



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 293/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Februar 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 29 395**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 29 – vom 30. September 2003, vom 15. Juli 2004 und vom 20. September 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezüglich der Waren der Klasse 30 und bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke 301 29 395 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Marke 301 29 395



ist am 22. Februar 2002 angemeldet und für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29: Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch

Klasse 30: Speiseeis; feine Backwaren und Konditorwaren;

Klasse 42: Verpflegung von Gästen

Hiergegen richtet sich der Widerspruch aus der Marke 1 089 269

The Tchibo logo is written in a bold, black, cursive script. The letters are thick and connected, with a distinctive flourish on the 'o' at the end.

Diese Marke ist seit 1986 für eine Vielzahl von Waren eingetragen, neben „Kaffee, Tee, Kakao“ auch für „Speiseeis mit oder ohne Früchte; feine Back- und Konditorwaren; sämtliche Waren zum Verzehr in Gaststätten oder artverwandten Betrieben bestimmt“.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Widerspruch auf die Klassen 30 und 42 beschränkt.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss eine Verwechslungsgefahr verneint, denn die Marken hielten auch bei identischen Waren einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und darauf hingewiesen, dass es sich bei „Tchibo“ um eine amtsbekannt berühmte Marke handle, ihr Schutzzumfang sei deshalb erheblich erweitert. Mit Erinnerungsbeschluss vom 15. Juli 2004 hat die Markenstelle eine erhöhte Bekanntheit als richtig unterstellt, gleichwohl aber eine Verwechslungsgefahr in jeglicher Hinsicht verneint, denn das Gesamtklangbild der Marken sei einprägsam verschieden. Eine gedankliche Verwechslungsgefahr scheitere daran,

dass „Tschipo“ in der jüngeren Marke nicht wesensgleich mit „Tchibo“ sei, womit sich die Widersprechende nicht auf eine Markenserie berufen könne.

Diesen Beschluss hat die Markenstelle mit einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung versehen, worauf die Widersprechende erneut Erinnerung eingelegt hat. Am 20. September 2004 hat die Markenstelle sodann einen zweiten, gleich lautenden Erinnerungsbeschluss erlassen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, denn nach ihrer Ansicht hat die Markenstelle den erheblich erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke zu wenig gewürdigt. Tchibo sei eine berühmte Marke und genieße in der deutschen Bevölkerung eine Bekanntheit von 93 % für die Produkte Tee/Kaffee und von 94 % als Name des Handelsunternehmens. Die Firma Tchibo besitze deutschlandweit nahezu eintausend eigene Filialen, in etwa jedem dritten Geschäft werde auch Kaffee ausgeschenkt. Tchibo Produkte gebe es darüber hinaus in mehr als 13.800 Lebensmittelgeschäften und Bäckereien zu kaufen. In mehreren deutschen Großstädten sei Tchibo auch auf den Bahnhöfen und Bahnsteigen mit sog. „Tchibo-Wagen“ vertreten, dort würden neben Kaffee auch Snacks angeboten. Nach einer neuesten Marktstudie der GfK Marktforschung in 2006 sei Tchibo zur stärksten Produktmarke in Deutschland aufgestiegen, noch vor den Marken Lego, Miele, Nivea und adidas. Diese überaus große Bekanntheit müsse zu einer Verwechslungsgefahr zumindest in gedanklicher Hinsicht führen, denn die jüngere Marke wirke durch die Endung „-lino“ nur als Verkleinerungsform der Widerspruchsmarke.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren weder sachlich geäußert noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er darauf hingewiesen, dass „Tschipolino“ die lautgetreue Wiedergabe des italienischen Wortes „Cipolino“ sei, was soviel wie „Zwiebelchen“ bedeute und in Deutschland wegen des gleich lautenden Titels eines Kinderbuches bekannt sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg.

Die unrichtige Rechtsmittelbelehrung des ersten Erinnerungsbeschlusses hat zwar den Lauf der Beschwerdefrist verhindert, nicht aber den materiellen Inhalt des Beschlusses berührt. Für den Erlass eines zweiten Beschlusses war - auch nach Einlegung der sich erkennbar auf die unrichtige Rechtsmittelbelehrung stützenden Erinnerung - kein Raum, vielmehr hätte nur eine weitere Ausfertigung des ersten Beschlusses mit richtiger Belehrung zugestellt werden müssen. Der zweite Erinnerungsbeschluss war schon aus diesen Gründen aufzuheben.

In Hinblick auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 42 besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage ob Verwechslungsgefahr vorliegt ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Sie hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die entsprechend ihres Grades untereinander zu gewichten sind, hierzu zählen die Ähnlichkeit der Marken, die Ähnlichkeit oder Identität der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke im Markt (st. Rspr. z. B. EuGH vom 12. Januar 2006, C-361/04 P - PICARO/PICASSO) Die Bekanntheit einer älteren Marke erweitert und definiert aber nicht nur deren Schutzbereich, sondern sie hat unmittelbare Auswirkung auf die Frage, ob die beiden Marken verwechselt werden können, denn bekannte oder berühmte Zeichen bleiben dem Verkehr in Erinnerung und bewirken, dass sie in der anderen Kennzeichnung leichter wieder erkannt werden (vgl. BGH, MarkenR 2004, 286 - Ferrari-Pferd, GRUR 2003, 880 - City Plus). Die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Marke ist damit auch bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamt-

eindruck der angegriffenen Marke bestimmt, zu berücksichtigen (BGH, MarkenR 2005, 519 - cocodrillo, BGH a. a. O. - City Plus, MarkenR 2005, 232 - MEY/Ella May). Diesen Gesichtspunkt hat die Markenstelle in den Erinnerungsbeschlüssen nicht ausreichend gewürdigt.

Angesichts die hier vorliegenden - nach der Registerlage bestehenden - Warenidentität bzw. erheblichen Nähe zu den Dienstleistungen müsste der Abstand der Marken auch bei nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erkennbar und deutlich sein. Hier handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine überaus bekannte Marke, wobei sich diese Bekanntheit in erster Linie auf die Waren Kaffee und Tee und auf das Handelsunternehmen mit einem wechselnden Angebot von Gebrauchsgütern bezieht. In der Regel wird der erweiterte Schutzzumfang einer Marke auf die Waren beschränkt, für die eine solche Bekanntheit belegt ist. Im Einzelfall jedoch wird eine Ausstrahlung dieser Bekanntheit auf andere, eng verwandte Warenbereiche bejaht, insbesondere dann, wenn der Grad der Erhöhung des Schutzzumfanges eine solche Ausstrahlungswirkung zulässt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 9 Rdz. 308 m. w. N.). Einer Marke, die eine Bekanntheit von über 93 % (nach [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de) sogar 99 %) genießt, steht wohl unstreitig ein Schutzzumfang zu, der im oberen Bereich des erweiterten Schutzzumfanges angesiedelt werden kann, für eine Ausstrahlung dieses Schutzzumfanges auf eng benachbarte Waren bleibt somit noch ausreichend Raum. Die hier maßgeblichen Waren der Klasse 30, nämlich „Speiseeis, Back- und Konditorwaren, jeweils bestimmt zum Verzehr in Gaststätten oder artverwandten Betrieben“ sind unmittelbar benachbart zu Kaffee und Tee und betreffen darüber hinaus den traditionellen Geschäftsbereich der Widersprechenden, nämlich die Verköstigung von Gästen mit Kaffee, zusammen mit Snacks. Die Widersprechende kann für diese Waren also ebenfalls einen über den Durchschnitt liegenden Schutzzumfang in Anspruch nehmen.

Die Bekanntheit der Marke Tchibo, die zur rechtlichen Erweiterung des Schutzzumfangs führt - der unwidersprochen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen hat - hat darüber hinaus aber auch noch unmittelbaren fachlichen Einfluss auf den Markenvergleich selbst (womit wohl auch ein erst zum Kollisionszeitpunkt erworbener erweiterter Schutzzumfang Berücksichtigung finden muss). Die Frage der Prägung der beiden Marken kann nämlich nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisionslage beantwortet werden (BGH, a. a. O. - City Plus, MarkenR 2004, 76 - DONLINE). Dies bedeutet, dass die Bekanntheit einer Marke dazu führen kann, dass sie der Verkehr leichter in dem angegriffenen Zeichen zu erkennen glaubt und deshalb beide Zeichen unmittelbar miteinander verwechselt; die Bekanntheit der Marke wirkt sodann „stilbildend“. Dies könnte hier deshalb bejaht werden, weil die jüngere Marke - die unstreitig von dem Wortteil „Tschipolino“ bestimmt wird - sich als eine Art Verkleinerungsform der bekannten Widerspruchsmarke darstellt. Dafür spricht, dass die Buchstabenfolge „Tchi“ bzw. „Tsch“ in der deutschen Sprache höchst ungewöhnlich ist und es sich bei „lino“ um eine italienische Verkleinerungsformen handelt, die nach dem unwidersprochenen Sachvortrag der Widersprechenden bei Markenformen durchaus üblich ist (z. B. migros-microlino, frisco-friscolino, arko-arkolino).

Ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt, kann jedoch dahingestellt bleiben, denn die Marken sind zumindest in gedanklicher Hinsicht miteinander verwechselbar. Ein gedankliches In Verbindung Bringen ist dann zu bejahen, wenn die Zeichen zwar nicht miteinander verwechselt werden, der Verkehr sie aber auf Grund besonderer Umstände demselben Inhaber zuordnet, also einen organisatorischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang beider Markeninhaber annimmt. Dies kann hier aus dem Gedanken eines Serienzeichens bejaht werden, denn die sprachlich ungewöhnliche, dennoch aber überaus bekannte Marke „Tchibo“ ist zudem Unternehmenskennzeichen und wird - auch das unwidersprochen - bereits als Stammbestandteil für die Marken Tchibono und Tchibo Sana verwendet. Dass „Tchipo“ in der jüngeren Marke wenn nicht schon klanglich identisch, so doch wesensgleich enthalten ist, ist - entgegen der Annahme der Mar-

kenstelle in den Erinnerungsbeschlüssen - zumindest unter Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen (vgl. Ströbele a. a. O., § 9 Rdz. 480). Aufgrund der Silbenbildung der jüngeren Marke tritt „Tschipo“ dort auch als eigenständiger Wortstamm hervor und stellt sich in Verbindung mit der im italienischen gebräuchlichen Verkleinerungsform „lino“ (z. B. Valentino, Marcellino, Pendolino) als eine der bekannten Widerspruchsmarke „Tchibo“ zurechenbare neue Marke dar. All diese Umstände sprechen dafür, dass der Verkehr beim Antreffen der angegriffenen Marke wegen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der Nähe der Produkte und Dienstleistungen an eine wirtschaftliche Verknüpfung der Markeninhaber denken wird, womit eine gedankliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Eine „Neutralisierung“ dieser Verwechslungsgefahr etwa deshalb, weil die jüngere Marke klanglich das italienische Wort für „Zwiebelchen“ ist, scheidet aus, denn dies würde einen besonders ausgeprägten und offenkundigen Bedeutungsunterschied verlangen, was zumindest für den deutschen Verbraucher nicht zutrifft (s. EuGH a. a. O. - PICARO/PICASSO).

Hier sprechen alle Umstände dafür, dass der Verbraucher ein mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkt dem Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuordnen wird, womit die Voraussetzungen für eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr erfüllt sind.

Der Beschwerde war somit stattzugeben und die angegriffene Marke ist in Bezug auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 42 zu löschen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz.

gez.

Unterschriften