



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 51/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Dezember 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 21 216

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent und Markenamts vom 25. November 2005 und vom 21. Juni 2006 werden insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke EU 2519429 für die Waren "Kaffee; Backwaren, Kaffeegetränke, Röstkaffee, löslicher Kaffee und Tee" zurückgewiesen wurde.

Insoweit ist die Marke 302 21 216 zu löschen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 27. April 2002 angemeldete und am 30. Juli 2002 für

Klasse 30: Kaffee; Backwaren; Kaffeegetränke; Röstkaffee; löslicher Kaffee; Tee;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung (Unterhaltung); Durchführung von Live-Veranstaltungen;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen in der Gastronomie

eingetragene Wortmarke 302 21 216

Corner's Coffee

hat die Widersprechende aus ihrer Gemeinschaftsmarke 2 519 429



die seit 25. Juli 2003 für

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren und Gelees; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Fleisch-, Fisch-, Geflügel- und Wildkonserven; Fertigmahlzeiten und -gerichte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen; Gewürze; Kühleis;

Fertigmahlzeiten und -gerichte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 42: Dienstleistungen von Hotels, Restaurants und Cafés, Belieferung mit Speisen und Getränken; Dienstleistungen von Ernährungsberatern und Küchenchefs; Zubereitung von Speisen zu Hause

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit den angefochtenen Beschlüssen im Hinblick auf den deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck der Marken zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat dagegen am 21. August 2006 Beschwerde eingelegt, dazu aber nichts vorgetragen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat sich ebenfalls nicht weiter geäußert.

Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1) Dass sich die Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht geäußert haben, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellung zum Sachverhalt zu nehmen und ihre Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Hierzu bestand hinreichend Gelegenheit.

2) Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg. Es besteht nach Auffassung des

Senats hinsichtlich der Waren des angegriffenen Zeichens eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Zunächst ist für jede der drei Komponenten der konkret erreichte Grad festzustellen; im zweiten Schritt sind alle Komponenten dann zueinander in Beziehung zu setzen. Dabei könnte z. B. ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt.

a) Da vorliegend Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen die Registerlage maßgeblich.

Den Waren des angegriffenen Zeichens Kaffee, Backwaren und Tee stehen auf Seiten der Widerspruchsmarke mit Kaffee, feinen Backwaren und Tee identische Waren gegenüber. Die Ware Kaffee der Widerspruchsmarke ist zu den Waren Kaffeegetränke, Röstkaffee und löslicher Kaffee des angegriffenen Zeichens - wenn nicht identisch - jedenfalls in hohem Grade ähnlich, da diese aus Kaffee hergestellt werden bzw. der Kaffeezubereitung dienen.

Die Dienstleistung des angegriffenen Zeichens Verpflegung von Gästen in der Gastronomie ist zu Dienstleistungen von Hotels, Restaurants und Cafés identisch und hochgradig ähnlich zur Belieferung mit Speisen und Getränken sowie Zubereitung von Speisen zu Hause, da hier nur der Ort der Bewirtung ein anderer ist.

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens in Klasse 41 (Veranstaltungen) sind zu den Dienstleistungen von Hotels, Restaurants und Cafés, zur Belieferung mit Speisen und Getränken sowie Zubereitung von Speisen zu Hause überdurchschnittlich ähnlich, da Gaststätten selbst Veranstaltungen aller Art durchführen

oder Räume dafür zur Verfügung stellen und weil im Rahmen solcher Veranstaltungen Speisen geliefert bzw. zubereitet werden.

Zudem besteht eine - allerdings geringere - Ähnlichkeit zwischen den Waren des angegriffenen Zeichens und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, weil Getränke Gegenstand der Dienstleistungen sein können bzw. als Grundstoffe der Zubereitung von Speisen dienen können. Damit bestehen regelmäßig Berührungspunkte zwischen den Waren und Dienstleistungen, zumal die Anbieter von Verpflegungsdienstleistungen oft eigene Produkte verwenden. Entsprechend dieser Branchenübung werden die Verbraucher beide Bereiche demselben unternehmerischen Verantwortungsbereich zuordnen.

b) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, wenn die Widerspruchsmarke wie hier aus mehreren Bestandteilen besteht und daher zu prüfen ist, welche Bestandteile kollisionsbegründend sind (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus), auch insoweit von Bedeutung. Zwar ist der Senat an die Eintragung der Widerspruchsmarke gebunden. Dies hindert aber nicht daran, den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke näher zu bestimmen und daraus Schlussfolgerungen für die Verwechslungsgefahr zu ziehen.

Die Widerspruchsmarke ist an sich durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind ebenso wenig ersichtlich wie für eine Minderung.

Verwechslungsgefahr ist aber ein normativ auszufüllender Rechtsbegriff. So ist keine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn die Gemeinsamkeiten der Zeichen nur auf kennzeichnungsschwachen Wortelementen beruhen (vgl. BPatG GRUR 2002, 68 - Comfort Hotel). Dies ist hier der Fall, soweit es um Dienstleistungen geht. Bei diesen bezeichnet "Corner" im Kontext mit "Coffee" nämlich einen Ort, an dem eine Bewirtung stattfindet, und "Coffee" ein dort angebotenes

Getränk. Die Kombination "Coffee Corner" entspricht anderen gebräuchlichen Bezeichnungen, wie "Coffee Shop", "Coffee Lounge" etc..

"Corner" ist insbesondere bei jüngerem Publikum ein gängiger Ausdruck für einen bestimmten realen oder virtuellen Bereich, in dem man sich aufhalten bzw. im Internet aktiv sein kann. So bieten die Volksbanken den "Bank Corner" für alle Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren, der Deutsche Fußballbund einen "Fan Corner". Gaststätten firmieren oft unter Begriffen, wie "China-Corner", "Country Corner" etc.; eine dadurch hervorgerufene Wirkung als Etablissementbezeichnung unterstützt es noch, dass es im Deutschen den Begriff "Eckkneipe", gibt.

Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist daher im Zusammenhang mit den Dienstleistungen eng zu bemessen und auf die eintragungsbegründende Eigenprägung (Reihenfolge der Wörter, Farbe, Graphik) beschränkt. Die Widersprechende kann deshalb insoweit keinen Schutz für die Wörter "Coffee" und "Corner" in jeglichem Zusammenhang beanspruchen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir / AntiVirus).

Anders ist dies bei den streitgegenständlichen Waren, da "Corner" weder in Alleinstellung noch in der Zusammensetzung "Coffee Corner" eine nicht unterscheidungskräftige Bedeutung für Getränke oder Kaffeepulver hat.

c) Wegen des eingeschränkten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke für Dienstleistungen kann im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen aus der Übereinstimmung von "Coffee" und der Ähnlichkeit von "Corner" und "Corner's" keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Die jüngere Marke unterscheidet sich schriftbildlich wie klanglich und in der Verklammerung von "Corner's Coffee" insoweit ausreichend von der Widerspruchsmarke.

Im Übrigen sind unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände (Warenidentität bzw. hochgradige Warenähnlichkeit) bei durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke und einem nicht eingeschränkten Schutzzumfang im Zusammenhang mit den Waren hohe Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen.

aa) Bildlich unterscheiden sich die Marken allerdings auch hier aufgrund der graphischen Gestaltung der Widerspruchsmarke ausreichend.

bb) Enthält eine Wort-Bild-Marke aber aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn die übereinstimmenden Wortbestandteile zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamteindruck der Zeichen haben. Dies ist bei "Corner" bzw. "Corner's" hier der Fall, weil diese Bezeichnungen für die Waren den vollen Schutzzumfang haben.

Der Bildbestandteil mit der gebräuchlichen geometrischen Figur einer Spirale prägt die Widerspruchsmarke nicht; er wirkt lediglich als Ornament und besitzt daher keine Dominanz im Verhältnis zum Wortbestandteil.

Dass das angegriffene Zeichen eine grammatikalische Verklammerung durch das Genitiv-s mit Apostroph enthält und die Widerspruchsmarke eher in der Reihenfolge "Coffee Corner" ausgesprochen wird, verhindert eine Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht. Die sinntragenden Einzelteile stimmen überein. Der Konsument hat in der Regel nicht beide Marken nebeneinander vor Augen. Aus der oftmals undeutlichen Erinnerung heraus können sich Zweifel an der genauen Reihenfolge der Elemente ergeben, was dazu führen kann, dass der Kunde irrtümlich annimmt, er habe die früher gesehene oder gehörte Marke vor sich, wenn ihm ein aus völlig entsprechenden Wortteilen bestehendes Zeichen in umgekehrter Reihenfolge begegnet. Es besteht daher zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch die ausschließliche Verwendung aller Begriffe der Widerspruchsmarke. Wer im Zusammenhang mit Kaffeegetränken und Tee die Widerspruchsmarke kennt, wird bei "Coffee Corner" und "Corner's Coffee" vom selben Hersteller ausgehen, selbst wenn er die Unterschiede klanglich wahrnimmt bzw. die Marken sieht. Die assoziative Ähnlichkeit beruht dabei darauf, dass der Bestandteil "Corner" ohne Bezug

zu einem Ort, an dem eine Dienstleistung erbracht wird, jeweils als Herstellerangabe wirkt, die einmal "Coffee (von) Corner" und das andere Mal "Corner's Coffee" lautet. Eine Verwechslungsgefahr im Sinn der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens ist aber gegeben, wenn die Zeichen demselben Inhaber zugeordnet werden (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling / Zweibrüder).

Insgesamt besteht deshalb ein Ähnlichkeitsgrad der Marken, der bei der gegebenen Identität der Waren bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr annehmen lässt.

3) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, sind nur in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen.

Solche besonderen Umstände sind hier nicht ersichtlich; insbesondere liegt kein Verhalten vor, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Davon wäre nur auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versuchte.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Pr