



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 116/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 049 426

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Juli 2008 angemeldete und am 16. Dezember 2008 für die Waren und Dienstleistungen

„Kaffee, Kaffeegetränke; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Verpflegung von Gästen in Cafeteria“

eingetragene Wortmarke 30 2008 049 426

puro coffee

hat der Widersprechende Widerspruch erhoben aus seiner am 18. Mai 2007 angemeldeten Wortmarke 307 32 350

PUORO,

die Schutz genießt für die Waren und Dienstleistungen

„Textilservietten; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); elektrische Kaffeemaschinen; Papierservietten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Marmeladen, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speisöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade und Schokoladewaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine; Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur von Kaffeemaschinen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“

und aus seiner am 5. August 2008 für die Waren und Dienstleistungen

„Parfümeriewaren; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Kochgeräte, elektrisch, insbesondere Kaffeemaschinen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Brot,

feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine und Spirituosen; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer; Installation, Wartung und Reparatur von Kaffeemaschinen. Veranstaltung von Reise; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen“

angemeldeten farbigen (dunkelbraun) Gemeinschaftswort-/Bildmarke 006 641 997



Die Widersprüche werden auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarken gestützt und richten sich gegen alle gleichen und ähnlichen Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschlüssen vom 6. August 2009 und vom 31. August 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bezüglich der angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 bestehe mit den zugunsten der Widerspruchsmarke 307 32 350 in diesen Klassen eingetragenen Waren und Dienstleistungen Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Keine Ähnlichkeit bestehe zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35

und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 307 32 350, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr bereits an der fehlenden Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit scheitere.

Bezüglich der Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 bestehe teilweise Warenidentität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit im Bereich der Klassen 30 und 43. Keine Ähnlichkeit bestehe mit den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich. Dass der Wortbestandteil „PUORO“ vom Publikum sofort und ohne analysierende Betrachtung als Anlehnung an das Adjektiv „pur“ verstanden werde, scheine zu weit hergeholt. Hierfür bedürfe es nicht nur des Erkennens der Abwandlung von „puro“ zu „PUORO“, sondern darüber hinaus auch noch einer Übersetzung vom Italienischen oder Spanischen ins Deutsche.

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halte die jüngere Marke aufgrund des Bestandteils „coffee“ ein. Die jüngere Marke werde nicht von dem Bestandteil „puro“ geprägt. Zwar handle es sich bei „coffee“ um eine unmittelbar beschreibende Angabe der Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und des Gegenstandes der im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen. Dennoch sei nicht zu erwarten, dass dieser Begriff für den Verbraucher in einer Weise zurücktrete, dass er für den Gesamteindruck des rangjüngeren Kombinationszeichens vernachlässigt werden könne. Vielmehr erscheine es wahrscheinlich, dass zur wörtlichen Benennung des Zeichens beide Wortbestandteile gemeinsam herangezogen würden. Dafür spreche, dass beide Begriffe sowohl graphisch gleichwertig wirkten als auch inhaltlich aufeinander bezogen seien. So seien sie in derselben Schriftart und -größe gehalten und vermittelten in ihrer Zusammenstellung die Gesamtaussage „reiner, purer Kaffee“. Da es sich jeweils um Wörter des italienischen bzw. englischen Grundwortschatzes handle und überdies eine englischsprachige Verwandtschaft zu den deutschen Pendants „pur“ und „Kaffee“

bestünde, sei auch davon auszugehen, dass der inländische Verbraucher der Marke diesen Begriffsgehalt trotz ihrer Fremdsprachigkeit beimesse. Gleichzeitig beziehe die Marke gerade aus dieser eher ungewöhnlichen Zusammenstellung zweier Wörter aus unterschiedlichen Sprachen ihre individuelle Eigenart, was wiederum gegen eine Verkürzung auf einen Bestandteil spreche.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist dem Widersprechenden am 20. September 2011 zugestellt worden.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden vom 20. Oktober 2011. Er hält die Marken für verwechselbar. Eine Ähnlichkeit bestehe entgegen der Auffassung der Markenstelle auch zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken. Ein Unternehmen, welches in den Bereichen tätig werde, für welche die Widerspruchsmarken Waren bzw. Dienstleistungen beanspruche, sei nämlich in der Regel auch mit Werbung und mit Fragestellungen der Geschäftsführung bzw. Unternehmensverwaltung beschäftigt.

Bezüglich der Markenähnlichkeit sei von einer Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „puro“ auszugehen. Die deutsche Übersetzung des italienischen Begriffs „puro“ i. S. v. „rein, pur, klar“ sei mit Blick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen allenfalls suggestiv, während der weitere Bestandteil „coffee“ (englisch für Kaffee) mit Blick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend sei. Allein prägend sei daher im Rahmen der angegriffenen Marke der Bestandteil „puro“.

Die Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 sei ebenfalls geprägt durch den Bestandteil „puoro“, da es sich bei dem Begriff „puoro“ um einen Phantasiebegriff handle, während die weiteren Bestandteile „café“ und „vino“ (italienisch für Wein) rein beschreibend seien.

Es stünden einander somit der prägende Bestandteil der angegriffenen Marke „puro“ auf der einen Seite und die Widerspruchsmarke 307 32 350 „PUORO“ bzw. der prägende Bestandteil „puoro“ in der Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 auf der anderen Seite gegenüber.

Vergleiche man nun „puro“ und „puoro“, so unterschieden sie sich lediglich durch das zusätzliche „o“ in der Mitte der Widerspruchsmarke. Dieser zusätzliche Vokal „o“, welcher auf den Vokal „u“ folge, sei bei einem klanglichen Vergleich leicht zu überhören. Gleiches gelte im Übrigen auch bei einem bildlichen Vergleich.

Ferner dürfe nicht außer Acht bleiben, dass Zeichen-/Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet würden als die nachfolgenden Teile. Schließlich sei zu beachten, dass die Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 den weiteren Bestandteil „café“ enthalte, welcher begrifflich identisch mit dem Bestandteil der angegriffenen Marke „coffee“ sei.

Insgesamt sei somit offensichtlich eine hohe Kennzeichenähnlichkeit festzustellen.

Sollte man fälschlicherweise eine Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „puro“ verneinen, bestünde nach der Thomson-Life-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042) jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da dem Bestandteil „puro“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 6. August 2009 und vom 31. August 2011 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angegriffenen Beschlüsse und hält die Marken für nicht verwechselbar. Es bestehe keinerlei Veranlassung, bei der jüngeren Marke allein den Wortbestandteil „puro“ zu benennen. Der Gesamteindruck der Marke werde hier durch das Zusammenwirken der Wortbestandteile in ihrer tatsächlichen Form bestimmt, so dass die Bestandteile „puro“ und „coffee“ eine gesamtbegriffliche Einheit aus Adjektiv und Subjektiv mit dem Begriffsinhalt „reiner Kaffee“ darstellen. Dementsprechend bestehe weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

II.

Nachdem der Widersprechende seinen zunächst gestellten Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

1.

Die statthafte und zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg; es besteht auch nach der Auffassung des Senats keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs 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 sind die Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 ff. - Picasso; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

a)

Die angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 sind im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarken identisch enthalten.

Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den zugunsten der jüngeren Marke in der Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ und den zugunsten der Widerspruchsmarken eingetragenen Dienstleistungen. Dass der Widersprechende entsprechende Dienstleistungen ebenfalls erbringt, spielt für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit keine Rolle, da es nur auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ankommt. Die Widerspruchsmarken sind für Dienstleistungen der Klasse 35 oder mit diesen ähnlichen Waren und Dienstleistungen nicht geschützt.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält der Senat ebenso wie die Markenstelle für durchschnittlich. Bei dem Wort „PUORO“ handelt es sich um einen Phantasiebegriff, dem das Publikum keine beschreibende Bedeutung für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 entnehmen wird. Dass der Verbraucher „PUORO“ im Sinn von „pur“ verstehen wird, hält der Senat für nicht naheliegend.

c)

Den danach im Bereich der identischen Waren und Dienstleistungen erforderlichen weiten Abstand hält die jüngere Marke aufgrund des Bestandteils „coffee“

zu beiden Widerspruchsmarken ein. Entgegen der Auffassung des Widersprechenden kann nicht von einer Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „puro“ ausgegangen werden. Das italienische Wort „puro“ bedeutet übersetzt „pur, rein, klar“ und ist für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend und damit schutzunfähig. Wegen der Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort „pur“ hat der Senat auch keine Zweifel, dass der deutsche Verbraucher das italienische Wort in diesem Sinn verstehen wird. Der für sich schutzunfähige Begriff „puro“ ist nicht geeignet, die jüngere Marke zu prägen. Dagegen spricht im Übrigen auch der gesamtbegriffliche Charakter der jüngeren Marke im Sinn von „reiner Kaffee“.

An dem gesamtbegrifflichen Charakter der jüngeren Marke scheitert auch die von dem Widersprechenden behauptete mittelbare Verwechslungsgefahr.

2.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu