



WIDERSPRUCH Nr. B 989 444

Einstein Kaffee Rösterei GmbH, Wartenburgstr. 1 a, 10963 Berlin, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch **Hogan & Hartson Raue**, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

The Baby Einstein Company LLC, 500 South, Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, Vereinigte Staaten von Amerika (Anmelderin), vertreten durch **Mitscherlich & Partner**, Sonnenstr. 33, 80331 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am **02/05/2013** ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nummer B 989 444 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren:

Klasse 29: Aromatisierte Milchgetränke, Milchshakes und Joghurtgetränke; konserviertes Obst; Snacks auf Früchtebasis; Konfitüren; Gelees; kandierte Früchtesnacks.

Klasse 30: Frühstückszerealien und Getreidepräparate, Getreideriegel, Brot, Muffins, Muffinriegel, feine Backwaren, Waffeln, Pfannkuchen, Kekse, Cracker, Kleingebäck, Süßwaren; Backwaren; Kaugummi, Kuchendekorationen aus Zuckerguss; Bonbons; Maischips; Schokolade; Eiswaffeln; gefrorene Süßwaren; Eiskrem; feine Backwaren; Popcorn; Brezeln; gefrorener Joghurt; Puddings.

2. Die Gemeinschaftsmarkenmeldung Nummer 4 434 049 wird für alle obigen Waren zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren weitergeführt werden.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 4 434 049 auf Grundlage, unter anderem, der Gemeinschaftsmarkeneintragung Nr. 2 977 635 ein. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b) GMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b GMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den in Frage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Der Widerspruch beruht auf mehr als einer älteren Marke. Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 2 977 635.

a) Die Waren und Dienstleistungen

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen *unter anderem* die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30: *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Fruchtsaucen.*

Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*

Klasse 33: *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*

Klasse 42: *Verpflegung; Beherbergung von Gästen.*

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren:

Klasse 29: *Aromatisierte Milchgetränke, Milchshakes und Joghurtgetränke; konserviertes Obst; Snacks auf Früchtebasis; Konfitüren; Gelees; Pommes frites; Nüsse; kandierte Früchtesnacks.*

Klasse 30: *Frühstückszerealien und Getreidepräparate, Getreideriegel, Brot, Muffins, Muffinriegel, feine Backwaren, Waffeln, Pfannkuchen, Kekse, Cracker, Kleingebäck, Süßwaren; Backwaren; Kaugummi, Kuchendekorationen aus Zuckerguss; Bonbons; Maischips; Schokolade; Eiswaffeln; gefrorene Süßwaren; Eiskrem; feine Backwaren; Popcorn; Brezeln; gefrorener Joghurt; Puddings.*

Angefochtene Waren in Klasse 29:

Zwischen den in der jüngeren Marke enthaltenen Waren *aromatisierte Milchgetränke, Milchshakes und Joghurtgetränke* und der in der älteren Marke enthaltenen Waren *Fruchtgetränke und Fruchtsäfte* liegt Ähnlichkeit vor. Die in Rede stehenden Waren können von denselben Herstellern produziert werden. Der Anbieter von Fruchtsäften wird in der Regel auch Milchprodukte und dergleichen anbieten. Die streitgegenständlichen Waren richten sich an dieselben Verbraucher, weisen dieselben Vertriebswege auf und stehen im Wettbewerb zueinander.

Die angefochtenen Waren *konserviertes Obst, Snacks auf Früchtebasis und kandierte Früchtesnacks* weisen einen geringen Ähnlichkeitsgrad zu den *Fruchtgetränken und Fruchtsäften* in Klasse 32 der älteren Marke auf, denn für alle

diese Waren ist Obst die Hauptzutat. Die Waren können im Hersteller, in den Endverbrauchern und Verkaufsstätten übereinstimmen.

Die angefochtenen *Gelees und Konfitüren* sind dem *Honig* der Widerspruchsmarke ähnlich, denn die Vergleichswaren verfolgen den gleichen Zweck, sie werden über die gleichen Vertriebswege, an die gleichen Endabnehmer verkauft und können von den gleichen Unternehmen hergestellt werden. Ferner stehen sie in einem Austauschverhältnis, da sie auf die gleiche Weise genutzt werden.

Die älteren Waren in Klasse 30 sind allesamt Lebensmittel: *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Fruchtsaucen* und diese entweder im Rohzustand oder zubereitet. Die angefochtenen Waren sind *Pommes frites*: „in schmale Stäbchen geschnittene, roh in Fett schwimmend gebackene Kartoffeln“ und *Nüsse*: „essbare Samenkerne von Früchten (Schalenobst). Sie gehören im Warensortiment zum Trockenobst“. Siehe dazu beispielsweise die Definition in (Duden, Deutsches Universalwörterbuch). *Pommes frites* und *Nüsse* sind somit ebenfalls ein Lebensmittel. Sie sind jedoch anderer Art, sie haben auch einen anderen Verwendungszweck sind im Supermarkt auch in anderen Regalen zu finden, entfernt von den älteren Waren. Sie werden zu verschiedenen Tageszeiten und Gelegenheiten konsumiert. Zudem stammen die Waren üblicherweise aus unterschiedlichen Unternehmen. Diese Waren sind daher unähnlich.

Die angegriffenen Waren *Pommes frites* und *Nüsse* sind den Waren der älteren Marke in Klasse 32 und 33 auch unähnlich. Die älteren Waren sind unterschiedlicher Art, sie werden zu verschiedenen Tageszeiten und Gelegenheiten konsumiert, zudem stammen die Waren aus unterschiedlichen Unternehmen.

Das Amt kann keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte zu den Dienstleistungen in Klasse 42: *Verpflegung; Beherbergung von Gästen* der Widerspruchsmarke erkennen. Die Vergleichswaren und -dienstleistungen unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Art und ihrem Verwendungszweck voneinander. Auch die Vertriebswege, Verkaufsstätten und Hersteller sind unterschiedlich. Es besteht weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen. Die Waren sind unähnlich.

Angefochtene Waren in Klasse 30:

Die angefochtenen Waren *Brot, Getreidepräparate, feine Backwaren* sind in beiden Warenverzeichnissen gleichermaßen enthalten und somit identisch.

Bei den angefochtenen Waren *Popcorn* handelt es sich um ein aus einer speziellen Maissorte durch starkes Erhitzen hergestelltes Nahrungsmittel. Da Mais ein Getreide ist, besteht zwischen diesen Waren und den Waren *Getreidepräparate* der Widerspruchsmarke Identität, da sie von letzterer umfasst wird

Trotz abweichenden Wortlauts besteht ebenfalls Warenidentität zwischen den angefochtenen Waren *Eiscreme* und dem *Speiseeis* der Widersprechenden, da es sich hierbei lediglich um Synonyme handelt.

Die angefochtenen *Waffeln, Eiswaffeln; Pfannkuchen, Kleingebäck, Muffins, Muffinriegel, Schokolade und Brezeln* sind in der weiter gefassten Kategorie *feine Backwaren und Konditorwaren* der Gemeinschaftsmarke der Widersprechenden enthalten. Deshalb werden diese Waren als identisch betrachtet.

Die angefochtene *Schokolade* ist in der weiter gefassten Kategorie *Konditorwaren* der Gemeinschaftsmarke der Widersprechenden enthalten. Deshalb werden diese Waren als identisch betrachtet.


Die angefochtenen *Backwaren* umfassen die *feinen Backwaren* der Widersprechenden. Es ist für die Widerspruchsabteilung unmöglich, diese Waren aus den oben genannten Kategorien herauszufiltern. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefasste Kategorie der Waren der Anmelderin nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch.

Die Waren *Kaugummi*, *Kuchendekorationen aus Zuckerguss*; *Bonbons*; *Süßwaren*; und *gefrorene Süßwaren* sind identisch mit den *Konditorwaren* der älteren Marke.

Die *Frühstückszerealien*, *Kekse*, *Cracker*, *Maischips* und *Getreideriegel* der angefochtenen Anmeldung sind den *Getreidepräparaten* der Widerspruchsmarke ähnlich. Die strittigen Waren sind gleicher Natur. Des Weiteren sind sie in den gleichen Geschäften zu finden, kommen von gleichen Herstellern und richten sich an die gleichen Konsumenten.

Der *Pudding* und der *gefrorene Joghurt* der Anmeldemarke sind Süßspeisen, die als Nachtisch oder als Snack zwischen den Mahlzeiten verzehrt werden. Diese Waren stehen in einem Konkurrenzverhältnis mit *feine Backwaren und Konditorwaren* der Widersprechenden. Die Vergleichswaren richten sich an dieselben Verbraucher, werden an denselben Verkaufsstätten angeboten und von demselben Hersteller produziert. Somit sind diese Waren ähnlich.

b) Die Zeichen

EINSTEIN	
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

In schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Marken in den Buchstaben „E-I-N-S-T-E-I-N“ überein und unterscheiden sich in den Buchstaben „b-a-b-y“ der angefochtenen Marke, die in der älteren Marke keine jeweilige Entsprechung haben. Ferner unterscheiden sich die Zeichen in den graphischen und farblichen Ausgestaltungselementen der angefochtenen Marke, die in der älteren Marke keine jeweilige Entsprechung finden. Als Wortmarke ist die ältere Marke in allen Standardschreibweisen, insbesondere in Groß- und Kleinschreibweise geschützt.

In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Marken bei den Buchstaben „E-I-N-S-T-E-I-N“ überein, die identisch in beiden Marken vorliegen. Insoweit sind die Marken klanglich ähnlich. Die Aussprache unterscheidet sich in den Buchstaben „b-a-b-y“ der angefochtenen Marke, die keine Entsprechung in der älteren Marke haben.

In begrifflicher Hinsicht wird das übereinstimmende Worтеlement „Einstein“ als „deutsch-amerikanischer Physiker“ verstanden. (DUDEN, Deutsches-Universal Wörterbuch).

Ferner wird ein Teil des Publikums, nämlich der Teil, der über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügt, das in der angefochtenen Marke enthaltene Worтеlement „baby“ als „Säugling, Kleinkind im ersten Lebensjahr Kind“ verstehen. (DUDEN, Deutsches-Universal Wörterbuch).

Die angefochtene Marke beinhaltet zudem ein Bildelement in der Form von einen „Kinderkopf“.

Insofern sind die Zeichen für den Teil des Publikums, der das Worтеlement „Einstein“ in beiden Zeichen versteht, bezüglich dieses Worтеlementes begrifflich ähnlich.

Für diejenigen Verbraucher, die die Bedeutungen der Marken nicht erfassen, ist der begriffliche Vergleich für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit ohne Belang.

In Anbetracht der oben genannten schriftbildlichen, klanglichen und teilweise auch begrifflichen Übereinstimmungen wird gefolgert, dass die verglichenen Zeichen ähnlich sind.

c) Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente der Zeichen

Bei der Bestimmung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, muss der Vergleich der in Konflikt stehenden Zeichen auf dem Gesamteindruck beruhen, den die Marken erwecken, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominanten Bestandteile berücksichtigt werden.

Die zu vergleichenden Marken weisen keine Elemente auf, die im Vergleich mit anderen Elementen als eindeutig kennzeichnungskräftiger oder dominanter (visuell ins Auge springend) gelten könnten.

d) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit eine hohe Kennzeichnungskraft besitze.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft *von Haus aus*. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung in Bezug auf die vorliegenden Waren und Dienstleistungen. Daher ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als normal anzusehen.

e) Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall richten sich die Waren und Dienstleistungen an die breite Öffentlichkeit.

f) Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die Waren wurden für teilweise identisch und ähnlich und teilweise unähnlich befunden.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind visuell und klanglich ähnlich, da die ältere Marke in der angefochtenen Anmeldung voll enthalten ist. Die Zeichen stimmen zumindest für einen Teil des Publikums begrifflich insoweit überein, dass beide Marken das Wortelement „Einstein“ enthalten. Daher kann das relevante Publikum davon ausgehen, dass es sich bei den identischen und ähnlichen Waren um die gleichen Anbieter handelt oder dass die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren von ökonomisch miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Aufgrund der weitgehenden visuellen und klanglichen Ähnlichkeit besteht daher Verwechslungsgefahr.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen, dass ein Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit hat, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von diesen im Gedächtnis behalten hat. Daher ist davon auszugehen, dass aufgrund der gegebenen Ähnlichkeit der Zeichen, bei den identischen oder ähnlichen Waren eine Gefahr der Verwechslung gegeben ist. In dem vorliegenden Fall handelt es sich zusätzlich um Waren des täglichen Bedarfs, so dass die Aufmerksamkeit der Verbraucher gering ist.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass beim Publikum Verwechslungsgefahr besteht; und aus diesem Grund der Widerspruch teilweise auf Grundlage der Gemeinschaftsmarkeneintragung der Widersprechenden begründet ist.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch oder ähnlich sind, zurückgewiesen werden muss. Was die übrigen unähnlichen Waren angeht, geht der Widerspruch ins Leere.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auch auf die folgenden älteren Marken gestützt.

- Deutsche Markenregistrierung Nr. 30 062 115 für die Wort-Bildmarke



- Deutsche Markenregistrierung Nr. 39 983 483 für die Wortmarke „EINSTEIN“.

Da diese Marken mit den verglichenen identisch oder sehr ähnlich sind und den gleichen Umfang von Waren und Dienstleistungen erfassen, kann das Ergebnis in Bezug auf Waren, für die der Widerspruch bereits zurückgewiesen wurde, kein anderes sein. Verwechslungsgefahr hinsichtlich jener Waren besteht also nicht.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 GMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 85 Absatz 2 GMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.



Die Widerspruchsabteilung

Dorothee
SCHLIEPHAKE

Julia
TESCH

Plamen
IVANOV

Gemäß Artikel 59 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung einzulegen; innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt nur als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von EUR 800 entrichtet wurde.