



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 39/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Oktober 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 056 459

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener als Vorsitzende, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 23. Oktober 2013 angemeldete Zeichen



ist am 11. Dezember 2013 unter der Nummer 30 2013 056 459 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke genießt Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30: Brötchen; Brot; feine Backwaren und Konditorwaren;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Catering; Party-Planung [Verpflegung];

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte.

Gegen die Eintragung der am 10. Januar 2014 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 26. Oktober 2010 angemeldeten und am 4. April 2011 eingetragenen Wort-/Bildmarke (Unionsmarke) 009 475 401



am 10. April 2014 Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 30: Tee und teeähnliche Erzeugnisse, einschließlich Kräuter- und Früchtetees, für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Eistee; Getränke mit oder auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimischung von Fruchtgetränken und/oder Fruchtsäften); Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel; Kakao; Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakao-Erzeugnisse; Schokoladenpulver (auch in Mischung mit Milchpulver), insbesondere als Trinkschokoladenpulver; Getränkepulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen

geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander); Back- und Konditorwaren; süße und/oder würzige Knabbererzeugnisse, im Wesentlichen bestehend aus Getreide, Kakao, Kuchen, Schokolade, Zucker, Honig, Kartoffelmehl und/oder Gebäck; Dauerbackwaren (auch mit süßen und würzigen Füllungen), insbesondere Knuspergebäck und Kekse; Schokolade; Schokoladewaren und Pralinen, auch mit einer Füllung aus Obst, Kaffee, alkoholfreien Getränken, Wein und/oder Spirituosen sowie aus Milch oder Milcherzeugnissen, insbesondere Joghurt; Speiseeis, auch in Form von Eistorten und Speiseispulver; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons und nichtmedizinische Kaugummis; Marzipan; Honig, Invertzuckercreme, Fruchtsirup, Melassesirup, Zucker (einschließlich Traubenzucker für die Ernährung).

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 29. Juni 2015 und vom 3. Juni 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Vergleichsprodukten genüge die angegriffene Marke den strengen Anforderungen an den Zeichenabstand. Die Unionswiderspruchsmarke sei originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da sie in der Summe ihrer verschiedenen Wort- und Bildelemente im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 30 keine ausschließlich warenbeschreibende Angabe sei. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken bestehe teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. So seien beispielsweise Back- und Konditorwaren in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Im Übrigen könne der Grad der Ähnlichkeit der betreffenden Vergleichsprodukte als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da die sich gegenüberstehenden Zeichen keine kollisionsbegründende Ähnlichkeit aufwiesen. Die jüngere Wort-/Bildmarke bestehe im Wesentlichen aus einer blauen Ellipse, innerhalb derer sich zentral das Wort „Cornwall“ befinde. Der weitere Wortbestandteil „the tearoom“ sei

unter dem Wort „Cornwall“ angeordnet. Auch die ältere Wort-/Bildmarke weise in ihrem Zentrum das Wort „Cornwall“ auf, wobei unter dem Wort „Cornwall“ in kleinerer Schrift die Wörter „The Tea Company“ angeordnet seien. Über dem Wortbestandteil der älteren Marke befinde sich eine schwarz/weiße Abbildung eines dreimastigen Segelschiffs. Die Zeichen wiesen damit in ihrer Gesamtheit so deutliche Unterschiede auf, dass keine relevante Markenähnlichkeit vorliege. Die Marken würden auch nicht durch den übereinstimmenden Wortbestandteil „Cornwall“ geprägt. Eine solche Prägung sei schon aus Rechtsgründen ausgeschlossen, weil es sich bei dem Wort „Cornwall“ um die Bezeichnung einer Grafschaft im Südwesten Großbritanniens handle. Die Region sei dem inländischen Verkehr nicht zuletzt wegen der Bücher der Schriftstellerin Rosamunde Pilcher und den auf diesen Büchern basierenden Filmen bekannt. Sämtliche von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren könnten in Cornwall hergestellt oder weiterverarbeitet werden, so dass es sich bei dem Zeichenbestandteil „Cornwall“ um eine für sich genommen schutzunfähige geografische Herkunftsangabe handle.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Wegen der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichsprodukte seien an den Zeichenabstand strenge Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht gerecht werde. Beim bildlichen Zeichenvergleich seien auch die jeweiligen Wortbestandteile der Kollisionszeichen zu berücksichtigen. Da die Wortbestandteile „Cornwall the tea“ in beiden Zeichen identisch enthalten seien und die grafischen Elemente der angegriffenen Marke vom angesprochenen Verkehr nur als Zierrat aufgefasst würden, sei von einer hochgradigen (schrift)bildlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass der übereinstimmende Zeichenbestandteil „Cornwall“ jeweils in gleicher Weise durch die Schriftgröße und die Anordnung in der Mitte der Vergleichszeichen besonders hervorgehoben werde. Da die Zeichen auch in den weiteren Wortbestandteilen „the tea“ übereinstimmten, könnten auch die grafischen Elemente der Vergleichszeichen und die abweichenden Wortbestandteile „room“ bzw. „company“ nicht von einer relevanten schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit

wegführen. Gleiches gelte für den klanglichen Zeichenvergleich. Die Zeichen würden wie „Cornwall the tearoom“ bzw. wie „Cornwall the tea company“ ausgesprochen, so dass lediglich am jeweiligen Zeichenende von einer klanglichen Abweichung auszugehen sei. Selbst wenn man der unzutreffenden Auffassung der Markenstelle folgen wollte, wonach der Zeichenbestandteil „Cornwall“ als geografische Herkunftsangabe nicht zu berücksichtigen sei, komme es entscheidend darauf an, dass die Zeichen auch in dem Bestandteil „the tea“ klanglich übereinstimmten. Insoweit trete verwechslungsfördernd noch hinzu, dass fremdsprachige Artikel die Zeichenähnlichkeit erhöhen könnten (BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Pardone/Il Portone). Da beide Vergleichszeichen ihrem Sinngehalt nach einen Zusammenhang mit der Region „Cornwall“ und der Ware „Tee“ herstellten, sei auch eine begriffliche Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Selbst wenn man trotz dieser deutlichen Übereinstimmungen unzutreffenderweise davon ausgehen wolle, dass die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit keine relevante Zeichenähnlichkeit aufwiesen, könne zumindest eine kollisionsbegründende Zeichenähnlichkeit im Hinblick auf die prägenden Bestandteile der Zeichen nicht verneint werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könnten nicht sämtliche Bezeichnungen bzw. Namen britischer Städte und Regionen als geografische Herkunftsangaben im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angesehen werden. Zudem sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass selbst geografische Herkunftsangaben prägend bzw. zumindest mitprägend sein könnten, wenn das Gesamtzeichen insgesamt nur aus kennzeichnungsschwachen Bestandteilen bestehe. In solchen Fällen trete auch eine geografische Angabe nicht in den Hintergrund, weil der Verkehr erst in der Kombination der anderen kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteile mit der betreffenden geografischen Angabe einen Herkunftshinweis sehe (BGH GRUR 2009, 772, Rn. 60 ff – Augsburger Puppenkiste). Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass vor allem der weitere Zeichenbestandteil der angegriffenen Marke „the tearoom“ besonders kennzeichnungsschwach sei, eigne sich das Wort „Cornwall“ dazu, vom angesprochenen Verkehr als der prägende Bestandteil beider Vergleichszeichen wahrgenommen zu werden. Die Rechercheergebnisse der Markenstelle könnten

zudem nicht belegen, dass die Grafschaft Cornwall ein Vertriebsort für Kaffee oder Tee sei. Selbst wenn man der Markenstelle dahingehend folgen wollte, dass es sich bei dem Zeichenbestandteil „Cornwall“ um eine geografische Herkunftsangabe handle, gelte dies allenfalls für die Waren „Tee“ und „Kaffee“, jedoch nicht für die übrigen, von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren. Hiervon ausgehend und unter Berücksichtigung der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der einschlägigen Vergleichsprodukte sowie einer von der Markenstelle zutreffend als durchschnittlich eingestuften Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 und vom 3. Juni 2019 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 475 401 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 056 459 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 16. Juli 2020 einschließlich der beigefügten Rechercheunterlagen sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat keinen Erfolg. Ausgehend von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichsprodukten den erforderlichen Zeichenabstand in jeder Hinsicht ein. Damit besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125b Nr. 1 i.V.m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der

Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Eine schwache Kennzeichnungskraft einer eingetragenen älteren Marke führt dazu, dass höhere Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu stellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 51 – INJEKT/INJEX).

Gemessen an diesen Maßstäben besteht keine Verwechslungsgefahr.

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist originär unterdurchschnittlich. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000, 73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007, 1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009, 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).

Hiervon ausgehend kann der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den Waren

„Tee und teeähnliche Erzeugnisse, einschließlich Kräuter- und Früchtetees, für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Eistee; Getränke mit oder auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimischung von Fruchtgetränken und/oder Fruchtsäften); Getränkepulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander)“

nur ein geringer Schutzzumfang zugebilligt werden. Bei diesen Waren handelt es sich um solche, die im Wortsinne „Tee“ sind oder die im Wesentlichen aus Tee bestehen. Aus diesem Grund werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke „CORNWALL THE TEA COMPANY“ ohne Nachdenken und ohne gedankliche Zwischenschritte als sachlichen Hinweis auf irgendeinen Teehersteller oder Teehändler verstehen, der seinen Sitz in der englischen Grafschaft Cornwall hat. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. ihre Schutzfähigkeit resultierten insoweit allein aus ihrem Bildbestandteil, der im Wesentlichen aus der schwarz/weißen Darstellung eines Segelschiffs mit drei Masten besteht. Die weiteren Bildbestandteile der älteren Marke, wie die zweizeilige Anordnung der in unterschiedlichen Schriftgrößen

wiedergegebenen Wortbestandteile „CORNWALL“ einerseits und „THE TEA COMPANY“ andererseits und die neben dem Segelschiff angeordneten Schnörkel, sind allgemein übliche und für sich genommen nicht schutzbegründende Elemente der Werbegrafik. Im Übrigen legt selbst der das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft begründende Bildbestandteil eines Segelschiffes eine gedankliche Verknüpfung zu der Ware „Tee“ nahe. Tee wurde im 19. Jahrhundert mit besonders schnellen Segelschiffen von China nach England transportiert. Das sogenannte „große Tee-Rennen“ um die schnellste Überfahrt der Tee-Clipper ist Teekennern auch heute noch bekannt. Der Tee-Clipper „Cutty Sark“, an den die Darstellung eines Segelschiffs in der Widerspruchsmarke erinnert, ist eine berühmte Touristenattraktion in London.

Grundsätzlich nichts Anderes gilt auch im Zusammenhang mit den weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren

„Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel; Kakao; Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakao-Erzeugnisse; Schokoladenpulver (auch in Mischung mit Milchpulver), insbesondere als Trinkschokoladenpulver; Back- und Konditorwaren; süße und/oder würzige Knabbererzeugnisse, im Wesentlichen bestehend aus Getreide, Kakao, Kuchen, Schokolade, Zucker, Honig, Kartoffelmehl und/oder Gebäck; Dauerbackwaren (auch mit süßen und würzigen Füllungen), insbesondere Knuspergebäck und Kekse; Schokolade; Schokoladewaren und Pralinen, auch mit einer Füllung aus Obst, Kaffee, alkoholfreien Getränken, Wein und/oder Spirituosen sowie aus Milch oder Milcherzeugnissen, insbesondere Joghurt; Speiseeis, auch in Form von Eistorten und Speiseeispulver; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons und nichtmedizinische Kaugummi; Marzipan; Honig, Invertzuckercreme, Fruchtsirup, Melassesirup, Zucker (einschließlich Traubenzucker für die Ernährung)“.

Insoweit handelt es sich bei vielen dieser Waren um solche, die Tee enthalten oder den Geschmack von Tee aufweisen können, wie beispielsweise „Backwaren“ oder „Speiseeis“. Bei anderen Waren, wie beispielsweise „Kaffee, Honig oder Melassesirup“ ist von diesem Umstand hingegen nicht auszugehen. Im Einzelnen kommt es auf eine entsprechende Differenzierung jedoch nicht entscheidungserheblich an, da der angesprochene Verkehr ausreichend daran gewöhnt ist, dass Teehersteller und Teehändler neben der Ware „Tee“ selbst auch weitere Waren anbieten, wie Kaffee und Kaffeegetränke, Süßwaren und Snackartikel und insbesondere auch Back- und Konditorwaren. So werden bestimmte Keksspezialitäten, wie das schottische „Shortbread“ traditionell zum Tee angeboten. Auch anderes Gebäck wird im allgemeinen Sprachgebrauch als „Teegebäck“ bezeichnet, weil es speziell für den Verzehr zum Tee vorgesehen ist. Hiervon ausgehend wird der angesprochene Verkehr den Wortbestandteil der Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, die nicht unmittelbar Tee sind oder im Wesentlichen aus Tee bestehen, lediglich als sachbeschreibenden Hinweis auf irgendeinen Teehersteller oder Teehändler mit Sitz in der englischen Grafschaft Cornwall verstehen.

2. Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist für den Vergleich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sind gegenüber den Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, identisch. Die Waren der Klasse 30 „Brötchen; Brot; feine Backwaren und Konditorwaren“, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden, sind auch „Back- und Konditorwaren“, die von der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 im Sinne eines Oberbegriffs beansprucht werden, Inwieweit zwischen den Dienstleistungen, die von der angegriffenen Marke in den Klassen 43 und 45 beansprucht werden, und den Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 30 Ähnlichkeit besteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr auch im Zusammenhang mit den identischen Waren der Klasse 30 zu verneinen ist.

3. Die Vergleichszeichen weisen keine relevante Zeichenähnlichkeit auf.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m.w.N.). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente. Insoweit verbietet sich jedoch eine schematische Betrachtung. Auch einem schutzunfähigen, aber eingetragenen Zeichen kann nicht von vorneherein Schutz vor Verwechslungen versagt werden.

3.1. Die Markenstelle hat in den angegriffenen Beschlüssen eine relevante klangliche Zeichenähnlichkeit zu Recht verneint. Ausgehend von dem anerkannten Erfahrungssatz, dass der Verkehr bei Wort-/Bildmarken vor allem dem Wortbestandteil des Zeichens als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst, werden beide Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht von ihren jeweiligen Wortbestandteilen dominiert (BGH GRUR 2006, 60 Rn. 20 – coccodrillo; GRUR 2014, 378 Rn. 30 OTTO CAP). Weiterhin ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr bei der Benennung der Vergleichszeichen sowohl die angegriffene Marke als auch die Widerspruchsmarke auf den Wortbestandteil „Cornwall“ reduzieren wird. Hierfür spricht vor allem die für

beide Vergleichszeichen festzustellende deutliche bildliche, insbesondere größenmäßige Hervorhebung dieses Wortbestandteils. Zudem sind die weiteren Zeichenbestandteile der Vergleichszeichen, nämlich „the tea room“ einerseits und „the tea company“ andererseits, eher umständlich auszusprechen und zudem wegen ihres (gleichfalls) beschreibenden Sinngehalts wenig einprägsam. Da es sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden bei dem klanglich dominierenden Zeichenbestandteil „Cornwall“ um eine für sich genommen nicht schutzfähige geografische Herkunftsangabe handelt, ist eine klangliche Zeichenähnlichkeit aus Rechtsgründen zu verneinen.

Wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, handelt es sich bei Cornwall um eine englische Grafschaft, die dem inländischen Verkehr – ohne dass es hierauf entscheidend ankäme – insbesondere als Schauplatz romantischer Liebesgeschichten gut bekannt ist. Entscheidend ist vorliegend vor allem der Umstand, dass sich die Grafschaft Cornwall aufgrund ihrer Größe, ihrer Einwohnerzahl, ihrer Verkehrsanbindung und ihrer Wirtschaftsstruktur ohne Weiteres als Ansiedlungsort für Unternehmen eignet, die sich der Verarbeitung von Tee und/oder dem Handel mit Tee widmen. Insoweit kommt es nicht einmal entscheidungserheblich darauf an, dass in der durch den Golfstrom klimatisch begünstigten Grafschaft Cornwall neben Kräutern und anderen Pflanzen, die zu Teeprodukten verarbeitet werden können, in sehr geringem Umfang auch der Teestrauch angebaut wird. Der Senat vermag sich unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung nicht der Auffassung der Widersprechenden anzuschließen, dass es unverhältnismäßig sei, die Namen bzw. Bezeichnungen ganzer Grafschaften oder Städte des Vereinigten Königreichs als geografische Herkunftsangaben zu verstehen und damit vom Markenschutz auszuschließen. Dieser Gedanke widerspricht den vom EuGH in der „Chiemsee-Entscheidung“ entwickelten Kriterien, anhand derer das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu prüfen ist (EuGH, GRUR 1999, 723 – Chiemsee). Die Bejahung des Schutzhindernisses setzt voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also

lediglich auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe dienen zu können. Hiervon sind demzufolge selbst die Namen von Orten umfasst, die den angesprochenen Verkehrskreisen für die betroffene Produktgruppe noch nicht bekannt sind. Es ist aber, insbesondere bei weniger bedeutenden Örtlichkeiten, stets besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob tatsächlich ein Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung des Begriffs für die begehrten Waren oder Dienstleistungen besteht. Insoweit ist zu prüfen, welche Bedeutung der Örtlichkeit oder Gegend als geografische Herkunftsangabe beizumessen ist. Dabei ist die Eintragung nicht nur zu versagen, wenn die Ortsangabe für die betroffene Produktgruppe bereits bekannt ist, sondern es ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; GRUR 2011, 918 – STUBENGASSE MÜNSTER). Hierbei sind die Gesamtumstände, insbesondere die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und der zugehörigen Infrastruktur zu berücksichtigen. Anhaltspunkt für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft ist daher das Bestehen einschlägiger Herstellungs- und Vertriebsunternehmen am fraglichen Ort. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Unternehmen in ihrer Größe hinter dem Betrieb des Markenanmelders (bzw. Widersprechenden) zurücktreten. Auch wenn gegenwärtig keine solchen Unternehmen existieren, kann ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegenstehen, wenn angesichts der objektiven Gesamtumstände die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten ist bzw. in Betracht kommen kann. Maßgebliche Umstände sind dabei die branchenbezogene wirtschaftliche Bedeutung des Ortes, das allgemeine Handelsvolumen, die Infrastruktur der umliegenden Region, die Vegetation, das Vorhandensein notwendiger Grundstoffe und die jeweiligen Verkehrsanbindungen. Gegen eine Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft der Waren

und Dienstleistungen kann der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungs- Vertriebs- oder Leistungsunternehmen anbietet noch mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung in der Zukunft ernsthaft zu rechnen ist. Hiergegen können die geografischen Besonderheiten des Ortes sprechen, so dass aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine solche Entwicklung völlig unwahrscheinlich ist. Als schutzunfähige geografische Angaben kommen dabei auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht, wie z.B. Namen von Stadt- bzw. Gemeindeteilen und sogar Gebäuden oder Gebäudekomplexen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 534 ff; vgl. hierzu auch die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 549/15 – Grevensteiner und 25 W (pat) 540/14 – Behren Palais; die Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich). Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist daher für den klanglich prägenden Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „Cornwall“ ohne Weiteres zu bejahen. Dabei kann nicht nur die Ware „Tee“ in Cornwall verarbeitet, verpackt oder gehandelt werden. Es liegt auch auf der Hand, dass die im Identitätsbereich liegenden und deswegen besonders relevanten Waren „Back- und Konditorwaren“, die von der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 beansprucht werden, in Cornwall hergestellt, weiterverarbeitet und vertrieben werden können (vgl. für die Eignung der Region „Donautal“ zur Herstellung und zum Vertrieb von „Backwaren“ die Senatsentscheidung 25 W (pat) 579/19 – Donautaler; die Entscheidung ist über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).

Wenn man mit der Widersprechenden davon ausgehen wollte, dass beim klanglichen Zeichenvergleich auf den gesamten Wortbestandteil der Vergleichszeichen abzustellen sei, gilt nichts Anderes. Zwar stehen sich insoweit die Zeichen klanglich wie „cornwall the tearoom“ und „cornwall the tea company“ gegenüber, so dass sie gemessen an den üblichen Beurteilungskriterien gewisse klangliche Übereinstimmungen aufweisen. Insoweit beschränken sich jedoch auch diese Übereinstimmungen auf für sich genommen nicht schutzfähige, sachbeschreibende Zeichenbestandteile. Insbesondere weist die Wortfolge „The

Tea Company“ als sachbeschreibender Hinweis auf irgendeine Teehandelsgesellschaft im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren keine Kennzeichnungskraft auf. Insoweit kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob sich auch im vorliegenden Fall die Verwendung fremdsprachiger Artikel verwechslungsfördernd auswirkt (BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Pardone/Il Portone).

3.2 Auch in begrifflicher Hinsicht ist keine relevante Zeichenähnlichkeit gegeben. Zum einen stimmen die Vergleichszeichen ihrem Sinngesamt nach nicht überein. So können die Wortfolgen „Cornwall The Tea Room“ mit „Cornwall – Die Teestube“ und die Wortfolge „Cornwall The Tea Company“ mit „Cornwall – Die Teehandelsgesellschaft“ in die deutsche Sprache übersetzt werden. Damit weisen zwar beide Vergleichszeichen ihrem gedanklichen Inhalt nach einen Bezug zu der englischen Grafschaft Cornwall auf. Jedoch bezeichnet der Begriff „Teestube“ nach dem allgemeinen Sprachverständnis eine gastronomische Einrichtung, die mit einer Teehandelsgesellschaft nicht identisch ist. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass in einer „Teestube“ nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise möglicherweise neben zubereiteten Teegetränken auch abgepackter Tee angeboten wird, und dass Teehandelsgesellschaften regelmäßig Verkaufslöke unterhalten, in denen auch zubereitete Teegetränke angeboten werden, würde dies zu keiner relevanten begrifflichen Zeichenähnlichkeit führen. Soweit wegen der möglichen Überschneidungen der betreffenden Waren- und Dienstleistungsangebote von „Teestuben“ und „Teehandelsgesellschaften“ eine gewisse begriffliche Nähe zwischen diesen Bezeichnungen bejaht werden könnte, beziehen sich entsprechende Übereinstimmungen gleichfalls allein auf den sachbeschreibenden Sinngesamt der Kollisionszeichen, so dass auch in diesem Fall eine begriffliche Zeichenähnlichkeit aus Rechtsgründen ausgeschlossen wäre.

3.3. Die Vergleichszeichen sind in (schrift)bildlicher Hinsicht nicht vollständig unähnlich. Sie weisen in dieser Wahrnehmungskategorie durch die übereinstimmenden Wortbestandteile „Cornwall The Tea“, die zweizeilige

Anordnung dieser Wortbestandteile und die größenmäßige Hervorhebung des Wortbestandteils „Cornwall“ eine gewisse Ähnlichkeit auf. Zudem können - zumindest in dieser Wahrnehmungskategorie - auch die für sich genommen vollständig schutzunfähigen Wortbestandteile der Widerspruchsmarke nicht vollständig vernachlässigt werden (BGH 2020, 870 Rn. 51, 65 – INJEKT/INJEX). In ihrem (schrift)bildlichen Gesamteindruck, auf den es entscheidungserheblich ankommt, unterscheiden sich die Vergleichszeichen jedoch so deutlich, dass allenfalls von einer weit unterdurchschnittlichen (schrift)bildlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann.

Die angegriffene Marke weist mit der ovalen, in hellblauer Farbe gestalteten Umrahmung und dem Anfangsbuchstaben „C“, der als mit Blättern und Blütenknospen besetzter Ranke ausgebildet ist und der sich durch das gesamte Oval windet, zwei auffällige Bildelemente auf, die der Widerspruchsmarke fehlen. Umgekehrt findet auch deren auffälligstes Bildelement, nämlich die Darstellung eines Dreimasters, in der angegriffenen Marke keine Entsprechung. Auch die Schnörkel, die in der Widerspruchsmarke die Darstellung des Segelschiffs jeweils links und rechts einrahmen, weisen eine gänzlich andere Anmutung auf, als die in der angegriffenen Marke abgebildete Ranke, selbst wenn man auch diese allgemeinsprachlich als Schnörkel bezeichnen könnte. Weiterhin unterscheiden sich die Vergleichszeichen in der jeweils verwendeten Typographie und der Farbwahl. Die angegriffene Marke weist neben dem blauen Oval eine blaue Schrift auf. Auf dem als Ranke dargestellten Anfangsbuchstaben „C“ befinden sich kleine grüne Blätter und rosa Blütenknospen. Die ältere Marke ist dagegen in schwarz/weiß dargestellt (zur Bedeutung einer Eintragung in „schwarz/weiß“: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 239 ff; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 15 – BMW-Emblem). Die angegriffene Marke vermittelt den Eindruck eines ländlichen, gemütlichen und inhabergeführten Etablissements, während die Widerspruchsmarke auf die Anmutung einer traditionellen, seit dem 19. Jahrhundert bestehenden englischen Teehandelsgesellschaft abzielt. Diese Unterschiede überwiegen die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen hinreichend deutlich, so

dass auch in (schrift)bildlicher Hinsicht eine relevante Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen ist.

Letztlich stehen sich im vorliegenden Kollisionsfall zwei kennzeichnungsschwache Zeichen gegenüber, die allenfalls im Hinblick auf ihre konkrete (schrift)bildliche Gestaltung zur Eintragung gekommen sind. Da sich die Zeichen in dieser Hinsicht jedoch hinreichend deutlich unterscheiden, ist eine Gefahr von Verwechslungen zu verneinen, auch im Zusammenhang mit identischen Waren. Würde man der Argumentation der Widersprechenden folgen und beim Zeichenvergleich allein auf den für Zeichenbestandteil „Cornwall“ abstellen wollen, würde der älteren Marke im Ergebnis ein Schutzzumfang zugebilligt, der ihr nach ständiger Rechtsprechung nicht zukommt. Die ältere Marke könnte Schutz für eine Bezeichnung beanspruchen, bei der es sich ganz offensichtlich um eine für sich genommen nicht schutzfähige geografische Herkunftsangabe handelt. Soweit sich die Widersprechende auf die Entscheidung des BGH GRUR 2009, 772 – Augsburger Puppenkiste, beruft, gibt auch dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Zum einen war in der dortigen Entscheidung festgestellt worden, dass dem Zeichen „Augsburger Puppenkiste“ im Kollisionszeitpunkt eine sehr hohe Kennzeichnungskraft zukam (aaO. Rn. 55). Zum anderen wurde dort die Gefahr von Verwechslungen verneint, obwohl die dortigen Vergleichszeichen in dem Zeichenbestandteil übereinstimmten, der im Zweifelsfall die Schutzfähigkeit begründet hatte, nämlich „Puppenkiste“.

4. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

Li