



Bundespatentgericht

32 W (pat) 33/03

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 31 905

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 19. Dezember 2000 und vom 25. September 2002 aufgehoben.

Die Marke 399 31 905 wird gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für

Kaffee

geschützten Marke 399 31 905 (angemeldet am 4. Juni 1999)

siehe Abb. 1 am Ende

(farbig: violett-braun, orange, hellgelb),

ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 397 57 685

Moccafix

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Waren und Dienstleistungen

roher und gerösteter Kaffee, Kaffee-Zusatzmittel, Kaffeearomen, Kaffeegewürze, koffeinfreier Kaffee, Malzkaffee, Mischkaffee, Kaffee-Ersatz und Kaffee-Ersatzmischungen; Extrakte und Essenzen aus Bohnenkaffee und/oder Malzkaffee zur Herstellung von Getränken; Kaffee- und Malzkaffeepräparate sowie Kaffeemittel- und Mischkaffee-Extrakte für Genußzwecke, incl. für Getränke; Kaffeegetränke; Liköre; Verpflegung von Gästen in Cafés, Hotels, Restaurants.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 19. Dezember 2000 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar läge Warenidentität vor, jedoch sei die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach. Die jüngere Marke werde nicht durch die Wörter MOCCA und FIX geprägt.

Die Erinnerung der Widersprechenden hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle durch Beschluss vom 25. September 2002 zurückgewiesen. Die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke habe einen wesentlich verminderten Schutzzumfang zur Folge. "MOCCA" sei eine rein warenbeschreibende Angabe und ebenso wie "fix" in der Bedeutung "schnell, ohne Verzögerung" ohne Unterscheidungskraft. Die Schutzfähigkeit der Marke Moccafix resultiere allein aus der Eigenprägung, die durch das Zusammenfügen der beiden

Markenbestandteile entstehe, und sei auf diesen Umfang beschränkt. Somit reichen bereits geringe Abweichungen der Kollisionsmarken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Insoweit sei durch die Wortbestandteile "Gold" und "Kaffee" sowie durch die bildliche Gestaltung der jüngeren Marke, welche in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden, eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen. Gegen eine prägende Bedeutung des Markenbestandteils MOCCA FIX in der angegriffenen Marke spreche bereits die Schriftgröße und die graphische Gestaltung. Zudem errege der Bestandteil "Gold" durch die auffallende Frakturschrift, die abweichende Farbgestaltung und die zentrale Stellung innerhalb des Gesamtbildes die vorrangige Aufmerksamkeit des unbefangenen Betrachters.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

die Marke 399 31 905 im Register zu löschen.

MOCCA FIX sei schutzfähig und präge den Gesamteindruck der jüngeren Marke, weil diese in gleicher Schriftart und -größe ausgeführten Wörter sich von den weiteren Wortbestandteilen abgrenzten. Die Verwechslungsgefahr werde nicht dadurch vermindert, dass die jüngere Marke zusätzlich die Sachangabe "Kaffee" und den Qualitätsbegriff "Gold" enthalte. Da der Verkehr auf dem Gebiet preiswerter Verbrauchsgüter die Neigung habe, Mehrwortzeichen zu verkürzen, liege es nahe, die angegriffene Marke nur mit dem an erster Stelle stehenden Zeichenteil MOCCA FIX zu benennen. Sie – die Widersprechende – sei ein traditionsreiches Unternehmen in der Kaffeebranche und habe die Marke MOCCA FIX seit Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Benutzung.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs.1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen. Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

1. Es liegt Warenidentität vor.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus unterdurchschnittlich, da Mocca eine generische Bezeichnung für eine bestimmte Kaffeesorte darstellt und auch fix (= schnell) für Kaffee warenbeschreibend auf die Möglichkeit eines schnellen Aufgusses (z. B. von Pulverkaffee) hinweisen kann. Andererseits hat die Widersprechende aber unwidersprochen vorgetragen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in der früheren DDR sehr bekannte Marke gehandelt hat, die bis Anfang der 90er Jahre in Gebrauch war und nach einer mehrjährigen Unterbrechung jetzt wieder Verwendung findet. Dieser Umstand ist somit geeignet, die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke (zumindest teilweise) zu kompensieren.

3. a) Eine unmittelbare schriftbildliche Markenähnlichkeit scheidet im Hinblick auf die Gestaltung der jüngeren Marke, die aus mehreren Wortelementen in unterschiedlicher Typographie und einer bildlichen Ausgestaltung besteht, aus.

b) Es lässt sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die jüngere Marke bei der Benennung nur auf MOCCA FIX – wobei diese Wörter unbeschadet der zweizeiligen Anordnung eine begriffliche Einheit darstellen – verkürzt wird. Von den Wortbestandteilen dieser Marke ist der in der unteren Zeile stehende Begriff "Kaffee" glatt beschreibend, mithin nicht geeignet, die Marke mitzuprägen; weitgehend wird er nicht mitverwendet werden und somit klanglich nicht in Erscheinung treten. Der Annahme der Markenstelle, der mittlere Wortbestandteil "Gold" präge die Marke in stärkerem Maße als die am Anfang stehenden Wörter MOCCA FIX, kann nicht gefolgt werden. MOCCA FIX erscheint als Unternehmens- oder Dachmarke für Kaffee, während Gold als Bezeichnung für eine Sorte gehobener Qualität aufgefasst wird, wie es gerade auch für Kaffee üblich ist (z. B. (Kena) Gold (Aldi); Idee Kaffee Gold, Jacobs Cronat Gold; Granarom Gold (Lidl), Gold Mocca (Tschibo) u. a.). Wem es auf die Sorte/Geschmacksrichtung "Gold" ankommt, wird das Wort Gold mitverwenden, ein anderer Teil des Verkehrs wird die Marke aber nur mit MOCCA FIX benennen, da es der einzige Wortbestandteil des Zeichens ist, dem wenigstens etwas Hinweiskraft zukommt. So besteht phonetisch Identität mit der Widerspruchsmarke Moccafis und folglich eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr.

c) Aber auch der Teil des Verkehrs, der die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit wahrnimmt und sie bei mündlicher Bestellung als "MOCCA FIX Gold" benennt, kann der Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2 MarkenG) unterliegen. Hier erkennt der Verbraucher zwar, dass es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von Übereinstimmungen in (prägenden) Markenteilen ein und derselben betrieblichen Herkunft zu bzw. schließt auf sonstige wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Herstel-

lungsbetrieben. Mit Rücksicht darauf, dass "MOCCA FIX", das einzig kennzeichnende Wortelement in der angegriffenen Marke ist, ist MOCCA FIX als Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widersprechenden geeignet, zumal diese – unwidersprochen – vorgetragen hat, sie habe bereits seit langem die Widerspruchsmarke auch in der Form MOCCA FIX in verschiedenen Kaffee-Marken, mithin nach Art eines Serienzeichens, benutzt. Gerade verhältnismäßig aufmerksame Publikumskreise, auf die bei der assoziativen Verwechslungsgefahr in erster Linie abzustellen ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn. 470), werden deshalb beide Vergleichsmarken vielfach ein und demselben Betrieb der Herkunft nach zuordnen.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Kruppa

Viereck

Hu

Abb. 1

