



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 205/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 25 626

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

caffetto

ist unter der Nr. 303 25 626 für die Waren

„Kaffee, Kaffeeersatz, Kaffeegetränke; portionierter Kaffee zur Selbsterwärmung“

am 16. September 2003 in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der prioritätsälteren international registrierten Marke IR 778 464

CAFFIATO

die in Deutschland u. a. für folgende Waren Schutz genießt:

„coffee, also coffee in filter packing, coffee-based beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes, mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee, milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals, fruit and spices“.

Die mit einem Angestellten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Da die Waren der angegriffenen Marke mit einem Teil der Waren der Widerspruchsmarke identisch seien, sei zwar ein erheblicher Abstand zwischen den Marken erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Diesen Abstand halte die jüngere Marke jedoch noch ein. Eine klangliche Verwechslungsgefahr liege nicht vor, da sich die gegenüberstehenden Marken deutlich hörbar in der Vokalfolge unterschieden. Aufgrund der Verdoppelung (tt) werde die jüngere Marke kürzer, während die Widerspruchsmarke demgegenüber gedehnter ausgesprochen werde. Den übereinstimmenden Wortanfängen „caff“ werde der Verkehr angesichts des beschreibenden Bezugs zu den jeweils beanspruchten Waren keine besondere Bedeutung beimessen und dementsprechend verstärkt auf die Unterschiede achten. Entsprechendes gelte für die Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht. Die Anlehnung der jeweiligen Wortstämme an das Wort „Kaffee“ genüge angesichts des glatt beschreibenden Charakters dieser begrifflichen Assoziation nicht, um insoweit eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zwischen den Marken bestehe eine so erhebliche Ähnlichkeit, dass eine hochgradige Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Markenstelle habe folgende für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geltenden Grundregeln nicht beachtet: Da Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig wahrgenommen würden, sei beim Zeichenver-

gleich auf den häufig undeutlichen Erinnerungseindruck des Verkehrs abzustellen. Den Übereinstimmungen komme größere Bedeutung zu als den Unterschieden. Bei Waren des täglichen Bedarfs sei von einer gewissen Flüchtigkeit des Verkehrs beim Warenerwerb und daher auch von einer erhöhten Gefahr von Verwechslungen auszugehen. Bei Wortmarken würden vor allem die Wortanfänge, eventuell auch die Wortenden stärker beachtet als die übrigen Bestandteile. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sei festzustellen, dass die Vergleichszeichen in den Bestandteilen „CAFF-TO“ übereinstimmten und sich nur in den dazwischen eingeschobenen Buchstaben „IA“ bzw. „ET“ unterschieden. Die Abweichungen in der Vokalfolge seien geringfügig. Außerdem werde der Vokal „e“ in der angegriffenen Marke vor dem doppelten „tt“ in der Regel offen, ähnlich einem „ä“ ausgesprochen, so dass ein dem Vokal „a“ in der Mittelsilbe der Widerspruchsmarke ähnlicher Klangeindruck entstehe. Hinzu komme, dass das „l“ in der Widerspruchsmarke vor dem „A“ wie ein „J“ ausgesprochen werde, so dass die Widerspruchsmarke ebenfalls wie eine dreisilbige Marke wirke. Eine Abwägung der Übereinstimmungen und Abweichungen ergebe, dass der klangliche Gesamteindruck maßgeblich durch die übereinstimmenden Bestandteile am Wortanfang und am Wortende bestimmt werde und die relativ geringen klanglichen Unterschiede in der Wortmitte nicht entscheidend ins Gewicht fielen. Außerdem handle es sich bei den betroffenen Waren um solche des täglichen Bedarfs, so dass von einer verminderten Aufmerksamkeit des Verkehrs beim Zeichenvergleich auszugehen sei mit der Folge, dass die geringfügigen Unterschiede nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Markenstelle sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Verkehr den Wortanfängen „CAFF“ wegen ihres beschreibenden Bezugs zu der Ware „Kaffee“ keine besondere Bedeutung schenke. Dies stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung, wonach auch beschreibende Zeichenbestandteile, die zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzeichen beitragen, bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit zu berücksichtigen seien. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr werde zusätzlich auch dadurch unterstützt, dass bei Eingabe des Markenworts der Widerspruchsmarke in die Suchmaschine

Google die Frage gestellt werde: „*Meinten Sie: caffetto?*“. Die Widersprechende legte hierzu eine entsprechende Google-Recherche vor.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 27. Juli 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke 303 25 626 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er macht geltend, die zu vergleichenden Marken seien weder in klanglicher, noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht ähnlich. Der Widerspruchsmarke komme zwar insgesamt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der in beiden Marken identische Bestandteil „CAFF“ sei aufgrund seiner Anlehnung an den glatt beschreibenden Begriff „Kaffee“ allerdings in seinem Schutz vermindert, so dass ihm bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nur eine geringe Bedeutung beigemessen werden könne. Daher reichten die zahlreichen Unterschiede in der Vokalfolge, in dem dadurch bewirkten anderen Worhythmus sowie in der nur bei der jüngeren Marke enthaltenen Verdoppelung des Konsonanten „t“ aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Die von der Widersprechenden zitierte Grundregel, wonach Wortanfänge in der Regel besonders beachtet würden, dürfe nicht in jedem Fall und nicht schematisch angewendet werden. Die Prüfung der Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile sei stets vorrangig. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr gegenüber den im vorliegenden Fall betroffenen Waren nur ein geringes Maß an Aufmerksamkeit aufbringe. Aufgrund der Koffeinhaltigkeit von Kaffeegetränken und der teils erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit

der Verbraucher würden diese Waren nicht flüchtig, sondern mit einem normalen Maß an Aufmerksamkeit gekauft und konsumiert.

In der mündlichen Verhandlung, an der der Markeninhaber gemäß vorheriger Mitteilung nicht teilgenommen hat, wurde von der Widersprechenden eine Google-Recherche (2 Blatt) vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt worden ist, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG a. F.). In der Sache ist sie jedoch unbegründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 112 MarkenG zu Recht verneint.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz), insbesondere der Zeichenähnlichkeit, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der älteren Marke sowie der zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs gegenüber Warenkennzeichnungen. Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Marken auf identischen Waren begegnen. Andererseits ist die Widerspruchsmarke von Hause aus nicht besonders kennzeichnungskräftig, so dass ihr Schutzzumfang unterhalb des durchschnittlichen Bereichs liegt.

Es darf nicht verkannt werden, dass die Widerspruchsmarke an die italienischsprachige Wortkombination „caffè macchiato“ erinnert, die übersetzt „Kaffee mit wenig Milch“ bedeutet (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch - Deutsch 1997, Stichwort: „caffè“ bzw. „caffè macchiato“). Die italienische Kaffeekultur hat in Deutschland in den letzten Jahren in einer Weise Einzug gehalten, dass es inzwischen allgemein üblich ist, auch in deutschen Cafés und Gaststätten Kaffeespezialitäten mit italienischen Bezeichnungen zu bestellen. Wenn auch der Ausdruck „caffè macchiato“ in Deutschland weniger verbreitet sein mag, so hat sich im Zusammenhang mit Kaffeegetränken doch der Begriff „latte macchiato“ als Bezeichnung für ein Kaffeegetränk aus heißer, aufgeschäumter Milch und Espresso eingebürgert (vgl. Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). Es ist daher davon auszugehen, dass deutsche Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt dieser Begriffe erkennen und dementsprechend der Widerspruchsmarke eine Anlehnung an diese entnehmen werden. „Kaffee“ bzw. „caffè“ geben für die hier entscheidungserheblichen Waren lediglich einen Hinweis auf Art und wesentliche Bestandteile. In der Endung „IATO“ klingt aufgrund der Assoziation zu „macchiato“ ein Hinweis auf die Zubereitungsart der Waren an. Der Schutzbereich von Marken, die sich an eine beschreibende und freihaltebedürftige Angabe anlehnen, ist eng zu bemessen und beschränkt sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 204).

Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden, auch wenn die angegriffene Marke sowohl am Wortanfang als auch am Wortende Ähnlichkeiten mit der Widerspruchsmarke aufweist. Die schutzbegründende Eigenprägung der Widerspruchsmarke besteht vornehmlich in der Verschmelzung der Begriffe „caffè“ und „macchiato“ zu der verkürzten Form „CAFFI-

ATO“. Die Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Marken in dem Bestandteil „CAFF“ und dem Wortende beschränkt sich damit auf schutzunfähige Angaben (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 205). Zwar dürfen schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente einer Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, da der maßgebliche Gesamteindruck auch durch diese mitbestimmt werden kann. Jedoch kommt den abweichenden anderen kennzeichnungsstärkeren Markenteilen sowohl nach der (subjektiven) Aufmerksamkeit des Verkehrs als auch bei (objektiver) Beurteilung der Kennzeichnungskraft eine stärkere und insoweit vorliegend eine Verwechslungsgefahr ausschließende Bedeutung zu (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 214).

In Anbetracht dessen reichen die Unterschiede in der jeweiligen Wortmitte noch aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Verdopplung des Buchstaben „t“ in der jüngeren Marke bewirkt zum einen, dass die Mittelsilbe bei der Aussprache viel deutlicher hervortritt als in der Widerspruchsmarke, und führt zum anderen dazu, dass die jüngere Marke gegenüber der Widerspruchsmarke wesentlich kürzer ausgesprochen wird. Soweit sich die Widersprechende in diesem Zusammenhang darauf beruft, das „e“ in der jüngeren Marke werde wie ein „ä“ ausgesprochen und nähere sich damit klanglich dem „A“ in der Widerspruchsmarke an, kann dem nicht gefolgt werden. Die Aussprache des Lautes „A“ in der Widerspruchsmarke an, kann dem nicht gefolgt werden. Die Aussprache des Lautes „A“ in der Widerspruchsmarke wird vielmehr - wie die Widersprechende an anderer Stelle selbst vorträgt - durch das vorangehende „l“ in der Weise beeinflusst, dass diese beiden Vokale eher wie *eine* Silbe (als „JA“) artikuliert werden.

Ebenso ist eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Durch das doppelte „t“ erhält das Schriftbild der jüngeren Marke in der Zusammenschau mit dem doppelten „f“ durch die diesen beiden Buchstaben gemeinsamen Querstriche

sowohl bei einer Kleinschreibung als auch bei einer Wiedergabe in Versalien eine gewisse Symmetrie, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr kommt nicht in Betracht, weil die sich gegenüberstehenden Marken lediglich hinsichtlich der Anlehnung an die warenbeschreibende und damit schutzunfähige Angabe „caffè“ übereinstimmen. Aus diesem Grunde scheidet auch die Gefahr aus, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der gemeinsame Wortanfang „CAFF“ kommt nicht als hinweiskräftiger Stamm einer Zeichenserie in Betracht.

Die von der Widersprechenden vorgelegte Google-Recherche vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Auch wenn die Suchmaschine bei der Eingabe des Suchbegriffs „CAFFIATO“ die Frage stellt, ob nicht „caffetto“ gemeint gewesen sei, lässt dies nicht zwingend den Schluss auf eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu. Eine Suchmaschine stellt Verknüpfungen rein schematisch her, indem sie ohne Rücksicht auf den Sinngehalt ähnliche Wörter zur Auswahl stellt. Sie berücksichtigt jedoch keine wertenden Aspekte, wie beispielsweise den im vorliegenden Fall relevanten Gesichtspunkt, dass Übereinstimmungen in beschreibenden Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn begründen können.

Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften