



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 542/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die international registrierte Marke IR 880 219

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2011 wird aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 92 635 wird der schutzsuchenden IR-Marke 880 219 der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang verweigert.
2. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandslos, soweit sie die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 2 212 223 und 2 941 441 betrifft.

Gründe

I.

Das nachfolgend abgebildete Zeichen



ist am 12. Juli 2005 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 30, 32 und 35 unter der Nummer 880 219 international registriert worden:

Klasse 21:

Insulated and non-insulated coffee and beverage cups; non-paper reusable coffee filters; collapsible cup carriers; cup holders for use on car and boat dashboards; beverage stirrers; non-paper coasters; insulated vacuum bottles; cups and mugs; beverage glassware.

Klasse 30:

Coffee; whole and ground coffee beans; roasted, powdered, granulated and instant coffee beans; prepared coffee and coffee-based beverages; coffee syrup or drinks; beverages made of coffee; coffee flavored syrup used in making food beverages;

coffee-based beverage containing milk; ready-to-drink coffee; cocoa; tea herbal and non-herbal; coffee, tea, cocoa and espresso beverages, and beverages made with a base of coffee and/or espresso; powdered chocolate and vanilla, flavoring syrups to add to beverages; extracts used as flavoring; flavoring additives for non-nutritional purposes; flavoring syrup.

Klasse 32:

Coffee-flavored soft drinks; concentrates, syrups and powders used in the preparation of and for making drinks and beverages; non-alcoholic extracts used in the preparation of beverages.

Klasse 35:

Wholesale trading services, mail order services, mail order catalog services, computerized on-line ordering services, computerized on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail store services all in the field of ground and whole bean coffee, cocoa, tea, coffee beverages, tea beverages, cocoa beverages, espresso beverages, beverages made with a base of coffee, espresso and/or milk, instant coffee and coffee substitutes, ready-to-drink coffee beverages, dairy-based food beverages, soy-based food beverage used as a milk substitute, powdered milk, powdered flavorings, flavoring syrups, housewares, non-electric appliances and related items, namely insulated coffee and beverage cups, collapsible cup carriers, non-paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups, mugs, glassware, dishes, plates and bowls, trivets, storage canisters, non-electric drip coffee makers, paper and non-paper coffee filters, napkins, drinking straws; franchising type services, namely, providing technical assistance in the commercial establishment and/or operation of cafes, coffee houses and snack bars.

Gegen die Erstreckung des Schutzes dieser IR-Marke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat die Inhaberin der drei nachfolgend genannten, prioritätsälteren Gemeinschaftsmarken jeweils Widerspruch erhoben:

- Gemeinschaftsmarke 92 635 (i.F. kurz: Widerspruchsmarke 1)

Tchibo

am 26. Mai 1998 eingetragen für die nachfolgend genannten Waren:

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Schokoladenwaren, Zucker, Zuckerwaren, Kaffee-Ersatzmittel, Brot- und Backwaren, feine Back- und Konditorwaren, Kuchen, Biskuits; Speiseeis;

Klasse 32:

Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

- Gemeinschaftsmarke 2 212 223 (i.F. kurz: Widerspruchsmarke 2)

Tchibo

am 9. Mai 2001 eingetragen für die nachfolgend genannten Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsführung im Bereich Warenverkauf und zur Absatzförderung, Vorführung von Waren, Verteilung von Proben zu Werbezwecken, Dienstleistungen auf dem Gebiet des Handels mit Waren und des Handels mit Dienstleistungen auch über das Internet und im Wege des Versandhandels, Versteigerung von Waren und Dienstleistungen, Marktforschung.

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen.

Klasse 42:

Verpflegung, Beherbergung von Gästen, Verleihen von Verkaufsautomaten insbesondere von Kaffeeautomaten.

- Gemeinschaftsmarke 2 941 441 (i.F. kurz: Widerspruchsmarke 3)

Tchibo

eingetragen am 17. März 2004 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34 und 39, wobei u.a. in der Klasse 21 die nachfolgend genannten Waren registriert sind:

Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten).

Die Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat die vorgenannten Widersprüche mit Beschluss vom 20. Juni 2011 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Die Vergleichsmarken könnten sich zwar auf teilweise identischen Waren begegnen, so dass an den gebotenen Markenabstand erhöhte Anforderungen zu stellen seien. Auch sei von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen, da ihr in erster Linie für Kaffee und Tee bestehende, hohe Bekanntheitsgrad auch auf solche Waren ausstrahle, die den traditionellen Geschäftsbereich der Widersprechenden betreffen, nämlich die Verköstigung von Gästen mit Back- und Konditorwaren oder Speiseeis, sowie das wechselnde Angebot von Gebrauchsgütern.

Ausgehend vom Gesamteindruck halte die angegriffene IR-Marke jedoch einen hinreichend großen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein, so dass es unerheblich sei, ob die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede hin eine Benutzung der Widerspruchsmarke hinsichtlich aller registrierten Waren und Dienstleistungen habe glaubhaft machen können. Bei der angegriffenen IR-Marke handele es sich um eine Wort-Bild-Marke mit den untereinander angeordneten Wortbestandteilen „Original“ und „Chino“, wobei der Wortbestandteil „Chino“ in wesentlich größerer Schrift gehalten sei. Diese Wortbestandteile befänden sich in der oberen Hälfte des Zeichens innerhalb einer Art Etikett in dunkelbrauner Farbe mit hellbrauner Einfassung. In der unteren Hälfte des Zeichens seien ein hellbraunes, in Falten gelegtes Band sowie Kaffeebohnen in verschiedener Größe eingefügt. Gegenüber den Widerspruchsmarken, bei denen es sich um reine Wortmarken handele, bestünden aufgrund der vorgenannten Gestaltungselemente bereits erhebliche Abweichungen, welche gegen eine Verwechslungsgefahr sprächen. Aber auch dann, wenn man die grafischen Elemente der angegriffenen IR-Marke vernachlässige, halte diese in schriftbildlicher,

klanglicher und begrifflicher Hinsicht einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Dabei werde die angegriffene IR-Marke nicht durch den Bestandteil „Chino“ geprägt, denn dieser verbinde sich mit dem weiteren Bestandteil „Original“ zu einem insgesamt neuen Gesamtbegriff. Zudem werde der Wortbestandteil „Chino“ auch nicht wie „tschino“ ausgesprochen. In begrifflicher Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil „Chino“ die Materialbezeichnung für ein bestimmtes Baumwollgewebe darstelle, während das Markennwort „Tchibo“ ein Handelsunternehmen bezeichne. Insgesamt verfüge die angegriffene IR-Marke über unverkennbare Abweichungen gegenüber den Widerspruchsmarken, so dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die Vergleichsmarken könnten sich hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen der Klasse 21, 30, 32, und 35, für die die angegriffene IR-Marke registriert sei, auf bzw. im Zusammenhang mit teilweise identischen und im Übrigen hochgradig ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen begegnen. Es sei allgemein bekannt, dass unter der Marke „Tchibo“ Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade vertrieben werde und in den Tchibo-Filialen auch zum sofortigen Verzehr angeboten werde. Zudem vertreibe die Widersprechende seit vielen Jahren neben dem „klassischen“ Kaffee-Angebot eine Vielfalt an Waren aus dem sog. „Non-Food-Bereich“, einschließlich „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan, Steingut“, wobei der Vertrieb über eigene Tchibo-Filialen, Depots in Bäckereien, Supermärkten und über das Internet erfolge. Aufgrund dieser Aktivitäten seien die Widerspruchsmarken auch im Bereich der Einzelhandels- und Onlinehandelsdienstleistungen rechtserhaltend benutzt. Die Widerspruchsmarken verfügten ferner über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Das Zeichen „Tchibo“ genieße für Kaffee- und Teewaren einen hohen Bekanntheitsgrad, der auch auf weitere Geschäftsbereiche der Widersprechenden ausstrahle. Außerdem erziele die Widersprechende unter dem Zeichen „Tchibo“ auch im sog. „Non-Food-Be-

reich“ erhebliche Umsätze, welche in den Jahren 2004 – 2010 jährlich jeweils zwischen ... und ... Mrd. € gelegen hätten.

Angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich vorliegend gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen halte die angegriffene IR-Marke den gebotenen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein. Dabei sei zu berücksichtigen, dass bekannte Zeichen dem Verkehr in Erinnerung blieben und der Verkehr sie daher in einer anderen Kennzeichnung leichter wiedererkenne. Vorliegend werde die angegriffene IR-Marke in erster Linie durch den grafisch deutlich hervorgehobenen Wortbestandteil „Chino“ geprägt. Der demgegenüber grafisch deutlich zurücktretende Bestandteil „Original“ stelle eine rein beschreibende, anpreisende Angabe dar, der keine (mit-)prägende Wirkung zugemessen werden könne. Beim Markenvergleich seien daher ausschließlich der Bestandteil „Chino“ und das Markenwort „Tchibo“ gegenüberzustellen. In klanglicher Hinsicht wiesen diese Vergleichsbezeichnungen relevante Übereinstimmungen auf, insbesondere eine identische Vokalfolge. Ferner sei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass dieser Wortbestandteil der angegriffenen IR-Marke „Tschino“ und damit nahezu identisch wie die Widerspruchsmarken ausgesprochen werde. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wiesen die Vergleichsmarken relevante Übereinstimmungen auf. Zudem sei das Markenwort „Tchibo“ auch Stammbestandteil einer Markenserie, so z.B. mit Blick auf die Marken „Tchibo Feine Milde“, „Tchibo-Sana“, „Tchibo bioGenuss“ und „Tchibo ideas“. Die angegriffene IR-Marke füge sich in diese Markenserie ein, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Schließlich sei aufgrund der nahezu identischen Zeichenklänge auch die Gefahr gegeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, dass zwischen dem Unternehmen der Widersprechenden und dem der Markeninhaberin ein geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang bestehe. Daher sei auch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2011 aufzuheben und der schutzsuchenden IR-Marke aufgrund der drei aus den Gemeinschaftsmarken erhobenen Widersprüche den Schutz zu verweigern.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt, außerdem an der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2012 nicht teilgenommen und auch schriftsätzlich nichts vorgetragen.

Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten, ausgenommen die Benutzung für die Ware „Kaffee“. Auf die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung aufrechterhalten, da die Benutzung der weiteren Waren und Dienstleistungen aus ihrer Sicht nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden sei. Es könne auch nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen werden.

Im patentamtlichen Verfahren hat die Markeninhaberin ferner die Auffassung vertreten, dass auch keine relevante Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vorliege, da sich die angegriffene Marke, die anders als die Widerspruchsmarken mehrere Wort- und Bildelemente aufweise, im maßgeblichen Gesamteindruck wesentlich von den Widerspruchsmarken unterscheide. Zudem werde die angegriffene Marke nicht von dem Bestandteil „Chino“ geprägt. Dieser Bestandteil sei in Alleinstellung überhaupt nicht schutzfähig; eine entsprechende Markenmeldung sei vom DPMA entsprechend beanstandet worden. Zudem müsse man die Wortbestandteile der Schutzsuchenden Marke insgesamt mit den Widerspruchsmarken vergleichen. Demnach stünden sich die Bezeichnungen „ORIGINAL CHINO“ und „Tchibo“ gegenüber, die sowohl schriftbildlich, als auch klanglich einen ausrei-

chenden Abstand aufweisen würden. Auch begrifflich könnten keine Gemeinsamkeiten festgestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 1 Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben war und der Schutz suchenden IR-Marke 880 219 der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 43 Abs. 2 Satz 1, 107, 114 MarkenG i.V.m. Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 1 PVÜ).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - 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. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburg Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1.

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht hinsichtlich der nachfolgend genannten Waren der Klasse 30

Coffee; whole and ground coffee beans; roasted, powdered, granulated and instant coffee beans; prepared coffee and coffee-based beverages; coffee syrup or drinks; beverages made of coffee; coffee flavored syrup used in making food beverages; coffee-based beverage containing milk; ready-to-drink coffee; cocoa; tea herbal and non-herbal; coffee, tea, cocoa and espresso beverages, and beverages made with a base of coffee and/or espresso; powdered chocolate and vanilla, flavoring syrups to add to beverages; extracts used as flavoring; flavoring additives for non-nutritional purposes; flavoring syrup

sowie der Klasse 32

Coffee-flavored soft drinks; concentrates, syrups and powders used in the preparation of and for making drinks and beverages; non-alcoholic extracts used in the preparation of beverages

der angegriffenen IR-Marke in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke 92 635 (Widerspruchsmarke 1) Verwechslungsgefahr aus folgenden Gründen:

a)

In Bezug auf die vorgenannten Waren ist im Verhältnis zu der Ware „Kaffee“, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nicht streitig ist, teilweise Identität bzw. eine relevante Warenähnlichkeit gegeben.

b)

Die Widerspruchsmarke 1 weist in Bezug auf Kaffee eine überragende Kennzeichnungskraft auf, da sie insoweit innerhalb der maßgeblichen inländischen Verkehrskreise allgemein bekannt ist. Dies kann vom Senat, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen, aus eigener Sachkenntnis beurteilt werden (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte

Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 - Klebestift). Allgemein bekannt ist danach insbesondere, dass die Widersprechende im gesamten Bundesgebiet über eine Vielzahl von Filialen, aber auch von Verkaufsdepots in Supermärkten verfügt, in denen ständig Kaffee und Kaffeeprodukte angeboten werden. Dies wird auch durch die eidesstattliche Versicherung des Justitiars der Widersprechenden vom 14. Oktober 2011 (Bl. 26 d.A.) bestätigt, wonach die Widersprechende in der Bundesrepublik Deutschland ca. ... eigene Filialen und ca. ... Depots in Supermärkten und Bäckereien unterhält. Ferner kann als allgemein bekannt unterstellt werden, dass die Widersprechende unter der Widerspruchsmarke 1 Kaffee und Kaffeeprodukte in unterschiedlichen Medien, insbesondere sowohl Printmedien als auch über das Internet intensiv bewirbt.

Die nach den o. g. Ausführungen als überragend zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht allein auf die Ware „Kaffee“. Denn eine derart überragende Kennzeichnungskraft strahlt darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus, wobei es auf alle Umstände des jeweiligen Einzelfalles, u.a. den Grad der Erhöhung der Kennzeichnungskraft ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150).

Vorliegend gilt dies in Bezug auf alle vorgenannten Waren der Klasse 30, die entweder selbst Kaffee (insbesondere als geschmackgebenden Stoff) enthalten (whole and ground coffee beans; roasted, powdered, granulated and instant coffee beans; prepared coffee and coffee-based beverages; coffee syrup or drinks; beverages made of coffee; coffee flavored syrup used in making food beverages; coffee-based beverage containing milk; ready-to-drink coffee; coffee and espresso beverages; beverages made with a base of coffee and/or espresso; Coffee-flavored soft drinks) oder erhebliche und für die Beurteilung der vorgenannten Ausstrahlungswirkung relevante Überschneidungen aufweisen, weil sie entweder der Ware „Kaffee“ oder auch „kaffeehaltigen Getränken“ von ihrem Verwendungszweck und der Darreichung her äußerst nahestehen (cocoa; tea herbal and non-

herbal; tea, cocoa and espresso beverages) oder typischerweise bei der Zubereitung von Kaffee bzw. koffeehaltigen Getränken Verwendung finden (powdered chocolate and vanilla, flavoring syrups to add to beverages; extracts used as flavoring; flavoring additives for non-nutritional purposes; flavoring syrup; concentrates, syrups and powders used in the preparation of and for making drinks and beverages; non-alcoholic extracts used in the preparation of beverages), so dass für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft mit Blick auf die für die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 maßgeblichen, oben dargelegten Umstände insoweit äußerst naheliegt.

c)

Ausgehend von den in a) und b) dargelegten Umständen des vorliegenden, konkreten Einzelfalles hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke 1 insoweit nicht ein.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m.w.N.). Insoweit ist eine relevante Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht auch bei „auf Sicht“ gekauften Waren nicht vernachlässigbar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 228 ff, insbes. Rdn. 230 m.w.N.). Dabei sind die Vergleichsmarken grundsätzlich zunächst als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 211 m.w.N.). Dies schließt jedoch die Prägung einer Marke durch einzelne Bestandteile nicht aus.

Zwar unterscheidet sich die angegriffene Marke als Wort-Bild-Marke durch zusätzliche grafische Elemente, nämlich eine Art Banner, eine stilisierte Abbildung von Kaffeebohnen und eine schildförmige Umrandung, durch das zusätzliche Wortelement „Original“, sowie durch Abweichungen betr. den weiteren Markenbestandteil „Chino“ gegenüber der Widerspruchsmarke „Tchibo“ als reinem Wortzeichen.

Jedoch wird die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „Chino“ geprägt. Demgegenüber tritt der weitere Wortbestandteil „Original“ schon angesichts der Größenverhältnisse deutlich in den Hintergrund. Dieser Wortbestandteil ist zudem als werbeüblicher Sachhinweis auf ein besonderes, insbesondere durch Tradition geprägtes Produkt äußerst kennzeichnungsschwach, wobei sich auch aus der Kombination der beiden Wortbestandteile kein eigenständiger Gesamtbegriff ergibt. Hingegen ist der Bestandteil „Chino“ als solcher aus rechtlichen Gründen geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen. Denn dieser Markenbestandteil stellt allenfalls für eine bestimmte Art von Baumwollhosen eine beschreibende Sachangabe dar, nicht aber in Bezug auf die Ware „Kaffee“ bzw. „Kaffeeprodukte“ oder „-getränke“. Die weiteren, grafischen Bestandteile der angegriffenen Marke, nämlich eine etikettenförmige Umrahmung, ein Banner in der Mitte des Zeichens und darunter angeordnete, stilisierte Kaffeebohnen, ändern an der Prägung der angegriffenen Marke durch die Bezeichnung „Chino“ nichts. Denn es handelt sich dabei zum einen um übliche Gestaltungselemente, zum anderen um die (stilisierte) Abbildung der beanspruchten Ware, die zudem den nach dem o.g. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wesentlichen Geschäftsbereich der Inhaberin der angegriffenen Marke illustriert. Die angesprochenen, breiten Verkehrskreise werden daher in Bezug auf die angegriffene Marke den Bestandteil „Chino“ als das maßgebliche kennzeichnende Element für die betriebliche Zuordnung ansehen.

Ausgehend davon kann in klanglicher Hinsicht eine relativ hohe Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden. Dabei kommt es für die Beurteilung der klanglichen

Verwechslungsgefahr insoweit entscheidend darauf an, von welcher Aussprache bei dem Wortbestandteil „CHINO“ der angegriffenen Marke auszugehen ist. Es gilt der Grundsatz, dass nur dem Sprachgefühl entsprechende und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegende Möglichkeiten bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 245 ff.). Die Anfangsbuchstaben „CH“ werden entsprechend den in der deutschen Sprache üblichen Aussprachevarianten zwar regelmäßig ausgesprochen wie „ch“ (entsprechend wie etwa bei „Bach“ oder „ich“; vgl. dazu etwa Wörter wie Chemie, China usw.) oder wie k (wie bei vielen Eigennamen, z.B. Chiemsee, Cham usw., vielen inzwischen auch in der Alltagssprache verwendeten Fremdwörtern wie „Chor, Charta, Chronik, Charakter, Chaos usw.“; und wie bei der süddeutschen Aussprache von Wörtern wie Chemie, China usw.). Jedoch ist auch eine Aussprache wie „sch“ oder wie „tsch“ (entsprechend der Aussprache bei Tchibo) bei der angegriffenen Marke in relevantem Umfang zu erwarten. Denn bei vielen Wörtern der englischen, französischen oder spanischen Sprache (z.B. englisch: chartern oder chief; französisch: Chassis oder Cochon; spanisch: Chinchilla oder Macho) entspricht eine solche Aussprache der Regelaussprache. Zudem ist zu beachten, dass es auch in Deutschland nicht wenige gebräuchliche mit „Ch“ beginnende (Fremd-)Wörter gibt, bei denen die Anfangsbuchstaben „Ch“ wie „Sch“ oder sogar wie „Tsch“ ausgesprochen werden (vgl. z.B. Chance, Chanson, Charterflug, chartern, Chaussee, Chef, Chiffre, Chilli, Chip usw.).

Soweit die Aussprachevarianten „Tschino“ oder „Schino“ des kennzeichnenden Markenbestandteils „CHINO“ der angegriffenen Marke entsprechend zu berücksichtigen sind, kommen sich die durch den vorgenannten Bestandteil geprägte, angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke 1 in klanglicher Hinsicht so nahe, dass angesichts der deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 im hier einschlägigen Warenbereich eine Verwechslungsgefahr im Bereich in Bezug auf die vorgenannten Waren der Klassen 30 und 32 der angegriffenen Marke zu bejahen ist. Denn insoweit stimmen die Markenwörter bis auf den konsonantischen Anlaut der zweiten Sprechsilbe identisch oder fast identisch

überein. Die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke treten – wie bereits ausgeführt - demgegenüber zurück, sind im hier maßgeblichen Warenbereich auch als kennzeichnungsschwach zu erachten und insgesamt nicht geeignet, Verwechslungsmindernd zu wirken.

2.

Ebenfalls besteht in Bezug auf die Waren der Klasse 21

insulated and non-insulated coffee and beverage cups; non-paper reusable coffee filters; collapsible cup carriers; cup holders for use on car and boat dashboards; beverage stirrers; non-paper coasters; insulated vacuum bottles; cups and mugs; beverage glassware

der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 1.

Bei den vorstehend genannten Waren der Klasse 21 handelt es sich um Haushaltswaren, die typischerweise bei der Zubereitung bzw. dem Genuss von Kaffee verwendet werden und damit einen engen funktionalen Zusammenhang zur Ware "Kaffee" aufweisen. Bei Großanbietern wie der Widersprechenden, die – wie ausgeführt – gerade im Segment "Kaffee" bzw. "Kaffeeprodukte" mit einer überragenden Stellung auf dem Markt vertreten sind, liegt es nahe, dass sie entsprechende Haushaltsartikel in ihrem Sortiment führen. Genießt eine Marke, wie vorliegend die Widerspruchsmarke 1, bezüglich der Ware "Kaffee" eine überragende Verkehrsbekanntheit, dann ist unter Berücksichtigung dieser konkreten Fallumstände zudem davon auszugehen, dass diese überragende Verkehrsbekanntheit nach den oben in II. 1. b) genannten Grundsätzen wegen des dargelegten engen funktionalen Zusammenhangs in gewissem Umfang auch auf die vorgenannten Haushaltswaren ausstrahlt. Entsprechend der o.g. Ausführungen in II. 1. c) hält die

angegriffene Marke dann auch in Bezug auf diese Waren den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke 1 nicht ein.

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn man Zweifel an der Ähnlichkeit der Vergleichswaren bzw. an der Ausstrahlungswirkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 auf die vorgenannten Waren der Klasse 21 der angegriffenen Marke haben würde, der angegriffenen Marke insoweit aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 3 der Schutz zu verweigern. Insoweit genießt die Widersprechende unter dieser Marke Schutz für Behälter für Haushalt und Küche, Porzellan und Steingut insbesondere in Form von Kaffeetassen und Kaffeegeschirr, wobei eine entsprechende Benutzung der Widerspruchsmarke 3 gerichtsbekannt ist. Insoweit besteht teilweise Identität und im Übrigen eine enge Ähnlichkeit zu den vorgenannten Waren der angegriffenen Marke im Bereich der Waren der Klasse 21. Aus den übrigen bereits genannten Gründen wäre dann auch unter diesem Aspekt insoweit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

3.

Das gleiche gilt in Bezug auf die Dienstleistungen

franchising type services, namely, providing technical assistance in the commercial establishment and/or operation of cafes, coffee houses and snack bars

(Klasse 35) der angegriffenen Marke.

Wie bereits ausgeführt, beruht die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 bezüglich Kaffee bzw. Kaffeeprodukten auf einer intensiven Präsenz am Markt, die ihrerseits insbesondere in Zusammenhang mit einer hohen Zahl von Filialen im gesamten Bundesgebiet steht. Filialen großer (Handels-) Ketten können aber insbesondere auch in einem Franchising-System betrieben werden einschließlich der Bereitstellung technischer Unterstützung bei der Etablierung und

dem Betrieb von Kaffeeverkaufsstellen oder Kaffeehäusern. Daher ist davon auszugehen, dass eine Ähnlichkeit der entsprechenden Dienstleistungen mit der Ware Kaffee der Widerspruchsmarke 1 gegeben ist, wobei die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 bezüglich der Ware „Kaffee“ im vorliegenden konkreten Einzelfall in gewissem Umfang auch auf diese Dienstleistungen ausstrahlt. Dann aber ist entsprechend den o.g. Ausführungen auch insoweit Verwechslungsgefahr zu bejahen.

4.

Schließlich ist Verwechslungsgefahr auch in Bezug auf die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35, für die die angegriffene IR-Marke registriert ist, nämlich

wholesale distributorship, mail order services, mail order catalog services, computerized on-line ordering services, computerized on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail store services all in the field of ground and whole bean coffee, cocoa, tea, coffee beverages, tea beverages, cocoa beverages, espresso beverages, beverages made with a base of coffee, espresso and/or milk, instant coffee and coffee substitutes, ready-to-drink coffee beverages, dairy-based food beverages, soy-based food beverage used as a milk substitute, powdered milk, powdered flavorings, flavoring syrups, housewares, non-electric appliances and related items, namely insulated coffee and beverage cups, collapsible cup carriers, non-paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups, mugs, glassware, dishes, plates and bowls, trivets, storage canisters, non-electric drip coffee makers, paper and non-paper coffee filters, napkins, drinking straws

zu bejahen.

Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen des Großhandels mit Waren, die, wie sich aus den o.g. Ausführungen unter II. 1. a), b), 2. ergibt, entweder mit der Ware Kaffee bzw. Kaffeeprodukten identisch sind oder dieser Ware von ihrem Verwendungszweck und Darreichung her äußerst nahestehen oder typischerweise bei der Zubereitung von Kaffee bzw. koffeinhaltigen Getränken Verwendung finden oder mit der Ware "Kaffee" in einem sonstigen engen funktionalen Zusammenhang stehen. Ausgehend davon ist auch zwischen diesen Vergleichsprodukten Ähnlichkeit gegeben. Besteht in Bezug auf diese Waren aufgrund der äußerst hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 eine entsprechende Ausstrahlungswirkung, die gerade auf eine intensive Marktpräsenz über eine große Zahl von Filialen und Verkaufsstätten in Supermärkten beruht, so liegt es aufgrund dieser konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalles nahe, diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 in gewissem Umfang auch in diesem Rahmen zu berücksichtigen. Dann aber ist entsprechend den o.g. Ausführungen auch in Bezug auf diese Dienstleistungen Verwechslungsgefahr gegeben.

Nach alledem war der angegriffenen IR-Marke der Schutz in Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu versagen.

5.

Da bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 der angegriffenen IR-Marke der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu versagen war, ist die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihrer weiteren Widersprüche derzeit – und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Sachentscheidung auch abschließend – gegenstandslos.

6.

Eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu