



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 124/07

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
20. Februar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 14 023**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2005 und vom 3. Januar 2007 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marek 947 475 „Sana“ wird die Löschung der angegriffenen Marke 303 14 023 „WELLSANA“ für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“ angeordnet.

Es wird festgestellt, dass das weitergehende Verfahren wegen der teilweisen Rücknahme des Widerspruchs gegenstandslos geworden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 303 14 023

**WELLSANA**

ist am 19. März 2003 für die Eintragung in das Register angemeldet worden. Die Eintragung erfolgte am 14. Juli 2003 für eine Reihe von Waren aus den Klassen 30 und 32, darunter „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 947 475

### **Sana**

die seit dem 30. Juli 1976 in das Register eingetragen ist für die Waren „Coffeinfreier und milder (reizarmer) Bohnenkaffee“.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zunächst mit Beschluss vom 3. März 2005 zurückgewiesen hatte, hat sie mit Erinnerungsbeschluss vom 4. Januar 2007 unter entsprechender Teilaufhebung des Erstbeschlusses die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Kaffee“ angeordnet und den weitergehenden Widerspruch zurückgewiesen.

Die Widersprechende verfolgt mit ihrer Beschwerde eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke und zwar - nach einer Beschränkung des Widerspruchs - jetzt noch für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“. Sie trägt vor, dass die Widerspruchsmarke seit über dreißig Jahren durchgehend für koffeinfreien Kaffee in Deutschland benutzt und beworben werde. In den Jahren 2003 und 2004 seien mit der Widerspruchsmarke jeweils mehr als ... Tonnen Kaffee umgesetzt worden, im Jahr 2005 über ... Tonnen. In denselben Jahren habe der deutsche Marktanteil der Widersprechenden für koffeinfreien Kaffee bei ca. ... % (2003 und 2004) bzw. bei über ... % (2005) gelegen.

Sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2005 und vom 3. Januar 2007 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 947 475 „Sana“ die Löschung der angegriffenen Marke 303 14 023 „WELLSANA“ für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren keine ausdrücklichen Anträge gestellt und war in der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2008 nicht vertreten. Sie hat jedoch zu der Beschwerde Stellung genommen und sie als unbegründet bezeichnet. Sie meint, dass die Widerspruchsmarke beschreibende Anklänge enthalte und ihre Kennzeichnungskraft daher von Haus aus schwach sei. Für die Feststellung einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft reichten weder der Sachvortrag der Widersprechenden noch die von dieser eingereichten Unterlagen aus, zumal die Widerspruchsmarke nach dem Vortrag der Widersprechenden nur zusammen mit der Hausmarke „Tchibo“ benutzt werde. Im Übrigen weiche die angegriffene Marke „WELLSANA“ durch die zusätzliche Silbe „Well“, die noch dazu am Wortanfang steht, so deutlich von der Widerspruchsmarke ab, dass jede markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden könne.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat - nachdem der Widerspruch auf die Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“ beschränkt worden ist - in der Sache Erfolg. In Bezug auf diese Waren besteht zwischen den

Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und die angegriffene Marke war deswegen für die genannten Waren zu löschen.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „sana“. Es stammt aus dem Lateinischen, ist die weibliche Form des Eigenschaftsworts „sanus“ und bedeutet „heil, gesund, vernünftig“. In Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke „Coffeinfreier und milder (reizarmer) Bohnenkaffee“ enthält „sana“ jedenfalls beschreibende Anklänge, die die Kennzeichnungskraft der Marke von Haus aus schwächen. Die Marke ist jedoch seit über 30 Jahren im Register eingetragen und wird - das ist zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittig - seitdem durchgehend für koffeinfreien Kaffee benutzt. Eine so lang andauernde Benutzung ist in der Regel dazu geeignet, eine von Haus aus schwache Kennzeichnungskraft jedenfalls über den reinen Bestandsschutz hinaus zu steigern. Daher muss die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke zwar keinen deutlichen Abstand einhalten, wohl aber einen erkennbaren. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke für die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren nicht gerecht.

Nach ständiger Rechtsprechung sind die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“ aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke „Coffeinfreier und milder (reizarmer) Bohnenkaffee“ entweder identisch oder diesen Waren sehr ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, S. 147). Die angegriffene Marke setzt sich aus den Wörtern „Well“ und „sana“ zusammen. Der englische Ausdruck „well“ gehört zum englischen Grundwortschatz, bedeutet „wohl, gesund“ und hat zuletzt in Deutschland im Zuge der sogenannten „Wellness-Bewegung“ allgemeine Bekanntheit und Verständlichkeit erlangt. Für die angegriffene Marke hat das zur Folge, dass die aufzählende Verbindung der Wörter „well“ und „sana“ trotz der Zusammenschreibung schriftbildlich und klanglich klar erkennbar bleibt. Klar erkennbar bleibt damit auch die Widerspruchsmarke als Bestandteil der angegriffenen Marke, zumal die angegriffene Marke „WELLSANA“ im Deutschen auf der zweiten und dritten Silbe

betont wird. Es kommt hinzu, dass die begriffliche Bedeutung von „well“ der von „sana“ so nahe kommt, dass „well“ fast das moderne Synonym für „sana“ sein könnte. Wegen dieser klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichsmarken bei gleichzeitiger Warenidentität bzw. hoher Warenähnlichkeit reicht der Abstand zwischen den Vergleichsmarken nicht mehr aus, um für die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sicher auszuschließen. Daher waren die angegriffenen Beschlüsse aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 947 475 „Sana“ war die Löschung der angegriffenen Marke 303 14 023 „WELLSANA“ für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ und „Kaffee-Ersatzmittel“ anzuordnen.

Stoppel

Schell

Werner

Me