



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 45/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 32 238

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Caffesso

ist am 13. Juli 2005 unter der Nummer 305 32 238 u. a. für die Waren

"Elektrische Kaffeemaschinen, Kaffeefiltergeräte (elektrisch);
Kaffeefilter aus Papier; Kaffee, Kaffeegetränke, Kaffeearomen,
Rohkaffee"

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 12. August 2005 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, u. a. für die Waren

"Elektrische Kaffee-, Tee- und espressomaschinen; Waren für
Haushalt und Küche (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere
Kaffee- und Teekannen und -service; nicht elektrische Tee- und
Kaffeemaschinen und -mühlen"

am 12. Januar 2004 eingetragenen Wortmarke Nummer 303 56 019

Caffeo

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA hat mit Erstbeschluss vom 18. November 2006 zwischen den Vergleichsmarken eine teilweise Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Teillöschung der angegriffenen Marke im Umfang der Ware "elektrische Kaffeemaschinen" angeordnet. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss vom 19. März 2008).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke trotz des Markenbestandteils "Caffe-", der in Verbindung mit den hier relevanten Widerspruchswaren einen beschreibenden Anklang habe, noch als durchschnittlich zu beurteilen sei. Unter Berücksichtigung dieser noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft könne im Bereich der identischen Kollisionswaren "elektrische Kaffeemaschinen" eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Dagegen komme eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke nicht in Betracht. Die weiteren angegriffenen Waren "Kaffeefiltergeräte (elektrisch)", "Kaffeefilter aus Papier", "Kaffee", "Kaffegetränke", "Kaffeearomen" und "Rohkaffee" lägen zwar teilweise im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren "elektrische Kaffeemaschinen, Tee- und espressomaschinen", dennoch werde aber hier der erforderliche Abstand der Marken noch in jeder Hinsicht eingehalten. In schriftbildlicher Hinsicht seien die Marken aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen und wegen des Doppelkonsonanten "ss" innerhalb der angegriffenen Marke hinreichend unterschiedlich. Eine etwaige begriffliche und klangliche Ähnlichkeit sei nicht beachtlich, weil die Kollisionsmarken insoweit nur in dem warenbeschreibenden und daher schutzunfähigen Markenbestandteil

"Caffe-" übereinstimmten. Der Verkehr wende seine Aufmerksamkeit den abweichenden Markenbestandteilen zu, die zur Verhinderung einer Verwechslungsgefahr ausreichen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle eine weitergehende Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint habe. Eine Warenidentität sei nicht nur bei der gelöschten Ware "elektrische Kaffeemaschinen", sondern auch hinsichtlich der angegriffenen Waren "Kaffeefiltergeräte (elektrisch)" gegeben. Ein Kaffeefiltergerät, das elektrisch betrieben werde, sei nichts anderes als eine elektrische Kaffeemaschine. Zudem seien die Waren "Kaffeefilter aus Papier; Kaffee; Kaffeegetränke; Kaffeearomen; Rohkaffee" nicht nur entfernt ähnlich zu der Widerspruchsware "elektrische Kaffeemaschinen", sondern hier liege eine sehr enge Ähnlichkeit der Waren vor, weshalb die angegriffene Marke auch in diesem Umfang zu löschen sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 18. November 2006 und vom 19. März 2008 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 303 56 019 zurückgewiesen worden ist, und die weitergehende Löschung der Marke 305 32 238 auch im Umfang der Waren "Kaffeefiltergeräte (elektrisch); Kaffeefilter aus Papier; Kaffee, Kaffeegetränke, Kaffeearomen, Rohkaffee" anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in den streitgegenständlichen Warenbereichen weder in klanglicher und schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verweigert.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die seit dem 27. August 2009 nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 5 MarkenG mögliche Einrede der mangelnden Benutzung nicht erhoben, weshalb für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren auszugehen ist. Insoweit stehen sich daher im streitgegenständlichen Umfang zum Teil noch identische Waren gegenüber. Beispielsweise wird man - aus den von der Widersprechenden zutreffend genannten Gründen - auch von einer Identität zwischen der mit der angegriffenen Marke beanspruchten

Ware "Kaffeefiltergeräte (elektrisch)" und der Ware "elektrische Kaffeemaschinen", für die die Widerspruchsmarke u. a. eingetragen ist, ausgehen müssen.

Allerdings kann im vorliegenden Fall der Widerspruchsmarke "Caffeo", soweit es die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten, hier in erster Linie interessierenden Waren "Elektrische Kaffeemaschinen", "Espressomaschinen" und "nicht elektrische Kaffeemaschinen" betrifft, nur eine Kennzeichnungskraft im unteren Bereich des Durchschnitts attestiert werden. Zu diesen Waren hat die Widerspruchsmarke "Caffeo" einen deutlich beschreibenden Bezug, der zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft führt. Umgekehrt sind Anhaltspunkte, die auf eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen lassen könnten, weder vorgetragen worden noch ersichtlich. Insbesondere hat die Widersprechende nicht dargetan, dass sie die Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Kaffeemaschinen oder sonstigen Kaffeezubereitungsgeräte über längere Zeit intensiv benutzt habe.

Mit Rücksicht auf die genannten, die Gefahr von Kollisionen beeinflussenden Faktoren reichen die in den Markenworten vorhandenen Abweichungen noch aus, um eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Im Streitfall stehen sich Marken gegenüber, die sich beide als Abwandlungen des beschreibenden Begriffs "Kaffee" bzw. des in Deutschland ebenso gebräuchlichen italienischen Wortes "caffè" darstellen. Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nur angenommen werden, wenn die Vergleichsmarken gerade in der jeweiligen Abwandlung hinreichende Übereinstimmungen aufweisen. Denn anerkannt ist zwar, dass Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenteilen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeblendet werden dürfen, also zur Verwechselbarkeit beitragen können (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX"). Nicht zulässig ist es jedoch, die Verwechslungsgefahr maßgeblich gerade auf die Übereinstimmung in den beschreibenden Elementen zu stützen. Insoweit wirkt sich die genannte reduzierte Kennzeichnungskraft der in Anlehnung an einen be-

beschreibenden Begriff gebildeten älteren Marke aus; anders gesagt: Wer eine beschreibende Angabe zum Ausgangspunkt seiner Marke macht, hat es hinzunehmen, wenn Dritte dies ebenso tun, solange nur die Abwandlungen selbst hinreichend verschieden sind (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 132).

Im vorliegenden Fall beschränkt sich der eigenprägende Gehalt der Widerspruchsmarke darauf, dass der beschreibenden Angabe "Caffe-" der Auslaut "-o" angehängt wurde. Demgegenüber wandelt die angegriffene Marke dieselbe Angabe durch Anfügung der Lautfolge "-sso" ab, was auf einer Zusammenziehung von "Caffè" und "Espresso" beruhen mag. Damit stimmen die Vergleichsmarken zwar über ihren beschreibenden Begriffskern hinaus auch in dem Auslaut "-o" überein. Durch die Einfügung des "ss" in der angegriffenen Marke wird indessen ein hinreichender Abstand zur Widerspruchsmarke geschaffen. Der Doppelkonsonant "ss" ist nicht nur für sich gesehen klangstark und nicht zu überhören; er verändert darüber hinaus die Phonetik des vorausgehenden Vokals "e" weg von dem im Deutschen gebräuchlichen geschlossenen "e" in "Kaffee" hin zu einer offenen Artikulation. Schriftbildlich führt das Doppel-S zu einem deutlich längeren Wortumfang. Im Sinngehalt beschränken sich die Übereinstimmungen der Vergleichsmarken auf den beschreibenden und insoweit markenrechtlich unbeachtlichen Begriffskern "Kaffee".

Die vorliegende Beurteilung steht im Übrigen in Einklang mit einer vergleichbaren Entscheidung des 32. Senats des BPatG vom 25. Oktober 2005, 32 W (pat) 205/04 ("caffetto/CAFFIATO"), die in PAVIS PROMA veröffentlicht ist.

Dafür, einer der beiden Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

CI