



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. August 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2013 062 400

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund mündlicher Verhandlung vom 14. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Meiser beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2016 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 306 58 255 zurückgewiesen worden ist.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 306 58 255 wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 062 400 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

Klasse 29:

Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen.
4. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 7. Dezember 2013 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke



ist am 13. Februar 2014 unter der Nr. 30 2013 062 400 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29:

Fleisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Fleischpasteten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Obstkonserven; Wurst; Wurstwaren; Fleischwaren; Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lamm-

fleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen;

Klasse 30:

Feine Backwaren; Teigwaren; Brot; Brötchen; belegte Brote; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Saucen; Würzmittel; Gewürze;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants.

Gegen diese Eintragung, die am 21. März 2014 veröffentlicht worden ist, wurde aus der am 19. September 2006 angemeldeten und am 16. Mai 2007 eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 306 58 255



Widerspruch erhoben. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 29:

Fleisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakte, Fleischpasteten, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Obstkonserven, Wurst, Wurstwaren, Fleischwaren; Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend

entweder aus Kalb-, Rind-, Puten-, Hähnchen- und Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten, mit Gewürzen;

Klasse 30:

feine Backwaren, Teigwaren, Brot, Brötchen, belegte Brote, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen, Würzmittel, Gewürze;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Cafeterias, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants.

In dem Feld „Der Widerspruch wird auf ...“ des Widerspruchsformblatts ist das Kästchen „folgende Waren / Dienstleistungen des Widerspruchskennzeichens gestützt:“ angekreuzt, hinter dem folgende Waren und Dienstleistungen genannt sind:

„Klasse 29 insbesondere Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend entweder aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürze und Klasse 43 Imbisse“.

Des Weiteren ist in dem Feld „Der Widerspruch richtet sich gegen ...“ das Kästchen „folgende Waren / Dienstleistungen der angegriffenen Marke:“ angekreuzt, dem nachgenannter handschriftlicher Eintrag folgt:

„Klasse 29 nämlich Fleischzubereitungen Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Puten-

*fleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vor-
genannten Fleischsorten mit Gewürzen
Klasse 43 Verpflegung von Gästen in Imbiss u. Restaurants“.*

Mit Schriftsatz vom 4. Februar 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 9, hat den Widerspruch durch Beschluss vom 7. Oktober 2016 zurückgewiesen. Dabei ging es davon aus, dass der Inhaber der älteren Marke den Widerspruch im eigenen Namen erhoben hat. Dieser sei unbegründet. Der Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Er könne im Streitverfahren daher keine Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend machen. In dem Beschluss wird ferner die Kostentragung durch den Widersprechenden angeordnet und der Gegenstandswert des Verfahrens auf ... EUR festgesetzt.

In seiner hiergegen gerichteten Beschwerde führt der Widersprechende aus, dass es der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bedurft habe, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Benutzung anerkannt habe. Im Beschwerdeverfahren hat er ferner mit Schriftsätzen vom 12. Dezember 2016 und vom 7. März 2018 Glaubhaftmachungsunterlagen zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Hieraus gehe eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Dönerfleisch und Verpflegungsdienstleistungen hervor. Infolgedessen sei von identischen und sehr ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen auszugehen. Die Widerspruchsmarke sei dem Fachverkehr jedenfalls für Dönerspieße bekannt. Zwischen den Streitzeichen bestehe eine ausgeprägte Ähnlichkeit. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr sei daher nicht zu verneinen.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 7. Oktober 2016 aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält den Widerspruch für unbegründet. Sie habe die Einrede der Nichtbenutzung nicht zurückgenommen noch Benutzungstatsachen anerkannt. Die mit Schriftsatz des Widersprechenden vom 7. März 2018 behaupteten Benutzungstatsachen seien als verspätet zurückzuweisen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, insbesondere durch ihren Inhaber, sei auch nicht glaubhaft gemacht worden. Zwischen den Streitzeichen bestehe zudem keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke stimme weder in graphischer noch in farblicher Hinsicht mit der Widerspruchsmarke überein. Im Übrigen sei das Löschungsbegehren des Widersprechenden dem Einwand des Rechtsmissbrauchs ausgesetzt. Er habe mit dem Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke im Jahr 1995 die Firma „Kap-Lan Fleischgroßhandel GmbH“, Hamburg, gegründet und sei 1999 ausgeschieden. Der Widersprechende habe von Mai 2007 bis Dezember 2013 die Benutzung der älteren Marke durch die Beschwerdegegnerin geduldet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, das Protokoll der mündlichen Verhandlung sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Hauptsache begründet. Zwischen den Streitmarken besteht im Umfang des Widerspruchs Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher teilweise gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen.

1. Der Widerspruch ist zulässig.

a) Die Widerspruchsbefugnis gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG liegt vor, da der Widerspruch von dem Inhaber der Widerspruchsmarke 306 58 255 im eigenen Namen erhoben wurde.

Zwar war das Erklärungsverhalten des eingetragenen Inhabers der Widerspruchsmarke, Remzi Kaplan, bei der Erhebung des Widerspruchs mehrdeutig. Das mit dem Widerspruchsformblatt übersandte Anschreiben vom 9. Mai 2014 trägt den Briefkopf der „K... GmbH“ und ist ausweislich des am Ende angebrachten Stempels in ihrem Namen unterschrieben worden. Zudem ist am Ende des Widerspruchsformblatts eine nicht identifizierbare Unterschrift auf einem Stempel angebracht, der u. a. die Angaben „K... GmbH“ enthält. Dies spricht zunächst dafür, dass der Widerspruch im Namen der K... GmbH erhoben worden ist, deren Geschäftsführer Herr Remzi Kaplan ist. Aus den Angaben in dem Feld „Widersprechender“ des Widerspruchsformblatts, in dem ausdrücklich „K1...“ genannt und die „K... GmbH“ lediglich hinter „Zustellanschrift“ erwähnt sind, ergibt sich jedoch, dass der Widerspruch Herrn K1... selbst zuzurechnen ist. Das Anbringen des Firmenstempels der K... GmbH unter dem Anschreiben mit dem entsprechenden Briefkopf und unter dem Widerspruchsformblatt ist vor diesem Hintergrund dahingehend auszulegen, dass der Inhaber der Widerspruchsmarke versehentlich in seiner Funktion als Geschäftsführer der K... GmbH unterschrieben hat. Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass Prozesserkklärungen so auszulegen sind, dass im Zweifel das gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage des Erklärenden entspricht (vgl. zum Patentrecht BGH GRUR 2017, 1286, Rdnr. 29 - Mehrschichtlager).

b) Der Widerspruch enthält zudem die erforderlichen Angaben gemäß § 30 Abs. 1 MarkenV.

In dem Widerspruchsformblatt ist zwar in dem Feld „Der im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke bzw. der Inhaber des sonstigen Widerspruchskennzeichens“ vermerkt „Name, Vorname oder Firma ... *K...* *GmbH vertreten RA B... ..*“. Diese Angaben beruhen auf einer Verwechslung, da sie tatsächlich den Inhaber der angegriffenen Marke betreffen. Das Vertauschen der Stellung der Beteiligten wird auch daran deutlich, dass in dem Feld „Inhaber der angegriffenen Marke, gegen deren Eintragung bzw. Schutzerstreckung sich der Widerspruch richtet“ unter „Name, Vorname oder Firma ...“ die Bezeichnung „*K1...*“, also tatsächlich der Name des Inhabers der Widerspruchsmarke, zu finden ist. Dieses Versehen berührt jedoch die Zulässigkeit des Widerspruchs nicht, da die sonstigen Angaben in dem Widerspruchsformblatt ohne weiteres die Identifizierung der angegriffenen Marke, des Widerspruchskennzeichens und des Widersprechenden erlauben. Insofern ist den zwingenden Anforderungen des § 30 Abs. 1 MarkenV entsprochen worden.

c) Das Rechtsschutzbedürfnis des Widersprechenden liegt vor.

(1) Der gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 10 MarkenV beschränkt erhobene Widerspruch richtet sich nach seinem objektiven Gehalt gegen folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke:

Klasse 29:

Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben.

(a) Die Erklärung des Widersprechenden „Klasse 29 nämlich Fleischzubereitungen Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen“ in dem Feld „Der Widerspruch richtet sich gegen ...“ des Widerspruchsformblatts betrifft die oben genannten Waren der Klasse 29 der angegriffenen Marke. Hierbei ist erkennbar, dass das Wort „nämlich“ zum einen vertauscht wurde und statt hinter nunmehr vor dem Begriff „Fleischzubereitungen“ erscheint. Durch die Voranstellung macht es jedoch zum anderen deutlich, dass sich der Widerspruch nur gegen bestimmte Waren, nämlich Fleischzubereitungen der Klasse 29 richtet. Die einleitende Bezugnahme auf „Klasse 29“ dient demgegenüber nach dem Zusammenhang der Erklärung lediglich der klassenmäßigen Bestimmung der nachfolgend genannten Waren. Sie besagt dagegen nicht, dass sämtliche in Klasse 29 eingetragenen Waren vom Widerspruch angegriffen werden. Andernfalls wäre die gesonderte Nennung einzelner Waren nicht verständlich.

Der Widerspruch kann außerdem nicht erweiternd dahingehend ausgelegt werden, dass er sich gegen weitere eingetragene Waren der Klasse 29, insbesondere „Fleisch“ oder „Fleischwaren“, richtet. Für eine derartige Betrachtung spricht zwar die Interessenlage des Widersprechenden. Denn ein auf die Waren „Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalb-

fleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen“ beschränkter Widerspruch lässt die Oberbegriffe „Fleisch“ und „Fleischzubereitungen“ im Verzeichnis der jüngeren Marke unberührt, unter welche die eben genannten Waren fallen. Demzufolge würden im Verzeichnis der jüngeren Marke auch im Falle des Erfolges des Widerspruchs Waren verbleiben, deren Löschung mit dem Widerspruch angestrebt worden ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass sich der Widerspruch gegen alle mit Fleischzubereitungen im Zusammenhang stehende Waren der jüngeren Marke richten soll. Der Widersprechende hat im Widerspruchsbogen durch Ankreuzen des Feldes „Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren / Dienstleistungen der angegriffenen Marke:“ mit nachfolgend genau benannten Waren deutlich gemacht, dass er lediglich einzelne im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltene Waren der Klasse 29 angreift. Hieraus kann nur gefolgert werden, dass die sonstigen registrierten Waren der Klasse 29 nach dem Willen des Widersprechenden nicht Gegenstand des Widerspruchs sein sollen. Die Befugnis des Widersprechenden, den Umfang seines Angriffs festzulegen, korrespondiert mit seiner Verantwortung, sich innerhalb der Widerspruchsfrist klar und abschließend zu erklären. Vorliegend sind keinerlei Anzeichen erkennbar, die auf eine Falschbezeichnung oder versehentliche Nichtnennung von Warenangaben schließen lassen, die mit dem Widerspruch innerhalb der Drei-Monats-Frist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG angegriffen werden sollten. Das Risiko einer nicht konsistenten oder sonst irrtumsbehafteten Willensbildung trägt grundsätzlich der Widersprechende.

(b) Die Angabe „Klasse 43 Verpflegung von Gästen in Imbiss u. Restaurants“ ist wiederum dahingehend auszulegen, dass sich der Widerspruch nicht gegen alle eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 43, sondern lediglich gegen „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ und „Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben“ richtet. Die übrigen Dienstleistungen der Klasse 43 sind nach der eindeutigen Fassung der Erklärung dagegen nicht Gegenstand des Widerspruchs. Sie sind in der Widerspruchserklärung, die korrekt an die Formulierungen der eingetragenen

Dienstleistungen anknüpft (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 10 MarkenV), nicht angesprochen. Daher kann der ausdrücklich gegen die „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ gerichtete Widerspruch nicht im Wege der Auslegung als Angriff auch gegen die engere Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ angesehen werden. Es handelt sich bei Selbstbedienungsrestaurants um eine besondere Restaurantkategorie. Insofern könnte die Verwendung der jüngeren Marke in diesem Bereich den Widersprechenden nicht stören. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn er trotz der für ihn selbst geschützten Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ in diesem Bereich nicht, nicht mehr oder nur eingeschränkt tätig wäre. Die Beweggründe des Widersprechenden für die Einlegung seines Widerspruchs und die Bestimmung seines Umfangs entziehen sich jedoch der Beurteilung durch den Senat, so dass vorliegend auf die ausdrückliche und eindeutige Erklärung im Widerspruchsformblatt abzustellen ist.

(2) Der Teilangriff des Widersprechenden gegen die Eintragung der jüngeren Marke für Waren der Klasse 29, die unter nicht angegriffene Oberbegriffe fallen („Fleisch“ und „Fleischwaren“), und für Dienstleistungen der Klasse 43, die nicht angegriffene Tätigkeiten umfassen („Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“), lässt das Rechtsschutzbedürfnis des Widersprechenden nicht entfallen. Der Widerspruch wird dem Widersprechenden im Ergebnis zwar keinen substantiellen Vorteil verschaffen können, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke die streitgegenständlichen Waren im Wege eines Teilverzichts auf die Marke oder einer Konkretisierung der Oberbegriffe „Fleisch“ und „Fleischwaren“ nachträglich wieder in das eingetragene Verzeichnis aufnehmen könnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 48, Rdnr. 5). Es obliegt jedoch allein dem Widersprechenden die Entscheidung, ob und in welchem Umfang er gegen die Eintragung einer jüngeren Marke vorgehen will. Der Senat kann nicht - wie oben bereits ausgeführt - eigene Zweckmäßigkeitüberlegungen anstellen. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil ihm gegebenenfalls nicht alle Umstände bekannt sind, die für eine Beschränkung des Widerspruchs in einem bestimmten

Umfang sprechen. So kann beispielsweise zwischen den Beteiligten bereits eine - nicht mitgeteilte - Absprache bestehen, dass auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke verzichtet wird. Ebenso ist es denkbar, dass dies geschieht, wenn die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für Spezialwaren bzw. -dienstleistungen oder Oberbegriffe nach Durchführung eines Widerspruchsverfahrens angeordnet wird. Dementsprechend bedarf es eines auf die jeweiligen Besonderheiten des Falles abgestimmten Widerspruchs, die vom Widersprechenden mangels gesetzlicher Verpflichtung nicht kundgetan werden müssen. Zusammenfassend reicht vorliegend das Interesse des Widersprechenden an der konkret beantragten beschränkten Löschung der Eintragung der jüngeren Marke aus, um sein Rechtsschutzbedürfnis bejahen zu können.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht im streitgegenständlichen Umfang Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke, soweit sie für „Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Ge-

würzen (Klasse 29)“ und „Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben (Klasse 43)“ eingetragen ist, und der Widerspruchsmarke, soweit sie für die unter „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ fallende Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ benutzt worden ist, gegeben.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die (unbeschränkte) Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sie, wie der Widersprechende meint, gegebenenfalls bestimmte Benutzungstatsachen eingeräumt oder die Einrede sogar zurückgenommen hat. Denn der Widersprechende hat jedenfalls eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ glaubhaft gemacht.

(1) Die Widerspruchsmarke, gegen deren Eintragung am 16. Mai 2007 kein Widerspruch eingelegt wurde, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 21. März 2014 bereits länger als fünf Jahre eingetragen. Der Inhaber der Widerspruchsmarke musste daher glaubhaft machen, dass seine Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, also zwischen März 2009 und März 2014, und darüber hinaus gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, ausgehend vom Tag der mündlichen Verhandlung, also zwischen März 2013 und März 2018 rechtserhaltend benutzt worden ist.

(2) Der Inhaber der Widerspruchsmarke ist dieser Obliegenheit für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ nachgekommen.

Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 geht hervor, dass die K... GmbH in B... innerhalb des ersten Benutzungs-

zeitraums jedenfalls sechs und innerhalb des zweiten Benutzungszeitraums jedenfalls sieben „Imbisslokale“ betrieben hat (ab 2001 O... Straße, ab 2003 am L...platz, ab 2005 S... Allee, ab 2006 Boddinstraße, ab 2010 A...-Ring, ab 2012 P... Straße und ab 2014 H...straße). Ausweislich der Anlagen 7 und 9 (Seite 7) zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 und der Anlagen WSt 1 bis 4 zum Schriftsatz des Widersprechenden vom 23. April 2015 handelt es sich hierbei um Verkaufsstätten, die schwerpunktmäßig Döner zubereiten, der vom Kunden an einer Theke abgeholt wird. Sie weisen größtenteils Sitzgelegenheiten und Räume für ihre Gäste auf (vgl. u. a. Anlage 10, vorletzte Seite: „Restaurant · Fast Food“). Demzufolge sind sie in der Regel als Selbstbedienungsrestaurants anzusehen (vgl. zum Begriff „Restaurant“: Wikipedia, Suchbegriff „Restaurant“).

(3) Die Widerspruchsmarke wurde in Verbindung mit der „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ markenmäßig benutzt.

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung in Verbindung mit Dienstleistungen richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten (vgl. BGH GRUR 2008, 616, Rdnr. 10 - AKZENTA; GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA). An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für die registrierten Dienstleistungen benutzt worden ist (BGH, a. a. O., Rdnr. 11 - AKZENTA; GRUR 2005, 1047, Rdnr. 18 - Otto; GRUR 2013, 925, Rdnr. 47 - VOODOO). Die ist vorliegend nicht der Fall.

Aus der Anlage 9, Seite 7, und aus der Anlage 10, vorletzte Seite, zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 geht hervor, dass die Verkaufslokale im Bereich der Theke oder an der Außenfassade großflächig mit der Widerspruchsmarke versehen sind. Ferner ist sie deutlich sichtbar auf der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Lokale angebracht (vgl. Anlage 9, Seite 7, zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016). Damit ist ein enger räumlich-funkti-

oneller Bezug zu Verpflegungsdienstleistungen in einem Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurant gegeben. Die eben angesprochenen Arten der Verwendung sind zwar nicht für alle oben genannten Lokale belegt. Den zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 vorgelegten Unterlagen in ihrer Gesamtheit ist aber zu entnehmen, dass die Betreiberin - entsprechend den üblichen Gepflogenheiten - einen einheitlichen äußeren Auftritt an allen Standorten der Lokalkette anstrebt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Publikum an standardisierte, auch äußerlich homogen präsentierte Verpflegungsangebote gewöhnt ist, für die im Interesse einer verbesserten Wiedererkennung regelmäßig Marken verwendet werden.

(4) Aus den oben genannten Unterlagen geht des Weiteren hervor, dass die Widerspruchsmarke in ausreichendem Umfang für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen benutzt wurde. So sind in der als Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 beigefügten Erklärung des Steuerberaters vom 16. November 2016 die mehrere Millionen Euro betragenden Umsätze der K... GmbH in den Jahren 2009 bis 2016 ausgewiesen.

Auch wenn nicht angegeben ist, mit welchen Waren oder Dienstleistungen diese Umsätze erzielt wurden, so ist in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 und ihren besonders Selbstbedienungsrestaurants betreffenden Anlagen davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der Umsätze auf der Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants beruht. Hierfür spricht auch, dass der Widersprechende als „Dönerkönig“ oder „Imbissmillionär“ bezeichnet wird (vgl. „Der Dönerkönig aus Berlin“ in „Die-Presse.com“ vom 14. März 2015 als Anlage zum Schriftsatz des Widersprechenden vom 23. April 2015). Zudem hat die K... GmbH im Jahr 2015 Catering-Leistungen im Rahmen des Bürgerfestes im Schloss B... erbracht (vgl. Anlage 10, Seiten 2 ff., zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016).

(5) Einer ernsthaften Benutzung steht auch nicht entgegen, dass die Imbisslokale ausschließlich in Berlin betrieben worden sind. Auch ein örtlich begrenzter Gebrauch kann genügen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 26, Rdnr. 243). Der Aktionsradius von mittelständischen Restaurantbetrieben ist regelmäßig auf bestimmte Gebiete beschränkt. Eine ungewöhnliche kleine oder willkürlich beschränkte Verwendung ist daher vorliegend nicht festzustellen.

(6) Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 11. November 2016 wurden die genannten Verpflegungsdienstleistungen durch die K2... GmbH erbracht. Dem Erfordernis einer (vorherigen) Zustimmung des Widersprechenden zur Benutzung seiner Marke durch einen Dritten gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG wird hierbei entsprochen. Der Inhaber der Widerspruchsmarke, Remzi Kaplan, ist auch Gründer und Geschäftsführer der K... GmbH, die die Widerspruchsmarke in den maßgeblichen Zeiträumen benutzt hat. Durch die Kapitalgesellschaft tritt der Widersprechende im Geschäftsleben nach außen in Erscheinung. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen und wirtschaftlichen Verbindung liegt es auf der Hand, dass er der Benutzung der Marke durch die Gesellschaft jedenfalls konkludent zugestimmt hat. Dies wird ferner dadurch bestätigt, dass der Widersprechende sich in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch die Gesellschaft beruft und die entsprechende Benutzung auch belegt (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rdnr. 148).

(7) Die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“, für die die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt worden ist, ist unter den Begriff „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ in Klasse 43 der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Auf ihn hat der Widersprechende zwar nicht ausdrücklich seinen Widerspruch gestützt. Allerdings ist seine Erklärung „Der Widerspruch wird auf folgende Waren / Dienstleistungen des Widerspruchskennzeichens gestützt: ... und Klasse 43 Imbisse“ so auszule-

gen, dass damit alle Betriebsarten der Gastronomie gemeint sind, die auf den Verkauf von kleinen Mahlzeiten ausgerichtet sind (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „Imbiss“). Gerade in Selbstbedienungsrestaurants werden solche kleinen Speisen angeboten, so dass die Erklärung des Widersprechenden zumindest die in Klasse 43 der Widerspruchsmarke enthaltene Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ umfasst.

(8) Auf die weiteren Benutzungsunterlagen, die der Widersprechende mit Schriftsatz vom 7. März 2018 sowie in der mündlichen Verhandlung am 14. März 2018 vorgelegt hat, und auf den dazu Stellung nehmenden Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 6. April 2018, den der Senat dennoch in seine Überlegungen einbezogen hat, kommt es daher nicht mehr an.

b) Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht Identität oder Ähnlichkeit.

Hierbei ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ auszugehen. Zwar wurde die Benutzung für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ glaubhaft gemacht. Allerdings kann nach der im Rahmen der Integrationsfrage entwickelten erweiterten Minimallösung für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ein weiterer, jedoch nicht zu breiter die spezielle benutzte Dienstleistung umfassender DienstleistungsOberbegriff zugrunde gelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rdnr. 277). Maßgeblich kommt es hierbei darauf an, dass die Dienstleistung, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, und der im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Oberbegriff dem gleichen Bereich zuzurechnen sind (vgl. BGH GRUR 1990, 39 - Taurus). Dies ist vorliegend der Fall, da die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ und „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ sich nur durch den Umfang des Angebots an Spei-

sen unterscheiden, ansonsten jedoch von ihrer Art und Ausrichtung übereinstimmen.

Die angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke „Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben“ und die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ sind identisch. Zumindest liegt hochgradige Ähnlichkeit vor, da auf Grund der nebeneinander stehenden und sich überschneidenden Verpflegungsangebote von Selbstbedienungsrestaurants einerseits und Restaurants bzw. Imbissstuben andererseits enge Berührungspunkte bestehen.

Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den streitrelevanten Waren der angegriffenen Marke „Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen“ und der Tätigkeit „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ der Widerspruchsmarke. Insbesondere im hier bedeutsamen Bereich „Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ liegt die Annahme desselben betrieblichen Ursprungs - auch von ganzen Drehspießen - jedenfalls deswegen nahe, weil Hersteller von Dönerfleischwaren regelmäßig hierauf bezogene Verpflegungsleistungen anbieten (vgl. auch BPatGE 28, 169, 173). Dies spiegelt auch die Geschäftstätigkeit der beiden Beteiligten, die im Zuschnitt der beiderseitigen Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen zum Ausdruck kommt, wider.

Auf die Waren der Klasse 29 der älteren Marke, auf die der Widerspruch ergänzend gestützt wurde, kommt es im Ergebnis nicht mehr an, da bereits die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ der Widerspruchsmarke und die angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke identisch bzw. ähnlich sind. Ausführungen zu den Waren der Klasse 29 erübrigen sich daher.

c) Für die Widerspruchsmarke ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zugrunde zu legen. Tatsachen, die für eine erhöhte Bekanntheit der älteren Marke für die in Rede stehende Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ und damit für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft im Bundesgebiet sprechen würden, sind nicht vorgebracht oder gerichtsbekannt.

d) Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgehobene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 - Matratzen Concord).

In klanglicher Hinsicht kommt einem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil grundsätzlich eine prägende Bedeutung zu. Denn die verbale Wiedergabe solcher Kombinationsmarken beschränkt sich regelmäßig auf die Wortbestandteile. Sie sind nämlich kürzer und einfacher als Bildelemente zu artikulieren (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 455). Deswegen sind hier die ohnehin vorrangig dekorativen Zwecken dienenden farblichen und grafischen Unterschiede

zwischen der angegriffenen Marke  und der Widerspruchsmarke



von untergeordneter Bedeutung. Die gegenüberstehenden Wortelemente „K - KAP-LAN“ und „K - KAP.LAN“ bzw. kurz: „KAP-LAN“ und „KAP.LAN“ stimmen überein, so dass von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Gesamtzeichen auszugehen ist.

e) Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr kann ausgehend von einer wenigstens durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer jedenfalls überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Streitzeichen zusammenfassend nicht verneint werden.

3. Die Einwände der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass der Widersprechende vertraglich und/oder wegen Duldung an der Geltendmachung des Löschungsanspruchs gehindert sei, können im Widerspruchsverfahren keine Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, § 42, Rdnr. 62). Sie sind im Rahmen einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG geltend zu machen.

4. Soweit sich die Beschwerde gegen den Ausspruch der Kostentragung und die Festsetzung des Streitwerts gemäß Ziffer 2. und 3. des Tenors des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 29 vom 7. Oktober 2016 richtet, bleibt sie ohne Erfolg.

a) Die Kostenauflegung zu Lasten des Widersprechenden gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist unter Zugrundelegung der im Amtsverfahren bestehenden Tatsachenlage nicht zu beanstanden. Eine Kostenauflegung aus Billigkeit ist anerkanntermaßen bei einem Verhalten, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist, veranlasst, insbesondere wenn auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, § 71, Rdnr. 13 und 17). So lag der Fall hier, zumal die Einlassungen der Inhaberin der angegriffenen Marke im Amtsverfahren nicht als Rücknahme der Nichtbenutzungseinrede oder als Anerkenntnis von Benutzungstatsachen gewertet werden können.

b) Der im angegriffenen Beschluss festgesetzte Gegenstandswert von ... Euro entspricht dem regelmäßig auch vom Senat festgesetzten Wert (vgl. Beschluss vom 7. Dezember 2016 – 28 W (pat) 17/15). Anhaltspunkte, die für eine abweichende Festsetzung sprechen könnten, sind nicht geltend gemacht worden oder ersichtlich.

5. Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass. Insbesondere hat der Widersprechende im Beschwerdeverfahren Benutzungsunterlagen vorgelegt, so dass - im Gegensatz zum Amtsverfahren - die Kosten des Beschwerdeverfahrens ihm nicht wegen Vernachlässigung der erforderlichen Sorgfalt auferlegt werden können. Ebenso sind keine Gründe erkennbar oder von den Beteiligten vorgetragen worden, die eine Abweichung von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), angezeigt erscheinen lassen.

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 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Meiser

Schmid

Pr