



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 116/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

19.03.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2013 022 909

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Werner und den Richter Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 19. März 2013 angemeldete, am 30. April 2013 eingetragene und am 31. Mai 2016 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao,

Klasse 43: Verpflegung von Gästen,

veröffentlichte (Farbe: braun, beige) Wort- / Bildmarke 30 2013 022 909.6


barösta
kaffeebar

hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 28. März 2006 eingetragenen (bis 20. Januar 2025 verlängerten) Wortmarke EM 004 248 779

Rösta

eingetragen neben den Klassen 5 und 16 auch für die Waren der

Klasse 30: (und hier u. a. auch für) Kaffee, Tee, Kakao,

da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 43, hat den Widerspruch mit Beschlüssen vom 23. September 2014 und 27. Mai 2016, von denen letzterer in Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke den bei identischen Waren der Klasse 30 und unterstellter größtmöglicher Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Klasse 43 sowie angenommener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einhalte. Die Gefahr von Verwechslung sei bei der maßgeblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr allenfalls bei etwas überdurchschnittlichem (deutlichem) Abstand gegeben, was hier nicht der Fall sei.

Es lägen Anzeichen für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vor, da in dem Zeichen „Rösta“ ein beschreibender Anklang bzw. Hinweis auf das „Rösten“ von Kaffee enthalten sei. Wenn der Widerspruchsmarke wegen bereits in anderen Entscheidungen des Bundespatentgerichts festgestellter erheblicher Benutzung eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zugebilligt worden sei, führe diese Steigerung bei der originären Kennzeichnungsschwäche

allenfalls zur Annahme einer normalen, durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Ob tatsächlich eine gesteigerte, durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung zu bejahen sei, könne dahingestellt bleiben, da auch bei Zugrundelegung eines sehr streng zu bemessenden Maßstabes die Vergleichsmarken diesen hinreichend einhielten.

Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit unterschieden sich die Marken schon allein aufgrund der graphischen Ausgestaltung und der zusätzlichen Buchstaben „ba“ am stärker beachteten Wortanfang des jüngeren Zeichens hinreichend voneinander. Zudem wiesen die Vergleichswörter „barosta“ bzw. „barösta“ einerseits und „Rösta“ bei jeder allgemein üblichen Schriftart hinreichend deutlich voneinander abweichende Buchstabenfolgen und Umrissbilder auf, so dass Verwechslungen infolge Verlesens ausgeschlossen werden könnten.

Auch für klangliche Verwechslungen bestünden keine Anhaltspunkte. Das Publikum messe beim Zusammentreffen von Wort- und verbal nicht unmittelbar wiedergebbaren Bildbestandteilen dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung bei, fasse glatt beschreibende Bestandteile nicht als den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Elemente und auf und schenke den kennzeichnungskräftigeren Elemente mehr Aufmerksamkeit.

Dabei sei keineswegs zwingend, dass das hier entscheidende Markenwort der angegriffenen Marke wie „barösta“ wiedergegeben werde. Mit einer Aussprache wie „barosta“ sei ebenso in nennenswertem Umfang zu rechnen, da eine graphische Ausgestaltung des Buchstaben „o“ in der Werbung nicht selten sei, und oberhalb des Buchstaben hier nur ein graphisches Element und gerade nicht zwei Kaffeedampf-Wölkchen, die als die zwei Punkte des „ö“ angesehen werden müssten, angedeutet seien. Aber auch bei Zugrundelegung einer Wiedergabe wie „barösta“ würden die formalen Übereinstimmungen dadurch, dass die Lautfolge „rösta“ auch in der angegriffenen Marke enthalten sei, hier dennoch durch die Ab-

weichungen überlagert. So wiesen die Markennörter „barösta“ und „Rösta“ unterschiedliche Silbenzahl, Vokalfolge und Betonung auf; das „ba-„ werde nicht überhört. Eine klangliche Verwechslungsgefahr könne aufgrund dieser zusätzlichen Silbe am stärker beachteten Wortanfang des jüngeren Zeichens ausgeschlossen werden.

Auch unmittelbare oder mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine Anlehnung der Marken an das Verb „rösten“ sei nicht festzustellen. Auch wenn das Widerspruchszeichen sich an das Verb „rösten“ anlehne, könne dies bei dem jüngeren Zeichen, das als einheitlicher Begriff wirke und ebenso gut als Zusammenschreibung von „Bar Östa“ verstanden werden könne, nur mittels analytischer Betrachtungsweise festgestellt werden. Vielmehr handle es sich bei beiden Marken um Phantasiebezeichnungen, bei denen allenfalls ein entfernter Begriffsanklang bejaht, aber keine relevante begriffliche Verwechslung angenommen werden könnte. Zudem führe eine begriffliche Übereinstimmungen in warenbeschreibenden Angaben bzw. dadurch ausgelösten Assoziationen regelmäßig nur dazu, dass das Publikum bei den so gekennzeichneten Waren auf Übereinstimmungen in Bezug auf deren Art, Beschaffenheit o. ä. schließe. Der Verbraucher werde daraus aber nicht folgern, dass die Waren von demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung des älteren Zeichens in dem jüngeren könne gleichfalls nicht angenommen werden, da der Bestandteil „rösta“ vollständig in letzterem aufgenommen und enthalten sei und dort zusammen mit der ersten Silbe „ba“ zu einem einheitlich wirkenden Phantasiezeichen verschmelze.

Gegen den ihr im Erinnerungsverfahren am 3. Juni 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 27. Mai 2016 wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 30. Juni 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Beschwerde vom 29. Juni 2016.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe – einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbringens – i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die von den Vergleichsmarken in Klasse 30 beanspruchten Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ seien identisch und die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ in Klasse 43 der angegriffenen Marke seien zu den Waren „Kaffee“ in Klasse 30 größtmöglich ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedenfalls durchschnittlich.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien unter anderem die Grundsätze der Rechtsprechung zu beachten, wenn eine zweisilbige Marke bei jeweils unterschiedlichen einsilbigen Zeichenanfängen vollständig in der längeren, dreisilbigen Marke enthalten sei, so etwa in der Entscheidung des Europäischen Gericht zu TRONIC/ABTRONIC (fig.) (EuG, Urteil v. 12. Mai 2016 – T-775/14) des Bundesgerichtshofs zu - Sana/Schosana (BGH, Urteil v. 1. Juli 1993, I ZR 194/91) und des Bundespatentgerichts zu Tikaloo/Kaloo (BPatG, Beschluss v. 2. Dezember 2004 – 27 W (pat) 147/03), CIDON/Recidon (BPatG, Beschluss v. 5. Juli 2004 – 30 W (pat) 53/03), Vipromix/Promix (BPatG Beschluss v. 27. September 2000 – 28 W (pat) 173/99) sowie tecta/INTECTA (BPatG, Beschluss v. 3. Juli 1996 – 26 W (pat) 174/94).

Der Unterschied durch die zusätzlichen beiden ersten Buchstaben und die besondere graphische Gestaltung der angegriffenen Marke genügten nicht, um die bildliche Ähnlichkeit auszugleichen, die von der Gruppe der übereinstimmenden Buchstaben der beiden Zeichen hervorgerufen werde.

Die Marken würden auch klanglich verwechselt. Da es durchaus üblich sei, graphische Verzierungen anstelle von Umlautzeichen zu benutzen und, da es im Deutschen keine Alternative zu einem Umlaut oberhalb des Buchstabens „o“ gebe, sei das Publikum an die einzig naheliegende Aussprache des Zeichens mit „barösta“

gewöhnt. Die danach zu vergleichenden Zeichen „Rösta“ und „barösta“ wiesen zwar unterschiedliche Silbenzahl und Vokalfolge auf, würden aber beide auf der Silbe „rös“ betont. Zur klanglichen Unterscheidbarkeit trage auch nicht der Umstand bei, dass das Publikum in „bärösta“ womöglich den Begriff „barista“ erkenne, der in einer Espresso-Bar als Berufsbezeichnung für denjenigen stehe, der für die Zubereitung des Kaffees zuständig sei. Dies sei nur ein Aspekt im begrifflichen Vergleich der Zeichen und eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise der angegriffenen Marke. Denn bei den beiden Vergleichszeichen „Rösta“ und „barösta“ handle es sich um Fantasiezeichen ohne Bedeutung.

Die Beschwerdeführerin hat für die Benutzung der Widerspruchsmarke (ergänzende) Nachweise für die Waren „Kaffee“ für die Jahre 2014 bis 2016 mit einer eidesstattlichen Versicherung des Warengruppenleiters, Abverkaufsübersichten, Rechnungskopien, Handzetteln, Auszeichnungen und Pressemitteilungen (Bl. 35 – 98 d. GA.) eingereicht.

Die Beschwerdeführerin (Widersprechende) beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 23. September 2014 und 27. Mai 2016 aufzuheben und auf den Widerspruch die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2013 022 909.6  für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 zu löschen.

Der Beschwerdegegner (Inhaber der angegriffenen Marke) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
und regt für den Fall der Löschung der angegriffenen Wort-/Bildmarke 30 2013 022 909.6  die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Er ist der Ansicht, die Vergleichsmarken könnten weder schriftbildlich noch klanglich noch begrifflich miteinander verwechselt werden.

Durch den Zusatz „ba“ ergebe sich ein unterschiedlicher Klangeindruck. Die angegriffene Marke sei deutlich ohne analysierende Betrachtung an die Bezeichnung „Barista“ angelehnt. Der Zusatz „kaffeebar“ und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wiesen auf einen Barista hin, so dass der Verbraucher eine Anlehnung an die Berufsbezeichnung ohne mehrere Gedankenschritte, unmittelbar in der angegriffenen Marke sehe. Dieser Sinngehalt klinge daher bereits beim Lesen der Marke mit.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht, insbesondere denke der Verbraucher bei „barösta“ – im Zusammenhang mit „Kaffeebar“ – an einen Barista und nicht an „Rösta“.

Die von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen seien nicht präjudiziell und nicht mit dem vorliegenden Fall zu vergleichen, insbesondere wenn dem übereinstimmenden Bestandteil wegen fehlender Kennzeichnungskraft eine prägende Wirkung abzusprechen sei, so wie bei „Rösta“ mit einem beschreibenden Anklang bzw. Hinweis auf „(Kaffee-)Rösten“, bzw. der übereinstimmende Wortstamm mangels farblicher Kennzeichnung auch nicht hervorgehoben sei und die Vorsilbe „ba-“ nicht überhört werden könne.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner hat im Amtsverfahren die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich sämtlicher von der Widerspruchsmarke beanspruchter Waren erhoben und in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Kaffee“ nicht mehr bestritten und die Nichtbenutzungseinrede danach bis auf die Ware „Kaffee“ in der Klasse 30 aufrechterhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 23. Septem-

ber 2014 und 27. Mai 2016, die wechselseitigen Stellungnahmen der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlungen vom 23. Oktober 2018, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG) führt in der Sache nicht zum Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch zurückgewiesen. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH

GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/MeloxGRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss v. 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 - HERMÈS/ERMES 69).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (s. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 19 – Lloyd; BGH GRUR 2012, 1040, 1042 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2011, 826 Rn. 11 – Enzymax/Enzymix; GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 766, 768 Rn. 26 – Stofffähnchen; GRUR 2009, 772, 776 Rn. 51 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2009, 484, 486 Rn. 23 – Metrobus).

2.

Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke  und der Widerspruchswortmarke „Rösta“ besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1, 125b Nr. 1 MarkenG.

a)

Zwischen den hier zu vergleichenden Ware „Kaffee“ besteht Warenidentität und im Übrigen ist Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gegeben.

Von einer Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist auszugehen, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; grdl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 f. – LIBERO; BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 32 – idw Informationsdienst Wissenschaft). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05 –, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; BGH, Beschluss vom 28. September 2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA).

Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich der sich gegenüberstehenden Marken ist zunächst von der Registerlage auszugehen. Danach stehen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ in Klasse 30 identischen Waren der Widerspruchsmarke gegenüber, die zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ in Klasse 43 ähnlich sind.

Sofern der Beschwerdegegner die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich aller Waren der Widerspruchsmarke ausgenommen Kaffee aufrechterhält, ist die Benutzung der Widerspruchsmarke insoweit nicht glaubhaft gemacht. Wie in der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten erörtert, reichen die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen lediglich aus, um eine – nicht mehr bestrittene – Benutzung der Widerspruchsmarke für „Kaffee“ zu belegen.

Alle von der Beschwerdeführerin überreichten Unterlagen beziehen sich (lediglich) auf Verkaufszahlen für unterschiedliche Kaffeesorten, Werbung für Kaffee sowie Testberichte für Kaffee alle unter der Bezeichnung „Rösta“. Auch die ergänzend mit Schriftsatz vom 12. Mai 2017 eingereichten Unterlagen beziehen sich alle auf den Einsatz der Widerspruchsmarke für die Kennzeichnung von Kaffee.

Soweit die im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 26. Februar 2014 eingereichten Unterlagen die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren: „Papier, insbesondere Filterpapier; Druckereierzeugnisse; Photographien; Verpackungsmaterial aus Kunststoff; Drucklettern; Druckstöcke“ in der Klasse 16 und insbesondere „Kaffee, Kaffee-Ersatzmitte“ in der Klasse 30 belegen sollen, sind auch diese nicht ausreichend. Prospekten zur Vermarktung von Kaffee ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine markenmäßige Benutzung für die Herstellung von „Papier“ oder „Druckerzeugnissen“ für Dritte zu entnehmen. Es ist ferner nicht ersichtlich, inwieweit der beworbene und verkaufte Kaffee ein „Kaffee-Ersatzmittel“ sein soll. Denn bei dem verkauften Kaffee handelt es sich nach den Angaben der

Beschwerdeführerin und u. a. den eingereichten Testberichten um aus Kaffeebohnen hergestelltes Kaffeepulver (Kaffee) und nicht um ein Ersatzmittel.

Danach stehen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ der Klasse 30 und den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ der Klasse 43 – mangels weiterer Benutzungsnachweise – die von der Widerspruchsmarke in Klasse 30 beanspruchte und „benutzte“ Ware „Kaffee“ gegenüber.

Hinsichtlich „Kaffee“ in Klasse 30 der Vergleichsmarken besteht Identität. Bezüglich der Waren „Tee und Kakao“ in der Klasse 30 der angegriffenen Marke und „Kaffee“ in der Klasse 30 der Widerspruchsmarke besteht zumindest ein enger Bezug und somit sind die Waren zueinander hochgradig ähnlich (Richter/Stoppel, die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., Kaffee S. 141). Auch ähnlich ist die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ in Klasse 43 der angegriffenen Marke zu „Kaffee“ in Klasse 30 der Widerspruchsmarke, da ein enger wirtschaftlicher Bezug zwischen Ware und Dienstleistung besteht. Es ist inzwischen durchaus üblich, dass Kaffeeröster in eigenen Geschäften nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern gleichzeitig vor Ort auch ihr Publikum bewirten, wie seit langem z. B. die Ladenketten "Tchibo" (vgl. auch Richter/Stoppel, a. a. O., S. 141, re. Sp. ab Mitte m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 29. Juni 2016 – 27 W (pat) 527/15 – Rn. 50 m. w. N.).

b)

Die Abnehmer- bzw. Kunden- und Händlerkreise der identischen Kaffeewaren bzw. weiteren ähnlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 der angegriffenen Marke setzen sich v. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Händlern von Kaffee im durchschnittlichen Preissegment zusammen. Diese schenken den genannten Waren und Dienstleistungen (allenfalls) durchschnittliche Aufmerksamkeit, da es sich um allgemeine Verbrauchsgüter des täglichen Lebens handelt,

die regelmäßig im Alltag „gesehen und gekauft“ bzw. in Anspruch genommen werden.

c)

Die Widerspruchsmarke ist nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.

aa)

Beim Grad der Kennzeichnungskraft wird zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Zunächst ist stets die originale Kennzeichnungskraft eines Zeichens zu prüfen und anschließend, ob durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten ist und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren hat. Dabei ist die Kennzeichnungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 – C-299/99 –, juris, GRUR 2002, 804 Rn. 59 – Philips; BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 – Metrobus; BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; BGH, Urteil vom 29. April 2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 (781) – Zwilling/Zweibrüder). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH a. a. O. Rn. 29, 46, 82 f. – Metrobus).

Zur Feststellung der Bekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktan-

teil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH, Urteil vom 28. August 2003 – I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – I ZR 22/04 –, GRUR 2007, 780, 784 Rn. 36 – Pralinenform; BGH, Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 94/04 –, GRUR 2007, 1066, 1068 Rn. 33 – Kinderzeit; BGH, Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 6/05 –, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – Kinder II; BGH, Urteil vom 30. April 2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 Rn. 18 – Rillenkoffer; BGH, Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07 –, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO; BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06 –, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 – OSTSEE-POST; BGH, Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06 –, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – Stofffähnchen; EuG, Urteil vom 12. Juli 2006 – T-277/04, GRUR Int. 2007, 137, 139 Rn. 35 – VITACOAT). Im Allgemeinen lassen unter anderem Angaben über Werbeaufwendungen Schlüsse auf die Bekanntheit einer Marke zu (BGH a. a. O. Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei vermag die erforderliche Bekanntheit nicht in jedem Fall ohne Weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können (OLG Köln, Urteil vom 1. September 2006 – 6 U 15/06 –, MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs; Mielke/Schneider in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 510 m. w. N.).

bb)

Die Widerspruchsmarke hat originär (sehr geringe) weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Der durchschnittliche Verbraucher versteht die Widerspruchsmarke „rösta“ unmittelbar als eine Abwandlung des Verbs „rösten“ (etwas längere Zeit (über einem Feuer, im Backofen o. Ä.) ohne Zusatz von Fett oder Wasser großer Hitze aussetzen, sodass es gar wird, eine braune Kruste bekommt, knusprig wird,

<https://www.duden.de/>). Da in Deutschland das Kaffeeangebot überwiegend aus Röstkaffee besteht, erkennt das hier maßgebliche allgemeine Publikum (Durchschnittsverbraucher und Händler) unmittelbar den beschreibenden Anklang zwischen der Widerspruchsmarke und dem Verb „rösten“ und damit dem Hinweis auf Röstkaffee. Dies schwächt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier in Rede stehenden „Kaffee“ als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erheblich.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Benutzung rechtfertigt allenfalls die Annahme der Anhebung der sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Kennzeichnungskraft zu (glatt) unterdurchschnittlicher.

Nach den eingereichten Unterlagen ist die Widerspruchsmarke im Zeitraum 2008 bis 2017 deutschlandweit durch Verkauf in den Filialen der Widersprechenden benutzt worden. Es wird auch in branchenüblichen Prospekten Kaffee mit der Marke „Rösta“ beworben. Weder vorgetragen noch bekannt ist der von der Marke gehaltene Marktanteil, mögliche Aufwendungen für Werbung für und mit der Marke oder die Intensität der Markennutzung. Eine von der Widerspruchsmarke erreichte Bekanntheit lässt damit nicht ermittelt. Aus den Umsatzzahlen alleine kann zudem nicht ohne Weiteres auf die Bekanntheit geschlossen werden.

Zudem gehört die Widerspruchsmarke nachweislich nicht zu den bekannten Kaffeemarken in Deutschland. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, hielten die Firmen Kraft Food Coop. mit Jacobs, Onko und Haag (30,1 %) Tchibo mit Eduscho (28,7 %), Aldi (13,4 %), Melita (10,1 %) und Dallmayr (7,6 %) bereits im Jahr 2016 zusammen 89,9 % des Kaffeemarktes in Deutschland (Das Statistik-Portal, Kaffeemarkt in Deutschland – Marktanteile, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/426652/umfrage/marktanteile-der-fuehrenden-unternehmen-im-kaffeemarkt-in-deutschland/>). Und zu den in Deutschland bekanntesten Kaffeemarken mit einer Bekanntheit absteigend von 86 % bis zu 4 % gehören Jacobs Kaffee, Dallmayr, Melitta, Nescafé, Eduscho,

Gala, Nespresso, Kaffee Haag, Mövenpick, Lavazza, Idee Kaffee, Onko, Krüger, Segafredo, GUT&GÜNSTIG Kaffee, Bellarom (Lidl), Eilles Gourmet Kaffee, Maxwell, Markus Kaffee (Aldi), Amaroy (Aldi), Davidoff Café, A&P Kaffee, Gepa und Cellini (Das Statistik-Portal, Bekannteste Kaffeemarken in Deutschland 2017, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/666493/umfrage/bekannteste-kaffee-marke-in-deutschland>).

Gewiss gehört die Widersprechende mit ihren Filialen bekanntermaßen zu den großen Lebensmittelmärkten in Deutschland. Mit den vorgelegten Unterlagen ist daher eine deutschlandweite Verwendung der Widerspruchsmarke im Bereich „Kaffee“ belegt. Soweit dies eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke überhaupt rechtfertigt, führt dies im Verhältnis zu den o. a. Kaffeemarken und den vielen weiteren Lebensmittelmärkten und -ketten in Deutschland allenfalls von der originär (sehr geringen) weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft zur Annahme unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Eine Steigerung zu durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann in der Gesamtschau nicht angenommen werden. Bei Marken, die einen beschreibenden Anklang haben, kann die Kennzeichnungskraft nur bei festgestellter intensiver Benutzung verbunden mit erhöhter Bekanntheit gesteigert sein. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kennzeichnungskraft den Schutzzumfang einer Marke bestimmt und einer beschreibenden Angabe mangels Kennzeichnungskraft ohne festgestellte bzw. feststellbare Bekanntheit kein erhöhter Schutz gewährt werden kann.

d)

Eine (unmittelbare und mittelbar) Verwechslungsgefahr besteht trotz teilweiser Warenidentität bzw. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der geringen Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken nicht.

Bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Wort-/Bildmarke  die bei Warenidentität bzw. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit (dann) zu fordernden durchschnittlichen Anforderungen an den Markenabstand gegenüber den Widerspruchswortmarken „Rösta“ ein.

aa)

Vor dem Hintergrund identischer Waren sowie ähnlicher Waren und Dienstleistungen sowie einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die angegriffene Marke nur einen einfachen Zeichenabstand einzuhalten, um nicht Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. st. Rspr. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 – I ZR 71/12 –, GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45

– Culinaria/Villa Culinaria; Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.).

Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Kreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck prägt, ist grundsätzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen. Dies bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wie die jeweils andere Marke gestaltet ist. Etwas anderes gilt allenfalls für den Fall, dass es sich bei der älteren Marke um eine einteilige Marke mit durch Benutzung erheblich gesteigerter Kennzeichnungskraft handelt. Wird diese Marke in eine jüngere Marke übernommen und dort mit einem weiteren Bestandteil kombiniert, spricht dies dafür, dass der von der jüngeren Marke ausgehende Gesamteindruck durch den Bestandteil geprägt wird, welcher der älteren (kennzeichnungsstarken) Marke entspricht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 34 – Metrobus; BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04 GRUR 2007, 888 Rn. 24 – Euro Telekom; BGH, Urteil vom 13. März 2003 – I ZR 122/00 GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; Onken in BeckOK MarkenR, a. a. O., § 14 Rn. 426, 427).

Grundsätzlich prägen demgegenüber schutzunfähige Bestandteile den von einer Marke ausgehenden Gesamteindruck nicht (s. a. BGH, Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07 –, GRUR 2008, 903 Rn. 19 – SIERRA ANTIGUO). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das angesprochenen Publikum das betreffende Element als bloße Sachangabe auffassen (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06 –, GRUR 2009, 672 Rn. 34 – OSTSEE-POST). Auch kennzeichnungsschwache Elemente, wie z. B. solche mit beschreibenden Anklängen, sind zur Prägung eher ungeeignet (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009

– I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 46 – Metrobus). Daher können Übereinstimmungen in schutzunfähigen bzw. schwachen Elementen regelmäßig keine Markenähnlichkeit begründen (s. a. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16, GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; BGH, Beschluss v. 9. Juli 2015 – I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist stets maßgeblich, wie die angesprochenen Kreise die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur /v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

bb)

Die sich gegenüberstehenden Marken ähneln sich weder klanglich, visuell noch begrifflich hinreichend, um eine „direkte“ unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

Es stehen sich die farbige (braun, beige) angegriffene Wort- / Bildmarke



und die Widerspruchsmarke

„Rösta“

(ggf. auch bei der ausschließlicher Verwendung von Großbuchstaben „**RÖSTA**“ oder bei ausschließlicher Verwendung von Kleinbuchstaben „**rösta**“) gegenüber.

Die Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke „rösta“ ist hier vollständig in der angegriffenen Marke  enthalten. Doch auch wenn der weitere Wortbestandteil „kaffeebar“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen („Kaffee, Tee, Kakao“ und „Verpflegung von Gästen“) unmittelbar beschreibend und damit zu vernachlässigen ist, so dass der Wort(Bild)Bestandteil der angegriffene Marke „barosta“ bzw. „barösta“ der Widerspruchswortmarke „rösta“ gegenüber zu stellen ist, besteht auch in dieser Konstellation keine relevante Gefahr für Verwechslungen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden reicht es für eine relevante Zeichenähnlichkeit in klanglicher, (schrift-)bildlicher und begrifflicher Hinsicht selbst bei angenommener Aussprache des Wortbestandteils mit „barösta“ der angegriffenen Marke nicht allein aus, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke „rösta“ und der zweite Teil der – längeren – angegriffenen Marke – identisch sind.

Schriftbildlich und klanglich heben sich die Vergleichsmarken in der maßgeblichen Gesamtbetrachtung der zu vergleichenden Wörter durch die erkennbar unterschiedliche Wortlänge (fünf zu sieben Buchstaben und zwei zu drei Wortsilben) und die markant unterschiedlichen Wortanfänge deutlich voneinander ab. Hinzu treten die in jeder üblichen Schriftart erkennbar abweichende Buchstabenfolge und die offenkundig unterschiedlichen Umrissbilder der Wörter. Die graphische Gestaltung sowie der Zusatz „kaffeebar“ heben die angegriffene Marke zudem im schriftbildlichen Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Die angegriffene Marke vermittelt ersichtlich bildlich einen anderen, einheitlichen Begriff.

Klanglich unterscheiden sich die Marken bzw. die zu vergleichenden Wortelemente „rösta“ und „barösta“ in Sprechrhythmus und Klang und der zusätzlichen Silbe „ba-“ am stärker beachteten Wortanfang erheblich. Die Widerspruchsmarke beginnt mit einem rollenden „r“ scharf ausgesprochen und die angegriffene Marke durch den Labiallaut „b“, verbunden mit dem sich anschließenden lang gespro-

chenen „a“, weich und gedehnt. Der völlig unterschiedliche Anfang der Marken tritt angesichts der Kürze der Widerspruchsmarke auch deutlich hervor.

Begrifflich besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke besteht „nur“ aus dem Wort „rösta“, das, wie die Markenstelle unter Bezugnahme auf Belege zutreffend erläutert hat, sowohl der allgemeine Verbraucher im Inland als auch der Händler ohne weiteres als eine Abwandlung des Verbs „rösten“ (etwas längere Zeit (über einem Feuer, im Backofen o. Ä.) ohne Zusatz von Fett oder Wasser großer Hitze aussetzen) assoziiert. Die angegriffene Marke mit dem Wortteil „barösta“ stellt auch nach der zunehmenden Verbreitung von „Coffeeshops“, „Coffee to go“, Kaffee- und espressobars u. Ä. auch für den Durchschnittsverbraucher inzwischen erkennbar einen Bezug zu „barista“ her, also „jemandem, der in einer espressobar o. Ä. für die professionelle Kaffeezubereitung zuständig ist“. Beschreibende Angaben bzw. dadurch ausgelöste Assoziationen führen zudem regelmäßig nur dazu, dass das Publikum bei den so gekennzeichneten Waren Übereinstimmungen in Bezug auf deren Art, Beschaffenheit, Inhalt o. ä. annimmt. Der Verbraucher wird demnach in beiden Marken Hinweise auf Kaffee bzw. Kaffeeangebote erkennen, nicht aber, dass die Waren von demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Die Unterschiede der zu vergleichenden Marken sind damit klanglich, begrifflich und schriftbildlich deutlich.

cc)

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr auch nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Vergleichsmarken den übereinstimmenden Wortbestandteil „rösta“ enthalten.

Zwar kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen angegriffenen Marke gerade

durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird. Allerdings prägen schutzunfähige Bestandteile, insbesondere beschreibenden Anklängen oder, wenn das angesprochenen Publikum das betreffende Element als bloße Sachangabe versteht, den von einer Marke ausgehenden Gesamteindruck grundsätzlich nicht und können daher regelmäßig keine Markenähnlichkeit begründen (s. a. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 (Nr. 28 f.) – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07 –, GRUR 2008, 903 (Nr. 18) – SIERRA ANTIGUO; BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06 –, GRUR 2009, 672 Rn. 34 – OSTSEE-POST; BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16, GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Dabei ist zudem zu beachten, dass sich das Publikum üblicherweise an den unterscheidungskräftigen Elementen eines Zeichens orientiert (BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE). Welche Bedeutung die einzelnen Markenelemente für den Gesamteindruck haben, hängt maßgeblich davon ab, ob sie als Herkunftshinweis verstanden werden, d. h. ob die einzelnen Markenelemente unterscheidungskräftig und nicht beschreibend sind und in welchem Verhältnis die einzelnen Markenelemente im Rahmen des Gesamtzeichens zueinander stehen (BGH, Urteil vom 15. Juli 2010 – I ZR 57/08, GRUR 2011, 148 Rn. 21 f. – Goldhase II; Urteil vom 26. Oktober 2006 – I ZR 37/04 –, GRUR 2007, 235 Rn. 24 – Goldhase).

Danach kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund Prägung der angegriffenen Marke durch den kennzeichnungsschwachen, beschreibenden Wortbestandteil „rösta“ nicht Betracht. Der Wortbestandteil „barösta“ der angegriffenen Marke wird als einheitlicher Begriff wahrgenommen und auch so wiedergegeben. Die Wortanfangssilbe „ba“ tritt weder klanglich noch im schriftbildlichem Gesamteindruck in den Hintergrund. Denn durch die – wie bereits oben ausgeführt – Assoziation zu „barista“, wird das angesprochenen Publikum das Wort „barösta“ stets als Ganzes auffassen und auch so wiedergeben.

Das angesprochen allgemeine Publikum und auch der Handel werden das Markenwort „barösta“ als phantasievollen, einheitlichen Gesamtbegriff mit beschreibendem Anklang zu „barista“ auffassen. Sie haben insgesamt keinen Anlass, sich innerhalb der angegriffenen Marke „barösta“ an der für die hier beanspruchten Kaffeewaren beschreibenden Buchstabenfolge „rösta“ zu orientieren und hierin einen den Gesamteindruck dieser Marke prägenden Bestandteil zu sehen.

e)

Auch die Gefahr der Verwechslung, dass das Publikum die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit wahrnimmt und sie als Gesamtbegriff erkennt und benennt, sie dennoch mit der Widerspruchsmarke unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2 MarkenG) verwechselt, besteht nicht. Insbesondere kann der beschreibende, kennzeichnungsschwache Bestandteil „rösta“ auch nicht als selbständig kollisionsbegründender Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke angesehen werden.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG schließt die Verwechslungsgefahr die Gefahr ein, dass die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt daher keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt lediglich deren Umfang, so dass die Gefahr gedanklicher Verbindungen keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausreichenden Markenverletzungstatbestand enthält (EuGH C-251/95, GRUR 1998, 387 Rn. 18–21 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 1999, 735 f. – MONOFLAM/POLYFLAM). Dabei genügt die Möglichkeit bloßer assoziativer gedanklicher Verbindungen zwischen den Marken noch nicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (EuGH C-251/95, GRUR 1998, 387 Rn. 18 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2009, 772 Rn. 69 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2004, 779 (782) – Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 (63) – coccodrillo; BGH GRUR 2002, 544 – Bank 24). Bei der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens erkennt das angesprochene Publikum zwar die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, ordnet diese aber aufgrund

vorhandener Gemeinsamkeiten in der Markenbildung irrtümlich gleichwohl ein- und demselben Unternehmen oder aufgrund besonderer Umstände zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu (vgl. BGH GRUR 2000, 608 f. – ARD-1; Thalmaier in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 14 Rn. 489-491 m. w. N.).

Das angesprochene allgemeine Publikum hat schon keine Veranlassung, den einheitlichen Gesamtbegriff „barösta“ zu zergliedern und dabei das mit den Widerspruchsmarken identische Wort „rösta“ von der Wortanfangssilbe „ba-“, zu trennen. Die angegriffene Marke wird demnach hier als ein einheitlicher Gesamtbegriff wahrgenommen, in dem das für die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende, kennzeichnungsschwache Wort „rösta“ keine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

Dem Register ist auch nicht zu entnehmen, dass die Widersprechende bereits über weitere Wort(Bild)marken mit dem Bestandteil „rösta“ verfügt.

f)

Auch die Gefahr der Verwechslung (im weiteren Sinn), etwa dass die ältere Marke zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Inhaberin entwickelt hat und daher die ältere Marke zugleich als Unternehmenskennzeichen in Gebrauch ist, besteht nicht. Dabei ist auch im Rahmen der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu beachten, dass schutzunfähige und kennzeichnungsschwache Bestandteile keinesfalls kollisionsbegründend sein können (BGH, Beschluss vom 3. April 2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, Rn. 31 – ANTIGUO / SIERRA ANTIGUO).

g)

Die Frage des Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG steht – mangels nachgewiesener Bekanntheit der Widerspruchsmarke – nicht inmitten.

3.

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Entscheidungen ihrer Ansicht nach vergleichbarer Verwechslungsverfahren beruft, entfalten diese keine Bindungswirkung. Bei der Entscheidung über die Verwechslungsgefahr zwischen Marken besteht keine Ermessen, sondern; es ist eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Die in Bezug genommenen Entscheidungen weichen zudem wesentlich von dem hier zu beurteilenden Fall ab.

In der Entscheidung TRONIC/ABTRONIC (fig.) (EuG, Urteil v. 12. Mai 2016 – T-775/14) ist anders als im hier zu entscheidenden Fall die jüngere Marke bildlich so dargestellt hat, dass der Wortstamm „TRONIC“ durch Farbkontrast deutlich betont ist und dadurch der Präfix „AB“ beim Zeichenvergleich deutlich in den Hintergrund tritt.

Dem Urteil Sana/Schosana (BGH, Urteil v. 1. Juli 1993, I ZR 194/91) ist kein allgemein gültiger Grundsatz zu entnehmen, dass trotz zusätzlicher Anfangsilbe bei ansonsten identischen Marken die Verwechslungsgefahr regelmäßig zu bejahen wäre. Der Bundesgerichtshof beurteilt die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wortmarken und führt u. a. aus, dass eine Verwechslungsgefahr nicht vorliegen würde, wenn dem übereinstimmenden Bestandteil eine prägende Wirkung wegen mangelnder Kennzeichnungskraft abzusprechen wäre (vgl. BGH a. a. O. Rn. 27).

Abweichende Grundsätze sind auch den weiteren in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts nicht zu entnehmen. In der Entscheidung Kaloo / Tikaloo (BPatG, Beschluss v. 2. Dezember 2004 – 27 W (pat) 147/03) wird, anders als bei „barösta“ die angegriffenen Marke von der einprägsamen und klangcharakteristischen Lautfolge „kaloo“ so stark überlagert, dass im Gesamtklang die Vorsilbe dem Hörer nicht mehr bewusst ist. In dem Beschluss CIDON/

Recidon (BPatG, Beschluss v. 5. Juli 2004 – 30 W (pat) 53/03) wird Markenähnlichkeit bejaht, da anders als im vorliegenden Fall, die dort klangschwache Vorsilbe "Re" in ihrer Bedeutung für den Gesamteindruck von dem längeren, die Betonung tragenden und keinerlei beschreibenden Hinweis aufweisenden Wortbestandteil „cidon“ überlagert wird. In der Entscheidung Vipromix / Promix (BPatG Beschluss v. 27. September 2000 – 28 W (pat) 173/99) handelt es sich, anders als im hier zu entscheidenden Fall, bei „promix“ um eine auf Grund ihrer insgesamt harten Klangcharakteristik auffällige Buchstabenfolge, hinter der die in der Widerspruchsmarke vorangestellte Silbe „Vi“ als regelmäßig unbetont, klangschwach zurücktritt, wobei durch das Hinzufügen dieser Vorsilbe auch kein anderer, charakteristisch abweichender Wortsinn, der ein Auseinanderhalten der beiden Marken erleichtern könnte, entsteht. In der Entscheidung tecta/UNTECTA (BPatG, Beschluss v. 3. Juli 1996 – 26 W (pat) 174/94) wird eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr bejaht, da für gleiche Waren die jüngere Marke sich nur durch eine wenig charakteristische Vorsilbe von der Widerspruchsmarke unterscheidet und, anders als bei „barösta“, durch deren Hinzufügung kein anderer Wortsinn entsteht, der ein Auseinanderhalten der Marken erleichtern könnte.

4.

Zur Kostenauflegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

5.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht. Insbesondere liegt den in Bezug genommenen Entscheidung kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Werner

Ko