



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 126/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 003 441

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen in der Sitzung am 14. Februar 2012

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Coffea**

ist am 20. April 2009 unter der Nummer 30 2009 003 441 für die Waren

"Kaffeemaschinen"

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 22. Mai 2009 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke mit der Nummer 303 56 019

### **Caffeo**

Widerspruch erhoben. Diese Marke ist seit dem 12. Januar 2004 eingetragen für die folgenden Waren der Klassen 11 und 21:

„(11) Elektrische Kaffe-, Tee- und Espressomaschinen;

(21) Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder damit plattiert); kleine Haus- und Küchengeräte, nämlich Filterkörper und -halter für offene und geschlossene Filterpapiereinsätze zum Filtern von Flüssigkeiten; Waren für Haushalt und Küche (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere Kaffee- und Teekannen und -service, Trinkgefäße, Isolierkannen und -gefäße, Tablett (nicht aus Edelmetall oder damit plattiert); Glaskannen; nicht elektrische Tee- und Kaffeemaschinen und -mühlen; Glaswaren, Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten).“

Die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA hat mit Erstbeschluss vom 8. Juni 2010 den Widerspruch zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 11 - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - mit Beschluss vom 15. Oktober 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe. Die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine geringe Kennzeichnungskraft. Bereits in einem früheren Verfahren (BPatG, B. v. 15.9.2009, Az. 24 W (pat) 45/08) sei festgestellt worden, dass die Widerspruchsmarke "Caffeo", soweit es die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten, hier in erster Linie interessierenden Waren "Elektrische Kaffeemaschinen", "Espressomaschinen" und "nicht elektrische Kaffeemaschinen" betreffe, nur eine Kennzeichnungskraft im unteren Bereich des Durchschnitts attestiert werden könne. Zu diesen Waren habe die Widerspruchsmarke "Caffeo" einen deutlich beschreibenden Bezug, der zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft führe (vgl. BPatG, s. o.).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei hier gegebener Warenidentität seien die Zeichen zum Verwechseln ähnlich, die Wortlänge und die Silbenanzahl seien gleich, die Vokalfolge a-e-o bzw. o-e-a ähnlich. Neben der phonetischen Ähnlichkeit liege auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit vor. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich, selbst bei einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft seien die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken derart gering, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 8. Juni 2010 und vom 15. Oktober 2010 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 303 56 019 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Marke 30 2009 003 441 anzuordnen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke äußerst kennzeichnungsschwach sei und einen deutlich eingeschränkten Schutzzumfang besitze. Die Abwandlung der glatt beschreibenden Angabe „Kaffee“ sei geringfügig, zudem existiere eine große Anzahl ebenfalls ähnlicher Drittmarken im Zusammenhang mit Kaffeezubereitung. Sie ist ferner der Auffassung, die konkurrierenden Zeichen seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich hinreichend unterschiedlich. Der maßgebliche Verkehr werde vermutlich die Wortendung „-ea“ der Anmeldemarke wie bei den englischen Wörtern „coffee“ und „tea“ jeweils wie ein „i“ aussprechen, selbst wenn der Verkehr die Anmeldemarke wie „Koffie –a“ ausspreche, sei der

Unterschied deutlich, denn die Widerspruchsmarke werde „Kaffe-o“ ausgesprochen.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aus rechtlichen Gründen schon deshalb aus, weil sich beide Zeichen eng an die warenbeschreibende Angabe „Kaffee“ (deutsch), „coffee“ (engl.) und „caffè“ (ital.) anlehnten. Die identische Buchstabenfolge „c-ffe“ entstamme zudem unterschiedlichen Worten, die vom Verkehr auch als solche wahrgenommenen würden, nämlich „coffee“ und „Kaffee“ bzw. „Caf(f)é“, der Verbraucher sei zudem an die Vielzahl der nur geringfügig abgewandelten Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kaffeespezialitäten und ihrer Zubereitung gewöhnt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf alle streitgegenständlichen Waren weder in klanglicher und schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht den Widerspruch aus der prioritätsälteren Marke „Caffeo“ gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig von einander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer

abschließenden Entscheidung über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (ständ. Rspr; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - *Sabèl/Puma*; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM*; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - *Pantohexal*).

Soweit beide Marken für elektrische Kaffeemaschinen der Klasse 11 eingetragen sind, besteht Warenidentität.

Für diese Waren und für alle anderen Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist und von denen zumindest einige den „elektrischen Kaffeemaschinen“ der angegriffenen Marke ähnlich sein könnten, hat die Widerspruchsmarke nur eine schwache Kennzeichnungskraft. Denn als Wortmarke tritt sie - klanglich, schriftbildlich und begrifflich - deutlich als ganz leichte Abwandlung des glatt beschreibenden Begriffs „Kaffee“ in Erscheinung, für den in der Bundesrepublik Deutschland auch die Schreibweise „Caffee“ üblich ist, hier abgewandelt zu „Caffeo“. Dass es seit der Eintragung der Widerspruchsmarke zu einer Steigerung ihrer von Haus aus schwachen Kennzeichnungskraft gekommen wäre, hat die Widersprechende nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Auch die angegriffene Wortmarke stellt sich als eine ganz leichte Abwandlung des glatt beschreibenden Begriffs „Kaffee“ dar, diesmal ausgedrückt durch das entsprechende englische Wort „coffee“, hier abgewandelt zu dem Markenwort „Coffea“. Auch der englische Ausdruck „coffee“ ist in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen gebräuchlich. Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nur angenommen werden, wenn sich die Vergleichsmarken gerade in ihren jeweiligen Abwandlungen verwechselbar nahe kommen. Denn schutzunfähige Angaben können für sich genommen nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein (vgl. BGH GRUR 1990, 453, 454 f.

- *L-Thyroxin*; GRUR 1992, 48, 51 - *frei ö!*). Vielmehr beschränkt sich der Schutzbereich von Marken, die - wie hier - an schutzunfähige beschreibende Angaben angelehnt sind, auf die jeweilige Abweichung von dieser Angabe. Dagegen lässt sich eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht auf die Übereinstimmungen hinsichtlich der schutzunfähigen Angabe stützen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 f. - *AntiVir/AntiVirus*). Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht - aus Rechtsgründen - auch dann nicht, wenn es sich bei den Vergleichsmarken um zwei verschiedene Abwandlungen derselben schutzunfähigen Sachangabe handelt, deren Gemeinsamkeiten sich im wesentlichen auf diese Angabe beschränken (vgl. BPatG, Beschl. v.04.04.2006, 24 W (pat) 113/04 - *FITAMIN/VIT-H-MIN*). So verhält es sich hier.

Beide Marken gehen zwar begrifflich von „Kaffee“ als derselben Sachangabe aus; setzen aber auf einem jeweils anderen Ausdruck dafür auf. Das ist im Fall der Widerspruchsmarke das Wort „Caffee“, im Fall der angegriffenen Marke der englische Ausdruck „Coffee“. Die jeweiligen Abwandlungen dieser Ausdrücke zu „Caffeo“ und „Coffea“ führen außerdem zu einer umgekehrten Vokalfolge. Beide Unterschiede reichen (noch) aus, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne auszuschließen.

Dafür, einer der beiden Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb