



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 42/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 53 709**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2004 insoweit aufgehoben, als darin die Löschung der angegriffenen Marke 303 53 709 „Broka“ auch für die Ware „Milch“ und für die Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Betrieb eines Restaurants“ angeordnet worden war.

Für die Ware „Milch“ und für die vorgenannten Dienstleistungen wird der Widerspruch aus der Marke 665 495 „Bocca“ zurückgewiesen.

Die weitergehende Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Der Antrag der Markeninhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wort

### **BROKA**

ist am 7. Januar 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 35, 42 und 43 in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 665 495

### **Bocca**

die am 29. Oktober 1954 in das Markenregister eingetragen worden war für Waren der Klasse 30:

„Roher und gerösteter Bohnenkaffee, koffeinfreier Kaffee, Extrakte und Essenzen aus geröstetem Bohnenkaffee zur Herstellung von Getränken, Kaffeepräparate für Genusszwecke“.

Wegen dieses Widerspruchs hat die Markenstelle für Klasse 29 die angegriffene Marke mit Beschluss vom 24. Januar 2004 teilweise gelöscht, nämlich für die Waren und Dienstleistungen:

„Milch und Milchprodukte; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Bonbons, Kaffee- aromen, Kaffeeersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Kaffeegetränke, Kakao, Kakaowerzeugnisse, Kakaogetränke, Schokolade, Schokoladengetränke, Zuckerwaren, Konfekt; Verpflegung; Beher-

bergung von Gästen; Betreiben eines Cafés; Betrieb eines Restaurants; Verpflegung von Gästen außer Haus, Dienstleistung eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und technischem Know-how“.

Nach Auffassung der Markenstelle sind diese Waren und Dienstleistungen den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich und die Marken kommen sich insoweit i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar nahe.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Markeninhaberin die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die volle Zurückweisung des Widerspruchs. Sie meint, dass jedenfalls die Feststellungen der Markenstelle über eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke unzutreffend seien; denn nach ständiger Rechtsprechung seien Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie gegebenenfalls geschaffenen Produkten ohne weiteres im markenrechtlichen Sinne ähnlich. Soweit sich die Markenstelle etwa auf die aktuelle Marktstrategie der Marke Tchibo berufe, gingen diese Einschätzungen an der Wirklichkeit vorbei: Es verhalte sich heute gerade nicht mehr so, dass Kaffeeröster in erster Linie dafür bekannt seien, Kaffee zu vertreiben und vor Ort Gäste zu bewirten. Selbst wenn die Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken einander ähnlich wären, so bestünden zwischen den Marken so starke Unterschiede, dass bereits deswegen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Zu den weiteren Einzelheiten dieses Vortrages wird Bezug genommen auf den Inhalt der Verfahrensakten.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 vom 24. Januar 2004 aufzuheben, insoweit darin eine teilweise Lö-

schung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke 665 495 insgesamt zurückzuweisen. Sie regt außerdem an, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die anwaltlich vertretene Markeninhaberin nicht gestellt.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Sie hat auch keine Anträge gestellt.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg und war im Übrigen als unbegründet zurückzuweisen.

1. Diese Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Einen entsprechenden Antrag haben die anwaltlich vertretenen Verfahrensbeteiligten nicht gestellt. Besondere Gründe, die die Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus sachlichen Gründen erforderlich machten, liegen nicht vor. Die Verfahrensbeteiligten hatten daher zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Beide Verfahrensbeteiligten hatten Gelegenheit, sich in eigener Sache zu äußern. Die Weiterleitung der Beschwerdebegründung der Markeninhaberin vom 16. Juni 2006 an die Widersprechende wurde am 19. Juni 2006 veranlasst.

2. Im Umfang der Waren und Dienstleistungen: „Milchprodukte; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Bonbons, Kaffeearomen, Kaffeeersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Kaffeegetränke, Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kakaogetränke, Schokolade, Schokoladengetränke, Zuckerwaren, Konfekt; Verpflegung; Betreiben eines Cafés; Verpflegung von Gästen außer Haus, Dienstleistung eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und technischem Know-how“, für die der angegriffene Beschluss die Löschung der angegriffenen Marke „Broka“ angeordnet hat, kommt diese der Widerspruchsmarke „Bocca“ i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG klanglich verwechselbar nahe. Insoweit hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet. Im Hinblick auf die Ware „Milch“ sowie auf die Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Betrieb eines Restaurants“ reicht der Abstand zwischen den Vergleichsmarken jedoch (noch) aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Insoweit war der angegriffene Beschluss auf die Beschwerde der Markeninhaberin aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 665 495 „Bocca“ zurückzuweisen.

2.1 Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist ein Gefahrentatbestand, der im Wesentlichen auf dem Zusammenwirken von drei Faktoren beruht, das sind die Ähnlichkeit der Marken, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und der Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen. Diese drei Faktoren sind für sich gesehen von einander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr. Dabei kann ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden (std. Rspr., vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 9 Rnr. 26 und 29 ff.).

2.2 Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin besteht zwischen den Vergleichsmarken eine deutliche klangliche Ähnlichkeit, weil hier die Übereinstimmungen die wenigen Unterschiede deutlich überwiegen. „Bocca“ und „Broka“ ha-

ben dieselben Anfangsbuchstaben, dieselbe Vokalfolge und Silbenzahl und stimmen auch noch in einem weiteren prägenden Laut überein, dem „K“. Phonetisch stehen sich „Bokka“ und „Broka“ gegenüber. Die wenigen Unterschiede - das „R“ in „Broka“ und der Umstand, dass das erste „O“ in „Bocca“ kurz ausgesprochen wird, während es in „Broka“ etwas gedehnt wird - fallen bei den festgestellten Gemeinsamkeiten nur wenig ins Gewicht.

2.3 Die Widerspruchsmarke hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Umstand, dass die Widersprechende nichts zur Benutzung ihrer Marke vorgebracht hat, steht der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft nicht entgegen (so die bei Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 9 Rdn. 188 dargestellte Rspr.).

2.4 Bei dieser Ausgangslage - einer deutlichen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - besteht markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jedenfalls dann, wenn sich die Waren der Vergleichsmarken eindeutig ähnlich sind. Das trifft hier zu auf das Verhältnis zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke „Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffeearomen, Kaffeeersatzstoffe auf pflanzlicher Basis, Kaffeegetränke, Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kakaogetränke, Schokolade, Schokoladengetränke“ und braucht nicht weiter begründet zu werden. (vgl. die Darstellung der einschlägigen Rechtsprechung bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, 2005, S. 147 zum Stichwort „Kaffee“). Bei eindeutiger Markenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr aber auch dann entstehen, wenn sich die Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken nur im weiteren Sinne ähnlich sind. Eine solche weitere Ähnlichkeit besteht zwischen den Widerspruchswaren und den „Milchprodukten“ der angegriffenen Marke, weil zu dieser Warengruppe auch solche Milchgetränke, Joghurts, Quarkspeisen und Milchpuddings gehören, die mit Kaffee, Mokka oder Cappuccino oder mit entspre-

chenden Aromen versetzt sind und von diesen Geschmackskomponenten wesentlich geprägt werden. Aus denselben Gründen sind auch die „feinen Back- und Konditorwaren“, das „Speiseeis“, die „Bonbons“, die „Zuckerwaren“ und der „Konfekt“ aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke den Widerspruchswaren im weiteren Sinne ähnlich; denn Kaffee, Kaffeeextrakte und -präparate als Bestandteil dieser Waren können deren Geschmack wesentlich (mit-)bestimmen, was an so traditionellen Produkten wie Mokka-Torte, Mokka-Eclairs, Eiskaffee, Mokka-Eis und Mokka-Bohnen aus Schokolade deutlich wird.

Bei der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Verpflegung; Betreiben eines Cafés; Verpflegung von Gästen außer Haus“ und „Dienstleistung eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und technischem Know-how“ ist zunächst zu berücksichtigen, dass - wie die Markeninhaberin hervorgehoben hat - die Dienstleistungen generell weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den mit ihnen - gegebenenfalls - geschaffenen Produkten ähnlich sind (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; BPatG Mitt. 2003, 282, 283 - iti-Digits). Gleichwohl können besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen. Dafür kommt es entscheidend darauf an, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, dass Waren und Dienstleistungen der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II; 1989, 347, 348 - MICROTonic). Dieser Eindruck kann im Zusammenhang mit den Waren der Widerspruchsmarke einerseits und den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke andererseits entstehen. Auch die Markeninhaberin hat letztlich nicht bestritten, dass in Deutschland in bedeutendem Umfang der Vertrieb bestimmter Kaffee-Marken mit der Verpflegung von Gästen mit gerade diesem Kaffee verbunden ist. Es mag zutreffen, dass die Firma Tchibo ihr ursprüngliches Kerngeschäft, das im Handel mit eigenen Kaffeesorten bestand, bedeutend erweitert hat. Das ändert jedoch nichts daran, dass dieselbe Firma unverändert einen hohen Bekanntheitsgrad für ihren Handel mit Kaffee hat, dass sie in vielen Geschäften weiterhin ihren eigenen Kaffee aus-

schenken lässt und gerade mit der Dienstleistung „Verpflegung“ in Bäckereien und auf Bahnhöfen präsent ist. Andere allgemein bekannte Unternehmen, die mit eigenen Kaffeesorten handeln und Verpflegung sowohl in eigenen Gaststätten als auch außer Haus anbieten, sind z. B. Dallmayer und Mövenpick. Dass diese verbreiteten Zusammenhänge zwischen den hier in Rede stehenden Waren der Widerspruchsmarke und der Dienstleistung „Verpflegung“ eine markenrechtliche Ähnlichkeit begründen, hat das Bundespatentgericht bereits früher festgestellt, (BPatG 32 (pat) 129/99, zitiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, 2005, S. 147 zum Stichwort „Kaffee“). Die dargelegten Verhältnisse und die Tatsache, dass es in Deutschland seit einiger Zeit eine Reihe neuer und gleichzeitig populärer Caféketten gibt, wie z. B. Starbucks und Segafredo, die im Wege des Franchising betrieben werden und dabei erklärtermaßen an eine bestimmte Kaffeemarke gebunden sind, stellen auch zwischen den Dienstleistungen „Betrieb eines Cafés“ sowie „Dienstleistungen eines Franchisegebers“ und den Widerspruchswaren eine gewisse markenrechtliche Ähnlichkeit her. Die hier festgestellten Ähnlichkeiten zwischen den genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke sind noch ausgeprägt genug, um zusammen mit der klanglichen Markenähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

2.5 Dagegen reicht die etwa noch bestehende Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren einerseits und der Ware „Milch“ sowie den Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Betrieb eines Restaurants“ der angegriffenen Marke andererseits trotz der deutlicher Markenähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Begründung der Verwechslungsgefahr nicht mehr aus. Ob zwischen „Milch“ sowie den genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke überhaupt eine Ähnlichkeit im Sinne des Markenrechts besteht, kann hier offenbleiben. In jedem Fall wäre eine solche Ähnlichkeit nur noch ganz entfernt. Es trifft zu, dass Milch eine häufige Ergänzung zu Kaffee sein kann, z. B. im Milchkaffee, in Cappuccino

oder Latte Macchiato. Diese Kombinationen sind aber nicht funktionell bedingt, haben also keine sachliche Notwendigkeit, sondern beruhen ausschließlich auf dem persönlichen Geschmack des Konsumenten. Andere Konsumenten legen dagegen großen Wert darauf, „ihren“ Kaffee ohne Milch oder sogenannte Kaffee-weißer zu trinken. Im Übrigen handelt es sich bei Milch um ein tierisches Produkt ohne Berührungspunkte mit den Herstellungsstätten für Kaffee, Kaffeeessenzen und -aromen und dieser Umstand ist im Bewusstsein der angesprochenen weitesten Verkehrskreise allgemein präsent. Im Vertrieb begegnen sich beide Warentypen erst da, wo die Waren dem Endabnehmer angeboten werden, vorzugsweise in Cafés oder Restaurants oder in Lebensmittelgeschäften. In Cafés und Restaurants entscheidet ausnahmslos der Gast über eine mögliche Kombination von Milch und Kaffee, Mischgetränke wie Milchkaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato werden ihm nur auf ausdrücklichen Wunsch serviert. Die in Deutschland traditionell zum Kaffee servierte Kaffeesahne ist keine reine Milch, sondern ein Milchprodukt. In Lebensmittelgeschäften und Kaufhäusern werden Kaffee und Milch typischer Weise nicht in direkter gegenseitiger Nähe angeboten, sondern in deutlicher räumlicher Trennung. Spezielle Kaffeegeschäfte führen typischer Weise keine Milch.

Auch zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Betrieb eines Restaurants“ der angegriffenen Marke kann allenfalls eine ganz entfernte markenrechtliche Ähnlichkeit bestehen. Besondere Umstände, wonach die angesprochenen Verkehrskreise ein Unternehmen zur Beherbergung von Gästen oder ein Restaurant unter dem Namen „Broka“ mit den Waren der Widerspruchsmarke „Bocca“ in Verbindung bringen könnten, hat die Widersprechende nicht vorgetragen, sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere gibt es in Deutschland keine Tradition für die Anbindung einer bestimmten Kaffeemarke an die genannten Dienstleistungen. Dass die Unternehmensgruppe Mövenpick unter der gleichnamigen Marke in Deutschland u. a. sowohl eine eigene Kaffeesorte anbietet als auch die Dienstleistungen von Hotels und Restaurants, ist eine Ausnahme.

Bei einer allenfalls nur ganz entfernten Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen reichen - neben den deutlicheren schriftbildlichen - auch die wenigen klanglichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken (noch) aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

3. Der Antrag der Markeninhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet und war deswegen zurückzuweisen. Mit der Einlegung der rechtswirksamen Beschwerde der Markeninhaberin war die Beschwerdegebühr verfallen, wurde also mit Rechtsgrund geleistet. Die Markeninhaberin hat auch keine Umstände vorgetragen, die es aus Gründen der Billigkeit rechtfertigen würden, die Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen. Dass die Markenprüferin die Tatsachenfrage nach den aktuellen Marktstrategien von Kaffeeröstern anders beurteilt hat als die Markeninhaberin, stellt keine fehlerhafte Sachbehandlung dar, sondern bewegt sich im Rahmen zulässiger Beurteilungsspielräume und unterliegt typischer Weise nur der richterlichen Überprüfung im Beschwerdeverfahren.

gez.

Unterschriften