



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 199/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 52 563

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

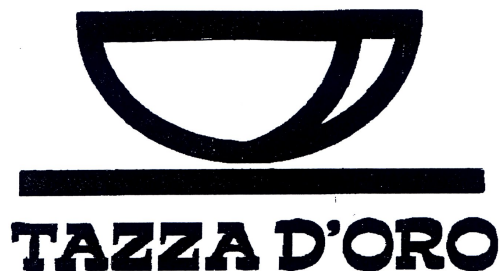
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2007 und vom 15. Juli 2009 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke IR 586 134 wird die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich folgender Waren angeordnet: Kaffee, Tee, Kakao, Ersatzstoffe.

Gründe

I.

Die am 19. Juni 1998 als Gemeinschaftsmarke angemeldete Marke



ist, nachdem diese Gemeinschaftsmarkenmeldung gemäß Antrag vom 17. August 2004 in eine nationale Markenmeldung umgewandelt wurde, am 29. Juni 2005 unter der Nummer 304 52 563 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die folgenden Waren der Klasse 30 eingetragen worden:

"Kaffee, Tee, Kakao, Reis, Zucker, Ersatzstoffe".

Dagegen hat beschränkt auf die Waren "Kaffee, Tee, Kakao, Ersatzstoffe" die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

PIAZZA D`ORO

Widerspruch erhoben, welche am 24. April 1992 für eine Vielzahl von Waren international registriert worden ist und die seit 1998 aufgrund nachträglicher Schutzerstreckung auch in Deutschland Schutz u. a. für folgende Waren der Klasse 30 genießt:

"Coffee, also coffee packed in filters, coffee extracts, instant coffee, artificial coffee; coffee and artificial coffee blends; mixtures of coffee, powdered milk and artificial coffee; coffee containing cereals, fruit and spices; tea, tea extracts, tea substitutes; cocoa, chocolate and chocolate extracts in powdered, granular or liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flours and cereal preparations, bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;".

Der Markeninhaber hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gegen die Widerspruchsmarke die Nichtbenutzungseinrede erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch gegen die angegriffene Wort-/Bildmarke "TAZZA D`ORO" zurückgewiesen.

Aus der Sicht der Erstprüferin ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben. Unter Zugrundelegung einer Warenähnlichkeit und eines durchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein. Die Vergleichsmarken würden sich klanglich und begrifflich deutlich voneinander unterscheiden. Der zweisilbige Begriff "TAZZA" mit seinem hart gesprochenen klangstarken Vokal "T" am Wortanfang stehe dem dreisilbigen Wort "PIAZZA" gegenüber, der aufgrund des klangstarken Wortbeginns mit dem zusätzliche Vokal "I" eine insgesamt weichere, flüssigere und somit von der angemeldeten Marke deutlich abweichende Aussprache erfahre. Vor allem lägen sich deutlich voneinander unterscheidende Begriffsinhalte der beiden Marken (Tasse/Platz) vor, wobei die Bedeutung der jüngeren Marken durch ihr Bildelement noch unterstrichen werde.

Nach Auffassung der Erinnerungsprüferin ist von der Widersprechenden eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nachgewiesen worden. Die vorgelegten Unterlagen würden hierzu nicht genügend Auskunft geben. Aus einer Abbildung in einer Fachzeitschrift könne hinsichtlich des Verkaufs der Ware nichts entnommen werden, und die eidesstattliche Versicherung nehme keinen Bezug zu der Abbildung und die vorgelegten Lieferscheine enthielten keine Angaben zu der Form der Verwendung der Marke. Da der Widerspruch bereits wegen der nicht ausreichenden Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zurückzuweisen sei, könne dahingestellt bleiben, ob Markenähnlichkeit gegeben sei und Verwechslungsgefahr bestehe.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widersprechende habe entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Seit 1996 werde die Widerspruchsmarke kontinuierlich benutzt, in den Jahren 2002, 2003 und 2004 habe sie mit dem Kaffee "PIAZZA D'ORO" in Deutschland einen Umsatz von mehr als ... kg bzw. ... kg und ... kg erzielt und in den Jahren 2008 und 2009 jeweils von mehr als ... kg. Hieraus ergebe sich auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Vergleichsmarken, die sich bei identischen bzw. teilweise ähnlichen Waren begegnen könnten, seien in hohem Maße klanglich und schriftbildlich ähnlich und daher verwechselbar. Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke stimme mit der Widerspruchsmarke nahezu vollständig bis auf den Anfangskonsonanten "T" überein und die beiden Marken seien klanglich kaum zu unterscheiden, da der Bestandteil "PIAZZA" der Widerspruchsmarke zu Beginn gemäß der dem inländischen Verkehr bekannten italienischen Aussprache zweisilbig gesprochen werde. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke könne der klanglichen Ähnlichkeit der beiden Marken nicht entgegenwirken. Ein Sinnunterschied könne nur dann die Zeichenähnlichkeit ausschließen, wenn es sich um einen für jedermann verständlichen Sinngehalt handele, was vorliegend nicht angenommen werden könne.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende Lieferscheine (Bl. 84 - 88 d. Patentamtsakten, Bl. 17 - 25 d. A.), Kopie einer Seite aus der Zeitschrift "Konditorei & Café" von Oktober 2004, Abbildung von Kaffeeverpackungen (Bl. 89 d. Patentamtsakten, Bl. 26 d. A.) sowie eidesstattliche Versicherungen vom 28. Februar 2006 und vom 8. Februar 2010 (Bl. 83 d. Patentamtsakten, Bl. 27 d. A.) vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2007 und vom 15. Juli 2009 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke IR 586 134 die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich folgender Waren anzuordnen: Kaffee, Tee, Kakao, Ersatzstoffe.

Der Markeninhaber hat im Beschwerdeverfahren in der Sache nichts vorgetragen und keine Anträge gestellt.

Er hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Auffassung vertreten, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Eine Zeichenähnlichkeit der beiden Marken sei nicht gegeben, da sie sich in dem vom Verkehr regelmäßig stärker beachteten Anfang der Wortbestandteile der jeweiligen Marken unterscheiden würden ("T", "Pi") und die angegriffene Marke klanglich dabei durch den dem Anfangsbuchstaben nachfolgenden dunkel gesprochenen Vokal "A" geprägt werde, während das Klangbild der Widerspruchsmarke durch das hohe und deutlich hervortretende "I" bestimmt werde. Die Unterschiede der beiden Zeichen würden in schriftbildlicher Hinsicht noch durch den Bildbestandteil der angegriffenen Marke, der aufgrund seiner Größe gegenüber dem Wortbestandteil deutlicher in Erscheinung trete, verstärkt. Schließlich sei eine Verwechslungsgefahr durch den völlig unterschiedlichen Sinngehalt der die beiden Marken jeweils sinnbestimmenden und prägenden Bestandteile "TAZZA" und "PIAZZA", die von den angesprochenen Verkehrskreisen auch ohne weiteres erkannt würden, auszuschließen.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft, und auch begründet.

Die Widersprechende hat jedenfalls durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten weiteren Unterlagen eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für "Kaffee" glaubhaft gemacht. Ausgehend davon besteht nach Auffassung des Senats entgegen der im Erstbeschluss geäußerten Ansicht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher waren die Beschlüsse der Markenstelle vom 28. September 2007 und vom 15. Juli 2009 aufzuheben und nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke 304 52 563 aufgrund des gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG statthaften und auch im Übrigen zulässigen Widerspruchs aus der IR Marke 536 134 anzuordnen.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. - 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. EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - II Ponte Finanziaria/HABM; BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).
 - a) Die Widersprechende hat die Widerspruchsmarke für die Ware "Kaffee" in Bezug auf die beiden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG relevanten Zeiträume (Juli 2000 bis Juli 2005 bzw. Februar

2006 bis Februar 2011) rechtserhaltend benutzt. Sie hat eine nach Art, Dauer und Umfang ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht, wofür bereits eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt (vgl. BGH GRUR 2006, 152 (154) - GALLUP; Ströbele in Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., § 43 Rn. 39). Aus den vorgelegten Unterlagen, d. h. den Lieferscheinen, eidesstattlichen Versicherungen - diese insbesondere zu den erzielten Jahresumsätzen mit "PIAZZA D`ORO" zwischen über ... kg bis über ... kg - sowie den Abbildungen der in den Jahren 2004 und 2009 verwendeten Kaffeeverpackungen ergibt sich, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke jedenfalls in den Jahren 2004 sowie 2008/2009 in erheblichem Umfang benutzt hat. Die grafische Ausgestaltung der Schrift und die Anordnung des Bildbestandteils unterhalb von "PIAZZA D`ORO" auf den Verpackungen stellt keine den kennzeichnenden Charakter verändernde Benutzung der Marke dar, § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG, da es sich bei diesen Elementen um werbeübliche Gestaltungselemente handelt, welche gegenüber den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen unter Kennzeichnungsgesichtspunkten völlig in den Hintergrund treten.

- b) Für die Frage der Warenidentität bzw. -Warenähnlichkeit ist somit bei der Widerspruchsmarke auf die Ware "Kaffee" abzustellen. Damit stehen sich die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke teilweise in Bezug auf identische Waren (Kaffee) und sehr ähnlichen Waren (Tee, Kakao, Ersatzstoffe) gegenüber. Die Waren Kaffee und Tee, Kakao, Ersatzstoffe sind nämlich aufgrund ihres Verwendungszwecks bzw. ihrer Nutzung (Getränke als Genussmittel) und der hierdurch bedingten gleichen Vertriebswege hochgradig ähnlich.

- c) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die italienischsprachige Wortfolge "PIAZZA D'ORO" bedeutet "Goldener Platz". Ob der Verbraucher im Inland die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtbedeutung versteht - die Bedeutung allein von "Piazza" ist allgemein bekannt - kann offen bleiben. Denn die Widerspruchsmarke ist auch bei unterstelltem Verständnis von "PIAZZA D'ORO" als "Goldener Platz" nicht in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt. Ein beschreibender Zusammenhang zu der Ware "Kaffee" besteht offenkundig nicht. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist aber auch nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Für eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke fehlen Anhaltspunkte. Allein aus den glaubhaft gemachten Umsatzzahlen kann nicht ohne weiteres die Bekanntheit einer Marke hergeleitet werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig und Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (vgl. Hacker in Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 114). Dies gilt vorliegend insbesondere in Anbetracht der Vielzahl von Kaffeeanbietern, die teilweise sehr viel höhere Umsätze erzielen.
- d) Ausgehend von Warenidentität bzw. hoher Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Eine Markenähnlichkeit kann in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen bestehen (vgl. BGH GRUR 2008, 804, Tz. 21 - HEITEC; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 183 m. w. N.).

Bereits in schriftbildlicher Hinsicht weist der Wortbestandteil der angegriffenen Marke erhebliche Übereinstimmungen zu der Widerspruchsmarke auf. "TAZZA D'ORO" und "PIAZZA D'ORO" sind bis auf den ersten bzw. die ersten beiden Buchstaben identisch und nahezu gleich lang. Es kann aber letztlich dahinstehen, ob in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht, was angesichts der Unterschiede am Wortanfang, der die Umrißcharakteristik der Zeichen wesentlich mitbestimmt, fraglich sein dürfte, zumal die angegriffene Marke zudem einen bei der Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr eher zu beachtenden Bildbestandteil aufweist. Im vorliegenden Fall kommen die Vergleichszeichen sich jedenfalls in klanglicher Hinsicht zu nahe, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Sie werde beide regelmäßig zweisilbig gesprochen, weisen einen sehr ähnlichen Sprachrhythmus und eine gleichlautende Betonung auf der ersten Silbe auf. Die Endsilben "D'ORO" und der überwiegend Teil - nämlich "AZZA" - der ersten Silben sind in den Vergleichsmarken identisch vorhanden. Unterschiede bei der Aussprache der Anfangskonsonanten "T" bzw. "P" der Erstsilbe der Vergleichsmarken sind im Sprachgebrauch kaum bemerkbar. Dass bei der Widerspruchsmarke dem Konsonant "P" noch der Vokal "I" folgt und die Widerspruchsmarke damit bei der ersten Silbe einen Buchstaben mehr aufweist als die angegriffene Marke, ist für den Sprachrhythmus ohne große Bedeutung. Denn diese drei Buchstaben des Wortes "Piazza" werden verschliffen wie "pja" und damit in dem Wort insgesamt nahezu wie eine Silbe ausgesprochen, jedenfalls besteht hierdurch auch die Widerspruchsmarke insgesamt eher nur aus zwei Silben. Dem Verkehr im Inland ist das italienische Wort "Piazza" sehr gut bekannt - es wird daher oft von den in Deutschland hoch beliebten italienische Restaurants und Eiscafés in der Geschäftsbezeichnung geführt (z. B. Piazza Venezia, Piazza San Paolo) - und ihm ist zudem auch die im Italienischen vorgenommene Aussprache von

"Piazza" geläufig. Nach alledem liegt klanglich eine hochgradige, an Identität heranreichende Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vor.

Das Bildelement der angegriffenen Marke hebt die klangliche Ähnlichkeit der beiden Marken nicht auf, da das Worтеlement bei der angegriffenen Marke prägend ist. Bei aus Wort- und Bildelementen bestehenden Marken ist grundsätzlich von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil dieser die einfachste Möglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. BGH GRUR 2001, 1158 - Dorf MÜNSTERLAND). Das gilt regelmäßig auch für die Fälle, in denen das Wort größtmäßig hinter dem Bild zurücktritt.

Die Unterschiede der beiden Marken in der begrifflichen Bedeutung wirken entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke schließlich nicht neutralisierend, sie relativieren die hochgradige klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nicht ausreichend. Denn eine Unterscheidung in begrifflicher Hinsicht ist für den inländischen Verkehr nicht ohne weiteres erkennbar. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dem Publikum im Inland der Begriff "D`ORO" bekannt ist, da er in beiden Marken identisch vorhanden ist. Die Bedeutung des italienischen Wortes "TAZZA" ist dem Durchschnittsverbraucher im Inland jedenfalls nicht geläufig und wird sich ihm durch das Bildelement der angegriffenen Marke allenfalls bei näherer Betrachtung und Überlegung erschließen. Eine Verbindung zu dem deutschen Wort "Tasse" drängt sich ob der unterschiedlichen Schreibweise auch nicht auf. Zudem kann die unterschiedliche Bedeutung der Vergleichszeichen dann der Verwechslungsgefahr nicht entgegenwirken, wenn die Vergleichsbezeichnungen direkt füreinander gehört werden, was bei einer etwas undeutlicheren Aussprache oder bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen durchaus möglich erscheint.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der IR Mark 536 134 anzuordnen.

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

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu