Widerspruchsmarke in ihrem jeweiligen Verwendungszweck (Durstlöscher) überein, was einen jedenfalls noch ausreichenden unterdurchschnittlichen Grad der Warenähnlichkeit begründet.

Eine relevante Ähnlichkeit besteht vorliegend auch hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 mit Ausnahme der „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für folgende Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscrème, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür“ sowie der Klasse 43 zu den Widerspruchswaren.

Für die Frage der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist trotz der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware im Grundsatz auf die entsprechenden Kriterien bei der Beurteilung von Waren untereinander abzustellen. Maßgeblich ist dabei vor allem, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, etwa, weil sie auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).

Die sich gegenüberstehenden „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Betrieb von Gastronomiebetrieben“ (Klasse 43) einerseits und die „alkoholfreien Getränke“ der Klasse 32 der Widerspruchsmarke andererseits überschneiden sich insoweit, als die Getränke von Restaurants und Gaststätten häufig auch im Straßenverkauf angeboten werden und die genannten Dienstleistungen inhaltlich den Warenverkauf letztlich (mit)beinhalten sowie auch bei der Erbringung der Dienstleistungen häufig selbstgemachte Getränke (z.B. Limonaden, Eistees etc.) mit angeboten werden. Insoweit bestehen ausreichende Berührungspunkte um von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 43 und der Widerspruchswaren der Klasse 32 auszugehen (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Aufl., Seite 398 rechte Spalte).

In Bezug auf die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 wird das Vorliegen eines Ähnlichkeitsverhältnisses zu den Waren, die den Gegenstand der Dienstleistungen bilden, jedenfalls dann bejaht, wenn es sich um eine Branche handelt, bei der die Händler in größerem Umfang unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch Waren anbieten oder umgekehrt die Warenhersteller in größerem, also die Verkehrsauffassung prägendem Umfang, auch Einzelhandel speziell mit Waren der

Marke betreiben oder zumindest organisieren (vgl. BGH GRUR 2016, 382 Rn. 22 – BioGourmet; BPatG 29 W (pat) 513/10 – XXXXXL/XXXL; 29 W (pat) 119/11 VIVA FRISEURE/VIVA; 29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/Alliance – die Entscheidungen des BPatG sind über die Homepage des Gerichts öffentlich zugänglich; GRUR 2020, 527 – Rn. 39 Carrera; siehe auch ausführlich Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 132 ff). Denn dann kann sich ein Verständnis einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Waren entwickeln. Davon ist vorliegend für den Einzelhandel-, Großhandel- und Onlineversandhandel mit alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränkeprodukten auszugehen. Zum einen gibt es große Handelshäuser, die im Bereich der Getränke neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten, beispielsweise Rewe mit der Eigenmarke „ja!“ und entsprechenden Getränken. Auch vertreiben zahlreiche Getränkehersteller ihre Waren selbst. So gibt es insbesondere zahlreiche Brauereien oder Weingüter, bei denen die Herstellung und der Vertrieb in einer Hand sind (Herstellung und Getränke-Heimdienst z.B. Brauerei Rapp; vgl. zum Ganzen auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 128 ff). Zwischen den angegriffenen Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen und den Widerspruchswaren, auf die sich die Dienstleistungen beziehen können, ist aufgrund der oben genannten Gegebenheiten von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen. Dies betrifft die Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen mit den Waren „Aromastoffe für Getränke, nichtalkoholische Getränke, Präparate für die Zubereitung von Getränken“, die identisch zu den Widerspruchswaren sind und angesichts der Besonderheiten und engen Verflechtungen der Getränkebranche auch die Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen mit den weiteren alkoholischen Getränken „Bier und Brauereiprodukte alkoholische Getränke, ausgenommen Bier, alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken“.

Etwas anderes gilt aber im Verhältnis der „Einzelhandels-, Großhandels- und Onlineversandhandelsdienstleistungen für folgende Waren: Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Eis, Eiscrème, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür“ einerseits und den Widerspruchswaren der Klasse 32 andererseits. Denn insoweit sind die entsprechenden Waren selbst zwar ohne weiteres zueinander ähnlich. Anhaltspunkte für eine übereinstimmende wirtschaftliche Verantwortung und dafür, dass ein Getränkehersteller in größerem Umfang (Einzel-, Groß- oder Onlineversand-)Handel speziell auch mit diesen Waren betreibt, fehlen. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass die Annahme der Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen und den ihren Gegenstand bildenden Produkten nur unter engen Voraussetzungen zu bejahen sind, die angesichts klar abweichender Produktbereiche nicht gegeben sind.

Der Beschwerde der Markeninhaberin war daher insoweit stattzugeben, im Übrigen aber war die Beschwerde zurückzuweisen.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem von keiner Seite ein entsprechender Antrag gestellt worden war, § 69 Nr. 1 MarkenG.

3. Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa