

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	30 W (pat) 20/20
Entscheidungsdatum:	2. Februar 2023
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PVÜ Art. 8; MarkenG §§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 5 Abs. 2, 12, 15 Abs. 2 und Abs. 4

Sölen

1. Vertreibt ein ausländischer (hier: türkischer) Hersteller von Süßwaren und süßen Backwaren unter seiner Firma diese Waren über inländische Distributoren in Deutschland, so wird ein Inlandsschutz für die Firma nur für den Geschäftsbetrieb „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“, nicht aber für den „Handel mit Süßwaren und süßen Backwaren“ begründet.
2. Anders als möglicherweise bei einem „Handel mit Süßwaren und süßen Backwaren“ liegt beim bloßen „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ eine Sortimentserweiterung auf „herzhafte“ (salzige) Snacks nicht aus sich heraus nahe.
3. Eine solche Sortimentserweiterung liegt auch dann (im Inland) nicht nahe, wenn der ausländische Hersteller zwar (im Ausland) schon etwa fünf Jahre vor der Anmeldung der aus der ausländischen Firma mit einem Widerspruch angegriffenen Marke mit der Herstellung von salzigen Snacks begonnen hat, ein Vertrieb ins Inland aber erst nach Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommen worden ist (im Anschluss an BGH GRUR 1984, 472 – Gabor/Caber).



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 20/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 058 099

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. November 2019 aufgehoben, soweit darin aufgrund der Widersprüche aus den geschäftlichen Bezeichnungen „ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ“ und „ŞÖLEN“ die Löschung der Marke 30 2015 058 099 für die Waren

„Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Wurstwaren; Meeresfrüchte; getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, und Gemüsegelees; tiefgekühlter Fisch; tiefgekühlte Fleischprodukte; Hamburgerfleisch; Hackfleischbällchen; Speiseöle; Speisefette; Obst- und Gemüsekonserven; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsekonserven; hauptsächlich aus Gemüse bestehende tiefgekühlte Fertiggerichte; Fertiggerichte hauptsächlich bestehend aus Fleisch;

Klasse 30: Kaffee; Tee; Reis; Tapioka; Kaffee-Ersatzmittel; Speisesalz; Senf; Essig; Saucen [ausgenommen Salatsaucen]; Gewürze; Kühleis; Salatsaucen;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Milchähnliche Getränke; Sirup und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

angeordnet worden ist.

II. Die Widersprüche aus den geschäftlichen Bezeichnungen „ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ“ und „ŞÖLEN“ werden insoweit zurückgewiesen.

III. Die weitergehende Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass im Umfang der Teillöschung der Marke 30 2015 058 099 aufgrund des Widerspruchs aus der Unternehmensbezeichnung „ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ“ der Widerspruch aus dem weiteren Widerspruchszeichen „ŞÖLEN“ derzeit gegenstandslos ist.

Gründe

I.

Die am 3. November 2015 wie folgt angemeldete Bezeichnung

Şölen

ist am 24. März 2016 unter der Nummer 30 2015 058 099 in der nachfolgenden Form

Sölen

für die Waren

„Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Wurstwaren; Meeresfrüchte; getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsegeallerten; tiefgekühlter Fisch; tiefgekühlte Fleischprodukte; Hamburgerfleisch; Hackfleischbällchen; Konfitüren; Marmeladen; Eier; Milch; Milchprodukte; Molkereiprodukte; Butter; Käse; Frischkäse; weißer Käse; Hartkäse; Käsemischungen; Sahne [Rahm]; Joghurt; Milchpulver für Nahrungszwecke; Milchshakes; Getränke aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Joghurtgetränke; Milchcremes [Joghurts]; Desserts auf Milchbasis; Dips [Milchprodukte]; fettarme Aufstriche aus Milchprodukten; Käsedips; Speiseöle; Speisefette; Sojamilch [Milchersatz]; Reismilch [Milchersatz]; Obst- und Gemüsekonserven; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsekonserven; hauptsächlich aus Gemüse bestehende tiefgekühlte Fertiggerichte; Fertiggerichte hauptsächlich bestehend aus Fleisch;

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate [ausgenommen Futtermittel]; Brot; Backwaren; feine Backwaren; gefrorene feine Backwaren; Käsekuchen; Cracker mit Käsegeschmack; verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; tiefgekühlte feine Backwaren mit Fleisch und/oder Gemüse gefüllt; Konditoreiwaren; feine Konditoreiwaren; Konditoreiwaren mit Milch; Gefrorenes Milchkonfekt; Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]; Honig; Hefe; Backpulver; Speisesalz; Senf; Essig; Saucen [ausgenommen Salatsaucen]; Gewürze; Kühleis; Salatsaucen;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Milchähnliche Getränke; Sirup und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 29. April 2016.

Gegen die Eintragung der obengenannten Marke hat die Widersprechende mit einem am 27. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben, den sie auf die Unternehmenskennzeichen (geschäftliche Bezeichnungen)

ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ

und

ŞÖLEN

stützt.

Dazu hat sie unter Vorlage verschiedener dem Widerspruch als Anlagen W1 bis W10 beigefügter Unterlagen sowie einer als Anlage W11 eingereichten eidesstattlichen Versicherung des CEO der Widersprechenden, Herrn C..., vorgetragen, dass die vorgenannten Unternehmenskennzeichen seit September 2007 ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland für den „Handel mit Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“ genutzt würden.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. November 2019 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den beiden

Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG bestehe.

Die Widersprechende sei Inhaberin der Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** und **ŞÖLEN** für den Geschäftsbereich „Handel mit Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“ mit Zeitrang 11. September 2007. Die seitens der Widersprechenden eingereichten Unterlagen belegten, dass die Widersprechende seit September 2007 bis zur Widerspruchseinlegung Schokoladenwaren und süße Backwaren an verschiedene Händler im Bundesgebiet in einem erheblichen Umfang veräußert habe und darüber hinaus auf verschiedenen Messen im Inland vertreten sei. Die Widersprechende habe dabei sowohl ihre vollständige Firma, wie sie im türkischen Handelsregister eingetragen sei, wie auch das Firmenschlagwort **ŞÖLEN** verwendet. Die Bezeichnung **ŞÖLEN** stelle ein eigenständiges Firmenschlagwort innerhalb der Gesamtbezeichnung dar, da auch für Personen ohne Kenntnisse der türkischen Sprache die Wörter „... ANONİM SİRKETİ“ einen Hinweis auf den Tätigkeitsbereich und die Rechtsform des Unternehmens darstellten. So sei „CIKOLATA“ sprachlich eng verwandt mit der Bezeichnung „Schokolade“ und „ANONİM SİRKET“ mit den in der französischen, italienischen und spanischen Sprache für eine Aktiengesellschaft verwendeten Bezeichnungen „société anonyme“ oder „societa anonyma“, so dass auch sprachunkundige Personen der Annahme unterlägen, dass ab „cikolata“ eine Aufzählung der Tätigkeitsbereiche und der Rechtsform beginne, wie dies für Firmennamen typisch sei.

Zwischen diesen Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke **Sölen** bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG.

Der Begriff **ŞÖLEN** verfüge über normale Kennzeichnungskraft, da er für die vorliegend angesprochenen Verkehrskreise keine direkt beschreibende Bedeutung habe. Zwar handele es sich bei **ŞÖLEN** nicht nur um einen Vornamen, sondern

auch um das türkische Wort für „Fest, Gastmahl, Bankett“. Hieraus ergäben sich jedoch allenfalls mittelbare Hinweise auf die Art und die Beschaffenheit der Tätigkeit der Widersprechenden. Bei Festen, Gastmahlen und Banketten handele es sich um außergewöhnliche Anlässe, so dass der Begriff **ŞÖLEN** in Bezug auf den Handel mit Süßwaren als eine übertreibende Werbeaussage zu verstehen sei, die andeute, dass die Waren eine so hohe Qualität aufwiesen, dass sie für außergewöhnliche Anlässe geeignet seien. Mit dem Begriff sei jedoch keine konkrete Beschaffenheitsangabe verbunden, so dass er als Kennzeichen geeignet sei.

Zwischen den Widerspruchskennzeichen und der angegriffenen Marke bestehe eine hohe Zeichenähnlichkeit. So werde das Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** angesichts des beschreibenden Charakters der Bestandteile „... ANONİM ŞİRKETİ“ auf **ŞÖLEN** verkürzt.

Zwischen dem verkürzten Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN**, dem Firmenschlagwort **ŞÖLEN** und der angegriffenen Marke **Sölen** bestehe eine hohe Ähnlichkeit in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht. Unterschiede ergäben sich nur daraus, dass die Unternehmenskennzeichen unter dem Buchstaben „S“ eine sog. Cedille, einen „Haken“ aufwiesen. Da diese Besonderheit bei Wiedergabe in geschriebenen Texten, E-Mails oder Textnachrichten auf Mobiltelefonen nur mit einem gewissen Aufwand umgesetzt werden könne, sei zu erwarten, dass sie in der Regel einfach weggelassen werde, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die Schreibweise mit und ohne Cedille gleichsetzten.

Zwischen dem Geschäftsbereich der Widerspruchskennzeichen und den Waren der angegriffenen Marke bestehe Branchennähe. Die Zeichen würden zum Teil in identischen Branchen verwendet, da die angegriffene Marke u.a. für „Konditoreiwaren“ und „Käsekuchen“ geschützt sei. Aber auch insgesamt ergebe

sich eine Branchennähe, da die sich gegenüberstehenden Kennzeichen übereinstimmend für den Verkauf von Lebensmitteln eingesetzt würden.

Zwischen den Vergleichszeichen bestehe demnach eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG, welche zu einem bundesweit geltenden Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG führe, da die Widersprechende im Inland nicht nur regional begrenzt tätig sei. Gemäß § 12 MarkenG sei die angegriffene Marke daher auf den Widerspruch aus den beiden Unternehmenskennzeichen zu löschen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass der überwiegende Teil des inländischen Verkehrs bei Konfrontation mit dem Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** bereits mangels hinreichender Kenntnisse der türkischen Sprache keine Mutmaßungen über die Bedeutung der einzelnen Elemente anstellen werde, diesen demnach auch keine beschreibende Bedeutung beimesse. Vielmehr seien für diesen Teil des Verkehrs alle Bestandteile des Unternehmenskennzeichens gleichermaßen unterscheidungskräftig, so dass er **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** als einheitliches Zeichen wahrnehmen werde, ohne dieses auf **ŞÖLEN** zu verkürzen. Ein Schutz des Elements **ŞÖLEN** als Unternehmensschlagwort komme daher nicht in Betracht.

Hinsichtlich des türkisch sprechenden Teils des inländischen Verkehrs sei zu beachten, dass dieser nicht nur die Bedeutung von „... ANONİM ŞİRKETİ“, sondern auch von **ŞÖLEN** in seiner Bedeutung „Festmahl, Bankett“ erkenne. Dieser Begriff sei für die Waren, mit denen die Widersprechende handle (süße Snacks und Süßigkeiten), beschreibend und daher nicht schutzfähig.

Für den türkisch sprechenden Teil des Verkehrs seien daher alle acht Elemente des Widerspruchskennzeichens beschreibend und das Widerspruchskennzeichen

daher insgesamt nur sehr schwach unterscheidungskräftig. Das Element **ŞÖLEN** werde auch von diesem Teil des Verkehrs jedenfalls nicht als einziges Element mit selbständig kennzeichnendem Charakter erkannt.

Damit sei auch in Bezug auf den türkischsprachigen Verkehr die Bezeichnung **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** in ihrer Gesamtheit mit der angegriffenen Marke zu vergleichen. Diese unterschieden sich aber aufgrund der weiteren in dem Unternehmenskennzeichen enthaltenen Bestandteile deutlich voneinander, zumal selbst der Bestandteil **ŞÖLEN** wegen der vom türkischsprachigen Verkehr wahrgenommenen Cedille beim Anfangsbuchstaben „S“ mit der angegriffenen Marke **Sölen** nicht identisch, sondern nur ähnlich sei. Auch für die türkisch sprechenden Verkehrskreise seien die Zeichen daher in ihrer Gesamtheit unähnlich.

Weiterhin könne die Widersprechende keinen Schutz für den Geschäfts- und Tätigkeitsbereich Handel mit „Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“ beanspruchen. Denn die eingereichten Benutzungsunterlagen belegten lediglich einen Handel mit Schokoladenwaren und süßen Backwaren. Hierauf sei der Schutz des Widerspruchszeichens begrenzt.

Ausgehend davon bestehe dann aber in Bezug auf die meisten von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keine Branchennähe zu dem Tätigkeits- und Geschäftsbereich der Widersprechenden.

So fehle es zunächst zwischen den Waren „Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Wurstwaren; Meeresfrüchte; getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, Obst und Gemüsegelees; tiefgekühlter Fisch; tiefgekühlte Fleischprodukte; Hamburgerfleisch; Hackfleischbällchen; Eier; Hartkäse; weißer Käse; Käse; Butter; Frischkäse; Käsemischungen; Sahne [Rahm]; Milchpulver für Nahrungszwecke; Dips (Milchprodukte); fettarme Aufstriche aus Milchprodukten; Käsedips; Speiseöle; Speisefette; Obst- und Gemüsekonserven; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsekonserven; hauptsächlich aus Gemüse

bestehende tiefgekühlte Fertiggerichte; Fertiggerichte hauptsächlich bestehend aus Fleisch“ und den in der Branche der Widersprechenden relevanten Schokoladenwaren und süßen Backwaren an einer Waren- und/oder Branchenähnlichkeit. Die genannten Waren seien zwar Lebensmittel oder Waren, die zur Herstellung von Lebensmitteln benötigt werden. Sie würden vom Verbraucher aber nicht als süße Snacks betrachtet oder zu diesem Zweck gekauft. Beispielsweise werde kein Verbraucher Hamburgerfleisch als süßen Snack erwerben. Der Verkehr erwarte auch nicht, dass schokoladehaltige Süßwaren und Hackfleischbällchen oder Wurstwaren vom selben Unternehmen stammten.

Dies gelte weiterhin für Süßwaren wie „Konfitüren; Marmeladen“, da der Verbraucher Konfitüre oder Marmelade für sich genommen nicht als Snack verzehre oder meine, Snacks und Konfitüre seien austauschbar. Eine Konfitüre oder Marmelade werde vor allem als Brotaufstrich benutzt. Insofern unterscheide sich der Verwendungszweck der Waren hinreichend deutlich.

Ebenso seien die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Milchshakes; Getränke aus Milch oder milchhaltige Getränke; Joghurtgetränke; Sojamilch [Milchersatz]; Reismilch [Milchersatz]; Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Biere; Mineralwässer; kohlenensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Milchähnliche Getränke; Sirup für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränke“ unähnlich zu den Waren, mit denen die Widersprechende handele. Bei diesen Waren handele es sich um Getränke, die vom angesprochenen Verkehr nicht als ähnlich mit schokoladenhaltigen Süßwaren betrachtet würden. Die Tatsache, dass Getränke zusammen mit einer Schokoladenware oder einer süßen Backware konsumiert werden könnten, werde den Verkehr nicht zu der Annahme veranlassen, dass die Getränke und die Süßwaren gewöhnlich vom selben Unternehmen kämen; für gewöhnlich sei dem auch nicht so.

Schließlich seien „Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Mehle; Getreidepräparate [ausgenommen Futtermittel]; Honig; Hefe; Backpulver; Speisesalz; Senf; Essig; Saucen [ausgenommen Salatsaucen]; Gewürze; Kühleis; Salatsaucen“ nicht ähnlich mit Süßspeisen oder süßen Snacks. Möglicherweise würden aus diesen Rohstoffen Snacks hergestellt. Dies führe aber nicht zu einer Ähnlichkeit im kennzeichenrechtlichen Sinne.

Auch im Übrigen seien die Waren der Klasse 30, für die die angegriffene Marke Schutz genieße, allenfalls entfernt ähnlich zu den Waren, mit denen die Widersprechende handele.

Aufgrund der Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen sowie der Waren- und Branchenunähnlichkeit scheidet dann aber unter Berücksichtigung der äußerst geringen Unterscheidungskraft der Widerspruchszeichen eine Verwechslungsgefahr offensichtlich aus.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2019 aufzuheben und die Widersprüche aus den Unternehmenskennzeichen

ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ

und

ŞÖLEN

zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht weiterhin unter Vorlage aktueller, den Zeitraum bis 2022 erfassender Unterlagen sowie einer eidesstattlichen Versicherung der Leiterin der Rechtsabteilung der Widersprechenden, Frau B... (Anlage BE 21) geltend, dass sie seit 2007 bis heute unter dem gegenüber der angegriffenen Marke prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** sowie dem ebenfalls prioritätsälteren Firmenschlagwort **ŞÖLEN** nicht nur „Süßwaren und süße Backwaren“, sondern auch herzhaftes Snacks/Lebensmittel an inländische Distributoren liefere. Beide Unternehmens- bzw. Geschäftsbezeichnungen könnten daher Schutz für den Geschäftsbereich „Handel mit Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“ beanspruchen.

Selbst bei einer Benutzung der beiden geschäftlichen Bezeichnungen lediglich für Schokoladen- bzw. Süßwaren und süße Backwaren bestehe kein Grund, die Prüfung der Branchennähe auf einen Vergleich dieser Waren mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren zu beschränken. Denn der für die Beurteilung der Branchenähnlichkeit maßgebliche Geschäftsbereich eines Unternehmenskennzeichens beschränke sich nicht auf die Kerntätigkeit des Unternehmens; vielmehr seien auch künftige, nicht nur theoretische und aus Sicht des Verkehrs naheliegende Ausdehnungstendenzen einzubeziehen. Eine Ausweitung des Sortiments eines Süßwaren- und Snackherstellers und -händlers auf die Herstellung von und den Handel mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Lebensmitteln liege aus Sicht des Verkehrs aber nahe, da ihm bekannt sei, dass Hersteller von Lebensmitteln neben Süßwaren und Snacks auch Getränke und herzhaftes Lebensmittel jeder Art herstellen und vertrieben. Somit sei letztlich unerheblich, ob der seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittene Vertrieb von herzhaften Lebensmitteln/Snacks auch bereits zum Kollisionszeitpunkt in Deutschland stattgefunden habe.

Ausgehend davon könne eine Branchennähe zu sämtlichen von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren nicht in Abrede gestellt werden. So handele es sich bei diesen Waren teilweise bereits oberbegrifflich um „Süßwaren“, „Snacks“ oder „Genussmittel“ bzw. um mögliche Bestandteile/Zutaten von „Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“. Jedenfalls bestünden aufgrund erheblicher Überschneidungen bei den Vertriebswegen, den Abnehmerkreisen sowie vor allem ihrer Funktion als sich ergänzende und teilweise für einen gemeinsamen Verzehr bestimmte Lebensmittel ausreichende Berührungspunkte für eine Branchennähe.

Ferner sei von einer zumindest hochgradigen Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke auszugehen.

So werde bei der Unternehmensbezeichnung **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** nicht nur der inländische, über keine besonderen Kenntnisse der türkischen Sprache verfügende Verkehr aus den von der Markenstelle genannten Gründen, sondern vor allem der vorliegend gesondert zu betrachtende türkischsprachige Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise den in seiner Bedeutung als türkisches Wort für „Fest, Gastmahl, Bankett“ keinen konkret beschreibenden Aussagegehalt aufweisenden Firmenbestandteil „ŞÖLEN“ gegenüber den ansonsten auf den Geschäftsbereich und die Rechtsform des Unternehmens hinweisenden Bestandteilen als allein unterscheidungskräftigen und damit kennzeichnenden Bestandteil wahrnehmen.

Der danach für den Zeichenvergleich bei beiden Widerspruchszeichen maßgebliche Begriff „ŞÖLEN“ und die angegriffene Marke **Sölen** unterschieden sich letztlich nur durch ihre Wiedergabe in Groß- und Kleinschreibung. Die Cedille bei dem Firmenbestandteil „ŞÖLEN“ bzw. der geschäftlichen Bezeichnung **ŞÖLEN** trage nichts zur Unterscheidung von der angegriffenen Marke bei. So werde diese im Schriftbild kaum wahrgenommen und dementsprechend bei schriftlicher Wiedergabe häufig weggelassen. Klanglich falle sie ebenfalls kaum ins Gewicht, zumal selbst bei einer türkischen Aussprache von **ŞÖLEN** wie „Schölen“ eine jedenfalls mittlere klangliche Ähnlichkeit zu **Sölen** nicht in Abrede gestellt werden

könne.

Weiterhin sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden Unternehmenskennzeichen auszugehen, da dem alleinigen oder zumindest den Gesamteindruck bestimmenden Firmenbestandteil „ŞÖLEN“ weder ein unmittelbar beschreibender Charakter zukomme noch es sich bei ihm um eine zur Bezeichnung dieser Waren übliche Angabe bzw. Bezeichnung handele.

In Anbetracht dessen könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Zeichen unmittelbar miteinander verwechselt würden; jedenfalls bestehe ein hohes Risiko, dass die Endverbraucher aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit von Lizenzbeziehungen oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen der Beteiligten ausgingen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache in Bezug auf die im Tenor genannten Waren Erfolg. Die Widersprüche aus beiden Widerspruchszeichen sind hinsichtlich dieser Waren unbegründet, weil insoweit kein zur Löschung der angegriffenen Marke führender bundesweiter Unterlassungsanspruch der Widersprechenden aus den Unternehmenskennzeichens **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** und **ŞÖLEN** gemäß den § 42 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. §§ 12, 5, 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG besteht, so dass die angeordnete Löschung zu Unrecht erfolgt ist.

In Bezug auf die weiteren Waren der angegriffenen Marke besteht hingegen ein bundesweiter Unterlassungsanspruch der Widersprechenden bereits aufgrund ihres Unternehmenskennzeichens **ŞÖLEN** ...

ANONİM ŞİRKETİ, so dass die Markenstelle insoweit zu Recht die angegriffene Marke auf den Widerspruch aus diesem Zeichen gelöscht hat und die Beschwerde insoweit zurückzuweisen ist.

Im Umfang der Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unternehmensbezeichnung **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** ist der Widerspruch aus dem weiteren Widerspruchszeichen **ŞÖLEN** derzeit gegenstandslos, da die Widersprechende insoweit ihr Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus dem ersten Widerspruchszeichen erreicht hat.

A. Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, die nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

B. Beide Widersprüche sind zulässig.

Die obligatorischen Angaben, die nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV zur Identifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens, insbesondere dessen Art, Wiedergabe, Form, Zeitrang, Gegenstand und Inhaber, innerhalb der Widerspruchsfrist verlangt werden, sind im innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG eingegangenen Widerspruchsformular vom 27. Juli 2016, in dessen Anlage sowie in den beigefügten Unterlagen enthalten.

Soweit die beiden als Widerspruchskennzeichen benannten Unternehmenskennzeichen, nämlich **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** und **ŞÖLEN** in der angegebenen Form als Wortzeichen im Inland – aus den noch darzulegenden Gründen - so nicht benutzt worden sind, handelt es sich nicht um eine Frage der Zulässigkeit der

Widersprüche, sondern um deren Begründetheit, bei der zu klären ist, ob die dargelegte und nachgewiesene Benutzung der Unternehmenskennzeichen als Benutzung der im Widerspruchsformular angegebenen Widerspruchs(wort)zeichen anerkannt werden kann.

Dies gilt gleichermaßen hinsichtlich des in der Anlage zum Widerspruch benannten Geschäftsbereichs „Handel mit Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“, da über die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang die Widerspruchszeichen für diesen angegebenen Geschäftsbereich zu den maßgeblichen Zeitpunkten benutzt worden sind, ebenfalls im Rahmen der Begründetheit der Widersprüche zu befinden ist.

C. Widerspruch aus der Unternehmensbezeichnung **ŞÖLEN ...
ANONİM ŞİRKETİ**

Die Markenstelle hat zu Recht aufgrund des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN** ...
ANONİM ŞİRKETİ die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren

„Klasse 29: Konfitüren; Marmeladen; Eier; Milch; Milchprodukte; Molke-reiprodukte; Butter; Käse; Frischkäse; weißer Käse; Hartkäse; Käsemischungen; Sahne [Rahm]; Joghurt; Milchpulver für Nutzungszwecke; Milchshakes; Getränke aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Joghurtgetränke; Milchcremes [Joghurts]; Desserts auf Milchbasis; Dips [Milchprodukte]; fettarme Aufstriche aus Milchprodukten; Käsedips; Sojamilch [Milchersatz]; Reismilch [Milchersatz];

Klasse 30: Kakao; Zucker; Sago; Mehle und Getreidepräparate [ausgenommen Futtermittel]; Brot; Backwaren; feine Backwaren; gefrorene feine Backwaren; Käsekuchen; Cracker mit Käsegeschmack; verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; tiefgekühlte feine Backwaren mit Fleisch und/oder

Gemüse gefüllt; Konditoreiwaren; feine Konditoreiwaren; Konditoreiwaren mit Milch; Gefrorenes Milchkonfekt; Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]; Honig; Hefe; Backpulver“

angeordnet, da die angegriffene Marke und die Unternehmensbezeichnung **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** sich insoweit in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen (§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt., i. V. m. § 5 Abs. 2 i. V. m. § 12 i. V. m. § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG).

1. Bei der Bestimmung des maßgeblichen Verkehrsverständnisses ist in erster Linie auf die allgemeinen inländischen Verkehrskreise abzustellen. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, dass die Produkte, die den Gegenstand des von der Widersprechenden für ihr Unternehmenskennzeichen in Anspruch genommenen Geschäftsbereichs bilden, sich nicht an allgemeine inländische Verbraucherkreise, sondern ausschließlich oder doch zumindest ganz überwiegend an eine spezielle Verbrauchergruppe, hier türkischsprachige Konsumenten, richten und daher allein oder zumindest maßgeblich auf deren Verständnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2015, 587, Rdnr. 23 ff. – Pinar sowie BPatG 30 W (pat) 550/18 v. 20. August 2020 – Damia/DAMLA, GRUR-RS 2020,30608).

Ob daneben im Hinblick auf die erhebliche Zahl türkischsprachiger Menschen im Inland ausnahmsweise von einer im Grundsatz mit dem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr und der in diesem Zusammenhang entwickelten Figur des Durchschnittsverbrauchers nicht zu vereinbarenden gespaltenen Verkehrsauffassung ausgegangen und daher zusätzlich das Verständnis türkischsprachiger Verkehrskreise im Inland berücksichtigt werden kann, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Der Widerspruch greift nämlich in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang bereits unter Zugrundelegung des Verkehrsverständnisses der ganz überwiegend nicht über nähere Kenntnisse der türkischen Sprache verfügenden inländischen Verkehrskreise durch. Kann auf Grund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise

eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. des § 15 Abs. 2 MarkenG aus (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY). Verwechslungsgefahr wird daher auch bei einer hauptsächlichen Adressierung der Zeichen an sprachkundige Verkehrskreise dadurch ausgelöst, dass fremdsprachige Zeichen von dem nur deutschkundigen Teil des Publikums mangels ausreichender Fremdsprachenkenntnisse verwechselt werden (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 14 Rdnr. 486). Dies ist hinsichtlich der vorgenannten, von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren aus den nachfolgenden Gründen der Fall.

2. Nach den vorgelegten Unterlagen ist zunächst davon auszugehen, dass der Widersprechenden zum Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke (3. November 2015), ein prioritätsbesseres Recht zustand; denn an der geschäftlichen Bezeichnung **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt für die Widersprechende ein Unternehmenskennzeichenrecht iS des § 5 Abs. 2 MarkenG, wenngleich nicht für den im Widerspruch angegebenen Geschäftsbereich „Handel mit Süßwaren, Snacks und Genussmitteln“, so jedoch für den „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ bestanden und besteht aktuell noch fort.

Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen neben Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht, sofern es die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, durch namensmäßigen Gebrauch im inländischen geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, Rn. 34 - Baumann; GRUR 2009, 685, 686, Rn. 17 - ahd.de). Erforderlich ist eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf das Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt (BGH GRUR 2008, 1099, 1100, Rn. 16 - afilias.de). Dies gilt

gleichermaßen für Unternehmenskennzeichen ausländischer Firmen wie der Widersprechenden als ein in der Türkei ansässiges Unternehmen. Art. 8 PVÜ verpflichtet die Verbandsländer zum Schutz ausländischer Handelsnamen. Für den Inlandsschutz ausländischer Unternehmenskennzeichen gelten die gleichen Schutzvoraussetzungen wie für inländische Kennzeichen (BGH, GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR). Ob das Kennzeichen die Schutzvoraussetzungen des Heimatstaats erfüllt, ist unerheblich (BGHZ 130, 276, 281 f., juris Rdnr. 25 – Torres).

a. Die Widersprechende hat zwar nicht ohne weiteres mit den von ihr vor der Markenstelle als Anlage W4 eingereichten Rechnungen (an Distributoren), welche teilweise einen Abnehmer in Belgien betreffen und – soweit sie an inländische Distributoren gerichtet sind – teilweise nicht die Gesamtfirma, sondern nur das „Sölen“-Logo enthalten, so jedoch mit den im Beschwerdeverfahren als Anlage BE 6 zum Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 eingereichten Rechnungen, welche eine hinreichende Anzahl von an inländische Abnehmer erfolgten Lieferungen unter Verwendung der Gesamtfirma betreffen, sowie weiteren Unterlagen wie den mit dem Widerspruch vorgelegten Verpackungsmustern gemäß Anlage W5, den als Anlage W6 eingereichten Umsatzaufstellungen sowie der vor der Markenstelle als Anlage W11 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des CEO der Widersprechenden, Herrn Ç..., vom 20. Juli 2016 wie auch den im Beschwerdeverfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherungen der Frau B... vom 7. Oktober 2020 (Anlage BE 21, Bl. 882 – 884 dA) und vom 1. Juli 2021 (Anlage BE 27, Bl. 1750-1751 dA) hinreichend belegt, dass die Widersprechende seit September 2007 auf dem deutschen Markt unter ihrer Gesamtfirma bis zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke am 3. November 2015 von ihr hergestellte Süßwaren, insbesondere Schokoladenprodukte sowie mit süßen Zutaten versehene und zum Verzehr als Snack bestimmte Gebäckprodukte (süße Backwaren) vertrieben hat, was letztlich auch seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht (mehr) in Abrede gestellt wird (vgl. Seite 6 der Beschwerdebegründung vom 30. April 2020, Bl. 28 dA).

Mit der Lieferung dieser Produkte unter ihrer Firmenbezeichnung und deren Inrechnungstellung an bzw. gegenüber ihren inländischen Vertriebspartnern hat die Widersprechende sich nicht nur auf einen bloßen und für die Entstehung eines Inlandsschutzes für ein ausländisches Unternehmenskennzeichen nicht ausreichenden Export beschränkt (vgl. dazu BGH, GRUR 1995, 825, 826 – Torres), sondern eine erhebliche wirtschaftliche Betätigung im Inland entfaltet; auf eine wirtschaftliche Tätigkeit unmittelbar gegenüber den Endabnehmern kommt es ebenso wenig an wie auf ein Bekanntwerden ihrer wirtschaftlichen Betätigung bei diesen Verkehrskreisen (vgl. BGH GRUR 1971, 517, 519 – SWOPS).

b. Allerdings ist damit keine Benutzung des Unternehmenskennzeichens **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** für das im Widerspruchsformular angegebene Geschäftsfeld „Handel mit ...“, sondern allein für den Vertrieb der vorgenannten Produkte belegt.

„Handel“ und „Vertrieb“ können auch nicht gleichgesetzt werden, da sie trotz einiger Überschneidungen voneinander zu trennende und sich unterscheidende Geschäftsbereiche darstellen. Denn während der „Handel“ den Teilbereich der Wirtschaft bezeichnet, der sich dem Kauf und Verkauf von Waren, Wirtschaftsgütern widmet (vgl. DUDEN-online zu „Handel“), umfasst der „Vertrieb“ die Vorbereitung und Durchführung betrieblicher Arbeiten und Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die gefertigten Produkte auf den entsprechenden Markt gelangen und dort angeboten werden können (vgl. DUDEN-online zu „Vertrieb“), wie dies bei den dargelegten Lieferungen der Widersprechenden an ihre inländischen Distributoren der Fall war.

Dies zieht vorliegend allerdings keine Unbegründetheit des Widerspruchs deswegen nach sich, weil die Widersprechende ihr Unternehmenskennzeichen nicht für das im Widerspruch angegebene Geschäftsfeld „Handel mit ..“ benutzt hat. Denn vor dem Hintergrund, dass sowohl in den zum Beleg der Geschäftstätigkeit vorgelegten Unterlagen und dabei insbesondere in der mit dem Widerspruch als

Anlage W11 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des CEO der Widersprechenden, Herrn Ç..., vom 20. Juli 2016 stets und allein von einem „Vertrieb“ von Süßwarenprodukten die Rede ist, ist von einer versehentlichen und unschädlichen Falschbezeichnung auszugehen. Sie steht dem erkennbaren Willen der Widersprechenden, gegenüber der angegriffenen Marke Kennzeichenrechte aus ihrer Unternehmensbezeichnung für den Vertrieb ihrer Süßwarenprodukte geltend zu machen, nicht entgegen.

c. Für die Widersprechende hat daher im Inland zum Prioritätszeitpunkt ein Unternehmenskennzeichenrecht an der geschäftlichen Bezeichnung **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** für den Vertrieb von Süßwaren sowie mit süßen Zutaten versehene und zum Verzehr als Snack bestimmte Gebäckprodukte (süße Backwaren) bestanden. Bei den Gebäckprodukten ist dabei der Geschäftsbereich nicht – wie in dem angefochtenen Beschluss – konkret auf den „Handel (bzw. Vertrieb) mit Snacks in Form von süßen Backwaren“ zu begrenzen, sondern im Hinblick darauf, dass der aus dem Englischen stammende Begriff „Snack“ im Inland keinen fest umrissenen und eindeutig zu definierenden Bedeutungsgehalt besitzt und über seine englische Bedeutung „Imbiss; Zwischenmahlzeit“ hinaus auch für Süßigkeiten oder Salzgebäck verwendet wird (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Imbiss_\(Speise\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Imbiss_(Speise)) zu „Snack“), allgemein für „süße Backwaren“ anzuerkennen, so dass zum Prioritätszeitpunkt von einem Kennzeichenrecht der Widersprechenden an der Bezeichnung **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** für den Geschäftsbereich „Vertrieb von Süßwaren und süße Backwaren“ auszugehen ist.

d. Hingegen führt eine Verwendung eines Unternehmenskennzeichenrechts im Geschäftsbereich „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ entgegen der Auffassung der Markenstelle sowie der Widersprechenden nicht zur Entstehung eines entsprechenden Kennzeichenrechts für den weiten Geschäftsbereich der „Genussmittel“. Denn auch wenn zB Schokoladenprodukte (noch) als Genussmittel angesehen werden können, so fallen unter diesen weiten Begriff Produkte wie zB

Tee, Kaffee, Spirituosen, Weine, Tabak (Rauchwaren), die hinsichtlich ihrer stofflichen Beschaffenheit und in ihrer Zweckbestimmung keine oder allenfalls geringe Berührungspunkte zu süßen Genussmitteln wie zB Schokolade aufweisen. Dies verbietet es, einem Unternehmenskennzeichen bei Verwendung für eine unter den weiten Oberbegriff „Genussmittel“ fallende spezielle Produktgruppe wie „Süßwaren und süße Backwaren“ Schutz für den gesamten unter den Oberbegriff „Genussmittel“ fallenden Geschäftsbereich zuzugestehen.

e. Soweit die Widersprechende geltend macht, dass unter der Gesamtfirma zum Kollisionszeitpunkt im Inland auch „herzhafte Snacks“ vertrieben worden seien, lässt sich dies nach den vorgelegten und den Zeitraum bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke betreffenden Unterlagen nicht feststellen. Entsprechende Produkte finden sich dazu in den vorgelegten, den Zeitraum bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke betreffenden Unterlagen nicht. Insbesondere auch die im Beschwerdeverfahren dazu eingereichten Unterlagen betreffen ausschließlich den Zeitraum nach Anmeldung der angegriffenen Marke. In der im Beschwerdeverfahren als Anlage BE 27 (Bl. 1750 – 1751) vorgelegten (weiteren) eidesstattlichen Versicherung der Frau B... vom 1. Juli 2021 wird dazu zwar angegeben, dass „herzhafte Produkte“ bereits vor dem Kollisionszeitpunkt, so ua. auch im Jahre 2010, in Deutschland beworben und seit dem Jahr 2016 vertrieben worden seien. Der dazu bereits in der als Anlage BE 21 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung von Frau B... in Bezug genommene Produktkatalog 2010 weist dazu das Produkt „krakito“ (Bl. 962 d.A) aus, bei dem es sich in der Tat nicht um eine „süße“ Backware handeln dürfte. Jedoch ist nicht hinreichend deutlich, ob der Katalog sich auch an Abnehmer (Distributoren) im Inland richtete. In Anbetracht des Umstands, dass ein Vertrieb solcher Produkte erst seit 2016 stattgefunden hat, erscheint dies auch nicht naheliegend.

Die Widersprechende hat dazu, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke einen Vertrieb solcher Produkte bestritten hat, auch nicht näher vorgetragen, sondern im Wesentlichen geltend gemacht, dass eine Anerkennung der Benutzung der Unternehmensbezeichnung zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt für diesen

Produktbereich unter dem Gesichtspunkt einer naheliegenden Sortimentsausweitung gerechtfertigt sei. Diesem Gesichtspunkt kommt bei der im Rahmen der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2, 4 MarkenG zu prüfenden Branchenähnlichkeit Bedeutung zu, welche sich nach ständiger Rechtsprechung nicht nur nach dem tatsächlichen Tätigkeitsbereich bemisst, für das das prioritätsältere Zeichen benutzt wird; vielmehr ist bei der Beurteilung der Branchennähe auch eine naheliegende Ausweitung des Tätigkeitsbereichs einzubeziehen (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Nr. 73 – Metrobus; GRUR 2009, 685 Nr. 27 – ahd.de; GRUR 2012, 635 Nr. 14,16 – METRO/ROLLER's Metro). Dies ändert aber nichts daran, dass das Unternehmenskennzeichen Schutz grundsätzlich nur für den Geschäftsbereich, in dem es benutzt wird, beanspruchen kann.

f. Der Entstehung eines Unternehmenskennzeichenrechts an der Gesamtfirma **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** steht nicht entgegen, dass sich den Unterlagen keine Verwendung der vollständigen Firma wie im Widerspruchsformular, sondern nur in einer die Rechtsformzusätze der Firma abkürzenden Form „**ŞÖLEN ... A.S.**“ entnehmen lässt. Auch die Widersprechende beruft sich in ihren Schriftsätzen nur auf eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung in der vorgenannten abgekürzten Form (vgl. Seite 5 zu Ziff. 10 der Anlage zu beiden Widersprüchen vom 27. Juli 2016 sowie – im Beschwerdeverfahren – Seite 8 und 9 des Schriftsatzes vom 22. Oktober 2020, Bl. 48/49 dA).

Zwar ist dem über keine weitergehenden Kenntnisse der türkischen Sprache verfügenden überwiegenden Teil der inländischen Verbraucher/Endabnehmer als beteiligte Verkehrskreise weder die Bedeutung der Wortfolge „... **ANONİM ŞİRKETİ**“ als Hinweis auf Tätigkeit und Rechtsform eines Unternehmens noch von „... **A.S.**“ als Abkürzung dieser Wortfolge geläufig, so dass er das Widerspruchszeichen **ŞÖLEN ...**

ANONİM ŞİRKETİ auch nicht ohne weiteres mit der verwendeten Form „SÖLEN ... A.S.“ gleichsetzen wird.

Zu den „beteiligten Verkehrskreisen“ zählen jedoch vor dem Hintergrund, dass der EuGH die maßgeblichen „beteiligten Verkehrskreise“ als „den Handel **und/oder** die normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher definiert (vgl. EuGH 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee), nicht nur die Endabnehmer der Waren; vielmehr müssen auch die Hersteller und Händler der Waren als Fachverkehrskreise berücksichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 8 Rdnr. 48). Bei dem im relevanten Waren- und Branchenbereich tätigen Fachverkehr kann jedoch, auch soweit er über keine speziellen Kenntnisse der türkischen Sprache verfügt, bereits aufgrund des umfangreichen Handelsverkehrs mit der Türkei davon ausgegangen werden, dass ihm sowohl die Rechts- und Unternehmensform türkischer Unternehmen benennende Begriffe wie auch deren Abkürzungen bekannt und geläufig sind, so dass jedenfalls der inländische Fachverkehr ebenso wie natürlich die im Inland lebende erhebliche Zahl türkischsprachiger Menschen das Widerspruchszeichen **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** ohne weiteres mit der verwendeten Form „SÖLEN ... A.S.“ gleichsetzen wird.

g. Die Widersprechende hat ferner nachgewiesen, dass die Gesamtfirma als Unternehmenskennzeichen auch aktuell noch im gesamten Bundesgebiet für den vorgenannten Geschäftsbereich verwendet wird.

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); für die prioritätswahrende Erhaltung des Kennzeichenschutzes ist daher die Fortbenutzung des Kennzeichens für das Unternehmen, für das der Schutz begründet ist, erforderlich (BPatG 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren mit den eidesstattlichen Versicherungen der Frau B... vom 7. Oktober 2020 (Anlage BE 21, Bl. 882 – 884 dA) und vom 1. Juli 2021 (Anlage BE 27, Bl. 1750-1751 dA), den weiterhin als Anlage BE 6 zum Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 und als Anlage BE 43 zum Schriftsatz vom 22. März 2022 (Bl. 2186 – 2195 dA) eingereichten Rechnungen den Zeitraum bis 2022 betreffend, und auch mit den als Anlagen BE 7 bis 19 zum Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 eingereichten weiteren Unterlagen in Form von Rechnungen des Distributors der Widersprechenden gegenüber seinen Abnehmern, Verpackungsmustern sowie Unterlagen zur Teilnahme der Widersprechenden an der „Internationalen Süßwarenmesse“ (ISM) sowie der Fachmesse „Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung“ (ANUGA) in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass ihre Produkte auch weiterhin im gesamten Bundesgebiet von ihr jedenfalls unter ihrer abgekürzten (Gesamt)Firma „SÖLEN ... A.S.“ vertrieben werden und bezogen werden können, die Firma daher auch weiter im gesamten Bundesgebiet in Zusammenhang mit dem Vertrieb von Süßwarenprodukten der Widersprechenden verwendet wird.

h. Innerhalb der Gesamtfirma **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** kommt dem Bestandteil „ŞÖLEN“ ein eigenständiger (von der Gesamtfirma abgeleiteter) kennzeichenrechtlicher Schutz als Unternehmenskennzeichen iS von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu.

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, GRUR 2018, 935 Rdnr. 28 – goFit; GRUR 2013, 68 Rdnr. 28 – Castell/VIN CASTELL; GRUR 2016, 705 Rdnr. 19 – ConText, Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 5 Rdnr. 27 m.w.Nachw.). 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, GRUR 1996, 68, 69 – Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rdnr. 33 – Castell/VIN CASTELL; GRUR 2016, 705 Rdnr. 19 – ConText).

bb. In der vollständigen Firmenbezeichnung bedeuten die Bestandteile „... ANONİM ŞİRKETİ“ bzw. „... A.S.“ aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt „... Aktiengesellschaft“. Es handelt sich dabei um in der Türkei gängige Angaben zu Gegenstand und Rechtsform von türkischen Hersteller- und Handelsunternehmen, die neben den in Inland lebenden türkischen und türkischstämmigen Verbrauchern zumindest auch dem inländischen und in den Warenhandel mit der Türkei eingebundenen Fachverkehr als relevantem (inländischem) Verkehrskreis ohne weiteres geläufig sind.

Diese werden dann aber allein in dem der Wortfolge „... ANONİM ŞİRKETİ“ vorangestellten Bestandteil „ŞÖLEN“ den unterscheidungskräftigen Firmennamen bzw. das Firmenschlagwort erkennen.

cc. Dem steht nicht entgegen, dass dieser Bestandteil in seiner Bedeutung als türkisches Wort für „Fest(essen), Bankett“ (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-türkisch/sölen?bidir=1> zu „sölen“) als Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck der unternehmensgegenständlichen Süßwaren und süßen Backwaren verstanden werden kann.

Denn dieser Bedeutungsgehalt dürfte sich zum einen nur den über entsprechende Kenntnisse der türkischen Sprache verfügenden türkischen und türkischstämmigen

Verbrauchern erschließen, nicht jedoch dem ganz überwiegenden Teil der inländischen Verkehrskreise. Dies gilt nicht nur für inländische Endabnehmer, sondern insbesondere auch für den in den Handel mit der Türkei bzw. türkischen Firmen eingebundenen Handelsverkehr, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei „ŞÖLEN“ um einen im Handelsverkehr mit der Türkei gängigen Begriff handelt.

Zudem setzt die Eignung zum Firmenschlagwort nicht zwingend voraus, dass es sich bei dem fraglichen Bestandteil um einen von Haus aus uneingeschränkt unterscheidungskräftigen Bestandteil der Gesamtfirma handelt. Vielmehr können sich auch kennzeichnungsschwache Firmenschlagworte im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen eignen (vgl. BGH GRUR 2018, 935 Nr. 36 – goFit; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 5 Rdnr. 27). Davon ist auch in Bezug auf den Bestandteil „ŞÖLEN“ auszugehen. Denn jedenfalls dem auf dem Lebensmittelsektor tätigen Fachverkehr wird dieser Bestandteil aufgrund seiner Voranstellung innerhalb der Gesamtfirma (vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 80, 82 – EXES) sowie der allgemeinen Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen um rein beschreibende und ihm verständliche Zusätze zu Tätigkeit und Rechtsform des Unternehmens wie hier „... ANONİM ŞİRKETİ“ zu verkürzen (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - defacto; GRUR 2016, 705 Nr. 28 – ConText), als Name des Unternehmens bzw. als Unternehmensschlagwort nahegelegt. Er wird daher allein in „ŞÖLEN“ den Namen des Unternehmens bzw. das Unternehmensschlagwort erkennen.

3. Die Widersprechende hat aufgrund dieses besseren Rechts an der Unternehmensbezeichnung hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren

„Klasse 29: Konfitüren; Marmeladen; Eier; Milch; Milchprodukte; Molke-reiprodukte; Butter; Käse; Frischkäse; weißer Käse; Hartkäse; Käsemischungen; Sahne [Rahm]; Joghurt; Milchpulver für Nahrungszwecke;

Milchshakes; Getränke aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Joghurtgetränke; Milchcremes [Joghurts]; Desserts auf Milchbasis; Dips [Milchprodukte]; fettarme Aufstriche aus Milchprodukten; Käsedips; Sojamilch [Milchersatz]; Reismilch [Milchersatz];

Klasse 30: Kakao; Zucker; Sago; Mehle und Getreidepräparate [ausgenommen Futtermittel]; Brot; Backwaren; feine Backwaren; gefrorene feine Backwaren; Käsekuchen; Cracker mit Käsegeschmack; verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; tiefgekühlte feine Backwaren mit Fleisch und/oder Gemüse gefüllt; Konditoreiwaren; feine Konditoreiwaren; Konditoreiwaren mit Milch; Gefrorenes Milchkonfekt; Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]; Honig; Hefe; Backpulver“

einen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen die Inhaberin der angegriffenen Marke, da zwischen den Vergleichszeichen insoweit eine Verwechslungsgefahr besteht, weshalb die Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. §§ 12, 5, 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG).

Die für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Beteiligten (st. Rspr.: BGH GRUR 2010, 738, Rn. 22 - Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 801, Rn. 20 - Hansen-Bau; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 15 Rdnr. 40).

a. Ausgehend vom Verständnis allgemeiner inländischer Verkehrskreise verfügt der Firmenbestandteil „ŞÖLEN“ als selbständiges Objekt eines kennzeichenrechtlichen

Schutzes von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit über einen normalen Schutzzumfang.

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ergibt sich nicht daraus, dass es sich bei „ŞÖLEN“ in der türkischen Sprache um das türkische Wort für „Fest(essen), Bankett“ handelt, da – wie bereits dargelegt - sowohl die allgemeinen inländischen Verkehrskreise als auch der in den Handel mit der Türkei eingebundene inländische Fachverkehr ganz überwiegend nicht über Türkischkenntnisse verfügen, die es zuließen, „ŞÖLEN“ als türkisches Wort für „Fest(essen), Bankett“ zu erkennen und es sich auch nicht um einen im Handelsverkehr mit der Türkei gängigen Begriff handelt. Die inländischen Verkehrskreise werden daher „ŞÖLEN“ als einen reinen Phantasiebegriff wahrnehmen.

b. Weiterhin ist von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

aa. Beim Zeichenvergleich ist dabei auf Seiten der angegriffenen Marke von der eingetragenen Form **Sölen** auszugehen. Diese weicht zwar von der angemeldeten Form „Şölen“ insoweit ab, als sich die in der angemeldeten Form unter dem Anfangsbuchstaben „S“ vorhandene Cedille in der eingetragenen Form **Sölen** nicht mehr wiederfindet. In Kollisionsverfahren wie insbesondere dem Widerspruchsverfahren ist jedoch schon zur Wahrung der Publizitätsfunktion allein von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen. Der Eintragung kommt insoweit konstitutive Wirkung zu (vgl. BGH GRUR 2005, 1044 Nr. 25 – Dentale Abformmasse, Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 14 Rdnr. 818).

bb. Die angegriffene Marke in ihrer eingetragenen Form ist nicht mit dem Widerspruchszeichen **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ**, sondern allein mit dem Bestandteil „ŞÖLEN“ zu vergleichen.

Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind zwar die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen.

Genießt jedoch ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zu Grunde gelegt werden. Der Grund für diesen selbstständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - defacto; GRUR 2016, 705 Nr. 28 – ConText). Insoweit erübrigt sich dann eine Analyse des Gesamtzeichens nach den Grundsätzen der Prägetheorie (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 52 mwN).

Maßgebend für den Zeichenvergleich ist danach auf Seiten des Widerspruchszeichens aus den zu C. 2. h. dargelegten Gründen allein das innerhalb der Gesamtbezeichnung allein unterscheidungskräftige Firmenschlagwort „ŞÖLEN“, da es sich bei den übrigen Zeichenbestandteilen „... ANONİM ŞİRKETİ“ um gebräuchliche und jedenfalls dem inländischen und in den Warenhandel mit der Türkei eingebundenen Fachverkehr geläufige und verständliche beschreibende Zusätze zu Gegenstand und Rechtsform des Unternehmens handelt.

cc. Der danach maßgebliche Zeichenbestandteil des Widerspruchszeichens unterscheidet von der angegriffenen Marke **Sölen** nur durch die Cedille unter dem Anfangsbuchstaben „S“ sowie die abweichende Schreibweise in Großbuchstaben. Die Cedille als diakritisches Zeichen zur Kennzeichnung einer besonderen Aussprache eines Buchstabens wirkt sich zwar klanglich auf die Artikulation der Anfangssilbe von „ŞÖLEN“ iS von „Schö-len“ aus; jedoch wird nur ein Teil der inländischen Verkehrskreise und dabei insbesondere auch nur ein Teil des Fachverkehrs diese Besonderheit überhaupt wahrnehmen und den Bestandteil „ŞÖLEN“ des Widerspruchszeichens ebenso wie die angegriffene Marke wie „Sö-len“ artikulieren. Auch schriftbildlich fällt die Cedille unter dem Anfangsbuchstaben kaum ins Gewicht. Dies gilt auch für die abweichende Schreibweise in Klein- bzw. Großbuchstaben, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass ihm identische Wörter

sowohl in gewöhnlicher Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben als auch ausschließlich in Großbuchstaben entgegentreten (vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2020, 259, Rn. 72- Candecor/CANEACOR sowie BGH GRUR 2015, 607, 608, Rn. 21, 22 - Uhrenankauf im Internet).

Zwischen dem auf Seiten des Widerspruchszeichens allein maßgeblichen Firmenbestandteil „ŞÖLEN“ und der angegriffenen Marke **Sölen** besteht dann aber klanglich und schriftbildlich eine an Identität grenzende, hochgradige Ähnlichkeit.

c. Angesichts dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage ist von einer zu einem Lösungsanspruch nach § 12 MarkenG führenden unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nach § 15 Abs. 2, 4 MarkenG in Bezug auf solche Waren der angegriffenen Marke auszugehen, die mehr als nur eine äußerst geringe (am Rande liegende) Branchennähe zum Geschäftsbereich des Unternehmenskennzeichens der Widersprechenden aufweisen.

Davon ist hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren mit Ausnahme der im Tenor aufgeführten Waren auszugehen. Diese weisen aus den nachfolgenden Gründen eine hinreichende Branchennähe bereits zu dem von der Widersprechenden unter ihrem Unternehmenskennzeichen (im Inland) betriebenen Kerngeschäft „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ auf, so dass in diesem Zusammenhang offenbleiben kann, ob der für die Branchenähnlichkeit relevante Geschäftsbereich des Unternehmenskennzeichens der Widersprechenden über das Kerngeschäft hinaus unter dem Gesichtspunkt einer naheliegenden Sortimentsausweitung auf weitere Produktbereiche auszudehnen ist.

aa. Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind. Anhaltspunkte für eine

Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien (BGH GRUR 2009, 484, Rn. 73 - METROBUS). Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz unterstellter und im vorliegenden Fall auch tatsächlich bestehender (Nahezu-) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann (BGH GRUR 2011, 831, Rn. 23 – BCC). An der erforderlichen Branchennähe fehlt es daher, 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 oder Dienstleistungen stammten aus ein und demselben Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 15 Rdnr. 63). Bei gegebener Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden (vgl. BGH GRUR 2011, 831, Rn. 23 – BCC; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 15 Rdnr. 62).

bb. Ausgehend davon liegt eine hinreichende Branchennähe zunächst zwischen dem von Widersprechenden unter ihrem Unternehmenskennzeichen betriebenen Kerngeschäftsbereich und den von der angegriffenen Marke zu Klasse 30 beanspruchten Waren „Backwaren; feine Backwaren; gefrorene feine Backwaren“ vor, da diese Waren oberbegrifflich Produkte aus dem auf Seiten des Widerspruchszeichens relevanten Geschäftsbereich der „süßen Backwaren“

umfassen, die betreffenden Produkte bzw. Waren somit nicht nur ähnlich, sondern identisch sein können. Dies trifft auch auf die von der der angegriffenen Marke weiterhin beanspruchten Ware „Desserts auf Milchbasis“ sowie den zu Klasse 30 beanspruchten Waren „verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]“ und „Konditoreiwaren; feine Konditoreiwaren; Konditoreiwaren mit Milch“ zu, da es sich bei diesen Waren ebenfalls um „süße Backwaren“ bzw. – was „Desserts auf Milchbasis“ betrifft – „Süßwaren“ handeln kann (vgl dazu auch BPatG 26 W (pat) 57/14 v. 29.7.2015 Theodor/THEODOR, BeckRS 2015, 20564); jedenfalls besteht angesichts erheblicher Überschneidungen in der stofflichen Beschaffenheit, den Vertriebsstätten und den Abgabeformen insoweit ohne weiteres eine Waren- und damit Branchenähnlichkeit.

Auch zu der von der angegriffenen Marke zu Klasse 30 beanspruchten Ware „Brot“ weisen „süße Backwaren“ vor dem Hintergrund, dass unter den Oberbegriff „Brot“ auch „süße Brote“ (zB Milchbrote, Brioche, Hefezopf) fallen, erhebliche Überschneidungen in Bezug auf Beschaffenheit, Abgabeformen, Verwendungszweck und Vertriebsstätten auf, so dass von einer jedenfalls erheblichen Warenähnlichkeit wie auch Branchennähe auszugehen ist.

Dies gilt weiterhin für die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchte Ware „Käsekuchen“, zumal diese auch zB in Form von „cheesecake-sticks“ und damit als „süße Backware“ angeboten wird.

Berührungspunkte in Bezug auf Beschaffenheit, Abgabeformen, Vertriebsstätten etc. bestehen ferner zwischen „süßen Backwaren“ und den Waren „tiefgekühlte feine Backwaren mit Fleisch und/oder Gemüse gefüllt“ der angegriffenen Marke jedenfalls in Bezug auf das Grundprodukt „Backware“, so dass für den Verkehr die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft jedenfalls nicht so fern liegt, dass eine mehr als nur geringe Warenähnlichkeit und damit auch eine entsprechende Branchennähe verneint werden könnte. Dies trifft auch trotz der eher

herzhaften Zutat „Käse“ auf die „Cracker mit Käsegeschmack“ der angegriffenen Ware zu, da es sich „Crackern“ auch um „Backwaren“ handelt.

cc. Eine zur Verwechslungsgefahr führende, mehr als nur geringe Branchenähe besteht ferner zu denjenigen Waren der angegriffenen Marke, die zu den Grundstoffen für die Zubereitung von „Süßwaren und süßen Backwaren“ gehören können (vgl. zur Warenähnlichkeit zwischen solchen Produkten auch die Entscheidung BPatG 26 W (pat) 57/14 v. 29.7.2015 Theodor/THEODOR, BeckRS 2015, 20564, welche insoweit sogar eine hochgradige Warenähnlichkeit annimmt).

Dies gilt für die von der angegriffenen Marke zu Klasse 30 beanspruchten Waren „Kakao; Zucker; Sago; Mehle und Getreidepräparate [ausgenommen Futtermittel]; Honig; Hefe; Backpulver“, aber auch für die gerade auch im Bereich der Süßwaren produkttypischen Zutaten „Eier; Milch; Milchprodukte; Molkereiprodukte; Butter; Sahne [Rahm]; Joghurt; Milchpulver für Nahrungszwecke; Milchcremes [Joghurts]“ oder auch – bei veganen Backprodukten – „Sojamilch [Milchersatz]; Reismilch [Milchersatz]“ der Klasse 29 sowie für „Gefrorenes Milchkonfekt; Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]“, wofür die angegriffene Marke in Klasse 30 Schutz beansprucht (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 52/09 v. 7. Mai 2010 – Nimm 2 Fruchtpops/fruitpops). Zudem sind gerade auch in Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb ökologischer Produkte oftmals neben Fertigprodukten wie zB Süßwaren oder auch (süßen) Backwaren die zur Herstellung solcher Produkte notwendigen (ökologischen) Vorprodukte und Zutaten häufig „unter einem Dach“ zu finden, was die Vorstellung des Verkehrs in Bezug auf eine Herkunft aus ein und demselben Unternehmen fördern kann (vgl. BPatG 28 W (pat) 123/02, v. 25.6.2003 - MINI MUUH/Muh-Muhs, BeckRS 2009, 3386).

Die weiterhin von der angegriffenen Marke beanspruchten „Milchshakes; Getränke aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Joghurtgetränke“ sowie „Dips [Milchprodukte]; fettarme Aufstriche aus Milchprodukten“ verfügen über die für Süßwaren typische und weitgehend auch notwendige Zutat „Milch“; sie werden

zudem nebeneinander angeboten und ergänzen sich auch in gewisser Weise dahingehend, dass solche auf Milch basierenden Getränke oftmals gemeinsam mit Süßwaren konsumiert werden. Daher besteht hinsichtlich dieser Waren trotz der gegenüber Süß- und Backwaren abweichenden Beschaffenheit und ihrer flüssigen Konsistenz zwar keine enge, aber auch nicht lediglich entfernte Branchenähe zu den im Geschäftsbereich des Widerspruchszeichens maßgeblichen „Süßwaren und süßen Backwaren“.

Die von der angegriffenen Marke zu Klasse 29 beanspruchten „Konfitüren; Marmeladen und „Obstgallerten“ werden im Bereich der „Süßwaren und feinen Backwaren“ vor allem in Form von Fruchtfüllungen als wichtige geschmacksgebende Bestandteile verwendet, so dass diese Waren mit "feinen Backwaren" ebenfalls Überschneidungen aufweisen, die insgesamt die Annahme einer mittleren Warenähnlichkeit und damit einer erheblichen Branchenähe rechtfertigen (vgl. zur Warenähnlichkeit dieser Produkte ebenfalls BPatG 25 W (pat) 52/09 v. 7. Mai 2010 – Nimm 2 Fruchtpops/fruitpops sowie zur Warenähnlichkeit zwischen „Zuckerwaren“ und „Fruchtfüllungen“ BPatG 28 W (pat) 194/04).

Ebenso können „weißer Käse“ und damit auch „Käse; Frischkäse, Hartkäse, Käsemischungen“, welche „weißen Käse“ oberbegrifflich umfassen oder diesen zumindest enthalten können, integraler Bestandteil von „Süßwaren oder „süßen Backwaren sein, wie es zB bei sog. „Quarkbällchen“ der Fall, ist, so dass auch insoweit ohne weiteres Branchennähe vorliegt.

4. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke weiterhin zu den Klassen 29, 30 und 32 beanspruchten und im Tenor aufgeführten Waren kommt ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG hingegen nicht in Betracht, so dass der angefochtene Beschluss in Bezug auf diese Waren aufzuheben und der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen **ŞÖLEN** ... **ANONİM** **ŞİRKETİ** insoweit zurückzuweisen ist.

Maßgebend dafür ist, dass in Bezug auf diese Waren der angegriffenen Marke allenfalls eine am äußersten Rande liegende Branchenähnlichkeit zu dem von der Widersprechenden unter dem Widerspruchskennzeichen im Inland betriebenen Geschäftsbereich „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ besteht, welche auch unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens sowie der hochgradigen Zeichenähnlichkeit zur Begründung einer einen Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG nach sich ziehenden Verwechslungsgefahr nicht ausreicht.

a. Dies gilt zunächst für die von der angegriffenen Marke zu Klasse 29 beanspruchten Waren „Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Wurstwaren; Meeresfrüchte; getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, und Gemüsegeallerten; tiefgekühlter Fisch; tiefgekühlte Fleischprodukte; Hamburgerfleisch; Hackfleischbällchen; Speiseöle; Speisefette; Obst- und Gemüsekonserven; Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsekonserven; hauptsächlich aus Gemüse bestehende tiefgekühlte Fertiggerichte; Fertiggerichte hauptsächlich bestehend aus Fleisch“ sowie den zu Klasse 30 beanspruchten Waren „Kaffee; Tee; Reis; Tapioka; Kaffee-Ersatzmittel; Speisesalz; Senf; Essig; Saucen [ausgenommen Salatsaucen]; Gewürze; Kühleis; Salatsaucen“, welche zu den bei dem Widerspruchszeichen geschäftsgegenständlichen „Süßwaren und süßen Backwaren“ keine Gemeinsamkeiten und Überschneidungen in stofflicher Beschaffenheit, Verwendungszweck, betrieblichen Herkunftsstätten etc. aufweisen, die dem Verkehr die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft und damit eine Waren- und Branchenähnlichkeit nahelegen könnten. Es handelt sich bei diesen Waren auch nicht um typische Zutaten von „Süßwaren und süßen Backwaren“, so dass es auch an einem (funktionellen) Zusammenhang fehlt. Soweit diese Waren in Zusammenhang mit der Herstellung solcher Produkte Verwendung finden können – wie es z.B. bei „Speiseöl“ in Bezug auf das Ausbacken von „Backwaren“ der Fall ist -, ändert dies nichts daran, dass für den Verkehr angesichts der fehlenden Berührungspunkte zwischen diesen Waren die Annahme einer

gemeinsamen betrieblichen Herkunft fernliegt.

Dies gilt auch in Bezug auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 32 beanspruchten Waren „Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Milchähnliche Getränke; Sirup und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“. Aufgrund ihrer gegenüber Süß- und Backwaren abweichenden Beschaffenheit – die sich gegenüberstehenden Produkte weisen anders als bei Milchgetränken keine Überschneidungen in ihren wesentlichen Zutaten auf -, ihrer flüssigen Konsistenz sowie ihres Verwendungszwecks besteht für den Verkehr kein Anlass zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft. Allein der Umstand, dass sie gemeinsam mit Süßwaren konsumiert werden können, genügt angesichts der Unterschiede nicht, um mehr als eine nur am Rande liegende Waren- und Branchennähe zu begründen.

b. In Bezug auf diese Waren der angegriffenen Marke kann eine mehr als nur äußerst geringe (am Rande liegende) Branchennähe zu dem Geschäftsbereich „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht allein damit begründet werden, dass es sich bei den insoweit miteinander zu vergleichenden Waren um Lebensmittel handelt, die wegen der gemeinsamen Vertriebswege und Verkaufsstätten entsprechende Berührungspunkte aufweisen (vgl. dazu aber BPatG 27 W (pat) 28/16 v. 10. Juni 2018 - Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS/LEZZO). Eine Branchennähe kann nicht allein über mehr oder weniger breite Oberbegriffe, denen die Vergleichstätigkeiten beidermaßen unterfallen, festgestellt werden (hier: Herstellung und/oder Vertrieb von Lebensmitteln; so auch BGH GRUR 1997, 468, 470 – NetCom); maßgebend ist allein, ob die angesprochenen Verkehrskreise zu der irrigen Annahme verleitet werden könnten, dass die von den Unternehmen produzierten Waren aus ein und demselben Unternehmen stammen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 63), was in aller Regel über die gemeinsame Bestimmung als zum Verzehr geeignete Lebensmittel hinaus weitere Berührungspunkte und Überschneidungen

erfordert, an denen es vorliegend jedoch aus den vorgenannten Gründen fehlt.

c. Eine für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr hinreichende Branchennähe ergibt sich in Bezug auf diese Waren weiterhin auch nicht daraus, dass auf Seiten des Widerspruchszeichens über den Kernbereich „Süßwaren, süße Backwaren“ hinaus unter dem Gesichtspunkt einer naheliegenden Sortimentserweiterung weitere Produktbereiche in die Beurteilung der Branchenähnlichkeit mit einzubeziehen sind.

aa. Es ist zwar anerkannt, dass für die Nähe der Tätigkeitsbereiche zweier Unternehmen nicht allein deren Betätigung im Beurteilungszeitraum maßgeblich ist. Vielmehr sind dabei auch künftige sachliche Ausweitungen zu berücksichtigen, sofern es sich insoweit um eine reale, nicht nur ganz theoretische oder aus bestimmten Gründen fernliegende Möglichkeit handelt (vgl. BGH GRUR 2009, 685 Nr. 27 – ahd.de; GRUR 2009, 484 Nr.73 – Metrobus; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 66 m.w.Nachw.).

bb. Soweit die Widersprechende im Beschwerdeverfahren danach unter Hinweis auf Lebensmittelkonzerne wie z.B. „Nestle“ oder „Dr. Oetker“ weitergehend sogar allgemeine Lebensmittel(fertig)produkte – wie sie die angegriffene Marke ganz überwiegend beansprucht - unter dem Gesichtspunkt einer „naheliegenden Sortimentserweiterung“ in die Prüfung der Branchennähe mit einbeziehen möchte, kann dem jedoch nicht gefolgt werden.

Denn vergleichbar der sich bei der Warenähnlichkeit stellenden Frage einer regelmäßigen gemeinsamen betrieblichen Herkunft kann auch eine „naheliegende Sortimentserweiterung“ auf sich vom eigenen Geschäftsbereich grundlegend unterscheidende Produktbereiche nicht allein unter Hinweis auf einzelne wenige Unternehmen wie insbesondere Großkonzerne, in denen mehrere branchenverschiedene Betriebe zusammengefasst sind, angenommen werden (vgl. zur Warenähnlichkeit BPatG 33 W (pat) 62/08 v. 1. Juni 2010 – CALLIDO/CALLISTO; 25 W (pat) 550/11 v. 31. Mai 2012 – CLIOVELL/CLIOVELLE;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 85). Dies wäre unter dem Gesichtspunkt einer realen, nicht nur ganz theoretischen oder aus bestimmten Gründen fernliegenden Möglichkeit einer Sortimentserweiterung nur dann anzunehmen, wenn über den Bereich dieser wenigen Großkonzerne hinaus in der Branche lebensmittelproduzierender Unternehmen eine allgemeine Übung und/oder Tendenz bestehen würde, den Geschäftsbereich über den Schwerpunkt der eigenen Unternehmenstätigkeit hinaus auch auf andere und zu den eigenen Produkten keine Gemeinsamkeiten und Überschneidungen aufweisenden Produktbereiche zu erstrecken. Dafür ist vorliegend jedoch nichts ersichtlich.

cc. Auch soweit die Widersprechende im Inland jedenfalls seit 2016 „herzhafte Snacks“ in Form von „herzhaften Backwaren“ vertrieben hat, lässt sich eine Ausweitungstendenz auf diesen Produktbereich zum vorliegend maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (3. November 2015) nicht feststellen.

Gegen eine solche Ausweitungstendenz des inländischen Geschäftsbereichs der Widersprechenden auf „herzhafte Snacks“ zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke spricht, dass die Widersprechende zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Jahren, nämlich seit 2007, auf dem inländischen Markt ausschließlich auf dem Gebiet des Vertriebs von ihr in der Türkei hergestellter Süßwarenprodukte in Erscheinung getreten ist. Eine langjährige Ausrichtung eines Unternehmens auf den Vertrieb von Waren einer sehr spezifischen Art ist jedoch nicht geeignet, Verkehrsvorstellungen über mögliche Ausweitungen in andere Vertriebsbereiche zu wecken (vgl. BGH I 130/98 v. 23. November 2000 – NetCom/NetKomm, veröffentlicht in juris; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 66).

Daran ändert auch ein von der Widersprechenden geltend gemachter Vertrieb von „herzhaften Snacks“ in der Türkei seit dem Jahre 2010 nichts, da sich daraus nichts für eine entsprechende Absicht zu einer entsprechenden Ausweitung des Sortiments auf dem inländischen Markt entnehmen lässt. Vielmehr spricht der Umstand, dass die Widersprechende die Ausweitung ihres Sortiments auf „herzhafte Snacks“ in der Türkei nicht zum Anlass genommen hat, diese Produkte

in den Jahren danach bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke am 3. November 2015 (neben ihren Süßwarenprodukten) auch im Inland zu vertreiben, gegen eine entsprechende Ausweitungstendenz zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke (vgl. dazu BGH, GRUR 1984, 471, 473 – Gabor/Caber).

d. Zwischen dem bei dem Widerspruchskennzeichen allein maßgeblichen Geschäftsbereich „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ und den vorgenannten Waren lässt sich eine mehr als nur geringe Branchennähe entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht damit begründen, dass nach der Rechtsprechung des BGH grundsätzlich von einer (mehr als nur geringen) Branchennähe zwischen Händler und allen üblicherweise gehandelten Waren auszugehen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Nr. 74 – METROBUS; GRUR 2012, 635 Nr. 15 – METRO/ROLLER#s Metro). Denn die Widersprechende ist kein Händler, sondern nur Produzent von Süßwaren und süßen Gebäckprodukten, welche sie im Inland vertreibt. In Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten durch Herstellerunternehmen wird der Verkehr aber anders als bei Handelsunternehmen eher der Annahme unterliegen, dass diese grundsätzlich nur von ihnen selbst hergestellte und gefertigte Produkte vertreiben.

e. Soweit darüber hinaus das Kriterium der Branchennähe vor allem im Bereich der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne eine Ausdehnung erfahren hat dahingehend, dass eine relevante Nähe auch in Bezug auf Branchen vorliegen kann, bei denen der Verkehr zu der Annahme gelangen kann, das eine Unternehmen benütze das Kennzeichen des anderen als dessen Lizenznehmer, insoweit daher die irrtümliche Annahme lizenzvertraglicher Beziehungen ausreichend sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 43, 67 m.w.Nachw.), fehlt es für eine entsprechende Vorstellung des Verkehrs in Zusammenhang mit den unternehmensgegenständlichen Süßwaren- und Gebäckprodukten der Widersprechenden und den vorgenannten, zu den Klassen 29, 30 und 32 beanspruchten Waren der angegriffenen Marke ebenfalls an hinreichenden Anhaltspunkten. Es ist weder bekannt noch vorgetragen, dass es

zwischen einem Herstellerunternehmen von Süß- und süßen Gebäckwaren und den Herstellern zB von Fleisch- und Fischprodukten zu branchenübergreifenden Lizenzierungen kommt.

Es handelt es sich bei Süßwaren- und Gebäckprodukten sowie den vorgenannten von der angegriffenen Marke zu den Klassen 29, 30 und 32 beanspruchten Waren auch nicht um funktionsverwandte Produkte, bei denen der Verkehr von einem Know-how-Transfer ausgeht und die zur Annahme lizenzvertraglicher Verbindungen Anlass geben könnten (vgl. BGH, GRUR 2021, 724 Nr. 49 - PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 20 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2006, 941 Rn. 14 – TOSCA BLU). Ebenso wenig ist dargetan oder ersichtlich, dass es sich bei dem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden bzw. dem Firmenschlagwort „ŞÖLEN“ um ein im Inland bekanntes und eine entsprechende Lizenzvermutung nahelegendes Zeichen handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 15 Rdnr. 67 m.w.Nachw.)

5. Ein Unterlassungsanspruch kann insoweit auch nicht aus § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 MarkenG (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 64 ff.) abgeleitet werden; denn bei dem Widerspruchszeichen handelt es sich nicht um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung.

D. Widerspruch aus der Geschäftsbezeichnung **ŞÖLEN**

Im Umfang der Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unternehmensbezeichnung **ŞÖLEN** ... **ANONİM ŞİRKETİ** ist der Widerspruch aus dem weiteren Widerspruchszeichen **ŞÖLEN** derzeit gegenstandslos, da die Widersprechende insoweit ihr Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus dem ersten Widerspruchszeichen erreicht hat.

Der weitergehende Widerspruch aus dieser Geschäftsbezeichnung ist hingegen

ebenso wie der Widerspruch aus der Gesamtfirma **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** in Bezug auf die im Beschlusstenor genannten Waren der angegriffenen Marke unbegründet, so dass der Widerspruch aus diesem Zeichen insoweit ebenfalls unter Teilaufhebung des angefochtenen Beschlusses zurückzuweisen ist.

Dabei kann zugunsten der Widersprechenden sowohl die Entstehung und der Fortbestand eines selbständigen Unternehmenskennzeichenrechts nach § 5 Abs. 2 MarkenG an diesem Zeichen wie auch dessen durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt werden.

Denn angesichts der Identität des Geschäftsbereichs mit der Gesamtfirma **ŞÖLEN ... ANONİM ŞİRKETİ** ist gegenüber diesem Unternehmenskennzeichen eine identische Beurteilung der Branchenähe angezeigt. Der Widerspruch ist dann aus den bei dem Widerspruch aus der Gesamtfirma zu C.4. genannten Gründen in Bezug auf die im Beschlusstenor genannten Waren der angegriffenen Marke mangels hinreichender Branchennähe unbegründet und unterliegt daher ebenso wieder Widerspruch aus der Gesamtfirma insoweit der (Teil-)Zurückweisung.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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 einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach