



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 72/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 211 457

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juli 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wort-/Bildmarke (rot, grün, hellblau, schwarz)



ist am 12. April 2018 angemeldet und am 17. Mai 2018 unter der Nummer 30 2018 211 457 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 29: Verarbeitete Tomaten;

Klasse 31: Frische Tomaten; Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 22. Juni 2018 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswortmarke

THOMY

die am 21. Oktober 2003 angemeldet und am 10. April 2008 unter der Nummer 003 452 968 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 29: Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht), Obst (konserviert, getrocknet oder gekocht), Pilze (konserviert, getrocknet oder gekocht), Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch und Meeresfrüchte, alle diese Produkte auch in Form von Extrakten, Suppen, Gelees, Pasten, Konserven, Fertiggerichten, tiefgekühlt oder dehydriert; Konfitüren; Eier; Milch, Sahne, Butter, Käse und andere Nahrungsmittelpräparate auf Milchbasis; Milchersatz; Milchgetränke; Desserts auf der Basis von Milch und Sahne; Jogurt; Sojamilch (Milchersatz), Präparate auf Sojabasis; Speiseöle und -fette; Proteinpräparate für Nahrungsmittel für die menschliche Ernährung; Weißer, nicht aus Milch; Wurst und Würste; Wurstwaren; Erdnussbutter; Suppen, Suppenkonzentrate, Brühe, Brühwürfel, Bouillon, Kraftbrühen;

Klasse 30: Kaffee, Kaffeeextrakte, Zubereitungen und Getränke auf Kaffeebasis; Eiskaffee; Kaffeeersatzmittel, Kaffeeersatzmittelextrakte und Zubereitungen und Getränke auf Kaffeeersatzmittelbasis; Zichorie; Tee, Teeextrakte, Präparate und Getränke auf Teebasis; Eistee; Zubereitungen auf Malzbasis; Kakao sowie Präparate und Getränke auf Kakaobasis; Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Präparate und Getränke auf Schokoladenbasis; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons; Zucker; Kaugummi; natürliche Süßstoffe; Kleingebäck, Kuchen, Desserts, Pudding; Kleingebäck, Kuchen, Kekse, Waffeln, Toffees, Desserts,

Puddings; Eiscreme, Wassereis, Fruchteis, gefrorene Süßwaren, gefrorene Kuchen, Softeis, gefrorene Desserts, gefrorenes Joghurts; Bindemittel für die Zubereitung von Eiscreme und/oder Wassereis und/oder Fruchteis und/oder gefrorenen Süßwaren und/oder gefrorenen Kuchen und/oder Softeis und/oder gefrorenen Desserts und/oder gefrorenen Joghurts; Honig und Honigersatzmittel; Frühstückszerealien, Müsli, Cornflakes, Getreideriegel, verzehrfertige Zerealien; Getreidepräparate; Reis, Teigwaren, Nudeln; Lebensmittel auf der Basis von Reis, Mehl oder Getreide, auch in Form von Fertiggerichten; Pizzas; Sandwiches; Mischungen für Lebensmittelpasten und backfertigen Teig; Soßen; Salatsauce; Ketschup; aromatisierende oder würzende Produkte für Lebensmittel, Speisegewürze, Gewürzmischungen, Salat-Dressings, Mayonnaise; Senf; Essig.

Mit Beschluss vom 18. September 2020 hat die Markenstelle für Klasse 31 eine Verwechslungsgefahr bejaht und die angegriffene Marke gelöscht. Die Vergleichswaren seien zum Teil identisch und zum Teil hochgradig ähnlich. „*Verarbeitete Tomaten*“ der jüngeren Marke fielen unter den ebenfalls in Klasse 29 für die Widerspruchsmarke geschützten Warenoberbegriff „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht)*“. Zu diesem wiesen die angegriffenen Waren „*Frische Tomaten, Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten*“ der Klasse 31 eine hochgradige Ähnlichkeit auf, weil es sich beiderseits um Gemüse handele, einmal in frischer und einmal in haltbar gemachter Form. Beide Produkte würden in Lebensmittelläden angeboten, dienten der Ernährung und stünden zueinander in Konkurrenz, weil entweder frische oder haltbar gemachte Gemüse je nach persönlicher Vorliebe und Verfügbarkeit zum Kochen verwendet werden könnten. Für die Waren „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht)*“ verfüge die ältere Marke über eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichsmarken seien in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich. Der phonetische Gesamteindruck der jüngeren Marke werde von ihrem Wortelement „Tommy“ geprägt, während der unmittelbar warenbeschreibende und damit schutzunfähige Wortbestandteil „Tomate“

und die Produktdarstellung in der werbeüblichen Form einer lächelnden Tomate zurückträten. Infolge der unterschiedlichen Farbgebung und der Großschreibung des Wortelements „Tomate“ würden die beiden Wortbestandteile als zwei Begriffe und nicht als zusammengehörige Einheit wahrgenommen. Zudem bleibe „Tommy“ als bekannte Kurzform von „Thomas“ gut im Gedächtnis. Damit stünden sich das die angegriffene Marke prägende Wortelement „Tommy“ und das ältere Markenwort „THOMY“ gegenüber. Zwar werde „Tommy“ wegen des Doppelkonsonanten „m“ schnell gesprochen und „THOMY“ aufgrund des Konsonanten „H“ eher lang. Demgegenüber überwiegen jedoch die Übereinstimmungen in der Zweisilbigkeit, in den Lauten „T-OM-Y“, in der Vokalfolge, in der betonten und im Allgemeinen stärker beachteten Anfangsilbe sowie in der Endsilbe. Die einzige Abweichung in den Konsonanten „m“ bzw. „H“ im Wortinneren könne angesichts der massiven Ähnlichkeit im Klanggefüge eine Unterscheidung der Marken nicht sicher gewährleisten. Die Frage des Bekanntheitsschutzes könne aufgrund der vorliegenden Verwechslungsgefahr ungeprüft bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er trägt vor, er sei ein Familienbetrieb, der sich für den gentechnikfreien Anbau fränki-

schen Gemüses einsetze. Die jüngere Marke  gehöre zu den drei

Gemüsemarken ,  und , die alle nach dem gleichen Muster gebildet seien, nämlich aus einem sympathischen Vornamen, dessen erster Buchstaben demjenigen der hinzugefügten Gemüsebezeichnung entspricht, und aus der Abbildung eines vermenschlichten, freundlichen Gesichts der jeweiligen Gemüse-sorten. Diese „vier Freunde der Gemüsebande“ hätten „einen besonderen (Erziehungs-)auftrag“, denn sie sollen auch schon Kinder auf Social-Media-Kanälen über die Bedeutung gesunder Ernährung sowie nachhaltigen und gentechnikfreien Gemüseanbaus aufklären. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, die angegriffene

Marke stehe für frisches Gemüse, während die Widersprechende schmackhafte Fertigsoßen verkaufe und deren Vertriebsschwerpunkt nicht Tomaten seien. Eine Teilidentität gebe es nur bei den Vergleichswaren der Klasse 29, im Übrigen seien diese unähnlich, weil die Klassen nicht übereinstimmten. Es treffe zu, dass die Widerspruchsmarke seit Jahren intensiv genutzt werde und dass sie eine bekannte Marke sei. Zwischen den Kollisionsmarken bestünden jedoch erhebliche Unterschiede, so dass keine Konkurrenz auf dem deutschen Absatzmarkt entstehe. Der Wortbestandteil „TommyTomate“ sei ein einheitlicher, ohne Zäsur ausgesprochener Gesamtname, der sich von dem älteren, deutsch-schweizerischen Markenwort „THOMY“ in der Wortlänge und der Betonung auf „m“ statt auf „O“ deutlich unterscheidet. Selbst wenn die jüngere Marke nur mit „Tommy“ benannt würde, rief dies eher den Eindruck eines Kumpels hervor, der für eine besondere Pflanzenkultur stehe, so dass die Zielrichtungen völlig unterschiedlich seien. Deutliche Abweichungen zeigten sich auch bei einem (schrift-)bildlichen Vergleich. Die Widerspruchsmarke bestehe aus einem dunkelblauen, fett gedruckten Schriftzug vor gelbem Hintergrund, während die jüngere Marke in den Farben rot, grün, hellblau und schwarz eingetragen sei und hauptsächlich aus einer großen, roten, lächelnden Tomate bestehe. „Thomy“ sei in der deutschen Sprache ein Fantasiewort, so dass auch keine begriffliche Ähnlichkeit gegeben sei. Aufgrund der gravierenden Markenunterschiede kämen zudem weder eine Verwechslungsgefahr wegen gedanklicher Verbindung noch Bekanntheitsschutz in Betracht. Eine gedankliche Verknüpfung sei nicht zu befürchten. Weder der Hintergrund noch die Optik der angegriffenen Marke hätten etwas mit der älteren Wortmarke zu tun. Er versuche auch nicht vom Ansehen der Widerspruchsmarke zu profitieren, weil es nicht um die Herstellung von Fertigsoßen und Ölen, sondern um den umweltfreundlichen und gentechnikfreien Anbau fränkischer Tomatensorten gehe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 des DPMA vom 18. September 2020 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke sei nicht nur wegen Verwechslungsgefahr, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes bekannter Marken zu löschen. Ihre Marke verfüge von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung in Deutschland und in vielen anderen europäischen Nachbarländern für Feinkostprodukte wie Senf, Mayonnaise, Ketchup, Saucen und Öle erheblich gesteigert sei. Zur Glaubhaftmachung hat sie Auszeichnungen als deutsche „Top-Marke“ in den Jahren 2016, 2017 und 2018, Beispiele bundesweiter TV-Werbepots in den Jahren 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 sowie Belege über die Präsenz ihrer Marke in den sozialen Medien, in denen sie auch für die Verwendung marktfrischer und hochwertiger gesunder Zutaten und eine ausgewogene Ernährung geworben habe, vorgelegt. Ferner hat sie für die Glaubhaftmachung ihrer Bekanntheit in Deutschland seit den 1960er Jahren auch für tomatenbasierte Produkte, wie Ketchup und Tomaten-Sahne-Sauce, Fotos von Werbeplakaten, Werbespots, YouTube Videos, Produkten, eine Marktstudie sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Leiters des Business Controllings Geschäftsbereich Maggi/Thomy vom 23. Januar 2019 eingereicht. Auf ihrer deutschen Webseite habe sie ihre eigenen umweltschonenden Maßnahmen dargestellt und in mehreren Aktionen ihre Kunden zu nachhaltigem Handeln aufgerufen. Wegen der Einzelheiten der vorgenannten Benutzungsunterlagen wird auf die Anlagen W 2 bis W 25 zur Widerspruchs begründung vom 29. Januar 2019 Bezug genommen. Ihre Bekanntheit für Tomatenketchup sei am 18. Oktober 2006 vom EUIPO bestätigt worden (BK R 1240/2005-1 Rdnr. 32 – THOMY vs. Tommy K (fig), Anlagenkonvolut W 1). Diese Bekanntheit für Feinkostprodukte, Fertigsoßen und

Tomatenketchup strahle auf eng verwandte Waren, also auf alle angegriffenen Produkte aus. Warenidentität bestehe über die Feststellung der Markenstelle hinaus auch zwischen den angegriffenen Waren „*Verarbeitete Tomaten*“ und den Widerspruchsprodukten „*Soßen; Ketschup*“ in Klasse 30. Zu letzteren wiesen die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „*Frische Tomaten; Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten*“ eine hochgradige Ähnlichkeit auf, weil sie deren wesentlichen Bestandteil ausmachten (vgl. BPatG 28 W (pat) 163/03). Auf die Klassenzugehörigkeit komme es nicht an. Da es sich bei den Vergleichswaren um niedrigpreisige Lebensmittel des täglichen Bedarfs handele, die regelmäßig im Supermarkt gekauft würden, widmeten ihnen die angesprochenen Verkehrskreise nur eine unterdurchschnittliche Aufmerksamkeit. Da sowohl die Tomatenabbildung als auch das Wort „Tomate“ als Sachhinweis auf den Inhalt des Lebensmittels branchenüblich sei, werde nur „Tommy“ als Herkunftshinweis und damit als die angegriffene Marke prägender Bestandteil wahrgenommen, so dass eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit gegeben sei. Da beide Markenwörter als Spitzname bzw. geläufige Verkürzungen des bekannten deutschen Vornamens „Thomas“ aufgefasst würden, seien sie auch begrifflich hochgradig ähnlich bis identisch. Aufgrund der hohen inländischen Bekanntheit der älteren Unionsmarke und der hochgradigen Markenähnlichkeit werde der Verkehr, der der jüngeren Marke begegne, unvermittelt eine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Widerspruchsmarke herstellen und die mit ihr verbundenen Qualitätsvorstellungen auf die jüngere Marke übertragen. Der Beschwerdeführer versuche, ohne rechtfertigenden Grund die besondere Wertschätzung und das positive Image der Marke „THOMY“ auf sich zu übertragen, ohne dafür selbst Aufwendungen tätigen zu müssen. Zudem werde ihr exzellenter Ruf und damit ihre Unterscheidungskraft geschwächt.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 26. Januar 2022 auf die voraussichtliche Erfolglosigkeit der Beschwerde hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.



Zwischen der angegriffenen Marke  und der älteren Unionswortmarke „**THOMY**“ besteht Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den Vergleichswaren teilweise Identität und teilweise weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30 W (pat) 6/20 – HELAL iKRAM/iKRAM; 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 28 W (pat) 46/12 – ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; 24 W (pat) 517/10 – IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE).

b) Die angegriffenen Waren „*Verarbeitete Tomaten*“ der Klasse 29 werden von dem für die Widerspruchsmarke ebenfalls in Klasse 29 geschützten Warenoberbegriff „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht), auch in Form von Extrakten, Suppen, Gelees, Pasten, Konserven, Fertiggerichten, tiefgekühlt oder dehydriert*“ vollumfänglich umfasst, so dass insoweit Identität vorliegt.

c) Die von der jüngeren Marke in Klasse 31 beanspruchten Waren „*Frische Tomaten; Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten*“ weisen eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht), auch in Form von Extrakten, Suppen, Gelees, Pasten, Konserven, Fertiggerichten, tiefgekühlt oder dehydriert; Suppen, Suppenkonzentrate*“ der Klasse 29 und zu den für die ältere Marke in Klasse 30 eingetragenen Produkten „*Soßen, Ketchup*“ auf.

aa) Denn die vorgenannten Vergleichswaren können in ihrer stofflichen Beschaffenheit übereinstimmen, weil frische Tomaten, frisches Gemüse und unverarbeitete Tomaten die wesentlichen Ausgangsprodukte für die Herstellung von konserviertem, getrocknetem oder gekochtem Gemüse sein können, bei dem lediglich der jeweilige Verarbeitungsschritt in Form von Konservierung, Trocknung oder Kochen hinzukommt. Die angegriffenen Waren der Klasse 31 können auch den Hauptbestandteil oder die geschmacksbestimmende Zutat in Suppen, Suppenkonzentraten, Gelees, Pasten, Fertiggerichten, Soßen und Ketchup bilden (vgl. BPatG 28 W (pat) 163/03 – CHEF/Le Chef de Cuisine).

bb) Frische Tomaten, frisches Gemüse und unverarbeitete Tomaten können von denselben Betrieben stammen wie „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht), auch in Form von Extrakten, Suppen, Gelees, Pasten, Konserven, Fertiggerichten, tiefgekühlt oder dehydriert; Suppen, Suppenkonzentrate; Soßen, Ketchup*“, weil Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und Hersteller von Fertiggerichten auch eigenen Tomaten- und Gemüseanbau betreiben und Landwirte ihre Tomaten- und Gemüseernte selbst verarbeiten und als Fertiggerichte im eigenen Hofladen anbieten können.

cc) Sowohl frische Tomaten, frisches Gemüse und unverarbeitete Tomaten als auch konserviertes, getrocknetes oder gekochtes Gemüse, Suppen, Suppenkonzentrate, Soßen und Ketchup dienen demselben Verwendungszweck, nämlich der Ernährung.

dd) Sie sind zum direkten Verzehr oder für die Zubereitung oder Verfeinerung anschließend verzehrbare Mahlzeiten bestimmt, so dass auch die Verwendungsart übereinstimmt.

ee) Die Vergleichswaren können zudem miteinander konkurrieren, wenn der Verbraucher vor der Wahl steht, frisches bzw. unverarbeitetes Gemüse zu erwerben, um damit eine Suppe oder Soße zuzubereiten, oder aber bereits verarbeitetes Gemüse oder Fertigprodukte zu kaufen.

ff) Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers haben Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 24 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 15 – KNEIPP), so dass es unerheblich ist, dass die angegriffenen Waren „*Frische Tomaten; Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten*“ der Klasse 31 unterfallen und die Widerspruchsprodukte in den Klassen 29 und 30 registriert sind. Die Klasseneinteilung dient vornehmlich Verwaltungs-, insbesondere Gebührenzwecken. Daher können auch Waren, die verschiedenen Klassen angehören, ähnlich und umgekehrt Waren derselben Klasse unähnlich sein (BPatG 26 W (pat) 19/17 – viallengo/viastore).

2. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Lebensmittelfachhandel und den Gastronomiefachverkehr. Obwohl es sich um niedrigpreisige Waren des täglichen Bedarfs handelt, ist von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil auch der Durchschnittsverbraucher Nahrungsmitteln mit gewisser Sorgfalt begegnet und sie nicht achtlos im Vorbeigehen erwirbt (vgl. BPatG 29 W (pat) 9/15 – GRÜNKÄPPCHEN/Rotkäppchen).

3. Die Kennzeichnungskraft der älteren Unionswortmarke „**THOMY**“ verfügt über eine sehr hohe Kennzeichnungskraft.

a) Ihr Schutzzumfang ist schon von Haus aus normal.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Das Markenwort „THOMY“ hat weder in der deutschen noch in anderen europäischen Sprachen eine Bedeutung. Es wird daher entweder als Fantasiebegriff oder als eine Variante des männlichen Vornamens „Thomas“ wahrgenommen, die schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, dem 12. April 2018, auch in Deutschland verwendet worden ist, wie die Widersprechende belegt hat (vgl. Anlage W 28 zum Schriftsatz vom 5. Februar 2019). Auch als Personennamen stellt es wegen seiner Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel dar.

b) Der älteren Unionsmarke ist jedoch eine durch Benutzung weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzusprechen.

aa) Abgesehen davon, dass die Widersprechende substantiiert und unwidersprochen vorgetragen und durch Vorlage zahlreicher Benutzungsunterlagen, wie u. a. Auszeichnungen als deutsche „Top-Marke“ in den Jahren 2016, 2017 und 2018, Beispiele bundesweiter TV-Werbepots in den Jahren 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018, Belege über die Präsenz ihrer Marke in den sozialen Medien, Fotos von Werbeplakaten, Werbespots, YouTube Videos, Produkten, sowie einer eidesstattlichen Versicherung ihres Leiters des Business Controllings Geschäftsbereich Maggi/Thomy vom 23. Januar 2019 glaubhaft gemacht hat, dass „THOMY“ eine seit Jahrzehnten und damit schon sehr lange vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke am 12. April 2018 auf dem Gebiet der Feinkostwaren und Würzmittel benutzte und bekannte Marke ist, geht auch der Senat, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der vorliegenden Nahrungsmittel gehören, davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke offenkundig im Sinne des § 291 ZPO um eine auch noch zum Entscheidungszeitpunkt in Deutschland als dem maßgeblichen Kollisionsgebiet (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 29 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion) bekannte Marke im Feinkostbereich vor allem für ihre in Klasse 30 eingetragenen Waren „*Soßen; Ketschup; SalatDressings, Mayonnaise; Senf*“ handelt, der für diese Produkte eine sehr hohe Kennzeichnungskraft zukommt.

bb) Dieser auf einer langjährigen unternehmerischen Leistung beruhende erheblich erweiterte Schutzzumfang der Feinkostmarke „Thomy“ ist nicht auf „*Soßen; Ketschup; SalatDressings, Mayonnaise; Senf*“ beschränkt, sondern strahlt auf die im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Widerspruchswaren „*Gemüse (konserviert, getrocknet oder gekocht), auch in Form von Extrakten, Suppen, Gelees, Pasten, Konserven, Fertiggerichten, tiefgekühlt oder dehydriert*“ der Klasse 29 aus.

4. Bei teilweise identischen und teilweise weit überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren, sehr hoher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise hält die jüngere Marke den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr gebotenen sehr deutlichen

Abstand zur älteren Marke wegen weit überdurchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit nicht mehr ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

bb) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene



Marke

und die Unionswiderspruchsmarke „**THOMY**“ durch das

zusätzliche Wort „Tomate“ und die grafische Ausgestaltung der jüngeren Wort-/Bildmarke ausreichend deutlich.

cc) Klanglich liegt jedoch aus Sicht des angesprochenen Publikums eine sehr hohe, fast bis zur Identität reichende Ähnlichkeit vor, weil der phonetische Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch das Wortelement „Tommy“ geprägt wird.

aaa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP). Eine Ausnahme von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ kann sich ergeben, soweit die grafische Ausgestaltung durch ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird; in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei der mündlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuräumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599 – Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124 – Billy the Kid; BPatG 30 W (pat) 77/09 – Chinese/Mädchen).



bbb) Die grafischen Elemente beherrschen die jüngere Marke nicht derart, dass ihnen bei der Benennung der Vorrang zu gewähren wäre. Denn das unterhalb der roten lächelnden Tomate mit grünem Stiel angeordnete Wortelement „TommyTomate“ hebt sich aufgrund zentraler Position, Ausdehnung, Schriftgröße und Schwarz-/Rotfärbung vor dem weißen Hintergrund sehr deutlich ab. Zudem wird der Bildbestandteil bereits durch das zweite Wort „Tomate“ vollständig benannt, weshalb ihn der zur Vereinfachung neigende Verkehr bei der mündlichen Markengewiedergabe vernachlässigen wird. Vor allem weist die einfache, symbolartige Darstellung einer Tomate, also der Ware selbst, eine erhebliche Kennzeichnungs-

schwäche auf, zumal auf Verpackungen tomatenhaltiger Produkte häufig Zeichnungen von Tomaten mit freundlichen Gesichtszügen als dekorative Elemente verwendet werden, wie die von der Widersprechenden eingereichten Beispiele zeigen (Seiten 31 ff. des Schriftsatzes vom 29. Januar 2019).

ccc) Bei der mündlichen Benennung steht das Markenwort „Tommy“ im Vordergrund, weil das Worтеlement „Tomate“ im Gesamteindruck zurücktritt.

(1) Dies gilt unabhängig davon, ob man „TommyTomate“ als ein Markenwort oder als mehrgliedrig wahrnimmt. Denn die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR 2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

(2) Vorliegend besteht trotz der Zusammenschreibung ausreichend Anlass, den Wortbestandteil „TommyTomate“ zergliedernd wahrzunehmen.

(2.1) Dafür sprechen schon die Binnengroßschreibung und der Farbunterschied zwischen dem in schwarzer Schrift wiedergegebenen Wort „Tommy“ und dem in roten Buchstaben davon abgesetzten bekannten Begriff „Tomate“.

(2.2) Ferner setzt sich dieser Begriff auch bei der Aussprache von dem vorangehenden Worтеlement „Tommy“ durch eine kurze Sprechpause deutlich ab.

(2.3) Da die angesprochenen Verkehrskreise zudem sofort und ohne weiteres „Tomate“ in Bezug auf alle angegriffenen Waren „*Verarbeitete Tomaten; Frische*

„Tomaten; Frisches Gemüse; Unverarbeitete Tomaten“ als glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe der Warenart erkennen, wird der Fantasiebegriff oder Vorname „Tommy“ als einziger herkunftshinweisender Wortbestandteil aufgefasst.

(2.4) Gegen die einheitliche Wahrnehmung spricht zudem, dass „TommyTomate“ keinen sinnvollen Gesamtbegriff bildet bzw. nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen ist. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann „TommyTomate“ trotz der Verwendung des verbindenden Stilmittels der Alliteration auch nicht als Gesamtname angesehen werden. Zum einen spricht dagegen schon der glatt beschreibende Wortbestandteil „Tomate“, der die Waren- bzw. Gemüsegattung unmittelbar bezeichnet. Zum anderen weist auch die rote, für Tomaten typische Farbe darauf hin, dass es nicht um einen „echten“ Nachnamen geht. Unmaßgeblich ist dabei, ob der angegriffenen Marke ein Konzept zugrunde liegt, dem auch die gleichzeitig angemeldeten und inzwischen eingetragenen Wort-/Bild-

marken  ,  und  folgen, wonach die Kennzeichnung aus einem Vornamen, dessen Anfangsbuchstaben demjenigen der nachgestellten Gemüsebezeichnung entspricht, sowie einer stilisierten Darstellung der jeweiligen Gemüsesorte mit freundlichen, menschlichen Gesichtszügen gebildet wird. Unerheblich ist auch der mit diesen Marken verfolgte ernährungspädagogische Zweck, über den umweltfreundlichen und gentechnikfreien Anbau fränkischer Tomatensorten aufzuklären. Im registerrechtlichen Markenvergleich sind Markenkonzeppte, Vertriebsmodalitäten und sonstige Umstände des tatsächlichen Markengebrauchs nicht zu berücksichtigen (BGH GRUR 2006, 937 Rdnr. 30 f. – Ichthyol II).

(3) Für die Prägung des klanglichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Tommy“ spricht schließlich auch die sehr hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „THOMY“, die mit dem Worтеlement „Tommy“ klanglich weitgehend übereinstimmt und daher bei mündlicher Benennung

vom Verkehr wiedererkannt wird (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; inzwischen ständige Rechtsprechung, vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 408 Fußnote 979 m. w. N.), so dass er an eine bestimmte Geschmacksrichtung eines THOMY-Produkts, nicht aber an eine nach dem Muster von Vor- und Zunamen gebildete Gesamtmarke denkt.

(4) Somit sticht der Wortbestandteil „Tommy“, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die in Rede stehenden Waren verfügt, phonetisch hervor, während das Wortelement „Tomate“ als warenbeschreibende Angabe im Gesamteindruck zurücktritt.

d) Es stehen sich daher die Markenwörter „Tommy“ und „Thomy“ gegenüber, die phonetisch fast vollständig übereinstimmen.

aa) Denn die Vergleichsmarken entsprechen sich in den wichtigen Kriterien der Vokalfolge „o-y“, der Zweisilbigkeit, der Betonung auf dem Vokal „o“ sowie in den betonten und im Allgemeinen stärker beachteten Wortanfängen mit dem klangstarken Sprenglaut „T“ sowie in der Endsilbe „-my“. In der Widerspruchsmarke wird der dem Anfangslaut „T“ nachgestellte Konsonant „H“ wie bei „Thomas“, „Thomaner“, „Theodor“, „Theresa“ nicht ausgesprochen, so dass sich der im zusätzlichen „H“ liegende Unterschied klanglich nicht auswirkt. Die einzige weitere Abweichung, nämlich das doppelte „m“ im Vergleich zum einfachen „M“ der älteren Marke, kann allenfalls zu einer Veränderung des Sprechrhythmus dahingehend führen, dass das „o“ in „Tommy“ kurz und in „THOMY“ etwas gedehnt ausgesprochen wird. Dieser äußerst geringe Unterschied kann angesichts der weitgehenden phonetischen Gemeinsamkeiten im Gesamtklangbild nicht für eine hinreichende Differenzierung sorgen. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichsmarken im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt, in dem regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale stärker hervortreten als die Unterschiede (vgl. EuGH Int. 2007, 718 Rdnr. 60 – TRAVATAN II; GRUR Int. 1999, 734 Rdnr. 26 – Lloyd; BGH GRUR 2015, 1114

Rdnr. 20 – Springender Pudel; GRUR 2000, 506 juris-Tz. 66 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 juris-Tz. 34 – Kellogg`s/Kelly`s)

bb) Verstärkend kommt hinzu, dass der Verkehrsteilnehmer die beiden fast identischen Markenwörter als Variante, Abkürzung oder Verniedlichung des Vornamens „Thomas“ auffassen wird, was zum einen einer unterschiedlichen Aussprache entgegenwirken kann und zum anderen zu der sehr hohen klanglichen Ähnlichkeit noch eine begriffliche Gemeinsamkeit hinzutreten lässt.

5. Da bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt, kann dahingestellt bleiben, ob auch ein Lösungsgrund gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vorliegt.

III.

Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg.

1. Da die Widersprechende im Verfahren vor dem DPMA keinen Kostenantrag gestellt und die Kostenentscheidung der Markenstelle, die von einer Kostenauflegung abgesehen hat, nicht angegriffen hat, ist der mit Schriftsatz vom 21. Februar 2022 gestellte Antrag, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, dahingehend auszulegen, dass sich dieser Antrag nur auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens bezieht.

2. a) Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutz-

verkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

b) Nach diesen Grundsätzen liegen keine Gründe vor, die eine Kostenauflegung zu Lasten des Inhabers der angegriffenen Marke rechtfertigen. Das bloße Unterliegen reicht hierfür nicht. Vorliegend lässt sich nicht feststellen, dass der Beschwerdeführer trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit versucht hat, sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen. Zwar hat die Markenstelle in der Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr festgestellt, aber mangels Identität aller Vergleichswaren, mangels Markenidentität und mangels Auseinandersetzung mit der Argumentation des Beschwerdeführers, dass „TommyTomate“ entsprechend dem Muster drei weiterer Wort-/Bildmarken als Vor- und Nachname einen Gesamtbegriff bilde, kann ein schuldhafter Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht nicht angenommen werden. Die Bejahung der Verwechslungsgefahr erfordert hier eine eingehende Prägungsprüfung bei der jüngeren Kombinationsmarke, was den Widerspruch nicht von vornherein als eindeutig erfolgversprechend erscheinen ließ. Aufgrund des von ihm vorgestellten Markenkonzepts sind auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Inhaber der jüngeren Marke den Ruf der bekannten Marke „THOMY“ habe ausbeuten oder deren Unterscheidungskraft beeinträchtigen wollen.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz