



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 1/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
28. September 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 82 406**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 6. Oktober 2003 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 39 774 für "andere alkoholfreie Getränke, nämlich Fruchtsäfte und Fruchtgetränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" und wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 154 318 für "Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" angeordnet worden ist. Hinsichtlich dieser Waren werden die Widersprüche zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 28. Dezember 1999 angemeldete Wortmarke

Caribea,

die für die Waren

- 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;
- 32: Biere, Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

am 28. April 2000 unter der Nr 399 82 406 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen wurde, ist aus zwei prioritätsälteren deutschen Marken unterschiedlicher Inhaber Widerspruch erhoben worden. Hierbei handelt es sich um

1. die Wortmarke 399 39 774 (angemeldet am 8. Juli 1999 und eingetragen am 3. Dezember 1999)

Caribia,

die für

Aromen und Essenzen, ausgenommen ätherische Öle

Schutz genießt, und

2. die Wortmarke 1 154 318 (angemeldet am 11. Oktober 1989, Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 6. November 1990)

CARIBO,

die nach Teillöschungen für

Kaffee, schwarzer Tee, nichtmedizinischer Kräutertee, alle diese  
Waren auch in Form von Extrakten

geschützt ist.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2. bestritten. Die damalige Widersprechende II hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung zwei eidesstattliche Versicherungen sowie Verpackungsmuster, Bestellkarten und eine Kundeninformation vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede mit der Begründung aufrechterhalten, die genannten Umsatzzahlen seien für eine ernsthafte Benutzung zu gering.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 hat durch Beschluss vom 6. Oktober 2003 die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs 1 für "feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Saucen (Würzmittel); Gewürze; andere alkoholfreie Getränke, nämlich Fruchtsäfte und Fruchtgetränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" und aufgrund des Widerspruchs 2 für "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel; Mi-

neralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" gelöscht. Im Übrigen wurden beide Widersprüche zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat schriftsätzlich (sinngemäß) beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 399 82 406 angeordnet worden ist, und die Widersprüche auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechenden beantragen übereinstimmend,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beteiligten vertreten, zT unter Vorlage weiterer Unterlagen, unterschiedliche Auffassungen zu den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall maßgeblichen Faktoren (Warenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Markenähnlichkeit).

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist die Widerspruchsmarke 1 154 318 nach Insolvenz der ursprünglichen Widersprechenden auf die jetzige Widersprechende II übertragen worden, die in das Verfahren eingetreten ist.

Nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke 399 39 774 bestritten. Die Widersprechende I hat, unter Protest gegen den späten Zeitpunkt der Nichtbenutzungseinrede, Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt (eidesstattliche Versicherung, Etiketten, Übersicht über Aromabehältnisse, Rechnungen, Auszüge aus einem Produkt-Journal und aus ihrer Homepage). In weiteren

Schriftsätzen vertreten die Markeninhaberin und die Widersprechende I unterschiedliche Ansichten zu deren tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin - nach vorheriger Ankündigung - nicht teilgenommen hat, ist seitens der Widersprechenden I durch Vorlage eines Registerauszugs belegt worden, dass die Waren der Marke 399 39 774 zwischenzeitlich der Klasse 30 zugeordnet worden sind.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nur teilweise - bezüglich der in der Beschlussformel genannten Waren - begründet; im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen nur hinsichtlich einiger Waren jeweils der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr (§ 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle von Widersprüchen zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die jeweiligen 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 Marken, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder

durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

1. Widerspruch aus der Marke 399 39 774.

a) Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG statthaft, da die sogenannte Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke im Dezember 2004 abgelaufen war. Dass die Einrede erst nach Ladung zur mündlichen Verhandlung, rund zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin erhoben wurde, macht sie nicht unzulässig. Allerdings hätte dieser Umstand, wenn von der Widersprechenden I ein entsprechender Antrag gestellt worden wäre, für den Senat Anlass zur Vertagung der Verhandlung und, sofern dadurch Kosten entstanden wären, auch zu einer entsprechenden Kostenauflegung zu Lasten der Markeninhaberin geben können. Da die Widersprechende I aber kurzfristig Unterlagen vorgelegt hat, mithin ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke - trotz des Zeitdrucks - nachgekommen ist, müssen diese einer Prüfung unterzogen werden. Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass sämtliche eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen - eidesstattliche Versicherungen und ergänzende Belege - als im Zusammenhang stehend angesehen und gewertet werden müssen, allerdings auch auf etwaige in sich widersprüchliche Aussagen zu prüfen sind (Mitt 1984, 97 - Plattoplast; Mitt 1985, 19 - THROMBEX; BPatGE 33, 228 - Lahco). Dabei genügt es, wenn die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Benutzung, sei es auch nur für einzelne Waren und bestimmte Zeiträume innerhalb des maßgeblichen Fünf-Jahres-Zeitraums, ersichtlich wird; eines vollen Beweises bedarf es nicht (vgl Mitt 1984, 236 - ALBATRIN).

Was Zeitdauer und Umfang der Benutzung betrifft, ergeben sich nach Auswertung der vorgelegten Belege keine Bedenken. Problematisch ist die eidesstattliche Versicherung der Produktmanagerin der Widersprechenden I allerdings insoweit, als hinsichtlich der benutzten Waren die registrierten Oberbegriffe "Aromen und Es-

senzen (ausgenommen ätherische Öle)" angegeben werden, während aus den ergänzenden Unterlagen eine Benutzung (nur) für ein Rum-Aroma, bestimmt für Backwaren, Cremes, Süßwaren und Speiseeis, ersichtlich ist. Auf den vorgelegten Etiketten findet sich der fettgedruckte Hinweis, dass das betreffende Erzeugnis nicht zu Trinkzwecken oder zur Herstellung alkoholischer Getränke verwendet werden darf. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 ist somit zwar glaubhaft gemacht, von den Waren her kann aber bei angemessener Integration nur ein vorwiegend zu Backzwecken bestimmtes Aroma berücksichtigt werden (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

b) Ein derartiges Aroma ist, unbeschadet der unterschiedlichen Fertigungsstufe, von seiner Zweckbestimmung her mit "feinen Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis" ähnlich. Auch mit "Saucen (Würzmittel); Gewürze" - letztere umfassen auch Backgewürze - sind Aromen, zumal diese Produkte in einem Austauschverhältnis stehen können, ähnlich. Dass die Waren der Widerspruchsmarke 1 seitens der Markenstelle - möglicherweise irrtümlich - zunächst der Warenklasse 3 zugeordnet wurden, hat unberücksichtigt zu bleiben, zumal mittlerweile - wie die Widersprechende I in der mündlichen Verhandlung belegt hat - eine Zuordnung der Waren zur Klasse 30 erfolgt ist.

Ein vorwiegend für Backzwecke und Süßwaren, aber ausdrücklich nicht für Getränke bestimmtes Aroma ist demgegenüber mit Getränken aller Art, Fruchtsäften sowie Ausgangsstoffen für die Herstellung von Getränken nicht mehr ähnlich, so dass in diesem Verhältnis von vornherein keine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken bestehen kann.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt von Hause aus etwas unterhalb des durchschnittlichen Bereichs, weil der Hinweis auf die Karibik - einem Haupterzeugungsgebiet für Zuckerrohr und Rum - ohne weiteres erkannt wird. Die Markeninhaberin hat auch belegt, dass es eine Vielzahl vergleichbarer Marken (dh mit den Anfangssilben Carib-) in den Lebensmittelklassen gibt, wengleich über

deren Benutzung im einzelnen keine Erkenntnisse vorliegen. Ob die somit anzunehmende originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke durch die nachgewiesene Benutzung vollständig kompensiert ist, erscheint fraglich. Andererseits ist aber der Schutzzumfang des Phantasiewortes "Caribia" nicht so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei großer Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen werden könnte.

Dass eine solche im Verhältnis von "Caribea" zu "Caribia" besteht, kann nicht zweifelhaft sein. Schriftbildlich weichen die Markenwörter bei jeweils sieben Buchstaben nur in einem - dem vorletzten - voneinander ab, klanglich kommen sich beide, zumal e und i helle Laute verkörpern, noch näher. Fälle des Sich-Verhörens lassen sich nicht nur nicht sicher ausschließen, sie erscheinen vielmehr fast unabweichlich, zumal angesichts der meist eher geringwertigen Waren.

Die Gesamtabwägung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren ergibt, dass es im Bereich der ähnlichen Waren in Klasse 30 bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung der jüngeren Marke sein Bewenden haben muss, dass aber hinsichtlich der Produkte in den Klassen 32 und 33 der Widerspruch zurückzuweisen ist.

## 2. Widerspruch aus der Marke 1 154 318.

a) Auf die bereits im patentamtlichen Verfahren zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede (§ 43 Abs 1 Sätze 1 und 2 MarkenG) hat die ursprüngliche Widersprechende II Glaubhaftmachungsunterlagen für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume vorgelegt, allerdings nur für die Ware "Kaffee". Was den ersten Zeitraum (Mai 1995 bis Mai 2000) anbelangt, ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers H... in Verbindung mit den ergänzenden Belegen eine nach Art, Dauer und Umfang ausreichende Benutzung. Hinsichtlich des zweiten Benutzungszeitraums (September 2000 bis September 2005) ist durch die eidesstattliche Versicherung des Inhabers der Kaffeerösterei F...

glaubhaft gemacht, dass die Marke mit Einwilligung der damaligen Inhaberin zumindest im Jahre 2001 und im größten Teil des Jahres 2002 benutzt worden ist. Es ist nicht erforderlich, dass eine Benutzung während des gesamten Fünf-Jahres-Zeitraums erfolgt ist. Die genannten Umsatzzahlen sind zwar, auch für ein kleines Unternehmen, sehr gering, andererseits fehlen aber auch Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine bloße Scheinbenutzung gehandelt haben könnte; vielmehr dürften hierfür die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der ursprünglichen Widersprechenden II ursächlich gewesen sein, die schließlich zur Insolvenz und zur Übertragung der Marke geführt haben, nicht aber ein fehlender Benutzungswille.

b) Die Ware "Kaffee" ist in den Verzeichnissen beider Vergleichsmarken identisch enthalten. Mit "Kaffee-Ersatzmittel" liegt hochgradige Ähnlichkeit vor. Auch "Tee" und "Kakao" sind als Austauschprodukte ähnlich mit Kaffee (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 147). Ob der Begriff "Kaffee" nur das Ausgangsmaterial zur Herstellung des Getränks bezeichnet (Kaffeebohnen, Kaffeepulver) oder auch das Getränk selbst, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Denn auch wenn man, natürlichem Sprachgebrauch folgend, von letzterer Annahme ausgeht, läge zwischen - meist heiß oder warm genossenen - Kaffee und kalten Getränken zT überhaupt keine Ähnlichkeit - bezüglich alkoholischer Getränke wie Bier und Wein -, zT erhebliche Warenferne - bezüglich alkoholfreier Getränke und Fruchtsäfte - vor (vgl Richter/Stoppel, aaO).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "CARIBO" liegt nicht wesentlich unterhalb des durchschnittlichen Bereichs, zumal die Inseln der Karibik - anders als einige Staaten auf dem mittelamerikanischen Festland - kein Hauptanbaugelände für Kaffee darstellen (Brockhaus Enzyklopädie, 20. Aufl, Bd 11, S 340). Eine Zeichenähnlichkeit zwischen "Caribea" und "CARIBO" ist zwar wegen der Übereinstimmung in den ersten fünf Buchstaben (schriftbildlich) vorhanden, andererseits aber wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und der abweichenden (phonetischen) Endung nicht besonders groß.

Die Gesamtabwägung dieser Faktoren führt zu einer Löschung der jüngeren Marke bezüglich der identischen und ähnlichen Waren in Klasse 30 - insoweit in Übereinstimmung mit der Entscheidung der Markenstelle -, dagegen zu einer Zurückweisung des Widerspruchs im Bereich der nicht oder allenfalls entfernt ähnlichen Getränke in den Klassen 32 und 33.

3. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (gemäß § 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Kruppa

Merzbach

Hu