



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 509/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. Oktober 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 49 009

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. Juli 2007 angemeldete Wortmarke

K.FeeFee

ist am 23. Januar 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister unter der Nummer 307 49 009 für die Waren

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Kaffeefilter aus Papier;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Kaffee-Ersatz; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeegetränke; Milchkaffee; Rohkaffee; Zichorie (Kaffee-Ersatz);

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Vermietung von Gästezimmern; Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Kantinen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants

eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, CD's, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;

Klasse 30: Kaffee, kaffeehaltige Getränke, Eiskaffee, Kaffeeersatzmittel, Tee, Kakao;

Klasse 32: Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken,

seit dem 18. Oktober 2000 unter der Nummer 001288463 eingetragenen Gemeinschaftsmarke

K-fee

zunächst unbeschränkt Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 9. Juli 2008 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat hierzu im Verfahren vor der Markenstelle vorgetragen, dass ihr Zeichen von der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke für die Waren „Kaffee, koffeinhaltige Getränke“ in erheblichem Umfang ernsthaft benutzt worden sei, was sich aus den erzielten Umsatzzahlen in den Jahren 2005 sowie 2006 von jeweils ca. € ... Millionen und im Jahre 2007 von € ... sowie Aufsehen erregenden Werbekampagnen ergäbe. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung vom 22. September 2008 eines Vorstandsmitgliedes der C... AG, vormals firmierend als K... AG, der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke, vorgelegt sowie Produktabbildungen und diverse Presseartikel (Bl. 51 - 61 der Patentamtsakte).

Die Markenstelle für die Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin habe die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen (Produktabbildungen, Presseberichte und eidesstattliche Versicherung) würden eine art- und funktionsgerechte Benutzung im relevanten Zeitraum und im relevanten Benutzungsgebiet nicht belegen. Die eidesstattliche Versicherung bestätige die funktions- und formgerechte Benutzung nicht und sie sei auch nicht anhand der eingereichten

Unterlagen nachvollziehbar. Die vorgelegten Presseartikel seien zum Teil undatiert, zum Teil seien sie vor dem relevanten Zeitraum erschienen (30. August 2001) bzw. gäben keine Darstellung der Ware mit funktionsgerechter Platzierung der Marke (Zeitungsausschnitt vom Herbst 2003) oder nur undeutliche Abbildungen (Ausschnitt aus der Zeitschrift „TV-Spielfilm“ aus 2004) wieder. Schließlich gehe aus der eidesstattlichen Versicherung nicht hervor, in welchen oder in wie vielen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt sei bzw. die angegebenen Umsätze erzielt werden konnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie meint, dass sie ausreichende Glaubhaftmachungunterlagen für eine ernsthaften Benutzung ihrer Marke vorgelegt habe. Insbesondere würde die relevante markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke durch die eingereichte eidesstattliche Versicherung sowohl aufgrund der darin genannten Umsatzzahlen betreffend die Jahre 2005 bis 2007 wie auch der damit bestätigten Form der Kennzeichnungsverwendung nebst den vorgelegten Abbildungen der Produkte, wie sie in den genannten Jahren vertrieben worden seien, hinreichend glaubhaft gemacht.

Darüber hinaus meint die Widersprechende, dass die angegriffene Marke, die der Widerspruchsmarke auf hochgradig ähnlichen bis identischen Waren- und Dienstleistungen begegnen könnte, zu dieser aufgrund der hohen Zeichenähnlichkeit, wobei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei und daher erhöhte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, nicht den erforderlichen Abstand einhalte, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Schon in klanglicher Hinsicht käme sie der älteren Marke verwechselbar nahe, da die Klangfolge am Wortanfang identisch sei und die angehängte dritte Silbe in der jüngeren Marke als identische Wiederholung der vorangegangenen Silbe von dem angesprochenen Verkehrskreis entweder klanglich kaum bemerkt werde, da sie weniger Aufmerksamkeit als ein weiterer neuer

Klangbestandteil erzeuge, oder ihm bei der mündlichen Benennung als Übermittlungsfehler, wie ein Stottern, erscheine. Die nahezu identischen Anfangselemente in beiden Marken würden auch den schriftbildlichen Gesamteindruck bestimmen, dagegen nähme der Verkehr die Unterschiede in der Interpunktion (Punkt bzw. Bindestrich) wie auch die Groß- bzw. Kleinschreibung des identischen Buchstaben „f“ („F“) bei „fee“ („Fee“) erst bei genauerer analysierender Betrachtung wahr. Die Widersprechende weist noch auf eine ihrer Meinung nach ähnliche Fallkonstellation mit einer Wortverdoppelung in einem Zeichen hin, die der Entscheidung des OLG Hamburg (abgedruckt in GRUR-RR 2001, 7 ff.) zugrunde lag.

Die Widersprechende meint schließlich, dass, selbst wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorläge, die Vergleichszeichen jedenfalls mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens miteinander verwechselbar seien. Der angesprochene Verkehr sehe nämlich in dem Wortbestandteil „K-fee“ den Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden. Denn sie sei Inhaberin auch der Marke „K-Fee-Gum“ und des Weiteren sei die Widerspruchsmarke in den Formen „K-Fee-Vanilla“ und „K-Fee-Schoko“ verwendet worden.

Die Widersprechende hält ihren Widerspruch noch in Bezug auf die Waren „Kaffeefilter aus Papier, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Kaffee-Ersatz, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffee-Ersatz-Stoffe auf pflanzlicher Grundlage, Kaffeearomen, Kaffeegetränke, Milchkaffee, Rohkaffee, Zichorie (Kaffee-Ersatz)“ und gegen sämtliche Dienstleistungen der Klasse 43 mit Ausnahme der Dienstleistungen „Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen und Vermietung von Gästezimmern“ aufrecht. Im Übrigen hat sie den Widerspruch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Die Widersprechend beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2009 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aufrechterhalten wird und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und sich auch nicht zur Sache geäußert.

In dem Verfahren vor der Markenstelle hatte die Markeninhaberin vorgetragen, dass der Widerspruch jedenfalls mangels Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen keinen Erfolg haben könne. Zum Teil sei bereits Unähnlichkeit der Waren der Klasse 16, für die die jüngere Marke geschützt sei, gegenüber den Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, gegeben und auch die von ihr beanspruchten Dienstleistungen seien den geschützten Waren der älteren Marke unähnlich. Zwischen den Vergleichszeichen bestünde aber auch nur eine weit entfernte Zeichenähnlichkeit. Schriftbildlich seien deutliche Unterschiede insbesondere zum einen durch die Wiederholung des Bestandteils „Fee“ in der jüngeren Marke gegeben, zum anderen aber auch dadurch, dass in der älteren Marke „fee“ klein geschrieben werde, während in der angegriffenen Marke „Fee“ zweimal mit dem Großbuchstaben „F“ vorhanden sei. Schließlich folge ihre Marke mit dem Punkt nach dem Buchstaben „K“ der normalen Interpunktion, während in der Widerspruchsmarke der Buchstabe „K“ von dem übrigen Wortbestandteil durch einen Bindestrich getrennt sei. Aber selbst wenn man von einer nicht entfernten Zeichenähnlichkeit ausgehen würde, würde diese Ähnlichkeit im Schriftbild jedenfalls aufgrund der klanglichen und begrifflichen Verschiedenheit neutralisiert. Der Unterschied in der Anzahl der Silben sowie die witzige Wiederholung der zweiten Silbe in der jüngeren Marke schließe nämlich für den Verbraucher die Ähnlichkeit der Zeichen aus. Zudem erfahre die angegriffene Marke durch die Kombination der Begriffe „Kaffee“ und „Fee“ gegenüber der pri-

oritätsälteren Marke, die nur einen Begriff nämlich „Kaffee“ enthalte, einen anderen Sinngehalt. Schließlich sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ebenfalls zu verneinen, nachdem die Widersprechende schon einen Benutzungsnachweis der von ihr genannten weiteren Zeichen, nämlich für „K-fee-Gum“, „K-fee-Vanilla“, „K-fee-Schoko“, nicht vorgelegt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1, § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft.

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet, da zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG gegeben ist, so dass die Markenstelle im Ergebnis zu Recht den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001288463 nach § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2009,

772, Tz. 31 - Augsburger Puppenkiste; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 32).

Es kann dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend für die Waren „Kaffee, koffeinhaltige Getränke“ benutzt worden ist und ob eine entsprechende Benutzung von der Widersprechenden in ausreichender Weise glaubhaft gemacht worden ist. Denn die angegriffene Marke hält, selbst wenn eine rechtserhaltende Benutzung dieser Waren angenommen wird und daher davon auszugehen ist, dass sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen Waren (Kaffee) begegnen können, bei nur unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand zu der älteren Marke ein.

Der Widerspruchsmarke kommt in Bezug auf die Waren „Kaffee, koffeinhaltige Getränke“, die die Widersprechende bzw. ihre Rechtsvorgängerin nach eigenem Vortrag allein rechtserhaltend benutzt hat, nur eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft zu, da sie jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine beschreibende Sachangabe darstellt, nämlich „Kaffee“. Denn das Zeichen „K-fee“ wird von dem angesprochenen Verbraucher stets als „Kaffee“ ausgesprochen, da der Konsonant „K“ wie „Ka“ gesprochen wird, der Verkehr außerdem das Zeichen trotz des Bindestrichs als Einwort erkennt und daher verbunden mit dem zweiten Wortelement, also „fee“, formulieren wird und sich ihm zudem der Sinngehalt ohne weiteres erschließt. Dass der Verkehr das Widerspruchszeichen getrennt und somit abgehackt „Ka“ und „fee“ ausspricht, liegt eher fern, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, mit beschreibende Sachangaben für ihm dargebotene Waren in abgewandelter Form, z. B. veränderter Schreibweise (z. B. lite statt light), konfrontiert zu werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 114). Ihre schutzbe gründende Eigenprägung erhält die Widerspruchsmarke nur aufgrund der ungewöhnlichen Schreibweise.

Ausgehend hiervon ergeben sich zwischen den Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht deutliche Unterschiede, da die jüngere Marke, die aus sieben Buchstaben

und drei Silben besteht, sich allein aufgrund ihrer Wortlänge signifikant von der älteren Marke mit nur vier Buchstaben und zwei Silben unterscheidet. Diese Abweichung bleibt auch nicht unbemerkt, weil es sich bei der dritten Silbe in der jüngeren Marke um eine Wiederholung des vorangehenden und in beiden Zeichen vorhandenen Wortelementes „fee“ handelt, wie die Widersprechende meint. Denn die zusätzliche Silbe, auch wenn sie am in der Regel weniger beachteten Zeichenelemente steht, bedeutet zum einen eine deutliche Verlängerung des Gesamtzeichens, die von dem angesprochenen Verkehr in klanglicher Hinsicht schon deshalb nicht außer Acht gelassen werden wird. Darüber hinaus ist die Wiederholung des Bestandteils „Fee“ in der angegriffenen Marke entgegen der Auffassung der Widersprechenden sogar eher recht auffällig, da das zweite „Fee“ in der jüngeren Marke ohne Verbindung mit dem Buchstaben „K“, also in Alleinstellung, eine andere Bedeutung hat, nämlich die einer „Fee“, d. h. eines Fabelwesens, was der Verkehr auch regelmäßig erkennt und daher die Schlussilbe anders betonen wird als das vorangehende „K.Fee“ bzw. „Kaffee“. Hierin unterscheidet sich auch die vorliegend zu beurteilende Zeichenkollision gegenüber dem vom OLG Hamburg entschiedenen Markenverletzungsfall.

Soweit die Vergleichszeichen in schriftbildlicher Hinsicht insofern ähnlich sind und sich nahe kommen, dass beide Marken mit „K“ und „fee“ nebst „Interpunktionszeichen“ (Punkt bzw. Bindestrich) zwischen diesen Bestandteilen über ein sehr ähnliches Zeichenbildungselement verfügen, das in beiden Marken auch von dem Verkehr ohne weiteres als „Kaffee“ gelesen und verstanden wird, mag ein verwechslungsfördernder Faktor sein, führt aber letztlich nicht zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr, da auf den maßgeblichen und deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen abzustellen ist. Zudem besteht bei den sich gegenüberstehenden Gesamtzeichen auch in begrifflicher Hinsicht ein deutlicher Unterschied, der von dem angesprochenen Verkehr auch im Schriftbild wahrgenommen wird und der Verwechslungsgefahr entgegenwirkt. Das jüngere Zeichen hat die Bedeutung von „Kaffee-Fee“, dagegen bedeutet die ältere Marke nur „Kaffee“.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus, da die Widersprechende für die Benutzung der von ihr genannten weiteren Zeichen mit dem Bestandteil „K-fee“ und damit für eine mögliche Zeichenserie keinen Nachweis erbracht hat. Daher kann auch dahin stehen, ob diesem Element überhaupt die Eignung als Stammbestandteil zukommen kann, wofür wegen seines beschreibenden Gehaltes (K-fee gleich Kaffee) wenig spricht.

2. Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

CI