



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 65/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. Dezember 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 787 389**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2004 und vom 10. Mai 2006 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 949 064 für die Ware „Café“ zurückgewiesen worden ist.

Der international registrierten Marke 787 389 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 949 064 der Schutz in Deutschland für die Ware „Café“ verweigert.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die nach dem Madrider Markenabkommen am 3. September 2002 für die Waren

- 11 Cafetières électriques
- 30 Café

unter der Nummer 787 389 in den Farben braun (brun), rot (rouge) und weiß (blanc) international registrierte Marke



(mit Priorität in der Schweiz vom 11. März 2002)

sucht um Schutz in Deutschland nach. Die Marke ist am 31. Oktober 2002 in der *Gazette OMPI des marques internationales* veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der seit 10. September 1976 eingetragenen Wortmarke 949 064

### **Rösta**

deren Warenverzeichnis lautet:

„Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffeezusatzmittel“.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 949 064 mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Auf die Frage der rechtser-

haltenden Benutzung komme es nicht an. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung unterstelle, sei der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen. Zwar seien die sich in der Klasse 30 gegenüberstehenden Waren teilweise identisch und im Übrigen bestehe Warenähnlichkeit. Allerdings sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht überdurchschnittlich. Vielmehr sei die Widerspruchsmarke von Hause aus kennzeichnungsschwach, da sie eng an den für die beanspruchten Waren glatt beschreibenden Begriff „rösten“ angelehnt sei. Diese Schwächung werde jedoch bis zu einem gewissen Grad kompensiert, da die zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Verkaufszahlen eine gewisse Bekanntheit der Marke indizierten. Im Ergebnis sei daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr sei indessen zu verneinen, da die jüngere Marke die unter den genannten Bedingungen geltenden Anforderungen an den Zeichenabstand einhalte. Die angegriffene Marke werde entsprechend dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr sich bei Wort-/Bildmarken eher an dem Wortbestandteil als einfachster Form der Benennung der Marke orientiere, von dem Wortbestandteil „ROSCA“ geprägt. Dieser stimme mit der Widerspruchsmarke „Rösta“ zwar in der Silbenzahl überein, doch unterschieden sich die Markenwörter deutlich in Bezug auf den ersten Vokal. Außerdem entstehe ein markanter klanglicher Kontrast dadurch, dass die jüngere Marke aufgrund der nachfolgenden Buchstabenkombination „SC“ kurz ausgesprochen werde und einen fremdsprachig anmutigen Klang erhalte, während das „ö“ in der Widerspruchsmarke zu einer eher gedehnten Aussprache führe. Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche auch, dass die Widerspruchsmarke mit ihrer Anlehnung an den Begriff „rösten“ einen für die Verkehrskreise leicht fassbaren Sinngehalt habe. Dadurch würden die klanglichen Unterschiede der Vergleichsmarken rascher und besser erfasst, so dass es erst gar nicht zu Verwechslungen komme.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die jüngere Marke den aufgrund der erhöhten Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren notwendigen Abstand von der Widerspruchsmarke weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht einhalte. Entgegen der Auffassung der Markenstelle habe die glaubhaft gemachte Verkaufsmenge nicht nur eine „gewisse Bekanntheit“ der Widerspruchsmarke zur Folge, sondern führe zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft. Diese werde auch nicht durch ein mögliches Verständnis der Widerspruchsmarke als Anlehnung an das Wort „rösten“ geschwächt, da der Verkehr an sog. sprechende Marken gewöhnt sei. Derartige Marken seien für ihn besonders einprägsam, was die Bekanntheit der Widerspruchsmarke eher noch weiter steigern werde.

Zwischen dem Markenwort „ROSCA“, das nach der insoweit zutreffenden Feststellung der Markenstelle den Gesamteindruck der jüngeren Marke präge, und der Widerspruchsmarke bestehe eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht. Die Vergleichsmarken stimmten in der Silbenzahl und im Sprechrhythmus überein. Außerdem sei die klangprägende Vokalfolge hochgradig ähnlich. Auch hinsichtlich der Konsonanten bestehe weitgehende Übereinstimmung. Die Klangabweichungen zwischen den Vokalen „ö“ und „O“ sowie zwischen den Silben „ta“ und „CA“ seien nicht ausreichend, um Verwechslungen zu verhindern. Bei einem schriftbildlichen Vergleich werde die Ähnlichkeit besonders deutlich, wenn beide Markenwörter in Großbuchstaben wiedergegeben würden. Verwechslungen in schriftbildlicher Hinsicht seien daher nicht auszuschließen, zumal bei einer handschriftlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke die Umlautstriche auf dem „ö“ oft weggelassen oder vergessen würden. Schließlich treffe es nicht zu, dass die Widerspruchsmarke einen leicht fassbaren Sinngehalt habe, der Verwechslungen verhindere. Bei der Widerspruchsmarke ergebe sich erst nach einer analysierenden Betrachtungsweise, die der Verkehr jedoch regelmäßig nicht vornehme, eine mögliche Nähe zu dem Begriff „rösten“. Sollte der Verkehr die Widerspruchsmarke dennoch in diesem Sinne auffassen, so werde er bei ungünstiger akustischer Übermittlung aller-

dings gerade aufgrund des sprechenden Charakters umso mehr in der angegriffenen Marke die Widerspruchsmarke zu erkennen glauben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 7. Oktober 2004 und vom 10. Mai 2006 aufzuheben und der international registrierten Marke 787 389 wegen des Widerspruchs aus der Marke 949 064 den Schutz in Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass der Widerspruchsmarke aufgrund ihres beschreibenden Charakters nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme. Der Verkehr erfasse den Sinngehalt der Widerspruchsmarke intuitiv. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden belegten die vorgelegten Unterlagen zu den Verkaufszahlen nicht die Bekanntheit und daraus resultierend eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Jeder Deutsche verbrauche pro Jahr 6,7 Kilogramm Kaffee. Die Markeninhaberin hat hierzu einen Auszug aus Wikipedia zum Stichwort „Kaffee“ - Verbrauch - vom 19. März 2007 vorgelegt. Setze man diesen Wert ins Verhältnis zu der unter der Widerspruchsmarke verkauften Menge, ergebe sich ein Marktanteil der Widersprechenden von nur 3 Promille. Ein solch geringer Anteil sei nicht geeignet, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Zwischen den Waren der Klasse 11 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestünden weder in Bezug auf den Ort und die Art der Herstellung noch hinsichtlich der Beschaffenheit oder der Vertriebswege Gemeinsamkeiten, so dass der Widerspruch insoweit schon mangels Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren unbegründet sei.

Schließlich halte die jüngere Marke auch einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei schon deshalb zu verneinen, weil sich die angegriffene Marke aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung hinreichend von der Widerspruchsmarke unterscheide. Eine Übung, wonach der Verkehr die Umlautstriche auf dem „ö“ der Widerspruchsmarke weglasse, sei nicht bekannt. In klanglicher Hinsicht seien die phonetischen Unterschiede der Vokale „ö“ und „O“ einerseits und der Konsonanten „t“ und „C“ unüberhörbar. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke aufgrund ihres beschreibenden Charakters zweifelsfrei verstehe.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen ihrer Zentraleinkäufer vom 12. Januar 2004 und vom 12. Oktober 2007 vorgelegt. Darüber hinaus hat sie ein Muster einer Verpackung des unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Kaffees sowie den Jahresbericht 2006 des Deutschen Kaffeeverbandes eingereicht. Sämtliche Unterlagen wurden der Markeninhaberin übermittelt. In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende des Weiteren einen Prospekt mit Abbildungen von Kaffeepackungen aus der 21. Kalenderwoche des Jahres 2006 übergeben. Die Markeninhaberin erhielt in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit, den übergebenen Prospekt einzusehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Soweit die angegriffene Marke in Deutschland Schutz für die Ware „Café“ beansprucht, hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint. Insoweit ist der international registrier-

ten Marke 787 389 der Schutz in Deutschland zu verweigern (§§ 107, 114 Abs. 3, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke in der *Gazette OMPI des marques internationales* bereits abgelaufen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 114 Abs. 1 MarkenG). Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen oder beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier Oktober 1997 bis Oktober 2002 und Dezember 2002 bis Dezember 2007 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr für die Ware „Kaffee“ auch gelungen.

Für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum vom Oktober 1997 bis Oktober 2002 hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Kaffee“ mit den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung ihres Zentraleinkäufers vom 12. Januar 2004 glaubhaft gemacht. Die Art der Benutzung ist durch das der eidesstattlichen Versicherung beigefügte Muster einer Kaffeepackung, in der die Widersprechende ihren Kaffee unter der Widerspruchsmarke vertreibt, ausreichend glaubhaft gemacht. Dass die Widersprechende demnach ihre Marke offensichtlich nicht) in der eingetragenen Schreibweise, sondern in Großbuchstaben und mit einer graphischen Ausgestaltung (Wiedergabe der Umlautstriche auf dem „Ö“ als stilisierte Kaffeebohnen) verwendet, führt nicht zur Verneinung der rechtser-



haltenden Benutzung. Der Wechsel von der Klein- zur Großschreibung verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht, da die Widerspruchsmarke als Wortmarke in Normalschrift eingetragen ist und sich somit aus der Schreibweise keine schutzbegründende Eigenart ergibt (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 97). Auch durch die Hinzufügung des Bildelements wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht in einer Weise verändert, dass Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung geboten wären. Die Abbildung der Kaffeebohnen über dem „O“ beeinträchtigt den Aussagegehalt der Wortmarke nicht und nimmt lediglich Bezug auf die Waren, für die die Widerspruchsmarke benutzt wird (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 88).

Hinsichtlich des Zeitraums der Benutzung sind die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Januar 2004 als noch ausreichend anzusehen. Zwar gibt der Zentraleinkäufer der Widersprechenden nur die im Jahr 2002 unter der Widerspruchsmarke verkaufte Menge Kaffee an, das nur zu einem Teil (Januar bis Oktober) in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fällt. Bei der Angabe von Umsatzzahlen muss jedoch zum einen nicht der gesamte Benutzungszeitraum abgedeckt sein. Vielmehr genügt die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung für eine begrenzte Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums. Zum anderen muss bei der Nennung von Umsatzzahlen für ein bestimmtes Kalenderjahr der wesentliche Teil dieses Jahres im Benutzungszeitraum liegen (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 52). Dies ist hier der Fall.

Wenn auch die Angaben zum Umfang der Benutzung in der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Januar 2004 nicht ganz präzise sind, sind sie im Ergebnis doch ebenfalls als ausreichend zu bewerten. Der Zentraleinkäufer führt in diesem Zusammenhang aus, dass im Jahr 2002 von dem mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Kaffee „eine Menge von mehr als ... Stück“ verkauft wurde. Unklar ist hierbei, was unter dem Begriff

„Stück“ zu verstehen ist. Aus dem der eidesstattlichen Versicherung beigelegten Verpackungsmuster lässt sich entnehmen, dass die Widersprechende ihren Kaffee in der Regel in Packungen mit 500 Gramm verkauft. Selbst wenn man von einer bei Kaffee ebenfalls noch üblichen Packungsgröße von 250 Gramm ausginge, ist bei ... Packungen pro Jahr eine vom Umfang her ernsthafte Benutzung anzuerkennen.

Für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum vom Dezember 2002 bis Dezember 2007 hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Zentraleinkäufers vom 12. Oktober 2007 vorgelegt.

Diese ist allerdings nicht geeignet, die Art und die Form der Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, da die in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Anlage der eidesstattlichen Versicherung nicht beigelegt war. Die Widersprechende hat jedoch in der mündlichen Verhandlung eine Kopie eines Werbeprospekts übergeben, der Abbildungen von mit der Widerspruchsmarke versehenen Kaffeepackungen enthält. Die tatsächlich benutzte Gestaltung weicht in gleicher Weise wie schon bei der für den ersten Benutzungszeitraum geltend gemachten Verwendung von der eingetragenen Form ab. Die dortigen Ausführungen zur Benutzung in einer von der eingetragenen Marke abweichenden Form gelten daher entsprechend. Da sich aus dem Prospekt selbst ergibt, dass er aus dem Benutzungszeitraum stammt (21. Kalenderwoche des Jahres 2006), ist er geeignet, die bei Waren in der Regel gebotene Art der Benutzung, nämlich Anbringung auf der Ware bzw. auf der Verpackung (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 16), im maßgeblichen Zeitraum darzutun.

Dagegen konnte die Widersprechende mit der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Oktober 2004 einen ausreichenden Umfang der Benutzung glaubhaft

machen. Nach der Erklärung des Zentraleinkäufers wurden im Jahr 2006 unter der Widerspruchsmarke mehr als ... Packungen à 500 Gramm Kaffee verkauft. Damit hat die Widersprechende auch für den zweiten Benutzungszeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht.

Einer Verwertung der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Oktober 2007 steht nicht entgegen, dass der Zentraleinkäufer in der Einleitung erklärt, die Versicherung gegenüber dem „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle)“ abzugeben. Da die ausdrückliche Angabe, gegenüber welcher Stelle die eidesstattliche Versicherung abgegeben wird, entbehrlich ist, ist es auch unschädlich, wenn in der Versicherung eine andere Stelle genannt ist als diejenige, gegenüber der die Versicherung tatsächlich abgegeben wird (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 53). Die Eignung einer eidesstattlichen Versicherung, einen bestrittenen Sachverhalt zwar nicht zu beweisen, aber doch im Sinne von § 294 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen, beruht wesentlich auf der Strafdrohung des § 156 StGB. Sind die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung falsch, würde der Tatbestand des § 156 StGB auch dann verwirklicht, wenn die in der eidesstattlichen Versicherung genannte Stelle nicht mit derjenigen übereinstimmt, gegenüber der die Versicherung tatsächlich abgegeben wurde.

Einer Berücksichtigung der eidesstattlichen Versicherungen steht entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch nicht entgegen, dass nicht angegeben ist, seit wann die Erklärenden jeweils Zentraleinkäufer der Widersprechenden sind. Eine eidesstattliche Versicherung muss Angaben zur Kompetenz des Erklärenden enthalten, die erkennen lassen, dass die eidesstattliche Versicherung von einer Person abgegeben wird, die aufgrund ihrer besonderen Stellung mit den erklärten Benutzungsverhältnissen vertraut ist (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 50). Bei einem Zentraleinkäufer ist davon auszugehen, dass er aufgrund seiner Stellung die nötige Kompetenz auf-

weist und auch Zugang zu Daten aus Zeiträumen vor der Übernahme der Aufgabe durch ihn hat.

Insgesamt ist daher eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Kaffee“ anzuerkennen.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung, soweit die jüngere Marke in Deutschland um Schutz für die Ware „Café“ nachsucht.

Die sich gegenüberstehenden Marke beanspruchen beide Schutz für „Kaffee“. Insoweit besteht Identität der Waren. In Bezug auf die von der jüngeren Marke außerdem beanspruchten Waren „Cafetières électriques“ ist die Markenstelle zutreffend von einer Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke aus-

gegangen (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 147, linke Spalte, Stichwort: Kaffee).

Der Widerspruchsmarke haftet aufgrund ihrer Anlehnung an den im Zusammenhang mit Kaffee beschreibenden Begriff „rösten“ eine originäre Kennzeichnungsschwäche an.

Jedoch ist der Widerspruchsmarke in Bezug auf Kaffee aufgrund der nicht unerheblichen Benutzung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Die Markeninhaberin kann nicht mit Erfolg geltend machen, dass der Marktanteil der Widersprechenden angesichts des Gesamtverbrauchs an Kaffee in Deutschland nicht geeignet sei, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darzutun. Die Markeninhaberin stützt sich in diesem Zusammenhang auf Angaben in Wikipedia, von denen nicht bekannt ist, auf welcher Grundlage sie ermittelt wurden. Nach dem durch die eidesstattlichen Versicherungen ihrer Zentraleinkäufer belegten Vortrag der Widersprechenden werden unter der Widerspruchsmarke nicht unerhebliche Mengen an Kaffee vertrieben. Es ist daher gerechtfertigt, in Bezug auf die Ware „Kaffee“ von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann der Widerspruchsmarke allerdings keine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit der Status einer bekannten Marke zugebilligt werden. Zwar enthält die eidesstattliche Versicherung des Zentraleinkäufers der Widersprechenden vom 12. Januar 2004 Angaben zur Absatzmenge von Kaffee für das Jahr 2002 und damit für den für die Feststellung des Grades der Kennzeichnungskraft zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 35). Ob aus dieser Angabe bereits auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Priorität der angegriffenen Marke geschlossen werden kann, kann jedoch offen bleiben. Denn jedenfalls fehlt es an Angaben, aus denen sich er-

gibt, dass die Widerspruchsmarke auch gegenwärtig - zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch - über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt.

Die Widerspruchsmarke weist nach alledem eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Von einer Anhebung dieser Kennzeichnungskraft oder gar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden.

Die angegriffene Marke „Café“ wird den unter diesen Bedingungen geltenden Anforderungen an den von der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Abstand, soweit sie für „Café“, und damit für die gleichen Waren wie die Widerspruchsmarke, um Schutz nachsucht, nicht gerecht.

Zwar unterscheidet sich die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit ausreichend von der Widerspruchsmarke. Eine Verwechslungsgefahr kommt jedoch auch dann in Betracht, wenn sich die Vergleichsmarken in nur einem von mehreren Bestandteilen verwechselbar nahe kommen, sofern der betreffende Bestandteil den Gesamteindruck der mehrteiligen Marke prägt und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 233 ff.). Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen ist nach ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 296 m. w. N.). Dieser Erfahrungssatz wirkt sich allerdings nur auf die klangliche Verwechslungsgefahr aus. So kann entgegen der Auffassung der Widersprechenden eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht mit der Begründung angenommen werden, dass der Wortbestandteil der jüngeren Marke der Widerspruchsmarke insoweit verwechselbar nahe komme. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr sich bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke aus-

schließlich an dem Wort orientiere, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen. Darauf kommt es jedoch hier letztlich nicht an. Denn jedenfalls wird der Verkehr - wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist - die jüngere Marke bei der mündlichen Wiedergabe mit dem Bestandteil „ROSCA“ benennen, so dass der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch diesen Bestandteil geprägt wird.

Bei einem Vergleich mit der Widerspruchsmarke ist festzustellen, dass die Markenwörter in Länge und Silbengliederung und damit in den wesentlichen Vergleichsmerkmalen übereinstimmen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 130). Die nur geringfügigen Abweichungen in der Vokalfolge sowie die Unterschiede in den im Wortinneren befindlichen Konsonanten „C“ einerseits und „t“ andererseits sind - jedenfalls soweit es um den Schutz für identische Waren geht - nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen.

Zwar können - wie die Markeninhaberin geltend macht - Übereinstimmungen im Klangbild durch Unterschiede im Sinngehalt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Sinngehalt vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 151 f.). Es ist zwar anzunehmen, dass der Verkehr sich bei der Widerspruchsmarke an den Begriff „rösten“ erinnert fühlt. Andererseits ist das Markenwort der Widerspruchsmarke kein Wort der deutschen Sprache, so dass angesichts der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ein möglicher Unterschied im Sinngehalt die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen kann. Besteht schon aufgrund der Klangähnlichkeit die Gefahr des Verhörens, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr den Sinngehalt überhaupt nicht oder unzutreffend erfasst, so dass ihm auch eine begriffliche Abgrenzung nicht mehr möglich wäre (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 155).

Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein relevanter Teil des Verkehrs in dem Bestandteil „ROSCA“ der angegriffenen Ware einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Kaffee begegnet. Insoweit erweist sich der Widerspruch und damit die Beschwerde als begründet.

3. Anders verhält es sich dagegen, soweit die angegriffene Marke um Schutz für die Waren „Cafetières électriques“ nachsucht. Diese Waren liegen lediglich im mittleren Ähnlichkeitsbereich der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Ware „Kaffee“. Entsprechend der Wechselwirkung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehenden Faktoren sind angesichts des Warenabstands die Anforderungen an den Abstand, den die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke einzuhalten hat, geringer als bei Identität der beiderseitigen Waren. Bei dieser Sachlage sind die Abweichungen in der Vokalfolge und der Konsonanten im Wortinneren als noch ausreichend anzusehen, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher insoweit zu Recht zurückgewiesen.
4. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

CI