



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 15/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 032 133

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Oktober 2019 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 077 508 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 34: Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak;

Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak, Aromen für Tabak, Aromastoffe für Tabak

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 077 508 zu löschen.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE**I.**

Die Wortmarke

STARBACCO

ist am 11. November 2016 angemeldet und am 15. Februar 2017 unter der Nummer 30 2016 032 133 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 4: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle; Anzünder für Feuer;

Klasse 11: Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte;

Klasse 34: Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak;

Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Anzünder für Feuer, Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte, Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak, Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen, Aromen für Tabak, Aromastoffe für Tabak.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 17. März 2017 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

STARBUCKS

die am 15. Juli 1992 angemeldet und am 14. September 1994 unter der Nummer 2 077 508 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 registriert worden ist:

Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Tee, Kräutertee, Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Kaffee-, Espresso-, Tee-, Kakao- und Schokoladenge Getränke; Kaffee- oder Kakaopräparate zur Herstellung von Getränken; Zucker, Reis, Tapioka, Sago; für die menschliche Ernährung zubereitetes Getreide, insbesondere Getreideflocken, Cornflakes, Popcorn; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig und Melassesirup; Hefe, Backpulver; Aromastoffe für Nahrungsmittel; Gewürze; Speisesalz; Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés, soweit in Klasse 43 enthalten.

Im Verfahren vor dem DPMA hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 25. August 2017 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Widersprechende hat die Widerspruchsgründe der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Sonderschutzes der bekannten Marke nach (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) geltend gemacht und zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung sowie zum Beleg einer intensiven Benutzung und dadurch erreichten Bekanntheit ihrer Marke verschiedene Unterlagen vorgelegt, u.a. ein Umfragegutachten zur markenrechtlichen Bekanntheit des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Januar 2018.

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 34 des DPMA eine Verwechslungsgefahr sowie den Sonderschutz der bekannten Marke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG schon wegen absoluter

Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit ausscheide. Die angegriffenen Tabakwaren wiesen keinerlei wirtschaftliche Berührungspunkte zu „Kaffee, Tee, Backwaren“ oder zu Gastronomiedienstleistungen auf. Auch die Möglichkeit des gleichzeitigen Genusses sei nicht ausreichend. Dies gelte erst recht für die Waren „Raucherartikel“. Hinsichtlich der übrigen Waren in Form von Brennstoffen und Anzündern seien ebenfalls keinerlei Berührungspunkte ersichtlich. Dies gelte für Handelsdienstleistungen mit entsprechenden Waren der angegriffenen Marke.

Der Widerspruch sei auch nicht nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründet. Es lasse sich nicht feststellen, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutze und beeinträchtige. Dies gelte auch, wenn man mit der Widersprechenden von einer Bekanntheit der Widerspruchsmarke i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausgehe. Die Zeichen kämen sich nicht so nahe, dass der Verkehr sie trotz der unähnlichen Waren und Dienstleistungen gedanklich miteinander verknüpfe. Zwar stimmten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht in den ersten fünf Buchstaben, der Wortlänge und im drittletzten Buchstaben „C“ überein, jedoch verfüge die angegriffene Marke mit der Buchstabenkombination „CCO“ oder „cco“ über ein sehr charakteristisches und auffallendes Wortende, das sich deutlich vom Wortende der Widerspruchsmarke abhebe, die auf den drei untereinander sehr unterschiedlichen Konsonanten „CKS“ bzw. „cks“ ende. In der Kleinschreibweise verfüge zudem das „k“ der Widerspruchsmarke über eine Oberlänge, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. In der Großschreibung beständen dagegen auffällige Unterschiede zwischen dem nach oben breiten und offenen „U“ und dem nach oben spitz zulaufenden „A“, so dass insgesamt deutliche Unterschiede im schriftbildlichen Gesamteindruck beständen.

In klanglicher Hinsicht werde die Widerspruchsmarke in erheblichem Umfang englisch „star-backs“ ausgesprochen, so dass die Vergleichsmarken neben den identischen Anfangssilben auch im Auftaktkonsonant und im Vokal der zweiten Silbe übereinstimmten. Auch endeten die jeweils zweiten Silben in beiden Marken klanglich auf „ck“, wobei die Widerspruchsmarke allerdings mit dem zusätzlichen „s“

abschließe. Die zusätzliche dritte Silbe der angegriffenen Marke bewirke jedoch, dass sich deren klanglicher Gesamteindruck maßgeblich von dem der Widerspruchsmarke unterscheide. Die angegriffene Marke weise nicht nur eine weitere Silbe auf. Auch die Betonung weiche von derjenigen der Widerspruchsmarke ab. Während die Widerspruchsmarke auf der ersten Silbe „star“ betont werde, liege die Betonung der angegriffenen Marke auf der zweiten Silbe „back“. Die angegriffene Marke ende in auffälliger Weise „offen“ mit einem Vokal, während die Widerspruchsmarke mit dem harten „cks“ ende.

Schließlich würden die aufgeführten Unterschiede bei der angegriffenen Marke auch deswegen besonders wahrgenommen und erinnert, weil die Verkehrskreise in der angegriffenen Marke eine Verschmelzung der Begriffe „Star“ und „tobacco“ erkennen würden. Auf Grund der bestehenden Unterschiede hätten die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlass, die beiden Marken „STARBUCKS“ und „STARBACCO“ miteinander zu verknüpfen. Die angegriffene Marke wirke nicht, als sei sie an die Widerspruchsmarke angelehnt. In Zusammenspiel mit der erkennbaren Art der Markenbildung als Verschmelzung von „Star“ und „tobacco“ führe ihr Charakter insgesamt von der Widerspruchsmarke fort, so dass der Verkehr keinen Anlass habe, eine Assoziation mit dieser herzustellen. Zudem sei die übereinstimmende Anfangsilbe „STAR“ als Synonym für eine qualitative Spitzenstellung weit verbreitet und in einer sehr hohen Zahl von eingetragenen Marken als Bestandteil enthalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass sie mit den von ihr eingereichten Unterlagen nicht nur die rechts-erhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht, sondern darüber hinaus auch eine durch langjährige intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit dargelegt habe. Für die eingetragenen Stammwaren bzw. -dienstleistungen der Widersprechenden (*Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Kaffee-, Espressogetränke; Kaffeepräparate zur Herstellung von Getränken; Kaffee, Kaffeegetränke; Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen*

eines Restaurants und Cafes, soweit in Klasse 43 enthalten) sei – auch als offenkundige Tatsache im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 291 ZPO - eine bis zur Berühmtheit gesteigerte Verkehrsbekanntheit des Markennamens „STARBUCKS“ zugrunde zu legen.

Die beiderseitigen Zeichen seien klanglich und visuell hochgradig ähnlich. Sie stimmten in ihren regelmäßig stärker beachteten Zeichenanfängen „STARB“ und ihrem siebten Buchstaben „C“ identisch überein. Zudem werde der deutsche Verbraucher die Buchstabenfolge „STARBUCK“ der bekannten Widerspruchsmarke und die Buchstabenfolge „STARBACC“ der jüngeren Marke identisch aussprechen. Damit wichen die Zeichen klanglich nur in ihren jeweiligen Schlusslauten „S“ und „O“ voneinander ab. Die geringen Unterschiede am Zeichenende hätten gegenüber der identischen Übereinstimmung der Zeichen an ihrem Anfang weniger Gewicht, da die Verbraucher sofort den identischen Klang „STARBAC“ bzw. die identische Buchstabenfolge „STARB-C“ der Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ bemerkten und erinnern würden, wenn sie der jüngeren Marke „STARBACCO“ begegneten.

Die von der Markenstelle vorgenommene Aufteilung des als einheitliches Wort geschriebenen jüngeren Zeichens „STARBACCO“ in die Bestandteile „STAR“ und „BACCO“ und Interpretation als Verschmelzung der englischen Begriffe „STAR“ mit einer verkürzten Version des Begriffs „TABACCO“ sei nicht nachvollziehbar, zumal „BACCO“ weder im Deutschen noch im Englischen ein bekannter Begriff oder eine sprachübliche oder gängige Abkürzung sei. Vielmehr werde der Verkehr die angegriffene Marke als Fantasiewort ohne klaren Bedeutungsgehalt wahrnehmen, so dass eine Neutralisierung der klanglichen und visuellen Ähnlichkeit mangels klarer und eindeutiger begrifflicher Bedeutung nicht in Betracht komme.

Die damit festzustellende hochgradige klangliche und visuelle Ähnlichkeit bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise die beiderseitigen Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen. Hierbei sei neben dem hohen Bekanntheitsgrad als weiterer Faktor auch die Nähe der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zu berück-

sichtigen. Im Bereich der für die jüngere Marke eingetragenen Tabake, Raucherartikel, Aromen und Aromastoffe für Tabak, die auch alle moderneren Arten von elektronische Zigaretten, e-Shishas, Tabakpfeifen und Zigarren nebst Zerstäuber (Verdampfer), Aromen und Liquids mit umfassten, würden auch Tabake, Aromen und Liquids mit verschiedenen Kaffeearomen bzw. Kaffeegeschmacksrichtungen angeboten. Die beiderseitigen Waren würden daher heutzutage über ihren traditionell gemeinsamen Konsum weitere Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte aufweisen, z.B. ihre Inhaltsstoffe (Kaffee und Koffein) und ihre gemeinsamen Geschmacksrichtungen. Die Vergleichswaren ständen dadurch nicht mehr nur in einem Ergänzungsverhältnis des traditionellen gemeinsamen Konsums, sondern sogar in einem unmittelbaren Konkurrenzverhältnis zueinander, da der Verbraucher statt zu einem Kaffeegetränk vielleicht auch zu einem Shisha-Tabak bzw. einem Liquid mit Kaffeegeschmack oder Kaffeearoma greife, wenn er Kaffeegeschmack oder Koffein zu sich nehmen möchte. Zudem würden die beiderseitigen Waren in gemeinsamen Verkaufsstätten angeboten, z.B. in Shisha-Bars und Cafes. Würden Tabakwaren bzw. Raucherartikel mit Kaffeearoma bzw. Kaffeegeschmack unter der Marke „STARBACCO“ verkauft werden, würden die Verbraucher daher sofort an die äußerst bekannte Kaffee- bzw. Kaffeehausmarke „STARBUCKS“ und deren Kaffeeprodukte denken, die für ihre hohe Qualität, ihren Geschmack und ihr Aroma bekannt seien. Diese Assoziation dürfte vom Markeninhaber auch beabsichtigt sein. Die Verbraucher würden daher davon ausgehen, dass die Waren der jüngeren Marke „STARBACCO“, zumindest soweit sie mit Kaffeegeschmack, Kaffeearomen, Koffein oder Kaffeebestandteilen angeboten werden, unter der Verantwortung desselben Unternehmens oder zumindest mit Zustimmung der Widersprechenden vermarktet werden und dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Tabak- und Raucherprodukte Kaffeebestandteile oder Aromen der „STARBUCKS“ – Kaffeeprodukte aufwiesen oder beinhalteten. Damit lägen ausreichende Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte vor, um zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen eine große Nähe und sogar eine entfernte Ähnlichkeit zu begründen, die selbst für das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend sei.

Dies gelte entgegen der vorläufigen Rechtsauffassung des Senats auch für die angegriffenen Waren „*Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen*“ und darauf bezogene Handelsdienstleistungen („*Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen ... Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen*“). Diese wiesen einen engen Sachzusammenhang mit *Tabak, Aromen für Tabak, Aromastoffe für Tabak* auf, da sie dem Konsum der Tabak- und Aromawaren dienten und damit in einem direkten Ergänzungszusammenhang stünden. Gleiches gelte für Handelsdienstleistungen, die häufig sowohl Tabak, Aromen und Aromastoffe als auch die für deren Konsum nötigen Raucherartikel in den gleichen Vertriebsstätten bzw. über die gleichen Vertriebswege nebeneinander anböten.

Durch die Anmeldung der jüngeren Marke werde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt. Da die jüngere Marke Teile der Widerspruchsmarke, insbesondere deren Wortanfang identisch übernehme und nur im hinteren Wortteil einzelne Buchstaben ändere, und da die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zusammen bzw. parallel konsumiert würden, werde der Verkehr auf entsprechende Verbindungen zwischen den Markeninhabern, etwa Lizenzvereinbarungen, schließen. Hierdurch partizipiere der Inhaber der jüngeren Marke „STARBACCO“ an dem überragenden Erfolg und damit einhergehenden wirtschaftlichen Wert der Widerspruchsmarke „STARBUCKS“.

Zudem beeinträchtige die jüngere Marke die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke, da sie für Produkte eingetragen sei, die für die Widerspruchsmarke einen sog. inkompatiblen Zweitgebrauch darstelle. Mit dem Konsum von Tabakwaren und Raucherartikeln - auch bei den neuartigen e-Zigaretten, Verdampfern oder Sishas - seien negative Assoziationen in Zusammenhang mit Gesundheitsrisiken und -schäden verbunden, die nicht zu dem Image und Produktportfolio der bekannten Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ passten, sondern geeignet seien, dieser zu schaden. Das mit der jüngeren Marke und den beanspruchten Produkten einhergehende negative Image sei deshalb geeignet, das

Ansehen der bekannten Marke „STARBUCKS“ zu beeinträchtigen, insbesondere wenn man an die Tabak- und Raucherprodukte mit Kaffeegeschmack oder Kaffeearoma denke.

Die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke begründe bereits für sich die erforderliche Unlauterkeit dieses Handelns (vgl. BGH GRUR 2005, 583 - Lila-Postkarte). Etwaige Rechtfertigungsgründe für die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke seien nicht vorgetragen worden.

Zudem liege auch der Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor. Aufgrund der hohen visuellen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen sowie einer infolge langjähriger und intensiver Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei selbst ein geringer oder entfernter Grad an Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen noch ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Da die beiderseitigen Waren – wie dargelegt – Berührungspunkte in den Geschmacksrichtungen, Aromen, den flüssigen Darreichungsformen, den kleinen Kunststoffflaschen, den Verkaufsstätten, dem parallelen oder alternativen Konsum von Kaffee und Tabakwaren bzw. Raucherartikeln aufwiesen, bestehe sowohl ein enges Ergänzungs- als auch ein Konkurrenzverhältnis der Waren und Dienstleistungen. Damit liege eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 31. Oktober 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der Marke 30 2016 032 133 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung hat das DPMA zutreffend sowohl die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als auch eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und/oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG verneint. Bereits aufgrund der erheblichen Waren- und Dienstleistungsferne scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, was erst recht in Anbetracht der deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der sich gegenüberstehenden Marken zu gelten habe.

Auch unter dem Aspekt des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes liege ersichtlich keine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und/oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke vor. Hierfür fehle es an jeglicher sichtbarer Anlehnung der angegriffenen Marke an die Widerspruchsmarke. Die bloße Übereinstimmung im äußerst kennzeichnungsschwachen Bestandteil „STAR-“ genüge hierfür ersichtlich nicht. Allein im deutschen Markenregister seien in der Klasse 34 über 40 Marken mit dem Bestandteil „Star“ eingetragen, im Markenregister des EUIPO über 70. In der Klasse 43 existierten weit über 100 eingetragene deutsche Marken mit dem Bestandteil „Star“, wie z.B. die deutschen Marken „STAR DUST“, „Stargrills“, „STARBARISTA“, „STARBAR“, „StarBurger 82“ usw.

Vor diesem Hintergrund erscheine es nicht nachvollziehbar, dass allein aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke deren Schutzzumfang derart erheblich - in zweifacher Weise - ausgeweitet werde, nämlich sowohl in Bezug auf die von Haus aus bestehende Waren- und Dienstleistungsferne, als auch in Bezug auf die erheblichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Marken. Eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung könne insoweit nicht gesehen werden.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 21. März 2024 und vom 8. Mai 2024 sind die Verfahrensbeteiligten auf die vorläufige Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

1. Der Widerspruch ist im Umfang der im Entscheidungstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke begründet, da insoweit der Lösungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

b) Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wirksam bestritten.

aa) Da er die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. umfassen soll, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 23 – idw; GRUR 1998, 938 - DRAGON;

Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 43 Rdnr. 30; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

bb) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. zulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 14. September 1994 eingetragenen Widerspruchsmarke sowohl vor der am 17. März 2017 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 31. August 2017 abgelaufen war.

cc) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a.F. oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für die Zeiträume von März 2012 bis März 2017 und von September 2019 bis September 2024, nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.

aaa) Für die Waren *„Kaffee-Ersatzmittel; Zucker, Reis, Tapioka, Sago; für die menschliche Ernährung zubereitetes Getreide, insbesondere Getreideflocken, Cornflakes, Popcorn; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig und Melassesirup; Hefe, Backpulver; Aromastoffe für Nahrungsmittel; Gewürze; Speisesalz; Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen)“* ist eine Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke weder vorgetragen oder sonst aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlich noch ist sie offenkundig i.S.d. § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG.

bbb) Jedoch ist hinsichtlich der Widerspruchswaren *„Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Tee, Kräutertee, Kakao; Kaffee-, Espresso-, Tee-, Kakao- und Schokoladenge Getränke; Kaffee- oder Kakaopräparate zur Herstellung von Getränken“* der Klasse 30 und der Dienstleistungen *„Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés, soweit in Klasse 43 enthalten“* der Klasse 43 von einer rechtserhaltenden Benutzung der

Widerspruchsmarke in beiden Zeiträumen auszugehen, weil diese im Sinne von § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 291 ZPO offenkundig ist.

Bei „STARBUCKS“ handelt es sich um die größte Kaffeehauskette der Welt, die auch in Deutschland seit mindestens zwei Jahrzehnten eine der größten Ketten von Selbstbedienungs-Cafes darstellt. In den Cafes werden sowohl für den Sofortverzehr bestimmte Kaffee-, Tee- und Kakaogetränke ausgeschenkt als auch für die häusliche Getränkezubereitung bestimmte Produkte verkauft. Dies ist den Senatsmitgliedern, die als Endverbraucher zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, bekannt. Ergänzend dazu können die Unterlagen berücksichtigt werden, die die Widersprechende zum Beleg ihrer Bekanntheit vorgelegt hat und deren Inhalte vom Markeninhaber nicht bestritten worden sind.

c) Es besteht teilweise, im Umfang der im Entscheidungstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen, ein Löschungsgrund unter dem Gesichtspunkt des Sonder-schutzes der bekannten Marke (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG).

aa) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. November 2016 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§ 158 Abs. 2 und 3 MarkenG). Die in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im vorliegenden Streitfall ohne Bedeutung (vgl. hierzu BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 13 – RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 15 – KNEIPP).

bb) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

aaa) Die Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ ist vor allem für Kaffee(bohnen) und entsprechende Getränke(-zubereitungen) sowie den Betrieb entsprechender Cafés eine im Inland bekannte Marke.

(1) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2019, 621 Rdnr. 47 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]; GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2020, 401 Rdnr. 19 – Öko-Test I; GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 – Springender Pudel). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH a. a. O. – Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. – Chevy; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – WUNDERBAUM II; a. a. O. – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH a. a. O. – Springender Pudel, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 – TÜV II; a. a. O. Rdnr. 27 - OTTO Cap).

(2) Nach diesen Grundsätzen weist die Widerspruchsmarke in Deutschland für Kaffeeprodukte und die typischerweise in Kaffeehäusern ausgeschenkten Getränke sowie die dort erbrachten Verpflegungsdienstleistungen eine erhebliche, weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf. Ergänzend zu den o.g. Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung wird darauf hingewiesen, dass es im Sinne von § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 291 ZPO allgemeinkundig

ist, dass „STARBUCKS“ der Produkt- und Firmenname eines auf Kaffeeprodukte spezialisierten, international tätigen US-amerikanischen Einzelhandelsunternehmens und Franchisegebers ist, das weltweit Kaffeeprodukte über die konzern-eigenen und lizenzierten Selbstbedienungs-Cafés, insgesamt mehr als 30.500 in 80 Staaten (Stand: November 2021) kauft, röstet und vertreibt. Es ist somit die größte Kaffeehauskette der Welt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Starbucks>). „STARBUCKS“ war daher allgemeinbekannt sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke am 11. November 2016 und ist auch noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine im Inland sehr bekannte Kaffee(haus)marke.

bbb) Die jüngere Marke „STARBACCO“ ist schon an deren Anmeldetag hinsichtlich der Waren „*Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak*“ der Klasse 34 sowie der darauf bezogenen Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen der Klasse 35 gedanklich mit der bekannten älteren Marke „STARBUCKS“ in Verbindung gebracht worden.

(1) Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und - ohne dass dies erforderlich wäre - das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rdnr. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rdnr. 41 f. – Intel/CPM).

(1.1) Die ältere Marke „STARBUCKS“ verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie setzt sich aus den Elementen „STAR“ und „BUCKS“ zusammen.

(1.1.1) Der dem englischen Grundwortschatz entstammende Begriff „star“ für „Stern“ (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 97) bedeutet als Substantiv auch „berühmte (Bühnen-, Film- oder Musik-) Persönlichkeit“, als Verb „brillieren“, als Adjektiv „hervorragend“ und ist in der Bedeutung „berühmte Persönlichkeit“ auch in die deutsche Sprache eingegangen, in welcher mit „Star“ auch eine Vogelart und eine Erkrankung der Augenlinse bezeichnet wird (BPatG 29 W (pat) 10/09 – Laura/LAURASTAR m. w. N.; https://www.duden.de/rechtschreibung/Star_Kuenstler_Beruehmtheit; https://www.duden.de/rechtschreibung/Star_Vogel; https://www.duden.de/rechtschreibung/Star_Augenkrankheit; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/star>). Die Bezeichnung „Star“ weist in der deutschen Geschäfts- und Werbesprache auf die Spitzenstellung von Waren oder Dienstleistungen hin und stellt insoweit eine inflationär gebrauchte, schutzunfähige Qualitätsangabe dar (vgl. BGH GRUR 2005, 872 – Star Entertainment; BPatG 30 W (pat) 539/21 – STARSSCOPE; 30 W (pat) 534/12 – CADSTAR; 28 W (pat) 503/19 – Star Cut; 27 W (pat) 520/16 – STAR NUTRITION; 28 W (pat) 548/16 - Inox Safety Star; 29 W (pat) 112/11 – THE AUTOMOTIVE STAR; 29 W (pat) 12/10 - Getränke Star; 33 W (pat) 126/07 – BIOSTAR; 27 W (pat) 69/04 - HomeSTAR; 32 W (pat) 196/03 – CURLSTAR; 29 W (pat) 186/10 - LOHNSTAR; 26 W (pat) 19/02 – Black Star/WHITE STAR). Dabei kann der Begriff „Star“ in Wortkombinationen als vorangestelltes Bestimmungswort auf eine Spitzenstellung des durch das nachgestellte Grundwort bezeichneten Produkts hinweisen, wie z.B. „StarCollection“ für Spitzenkollektion und „Starline“ im Sinne von Spitzen(produkt)linie, oder als nachgestelltes Grundwort ein Spitzenprodukt aus einem durch das Bestimmungswort näher definierten Bereich bezeichnen (BPatG 25 W (pat) 91/11 – Highland Star), wie z. B. „ECO-Star“ für ökologisches Spitzenprodukt und „BioStar“ im Sinne von biologisches Spitzenprodukt.

(1.1.2) Das Element „BUCKS“ ist die Pluralform des umgangssprachlichen Substantivs für „Dollar“ und entstammt dem amerikanischen Slang mit der Bedeutung „Kohle, Mäuse“ im Sinne von Geld (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/buck?side=both>).

(1.1.3) Insgesamt ergibt sich daher die Bedeutung „Spitzengeld“, die keine Sachaussage über Kaffee(bohnen), entsprechende Getränke(-zubereitungen) oder den Betrieb entsprechender Cafés vermittelt. Die Widersprechende teilt auf ihrer Webseite mit, dass das Markenwort vom Steuermann „Starbuck“ aus dem Roman „Moby Dick“ stammt, um an die Seefahrerromantik und -tradition der ersten Kaffeehändler zu erinnern (<https://www.starbucks.de/de/ueber-uns>). Die Widerspruchsmarke verfügt daher schon von Haus aus über einen normalen Schutzzumfang.

(1.2) Wie bereits bei der Frage der Bekanntheit ausgeführt, kommt der originär kennzeichnungskräftigen Marke „STARBUCKS“ für Kaffee(bohnen), entsprechende Getränke(-zubereitungen) und den Betrieb entsprechender Cafés eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

(2) Die Vergleichsmarken sind für die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichend ähnlich.

(2.1) Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sind im Grundsatz keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nur bei Zeichenunähnlichkeit scheidet ein Bekanntheitsschutz aus (BGH a. a. O. Rdnr. 16 u. 23 – Springender Pudel). Es ist keine Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz, dass eine Verwechslungsgefahr oder eine Herkunftstäuschung besteht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rdnr. 58 – Intel/CPM; BGH a. a. O. Rn. 29 und 36 – Springender Pudel). Es genügt vielmehr, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen

und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2009, 56 Rdnr. 30 – Intel/CPM; BGH a. a. O. Rdnr. 33 – Springender Pudel).

(2.2) Die Kollisionsmarken „STARBACCO“ und „STARBUCKS“ sind schriftbildlich überdurchschnittlich und klanglich normal ähnlich.

(2.2.1) Keine der Vergleichsmarken wird durch den Wortbestandteil „STAR“ geprägt.

(2.2.1.1) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905, Juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

(2.2.1.2) Gegen eine Prägung spricht, dass das jüngere Markenwort „STARBACCO“ und das ältere Markenwort „STARBUCKS“ in gleicher Schriftgröße, -art und -farbe und lückenloser Buchstabenanordnung bereits optisch eine Zusammengehörigkeit vermitteln. Bereits dieser Einwortcharakter erzeugt eine Klammerwirkung (BPatG 28 W (pat) 40/17 – Quadroform/QUADRO; 26 W (pat) 23/13 – NACHTWÄCHTERTROPFEN/NACHT-WÄCHTER; 30 W (pat) 175/05 – DUAL/DUALVISION). Ferner handelt es sich bei „STAR“ um eine allgemein gebräuchliche Qualitätsanpreisung und damit um einen schutzunfähigen Bestandteil, der zur Prägung ungeeignet ist.

(2.2.1.3) Da „BUCKS“ in der Widerspruchsmarke das einzige kennzeichnungskräftige Element bildet, gäbe es eher Anlass, den Bestandteil „STAR“ in den Hintergrund treten zu lassen. Auch der Bestandteil „BACCO“ der jüngeren Marke, der als Fantasiebegriff wahrgenommen wird, ist gegenüber dem Bestandteil „STAR“ kennzeichnungskräftiger. Als italienisches Wort für „Bacchus“

(<https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/Bacco>;
<https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/bacco>) dürfte es den angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannt sein. Andernfalls vermittelt es im vorliegenden Warenezusammenhang jedenfalls keinen verständlichen Sinngehalt. Um zu der zumindest teilweise produktbeschreibenden Bedeutung des englischen Substantivs „tobacco“ zu gelangen, sind mehrere gedankliche Zwischenschritte erforderlich, zumal das vorangestellte „STAR“ als geläufiger deutscher Begriff nicht sofort ein englisches Folgewort ankündigt, dem dann noch Buchstabenteile fehlen. Auch für Waren der Klasse 34 handelt es sich daher eher um ein sprechendes Zeichen, als um eine glatt beschreibende Angabe.

(2.3) Die Gesamtbegriffe „STARBACCO“ und „STARBUCKS“ stimmen sowohl optisch als auch klanglich am stärker beachteten Wortanfang, in den ersten beiden Vokalen, den Konsonanten bis auf den jeweiligen Schlusslaut sowie in der Wortlänge vollständig überein. Die Abweichung in der Silbenzahl sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus durch die abweichenden Endlaute befinden sich am weniger beachteten Wortende. Schriftbildlich kommen sich die Schlussbuchstaben „O“ und „S“ sogar sehr nahe, da beide an der jeweiligen Oberseite und der Unterseite einen Bogen aufweisen. Da bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken grundsätzlich mehr auf die Gemeinsamkeiten abzuheben ist als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 Rdnr. 24 – salvent/Salventerol), besteht eine ausreichende Markenähnlichkeit.

(3) Unter Berücksichtigung der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ für Kaffee(bohnen), entsprechende Getränke(-zubereitungen) und den Betrieb entsprechender Cafés, ihrer in diesem Bereich weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der überdurchschnittlichen visuellen Markenähnlichkeit ist davon auszugehen, dass die angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise bei den Waren „*Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak*“ der Klasse 34 und den darauf

bezogenen Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen der Klasse 35 die jüngere Marke schon zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt gedanklich mit der bekannten Kaffee(haus)marke verknüpft haben und immer noch verknüpfen. Denn bei den „*Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak*“ kann es sich um Kaffeearomen handeln und der „*Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak*“ kann mit einem Kaffeegeschmacksstoff versetzt sein. Wasserpfeifentabak ist ein feuchter Tabak, der aus einer Mischung von Rohtabak, Melasse und Glycerin besteht und vor allem im europäischen Raum in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen geraucht wird (<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>), darunter auch mit dem Aroma von Kaffee (<https://www.wa.de/hamm/gibt-mehrbetriebe-hamm-trotz-nichtraucherschutz-tabakschmuggel-kein-grosses-thema-5327784.html>; <https://www.shisha-forum.de/thread/141880-guter-kaffee-tabak/>; <https://www.wasserpfeife-shisha.com/shisha-tabak/nach-geschmack/kaffee/>). Schnupftabak enthält neben Feuchthaltemitteln eine Reihe von Geruchs- und Geschmacksstoffen (<https://de.wikipedia.org/wiki/Schnupftabak>). Dazu zählt auch die Geschmacksrichtung „Kaffee“ (<https://www.snuffland.de/Rosinski-Carlsbader-Schnupftabak/>; <https://www.tabakguru.de/tabak/schnupftabak/schmalzler-tabak/schmalzler-a-schnupftabak-100g-von-poeschl-15277/>). Auch Pfeifentabak wird mit Kaffeearoma angeboten (<https://www.rauch-lounge.com/rauch-lounge-mucke-no-4-vanille-kaffee-pfeifentabak/>; https://www.danpipe.de/de/Pfeifentabak/9015-876_Savinelli-1876-Leonardo-100g-Dose_1513; <https://www.tabakguru.de/tabak/pfeifentabak/vauen-tabak/vauen-pfeifentabak-probierset-tee-kaffee-rum-5-dosen-a-50g-1036396/>). Die jüngere Marke erweckt daher mit ihrer Nähe zur bekannten Kaffee(haus)marke „STARBUCKS“ den Eindruck, ihr Tabak weise einen Kaffeegeschmacksstoff der bekannten STARBUCKS-Produkte auf.

ccc) Die Verwendung der jüngeren Marke würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen.

(1) Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (EuGH GRUR 2009, 756 Rdnr. 49 – L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2019, 165 Rdnr. 27 – keine-vorwerk-vertretung I; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 54 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rdnr. 33 – OTTO Cap).

(2) Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke liegt vor, wenn sich ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen einer solchen Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die das angesprochene Publikum mit den unter der bekannten Marke vertriebenen Erzeugnissen oder Dienstleistungen verbindet, über das Hervorrufen beiläufiger Assoziationen hinaus, für sich auszunutzen (BGHZ 86, 90 – Rolls-Royce; GRUR 1985, 550 – DIMPLE). Dabei handelt es sich vor allem um die Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf des bekannten Kennzeichens auf die ähnlich gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen umgeleitet werden soll.

Beide Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

(3) Wegen der Ähnlichkeit mit der bekannten älteren Kaffee(haus)marke begibt sich der Markeninhaber mit seiner für „*Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak*“ der Klasse 34 und darauf bezogene Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen der Klasse 35 registrierten Marke in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Widerspruchsmarke, um von dem fremden guten Ruf zugunsten des eigenen Absatzes zu profitieren. Der Verkehr wird die jüngere Marke – wie vom Markeninhaber offensichtlich gewollt – mit der bekannten Kaffee(haus)marke gedanklich verknüpfen und entweder als Hinweis auf einen neuen Produktbereich

der Widersprechenden oder auf die Herkunft des Kaffeearomas aus der bekannten Kaffeehauskette wahrnehmen. Angesichts der unübersehbaren Flut von Marken auf dem inländischen Tabak(aromen)markt dient die Bezugnahme auf eine bekannte Marke erkennbar dazu, sich aus der Masse hervorzuheben und interessierte Verbraucher aufmerksam zu machen. Tabakaromen und damit versetzter Tabak, die von einem bekannten Kaffeehersteller zu stammen scheinen, erfahren eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit und bieten einen erheblichen Kaufanreiz. Ferner werden die mit der bekannten Marke verbundenen Gütevorstellungen auf die vom Beschwerdegegner angebotenen Waren übertragen, so dass ein positiver Imagetransfer stattfindet.

(4) Die Ausnutzung der bekannten Marke durch den Beschwerdegegner erfolgt auch in unlauterer Weise. Soweit der Bundesgerichtshof in seiner neueren Entscheidung BGH GRUR 2024, 1033, LS2 – VW Bulli die Unlauterkeit nur noch in „Trittbrettfahrer“-Konstellationen als immanent ansieht (a.a.O., Rdnr. 65), liegt eine solche angesichts der erkennbaren Annäherung der jüngeren Marke an die Widerspruchsmarke im Genussmittelbereich vor. Einen rechtfertigenden Grund dafür hat der Markeninhaber weder vorgetragen, noch ist ein solcher ersichtlich.

d) Ein weitergehender Bekanntheitsschutz für die übrigen Waren und Dienstleistungen kommt mangels gedanklicher Verknüpfung nicht in Betracht.

aa) Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 4 („*Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle; Anzünder für Feuer*“) und 11 („*Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte*“) sowie die darauf bezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 („*Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Anzünder für Feuer, Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte*“) werden nicht mit der älteren Kaffee(haus)marke verknüpft, weil diese Waren weder inhaliert noch getrunken werden und daher keine Geschmacksrichtungen aufweisen.

bb) Dies gilt auch für die Produkte „*Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen*“ der Klasse 34 sowie die „*Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen*“ der Klasse 35. Der Begriff „Raucherartikel“ umfasst im herkömmlichen Sinne Feuerzeuge, Aschenbecher, Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Zigarrenabschneider, Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Pfeifen, Wasserpfeifen etc.. Raucherartikel sind nach dem Klassifizierungssystem des EUIPO unterteilt in die Unterbegriffe „Aschenbecher; Behälter für Raucherartikel, Humidore, Feuerzeuge für Raucher“. Der Warenbegriff umfasst daher entgegen der Ansicht der Widersprechenden keine „Aromen“ oder „Liquide“. Vielmehr handelt es sich um aroma-neutrale bzw. „geschmacklose“ technische Zubehörgegenstände für Tabakwaren. In der von der Widersprechenden zitierten Entscheidung des Senats (BPatG 26 W (pat) 530/19 – Power/Power Bowl) ging es nur um die Frage der Warenähnlichkeit zwischen „*Elektronischen Zigaretten*“ auf der einen und „*Raucherartikeln*“ auf der anderen Seite. Dabei ist aber nicht entschieden worden, dass der Begriff „Raucherartikel“ auch Aromen und Liquids umfasst.

Dementsprechend kann angesichts der rein technischen, aroma- bzw. geschmacksneutralen Natur von Raucherartikeln nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die damit gekennzeichnete Marke „STARBACCO“ mit der bekannten Kaffeehausmarke „STARBUCKS“ gedanklich verknüpft. Hieran ändern auch die weiteren Ausführungen der Widersprechenden in ihrer Eingabe vom 26. Juni 2024 nichts. Zwar mögen Raucherartikel einen engen Sachzusammenhang mit Tabak und Tabakaromen aufweisen, für diese Waren ist die Widerspruchsmarke aber weder eingetragen noch bekannt. Vorliegend geht es allein um die Frage einer Nähe zwischen Raucherartikeln sowie darauf bezogenen Handelsdienstleistungen mit den für die Widersprechende eingetragenen Kaffee-, Tee-, Kakao- und Getränkeprodukten sowie Verpflegungsdienstleistungen, für die sie bekannt ist. Aus den genannten Gründen rechtfertigt sich daher nicht die Annahme, dass die Verkehrskreise auch hinsichtlich der Waren „*Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen*“

und darauf bezogenen Handelsdienstleistungen eine gedankliche Verknüpfung zur Widerspruchsmarke herstellen.

2. Eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke kommt auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Betracht, da eine Verwechslungsgefahr schon wegen absoluter Unähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ausscheidet.

a) Als rechtserhaltend benutzt und damit als nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zugrunde zu legende Waren und Dienstleistungen kommen auf Seiten der Widerspruchsmarke *„Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Tee, Kräutertee, Kakao; Kaffee-, Espresso-, Tee-, Kakao- und Schokoladenge tränke; Kaffee- oder Kakaopräparate zur Herstellung von Getränken“* der Klasse 30 und *„Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés, soweit in Klasse 43 enthalten“* der Klasse 43 in Betracht (s.o.). Ob darüber hinaus zugunsten der Widersprechenden auch von einer Benutzung für die in Cafés typischerweise verkauften Waren *„feine Backwaren und Konditorwaren“* auszugehen ist, kann offen bleiben, da dies am Ergebnis nichts ändern würde.

b) Zwischen den zu berücksichtigenden vorgenannten Widerspruchswaren und -dienstleistungen und den angegriffenen weiteren Waren und Dienstleistungen, soweit sie nicht im Entscheidungstenor aufgeführt sind, besteht keine Ähnlichkeit.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie

stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30 W (pat) 6/20 – HELAL iKRAM/iKRAM; 26 W (pat) 29/20 - Shindy/Shindy/Shindy; 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 28 W (pat) 46/12 - ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA; 24 W (pat) 517/10 - IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE).

Von einer absoluten Unähnlichkeit der Waren und/ oder Dienstleistungen kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.: BGH a. a. O. - PEARL/PURE PEARL; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM/ZOOM). Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 10 – ZOOM/ZOOM m. w. N.; a. a. O. Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO).

bb) Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren „*Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle; Anzünder für Feuer*“ der Klasse 4, „*Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte*“ der Klasse 11 und „*Einzelhandels-, Großhandels-*

Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Anzünder für Feuer, Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte“ der Klasse 35 weisen zu den zu berücksichtigenden Kaffee-, Tee- und Kakaoprodukten, evt. auch zu Gebäckprodukten, sowie den Verpflegungsdienstleistungen der älteren Marke keine Übereinstimmungen in der stofflichen Beschaffenheit, der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, der Vertriebswege, ihrer Nutzungsart und ihres Verwendungszwecks auf.

cc) Dies gilt auch für die angegriffenen Waren *„Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak“* der Klasse 34 sowie die darauf bezogenen Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen der Klasse 35.

aaa) Die zu vergleichenden Waren unterscheiden sich schon in der stofflichen Beschaffenheit. Die angegriffenen Produkte sind (Natur-)Tabak oder Aromen oder Aromastoffe für Tabak sowie Raucherartikel, die aus Holz, hitzebeständigen und feuerfesten Kunststoffen, Metallen oder Glas bestehen (vgl. BPatG 26 W (pat) 29/20 – Shindy/Shindy), während es sich bei den zu berücksichtigen Widerspruchswaren um die Nahrungs- bzw. Genussmittel Kaffee, Tee, Kakao sowie entsprechende Getränke(-zubereitungen) und ggf. begleitende Gebäckwaren handelt.

bbb) Diese Vergleichsprodukte stammen auch nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt.

ccc) Ferner ist der Verwendungszweck unterschiedlich. Während der reine Tabak und die Aromen für Tabak zusammen mit dem Raucherzubehör dem Raucher- und Dampfgenuss durch Inhalieren dienen, ermöglichen die Widerspruchswaren mittelbar oder unmittelbar Trink- und Essgenuss.

ddd) Der Konsum von Tabakprodukten während des Kaffeetrinkens führt entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht zur Annahme einer Warenähnlichkeit. Die mögliche Gleichzeitigkeit des Genusses reicht hierfür nicht aus, weil der Genuss

des Einen den des Anderen nicht bedingt, wie dies bei Aschenbechern und Tabakerzeugnissen etwa der Fall sein kann. Es handelt sich auch nicht um Ersatzstoffe. Dass manche Menschen Tabakprodukte konsumieren anstatt zu essen, genügt hierfür nicht (vgl. BPatG 26 W (pat) 47/97 – Opal/OPAL).

eee) Schließlich besteht auch keine Übereinstimmung in den Vertriebsstätten. Geschäfte für Tabak und Raucherartikel bieten in der Regel keine Kaffeebohnen oder Kaffee-, Tee- oder Kakaogetränke und/oder Gebäck an. Die Vergleichswaren werden räumlich getrennt in unterschiedlichen Bereichen von Kaufhäusern und Supermärkten angeboten; Tabakprodukte im Kassenbereich, Kaffeebohnen, Kaffee-, Tee- und Kakaogetränke bzw. -zubereitungen in einer eigenen Abteilung.

fff) Aufgrund vorstehender Ausführungen fehlt es auch an einer Ähnlichkeit in Bezug auf die entsprechenden Handelsdienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke.

dd) Schließlich besteht Unähnlichkeit auch im Verhältnis zu den Widerspruchsdienstleistungen „*Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés, soweit in Klasse 43 enthalten*“.

aaa) Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichtigen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999,

586 Rdnr. 22 – White Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi; 26 W (pat) 29/20 – Shindy/Shindy).

bb) Keiner der großen Zigarettenhersteller, wie z. B. Philip Morris, Reemtsma, British American Tobacco, die über 75 % der Marktanteile in Deutschland verfügen, betreibt Bars oder Restaurants. Dies gilt auch für Wasserpfeifentabak- und Naturtabakhersteller. Bei Tabakwaren wird die Tatsache des Verkaufs und Konsums anlässlich der Bewirtung von Gästen in Restaurants und Gaststätten nicht als Umstand angesehen, der beim Verkehr zu einer Täuschung über die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen führen kann, weil allgemein bekannt ist, dass Tabakwarenhersteller nicht zugleich Hotels, Gaststätten und Restaurants betreiben wie umgekehrt die Gastronomie auch keine Tabakwaren herstellt (BPatGE 26, 246). Zu berücksichtigen ist ferner, dass die in Hotels und Gaststätten aufgestellten Automaten mit Tabakwaren nicht von der Gastronomie selbst betrieben werden, sondern nur gestattet werden (vgl. BGH WRP 2007, 321 Juris-Tz. 23 f. – COHIBA; BPatG 25 W (pat) 240/03 – Coliba LOUNGE/COHIBA; 33 W (pat) 72/99 – Kim/kim).

e) Aufgrund der Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Markenidentität nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner

...