



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 21/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 302 45 930**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch  
...  
in der Sitzung vom 17. Januar 2007

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren

Bierhaltige Mischgetränke

eingetragene Marke 302 45 930

**Caipibock**

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Widerspruchsmarke  
395 22 731

**Caipi ,**

die für die Waren

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), nämlich alkoholische Getränke auf der Basis von Cashasha, Tequila und /oder Wodka, sämtliche vorgenannten Getränke mit mehr als 4 Vol. % Alkohol

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Caipi“ stelle die gängige Abkürzung eines auch in Deutschland äußerst beliebten und bekannten brasilianischen Cocktails und damit eine warenbeschreibende Angabe dar, die zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke führe. Der zwischen den Vergleichsmarken zu fordernde allenfalls mittlere Abstand werde eingehalten. Die angegriffene Marke stelle eine Einheit dar, bei der nicht ohne weiteres unter dem Aspekt der Prägung auf die einzelnen Bestandteile abgestellt werden dürfe. Da der Zeichenteil „-bock“ der angegriffenen Marke in der Widerspruchsmarke keinerlei Entsprechung finde, scheide eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht, da dem gemeinsamen Bestandteil „Caipi“ der erforderliche Hinweischarakter angesichts seiner Kennzeichnungsschwäche abzusprechen sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Sie trägt vor, die Widerspruchsmarke sei nicht warenbeschreibend, was durch die Eintragung in das Markenregister dokumentiert werde. „Caipi“ sei lexikalisch nicht nachweisbar. Den von der Markenstelle beigefügten Internetausdrucken fehle der spezifische Produktbezug zu den Waren der Widerspruchsmarke. Der Beschluss des 3. Zivilsenats des OLG Hamburg vom 9. Juli 2001, der eine Verwechselbarkeit von „Caipi“ und „Caipiri“ angenommen habe, sei in der Bedeutung verkannt worden. Der Zeichenteil „-bock“ sei in der angegriffenen Marke in Zusammenhang mit

bierhaltigen Mischgetränken als Hinweis auf „Bockbier“ glatt warenbeschreibend. Daher werde der Verkehr dem ohnehin stärker beachteten Wortanfang „Caipi“ den entscheidenden Herkunftshinweis entnehmen. Darüber hinaus sei die Widersprechende Inhaberin einer Zeichenserie mit dem - auch allein geschützten - Bestandteil „Caipi“. Sämtliche Produkte dieser Serie seien sehr bekannt und würden demnächst um weitere Bezeichnungen mit dem Bestandteil „Caipi“ erweitert werden.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend und hat zahlreiche Internet-Ausdrucke vorgelegt zum Nachweis, dass der Begriff „Caipi“ glatt warenbeschreibend für ein Mixgetränk in einer bestimmten Geschmacksrichtung sei. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke umfasse aufgrund geringer Kennzeichnungskraft allenfalls identische Zeichen. Demgegenüber stelle die jüngere Marke einen Gesamtbegriff dar, der nicht verkürzt werde. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide ebenfalls aus. Im Übrigen werde die Benutzung der von der Widersprechenden vorgetragenen Markenserie bestritten. Abgesehen davon eigne sich „Caipi“ auch nicht als Stammbestandteil, da er allenfalls ganz geringe Kennzeichnungskraft besitze.

Nach Zugang der Ladung zu der auf den zunächst gestellten Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Hilfsantrag zurückgenommen. Zudem regt sie an, die Entschei-

dung in der Sache zurückzustellen, bis die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichts I. Instanz, bei dem ein Parallelverfahren anhängig sei, - u. a. zu der Frage der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „Caipi“ -, bekannt sei.

## II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit der angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren 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. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware mit den durch die Widerspruchsmarke geschützten Waren teilweise identisch ist, kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wegen der ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht bejaht werden. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist nur sehr gering. Von einem eingeschränkten Schutzbereich ist auszugehen, wenn

Marken oder Markenbestandteile an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen einer (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 - ANTIVIR/ANTIVIRUS; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Dies ist vorliegend zu bejahen. Zwar kann die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke als solche im Widerspruchsverfahren nicht in Frage gestellt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 42 Rdnr. 43). Es ist indes allgemein - und auch senatsbekannt, dass „Caipi“ die sehr geläufige Abkürzung der Bezeichnung „Caipirinha“ darstellt und ein ursprünglich brasilianisches Cocktailgetränk bezeichnet, das mittlerweile zu den bekanntesten und beliebtesten Cocktails in Deutschland zählt. Entsprechend verbreitet ist der Begriff - wie bereits von der Inhaberin der angegriffenen Marke dargelegt - im Internet (Treffer bei Google: 376.000). Der Einwand der Widersprechenden, dass die Widerspruchsmarke für Waren eingetragen sei, die eine Fertigrezeptur des Cocktailgetränks verwenden, ist irrelevant, denn es handelt sich dabei ebenfalls um ein Mixgetränk mit den für einen „Caipirinha“ typischen Zutaten. „Caipi“ ist hierfür beschreibend, wodurch sich der nur geringe Schutzbereich der Widerspruchsmarke praktisch auf vollkommen identische Kennzeichen reduziert (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 200).

Demnach besteht keine Verwechslungsgefahr. Beide Marken weisen maßgebliche Unterschiede auf, die einer Verwechslung eindeutig entgegenwirken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt-(Sinn-)gehalt ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 Goldbarren; BGH a. a. O. - Ferrari-Pferd). Die angegriffene Marke „Caipibock“ stellt eine in sich geschlossene Gesamtheit dar, die auch insgesamt zu würdigen ist. Bei einer solchen einteiligen Marke sind die Grundsätze zur Prägung, wie sie für mehrgliedrige (Kombinations-)marken gelten, nicht ohne weiteres

anzuwenden, weil sonst die bewusst hoch angesetzten Anforderungen an eine mittelbare Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 9 Rdnr. 218; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCH-MAX/MAX). In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke in Klang, Schriftbild sowie Begrifflichkeit deutlich ab, da der Zeichenbestandteil „-bock“ keinerlei Entsprechung im Widerspruchszeichen findet.

Selbst wenn beim Zeichenteil „-bock“ ein gewisser beschreibender Anhalt nicht in Abrede gestellt werden kann (für „Biermischgetränke“ erscheint „-bock“ als gängige Abkürzung für Bockbier und damit als beschreibender Hinweis auf eine Zutat des Getränks), so gilt dies aber erst Recht im Hinblick auf den Zeichenteil „Caipi“, dem aufgrund der oben dargelegten, erheblich verminderten Kennzeichnungskraft bereits aus Rechtsgründen die Eignung abzusprechen ist, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Ein Herauslösen der Bestandteils „Caipi“ in der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen wäre, kommt daher nicht in Betracht.

Eine assoziative mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen, wenngleich die Widersprechende auch das Bestehen einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „Caipi“ geltend gemacht hat. Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist insbesondere kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen. Der Grundsatz, dass aus solchen Markenelementen für sich gesehen keine Rechte hergeleitet werden können, gilt erst recht in diesem Zusammenhang (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 327). Ausnahmen bestehen nur für Fälle, in denen sich der fragliche Bestandteil als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Aufgrund des ausgeprägten warenbeschreibenden Charakters und der damit verbundenen deutlichen Kennzeichnungsschwäche eignet sich „Caipi“ nicht als hinweiskräftiger Stammbestandteil. Der von der Widersprechenden durch bloße Behauptung geltend gemachte hohe Bekanntheitsgrad der Bezeichnung „Caipi“ vermag den Anforderungen einer

Durchsetzung des betreffenden Begriffs im Verkehr jedenfalls nicht zu genügen, zumal auch die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Serienzeichen bestritten hat.

Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung des OLG Hamburg, die ohnehin keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren entfaltet, stellt nicht ausdrücklich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fest. Außerdem betrifft diese Entscheidung eine von der vorliegenden deutlich abweichende Gegenmarke („Caipiri“), sodass keine Vergleichbarkeit gegeben ist.

### III

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht veranlasst, da die vorliegende Widerspruchssache keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft. Hieran ändert nichts, dass eine vom Europäischen Gericht I. Instanz in einem Parallelverfahren getroffene Entscheidung die Kennzeichnungskraft der vorliegenden Widerspruchsmarke für Deutschland unter Umständen unterschiedlich beurteilen könnte, was freilich kaum anzunehmen ist. Eine

solche Entscheidung hätte keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren, weshalb die diesbezügliche Entscheidung des EuG durch den beschließenden Senat auch nicht abzuwarten war.

gez.

Unterschriften