

**ENTSCHEIDUNG  
der Fünften Beschwerdekammer  
vom 16. Dezember 2024**

Im Beschwerdeverfahren R 1596/2024-5

**EinStein Kaffee Marketing GmbH**

Kurfürstendamm 22

10719 Berlin

Deutschland

Anmelderin / Beschwerdeführerin

vertreten durch Raue Partnerschaft von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen mbB,  
Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, Deutschland

BESCHWERDE betreffend die Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 958 376

erlässt

**DIE FÜNFTE BESCHWERDEKAMMER**

bestehend aus V. Melgar (Vorsitzende), A. Pohlmann (Berichterstatter) und Ph. von Kapff  
(Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

## Entscheidung

### Sachverhalt

- 1 Mit Anmeldung vom 1. Dezember 2023 beantragte die EinStein Kaffee Marketing GmbH („die Anmelderin“) die Eintragung der Bildmarke



als Unionsmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 29, 30, 32, 33, 35, 42 und 43, darunter die folgenden („die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen“):

*Klasse 30: Tee, Kakao, Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe; Eistee; Kakaohaltige Getränke; Schokoladengetränke; Schokoladengetränke mit Milch; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; Künstlicher Kaffee.*

*Klasse 33: Alkoholische Getränke auf Teebasis.*

*Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe.*

- 2 Die Anmeldung wurde beanstandet. Die Anmelderin erhielt ihren Eintragungsantrag aufrecht.
- 3 Durch Entscheidung vom 11. Juni 2024 wies der Prüfer die Anmeldung wegen Täuschungsgefahr gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV teilweise zurück, nämlich für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Der Prüfer stützte sich auf folgende Gründe:
  - Das Zeichen enthält das Element „Kaffee“. Dieses Element wird der maßgebliche deutschsprachige Verbraucher folgendermaßen verstehen: „bohnenförmiger Samen des Kaffeestrauches; anregendes, leicht bitter schmeckendes, meist heiß getrunkenes Getränk von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe aus gemahlenem, mit kochendem Wasser übergossenem Kaffee“ (Informationen aus Munzinger am 11. Januar 2024 abgerufen aus <https://www.munzinger.de/search/document?index=dudend0&id=D000002593&type=text/html&query.key=mcrHhbCE&template=/publikationen/duden/document.t.jsp#D00000082344>). Diese Wahrnehmung wird durch die Abbildung einer Tasse mit heißem Kaffee verstärkt.

- Der Wortbestandteil „Einstein“ wird mit dem berühmten Physiker assoziiert; das Zeichen bildet in seiner Gesamtheit keine begriffliche Einheit und somit vermittelt es keine Botschaft, die über die Bedeutung der einzelnen Wort- und Bildbestandteile hinausgeht.
- Der maßgebliche Teil des Zeichens wäre, wenn er in Verbindung mit den oben genannten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 30, 33 und 35 verwendet würde, eindeutig täuschend, da er deutliche Informationen vermittelt, die darauf hinweisen, dass die Waren (einschließlich der Waren, die Gegenstand der Dienstleistungen sind) Kaffee sind oder Kaffee enthalten, während diese Waren und Dienstleistungen in Wirklichkeit diese Merkmale nicht aufweisen können. Es besteht daher eine hinreichend schwerwiegende Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im Hinblick auf die Art, die Beschaffenheit und den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen getäuscht werden würden.
- Es geht nicht darum, ob der Begriff „Kaffee“ im Vergleich zu anderen Waren wie Tee oder Kakao höherwertig sei. Die Verbraucher werden nicht annehmen, dass die beanstandeten Waren eine bessere Qualität haben, und darauf kommt es auch nicht an.
- Es kann generell nicht ausgeschlossen werden, dass die Marke bei einem Teil der Verbraucher keine Täuschung verursacht, selbst wenn ein anderer Teil der Verbraucher das Anmeldezeichen in nicht täuschender Weise wahrnehmen könnte.
- Die von der Anmelderin angeführten Entscheidungen der Kammern sind mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar:



- a) Im Fall der UM Nr. 18 133 416 (10/11/2020, R 1273/2020-4, COBEA Urban Coffee (fig.)) ergibt die Kombination von „urban“ und „coffee“ eine logische und begriffliche Einheit, die nicht künstlich zergliedert werden sollte. Einen „urbanen (städtischen) Kaffee“ gibt es nicht, so dass das Anmeldezeichen nicht dahingehend verstanden werden kann, einen „urban coffee“ mit diesen Eigenschaften zu versprechen. Außerdem wird die Marke als Dachmarke eines auf Kaffee spezialisierten Anbieters mit verschiedenen anderen Waren verstanden.



- b) Im Fall der IR mit Benennung der EU Nr. 1 240 612 (09/12/2015, R 1710/2015-4, Dr. Suwclack Coffee (fig.)) entspricht das Zeichen dem Firmennamen des Inhabers. Es ist keineswegs klar, dass die Marke in ihrer Gesamtheit die Waren als Kaffee bezeichnet. Das angemeldete Zeichen bildet keine begriffliche Einheit, die die Wahrnehmung der Verbraucher in Bezug auf das Wort Kaffee ändern würde. Außerdem stammt diese Entscheidung aus dem Jahr 2015 und ist überholt.

- 4 Die Anmelderin legte am 8. August 2024 Beschwerde ein, die sie am 3. September 2024 begründete. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

## Beschwerdegründe

5 Die Argumente der Anmelderin in der Beschwerdebegründung können wie folgt zusammenfasst werden:

- Die Zurückweisung einer Marke wegen Täuschungsgefahr setzt voraus, dass eine nicht-täuschende Verwendung der Marke unmöglich ist. Dies ist hier nicht der Fall.
- Nach den Prüfungsrichtlinien (Teil B, S. 247), reicht die bloße Anwesenheit eines Elements, das für sich genommen eine täuschende Bedeutung vermitteln könnte, nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass das Zeichen eine täuschende Bedeutung vermittelt, da es auf die Wahrnehmung des Zeichens als Ganzes ankommt. Wenn die Kombination des „täuschenden“ Elements mit zusätzlichen Elementen eher auf ein Unternehmen oder einen Betrieb hinweist, als eine Aussage über eine Ware oder Dienstleistung oder deren Eigenschaften zu vermitteln; oder die Kombination der Elemente des Zeichens eine logische und begriffliche Einheit schafft, die nicht künstlich aufgegliedert werden sollte, wird bei einem Zeichen grundsätzlich nicht davon ausgegangen, dass es eindeutig eine Aussage vermittelt, die auf eine Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen hinweist.
- Als Beispiel für eine nicht täuschende Marke führen die Prüfungsrichtlinien



(S. 662) u. a. UM Nr. 18 133 416 an, die u. a. für Teegetränke und Kakopulver in Klasse 30 angemeldet worden war und bei der die Vierte Beschwerdekammer die ursprüngliche Zurückweisung der ersten Instanz aufgehoben hatte.

- Auf dem Markt sind viele Teeprodukte erhältlich, die aus Kaffeeblättern oder aus Kaffeeirschen bestehen bzw. daraus hergestellt sind. Es wird beispielhaft auf die Anlage B1 mit einem Screenshot des Anbieters „hensler Kaffee“ verwiesen, der dort einen Tee anbietet, der aus getrockneten Kaffeeblättern gewonnen wird. Das Angebot zeigt, dass eine nichttäuschende Verwendung des Wortes „Kaffee“ für Tee ohne weiteres möglich ist. Es handelt sich um Tee, der aus Kaffee hergestellt ist. Das Wort „Kaffee“ ist hier offensichtlich nicht täuschend. Es werden Screenshots mit weiteren Angeboten von Tee-Produkten in denen Kaffee enthalten ist oder die aus Kaffee (Kaffeeblättern, Kaffeeirschen) hergestellt sind, als Anlage B2 beigelegt. Im Ergebnis kann der Begriff „Kaffee“ für die Ware *Tee* nicht als irreführend angesehen werden. Dies gilt in gleicher Weise für die ebenfalls auf Tee bezogenen Waren *Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis, alkoholische Getränke auf Teebasis* und die entsprechenden Handelsdienstleistungen in Klasse 35.
- In Bezug auf die Ware *künstlicher Kaffee* ist das Wort „Kaffee“ ebenfalls nicht irreführend. Auch künstlicher Kaffee wird allgemein mit dem Wort „Kaffee“ bezeichnet, zuzüglich eines weiteren Zusatzes, der die Art des Kaffees spezifiziert, etwa „Malzkaffee“, „Getreidekaffee“, „Eichelkaffee“, „Zichorienkaffee“, „Landkaffee“ oder „Lupinenkaffee“. Das Wort Kaffee kann also insoweit nicht als irreführend angesehen werden. Dass die jeweiligen Zusätze wie „Zichorien...“ oder „Getreide...“ nicht schon in der Marke enthalten sind, macht die Marke nicht irreführend, da keine markenrechtliche Verpflichtung existiert, die Zutatenliste

bereits in der Marke zu führen. Entscheidend ist, dass der Begriff „Kaffee“ für das Produkt „künstlicher Kaffee“ nicht unzutreffend ist. Er ist nicht täuschend.

- Auch für *Kakao* und *kakaohaltige Getränke* ist der Begriff „Kaffee“ nicht irreführend. Denn es existieren vielerlei Kaffeeprodukte, in denen Kakao bzw. Kakaobohnen enthalten ist, wie sich aus den Beispielen in Anlage B 3 ergibt.
- Der Begriff „Einstein Kaffee“ stellt eine begriffliche Einheit dar, die eine Täuschung der Verbraucher ausschließt. Der Fall ist nicht anders gelagert als das in den Prüfungsrichtlinien als Beispiel einer nichttäuschenden Marke genannte Zeichen „COBEA Urban Coffee“. Die Vierte Beschwerdekammer hat „COBEA“ als unterscheidungskräftig angesehen und festgestellt, dass es keinen „urban coffee“ (städtischen Kaffee) gebe. Im vorliegenden Fall ist „Einstein“ für die zurückgewiesenen Waren unterscheidungskräftig und eine Ware „Einstein Kaffee“ gibt es nicht.
- Es ist unklar, welchen Inhalt die in der Wort-/Bildmarke wiedergegebene Tasse hat, da sie nicht mit „Kaffee“ beschriftet ist. Die Tasse kann genauso gut mit Tee oder Kakao gefüllt sein. Daher kann dem Amt in der Einschätzung, dass die in der Wort-/Bildmarke wiedergegebene Tasse den Eindruck verstärke, dass die Marke für Kaffee oder kaffeehaltige Produkte verwendet werde, nicht beigetreten werden.
- Der Verkehr wird das Anmeldezeichen als Dachmarke verstehen, unter der mehrere Produkte, einschließlich Tee oder Kakao, angeboten werden können. Die Feststellungen der Beschwerdekammer in Sachen „COBEA Urban Coffee“, welche auch in den Prüfungsrichtlinien zitiert werden, können insoweit vollständig auf den hier streitigen Fall übertragen werden. Gleiches gilt für die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer in Sachen „Dr. Suwelack Coffee“ (09/12/2015, R 1710/2015-4, Dr. Suwelack Coffee (fig.)), die nicht veraltet ist, da sie in „COBEA Urban Coffee“ zitiert wird.
- Es werden folgende Anlagen beigefügt:
  - a) Anlage B1 (Screenshot des Anbieters „hensler Kaffee“)
  - b) Anlage B2 (Screenshots von Tee-Produkten, die Kaffee enthalten oder daraus hergestellt sind)
  - c) Anlage B3 (Beispiele für Produkte, die Kakao oder Kakaobohnen enthalten).

### **Entscheidungsgründe**

- 6 Die Beschwerde entspricht den Artikeln 66, 67 und Artikel 68 Absatz 1 UMV. Sie ist zulässig.
- 7 Die Beschwerde ist jedoch im Hinblick auf den Antrag unbegründet.

*Umfang der Beschwerde*

- 8 Gegenstand der Beschwerde sind ausschließlich die Waren und Dienstleistungen für die die Anmeldung zurückgewiesen wurde, da die Anmelderin nur insofern beschwert ist (vgl. Artikel 67 Satz 1 UMV).

*Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV*

- 9 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen.
- 10 Nach ständiger Rechtsprechung ist vorausgesetzt, dass eine tatsächliche Täuschung oder Irreführung des relevanten Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen festzustellen ist (05/05/2011, T-41/10, ESF Ecole du ski français, EU:T:2011:200, § 49 mwN; 29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 55; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2015:759, § 42). Hierbei ist die Marke vor dem Hintergrund der angemeldeten Waren und Dienstleistungen und gemäß des Verständnisses des demnach relevanten Verbrauchers zu bewerten (05/05/2011, T-41/10, ESF Ecole du ski français, EU:T:2011:200, § 51).

*Die angesprochenen Verkehrskreise*

- 11 Bei den in Klasse 30 beanstandeten Waren handelt es sich im Wesentlichen um Tee und Kakao bzw. Ersatzstoffe hierfür sowie um Kaffeeersatzstoffe und künstlichen Kaffee. Es sind hier also preisgünstige Lebensmittel bzw. Getränke zum alltäglichen Verzehr erfasst, die sich in erster Linie an den allgemeinen Verkehr richten (17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 24). Diese Waren werden auch von einem Fachpublikum wie Köchen, Catering-Unternehmen und Zulieferern für Kantinen erworben.
- 12 Die Waren in Klasse 30 wie Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel werden vom Verbraucher häufig in Eile und schnell erworben; der Aufmerksamkeitsgrad des Verbrauchers ist dabei nicht hoch (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 39; 16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph's coffee, § 13).
- 13 Bei den in Klasse 33 beanstandeten Waren handelt es sich um alkoholische Getränke auf Teebasis. Die in Randnummer 12 dargelegte Argumentation in Bezug auf Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel ist auch hier anwendbar (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45).
- 14 Bei den in Klasse 35 beanstandeten Dienstleistungen handelt es sich um Groß- und (Online-)Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf die vorgenannten Waren. Die Großhandelsdienstleistungen richten sich an ein Fachpublikum, das am Großhandel mit diesen Waren interessiert ist und eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legt. Die (Online-)Einzelhandelsdienstleistungen richten sich in erster Linie an die allgemeine Öffentlichkeit, für die die Aufmerksamkeit durchschnittlich hoch ist.

- 15 Die Wortbestandteile der angemeldeten Marke bestehen aus Begriffen der deutschen Sprache. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV ist es ausreichend, wenn die Schutzfähigkeit der Markenmeldung für das deutschsprachige Publikum der Europäischen Union zu verneinen ist. Die Beschwerdekammer prüft das Eintragungshindernis daher primär aus der Perspektive der Verbraucher in Deutschland und Österreich.

*Die Eignung zur Irreführung*

- 16 Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV genannten Eintragungshindernisse setzen eine tatsächliche Irreführung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwere Gefahr einer solchen voraus (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
- 17 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV setzt eine hinreichend spezifische Bezeichnung der potenziellen Merkmale der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen voraus. Nur wenn der angesprochene Verbraucher zu der Annahme veranlasst wird, dass die Waren und Dienstleistungen bestimmte Merkmale besitzen, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen, wird er durch die Marke getäuscht (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 57).
- 18 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern Folgendes besagt (12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.), § 44):

„1. Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie falsche Angaben enthält und somit unwahr ist oder wenn sie in irgendeiner Weise, einschließlich sämtlicher Umstände ihrer Präsentation, selbst mit sachlich richtigen Angaben den Durchschnittsverbraucher in Bezug auf einen oder mehrere der nachstehend aufgeführten Punkte täuscht oder ihn zu täuschen geeignet ist und ihn in jedem Fall tatsächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte: (b) die wesentlichen Merkmale des Produkts.“

- 19 Ob ein Zeichen als täuschend aufgefasst wird, wird daran gemessen, wie der maßgebliche Verbraucher es in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz begehrt wird, wahrnehmen würde.
- 20 Die angemeldete Bildmarke setzt sich aus den Wortbestandteilen „EINSTEIN“ und „KAFFEE“ zusammen, zwischen denen sich ein Bildelement befindet, welches eine Tasse mit einem dunklen Inhalt darstellt, aus der Dampf aufsteigt:



- 21 Die Anmelderin hat die Feststellungen des Prüfers, dass „EINSTEIN“ ein Nachname ist und „KAFFEE“ ein „bohnenförmiger Samen des Kaffeestrauchs“ bzw. ein „anregendes, leicht bitter schmeckendes, meist heiß getrunkenes Getränk von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe aus gemahlenem, mit kochendem Wasser übergossenem Kaffee“ ist, nicht bestritten.

- 22 Das Bildelement stellt eine Tasse mit einem dunklen Inhalt dar, aus der heißer Dampf aufsteigt. Der Dampf zeigt an, dass sich in der Tasse ein heißes Getränk befindet. Es ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass das Bildelement des Anmeldezeichens für sich allein offenlässt, welchen Inhalt die wiedergegebene Tasse hat, da sie nicht mit „Kaffee“ beschriftet ist. Die Tasse könnte mit irgendeinem heißen Getränk, also auch mit Tee oder Kakao, gefüllt sein. Jedoch wird der angesprochene Verbraucher aufgrund des direkt hinter dem Bildelement der Tasse platzierten Wortelements „KAFFEE“ schließen, dass es sich um eine Tasse mit heißem Kaffee handelt. Die abgebildete Tasse weist auch eine typische Form von Kaffeetassen auf, während Tee häufig aus Teebechern getrunken wird. Der Verbraucher wird das Bildelement daher aller Wahrscheinlichkeit nach nur als eine graphische Darstellung des Wortes „KAFFEE“ auffassen. Somit erklärt und verstärkt das Bildelement schlichtweg die Bedeutung des darauffolgenden Wortes.
- 23 Der Verbraucher wird das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit also folgendermaßen verstehen: Kaffee, der von jemanden namens Einstein hergestellt wird / Kaffee aus einem Unternehmen namens Einstein.
- 24 *Tee* sind a) getrocknete [und fermentierte] junge Blätter und Blattknospen des Teestrauchs bzw. ist b) ein anregendes, im Allgemeinen heiß getrunkenes Getränk von meist goldbrauner bis dunkelbrauner Farbe aus mit kochendem Wasser übergossene Blätter und Blattknospen des Teestrauchs (siehe Duden Online, [https://www.duden.de/rechtschreibung/Tee\\_Getraenk](https://www.duden.de/rechtschreibung/Tee_Getraenk), abgerufen am 22. November 2024). Tee wird einerseits trocken in Päckchen mit mehreren Teebeuteln oder lose in Dosen oder Päckchen verkauft und andererseits als Getränk. *Eistee* ist ein Erfrischungsgetränk aus kaltem (gesüßtem) Tee (siehe Duden Online, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Eistee>, abgerufen am 22. November 2024). *Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis* sind Pulver und Granulate, die mit Wasser gemischt Getränke mit Teegeschmack und mit Teezutaten ergeben.
- 25 *Kakao* ist a) ein aus gemahlene Kakaobohnen hergestelltes Pulver bzw. b) aus Kakaopulver, Milch und Zucker bereitetes Getränk (siehe Duden Online, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kakao>, abgerufen am 22. November 2024). *Kakaohaltige Getränke* sowie *Schokoladengertränke*; *Schokoladengertränke mit Milch* sind Getränke mit Kakao als Zutat und Geschmacksrichtung.
- 26 *Ersatzstoffe für Tee und Kakao* sind Produkte, die als Genussmittel gebraucht werden und kein Teein enthalten und auch nicht aus Kakaobohnen hergestellt werden. Sie sind Substitute für Tee und Kakao.
- 27 *Kaffeersatzstoffe* sind kaffeeähnliche Pulver oder Getränke, die mit dem Wort „Kaffee“ bezeichnet werden, zuzüglich eines weiteren Zusatzes, der die Art des Ersatzstoffes, der statt Kaffee zu ihrer Herstellung verwendet wurde, spezifiziert. Beispielshaft wurden von der Anmelderin etwa „Malzkaffee“, „Getreidekaffee“, „Eichelkaffee“, „Zichorienkaffee“ oder „Lupinenkaffee“ genannt. Anders als echter Kaffee enthalten diese Kaffeersatzstoffe kein Coffein. Die erklärenden Zusätze sind relevant, um die Zutaten klarzustellen, aus denen diese Kaffeersatzstoffe hergestellt wurden. Insbesondere sind sie relevant, um anzuzeigen, dass diese Waren, anders als herkömmlicher Kaffee, kein Coffein enthalten.
- 28 *Künstlicher Kaffee* ist ein synthetisches, im Labor hergestelltes Pulver oder Getränk, das in Farbe und Geschmack Bohnenkaffee ähnelt, jedoch kein Coffein enthält.

- 29 Bei den Waren *alkoholische Getränke auf Teebasis* in Klasse 33 handelt es sich um alkoholische Getränke mit Tee als Inhaltsstoff bzw. mit Teegeschmack.
- 30 Die in Randnummern 24-29 genannten Waren werden entweder in Verpackungen als trockene Lebensmittel oder in Plastik- oder Glasflaschen als Getränke verkauft. Die Verpackungen oder Flaschen sind jedenfalls immer verschlossen und meist ist der Inhalt nicht erkennbar. Der angesprochene Verbraucher wird bei verpackten Waren ohne Klarsichthüllen oder -fenster nicht durch eine bloße Inspektion der Verpackung überprüfen können, ob diese Kaffee enthält oder nicht, sondern muss sich auf die Angaben auf der Verpackung verlassen (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 31; 29/11/2022, R 824/2022-5, BLACK IRISH (fig.), § 86, 87).
- 31 Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 sieht zwar vor, dass die Bezeichnung des Lebensmittels zu den obligatorischen Angaben gehört, die auf dem Lebensmittel anzubringen sind, doch lässt diese Bestimmung keine Rückschlüsse auf den Grad der Aufmerksamkeit zu, den die Verbraucher beim Kauf dieser Erzeugnisse im Rahmen des Markenrechts aufbringen. Der Umstand, dass das Unionsrecht eine Pflicht zur Anbringung von Informationen auf Lebensmitteln vorsieht, setzt nämlich keineswegs voraus, dass der betreffende Verbraucher diesen Informationen Aufmerksamkeit schenkt (29/11/ 2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 44; 29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 29).
- 32 Aus der Rechtsprechung geht auch hervor, dass die dem Verbraucher eingeräumte Möglichkeit, das Etikett einer Ware zu überprüfen, nicht ausschließt, dass die Marke, die auf diese Waren verweist, irreführend ist (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448, § 43; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 42; 29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 30).
- 33 Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzprodukte werden in Supermärkten häufig in (Kühl-)regalen nebeneinander platziert. Kakao und Kaffee-Ersatzprodukte werden in Verpackungen verkauft, die denen für Kaffee recht ähnlich sind. Eistee, kakaohaltige Getränke, Schokoladengenötrenke, Schokoladengenötrenke mit Milch und Kaffeegetränke werden in (Kühl-)regalen in ähnlichen Plastik- oder Glasflaschen verkauft, wie sie für Kaffeegetränke üblich sind.
- 34 Tee wird in vielen Supermärkten häufig im (Kühl-)regal neben Kaffee angeboten, weil beide Waren unter die Kategorie der heißen Getränke und Aufgüsse fallen (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 28).
- 35 Kakao und Kaffee werden in den meisten Geschäften im selben Regal verkauft. Bei beiden Erzeugnissen handelt es sich um trockene Lebensmittel, die keine besonderen Lagerungsbedingungen erfordern und häufig bei denselben Gelegenheiten konsumiert werden, z. B. kann Kakao zu Kaffee hinzugefügt werden (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 27).
- 36 Die verfahrensgegenständlichen Waren Tee; Kakao; Ersatzstoffe für Tee, Kakao oder Kaffee; künstlicher Kaffee; Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Waren sowie aus diesen hergestellte alkoholische und nicht-alkoholische Getränke werden also in ähnlichen Verpackungen und Flaschen wie Kaffee angeboten, die verschlossen sind und meist keine Möglichkeit bieten, den Inhalt zu inspizieren. Sie werden zudem in

Supermärkten in denselben Regalen wie Kaffee angeboten, stehen also nebeneinander. Es handelt sich zudem um Lebensmittel oder Getränke derselben Preiskategorie.

- 37 Die Verbraucher kaufen die verfahrensgegenständlichen Waren (siehe Randnummern 24-29) oftmals in Eile und ohne sorgfältige Analyse der Beschriftung der Verpackung. Es ist daher wahrscheinlich, dass die angesprochenen Verbraucher die verfahrensrelevanten Waren aus dem (Kühl-)regal nehmen und denken, dass sie Kaffee sind oder Kaffee enthalten (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), § 26).
- 38 Bei den Dienstleistungen *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür und Kaffeeersatzstoffe* in Klasse 35 handelt es sich um Groß- und (Online)Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür sowie um Kaffeeersatzstoffe. Der angesprochene Verbraucher wird, wenn er diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, schlichtweg verstehen, dass diese Dienstleistungen Kaffee-Getränke bzw. Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kaffeebasis betreffen.
- 39 Zutreffend hat daher der Prüfer festgestellt, dass das Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensrelevanten Waren in Klassen 30 und 32 sowie den verfahrensrelevanten Dienstleistungen in Klasse 35 eine schwerwiegende Gefahr einer Täuschung darstellt. Das Anmeldezeichen vermittelt klar die Information, dass die Waren und Dienstleistungen, gegen die die Beanstandung erhoben wurde, Kaffee sind, Kaffee enthalten oder sich auf Kaffee beziehen, während diese Waren oder Dienstleistungen in Wirklichkeit diese Merkmale nicht aufweisen können. Es besteht daher eine hinreichend schwerwiegende Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im Hinblick auf die Art und Beschaffenheit der Waren bzw. der von den Dienstleistungen betroffenen Waren, gegen die die Beanstandung erhoben wurde, getäuscht werden würden. So wird der Begriff „Kaffee“ als reine Beschreibung des Inhalts, der Art, der Beschaffenheit der Waren und des Gegenstands der Dienstleistungen verstanden.
- 40 Die von der Anmelderin hiergegen vorgebrachten Einwände sind nicht geeignet, die obigen Schlussfolgerungen zu widerlegen.
- 41 Anders als von der Anmelderin vorgetragen, stellen die Wortelemente „EINSTEIN“ und „KAFFEE“ keine begriffliche Einheit dar. Zum einen können diese Wortelemente durchaus künstlich aufgegliedert und voneinander getrennt werden. Zum anderen hat ihre Summe keine über die Zusammenfügung der Einzelworte hinausgehende Bedeutung. Schließlich sind sie auch graphisch durch das Bildelement getrennt. Die von der Anmelderin vorgetragene Einheit der Marke „COBEA Urban Coffee“ bezog sich im Übrigen auf die Einheit von „Urban Coffee“ und nicht auf die Einheit von „COBEA Urban Coffee“.
- 42 Auch das Argument der Anmelderin, die Marke ließe nicht irreführende Deutungsmöglichkeiten zu und es seien zahlreiche Einsatzmöglichkeiten der angemeldeten Marke denkbar, bei denen keine Täuschungsgefahr bestehe, führt ins Leere. Besteht nach einer naheliegenden Interpretation des Gesamtzeichens zumindest eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer Täuschung, so ist es irrelevant, dass darüber hinaus andere Interpretationen existieren, nach denen das Zeichen als nicht

irreführend wahrgenommen werden könnte (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 53).

- 43 Das Argument, die Anmelde­marke werde als Dachmarke verstanden, ist zurückzuweisen, denn im Deutschen wird das Wort „Kaffee“ nicht synonym für ein „Kaffeegeschäft“ oder ein „Café“ verwendet. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass in einem „Café“ (Gaststätte, die vorwiegend Kaffee und Kuchen anbietet; Kaffeehaus; Duden <https://www.duden.de/rechtschreibung/Cafe>) neben Kaffee auch andere Getränke wie Tee oder Kakao konsumiert oder in einem „Kaffeegeschäft“ (Fachgeschäft für Kaffee, Duden [https://www.duden.de/rechtschreibung/Kaffee\\_geschaeft](https://www.duden.de/rechtschreibung/Kaffee_geschaeft)) erworben werden können.
- 44 Die Anmelderin trägt vor, das Wort „Kaffee“ sei für *künstlichen Kaffee* nicht irreführend, da keine markenrechtliche Verpflichtung existiere, die Zutaten wie „Getreide...“, „Zichorien...“ etc. in der Marke zu führen. Es reiche aus, dass der Begriff „Kaffee“ für das Produkt „künstlicher Kaffee“ nicht unzutreffend sei. *Künstlicher Kaffee* ist ein synthetisches, im Labor hergestelltes Pulver oder Getränk, das in Farbe und Geschmack Bohnenkaffee ähnelt, jedoch kein Coffein enthält. *Kaffeersatzstoffe* sind kaffeeähnliche Pulver oder Getränke, die mit dem Wort „Kaffee“ bezeichnet werden, zuzüglich eines weiteren Zusatzes, der die Art des Ersatzstoffes, der statt Kaffee zu ihrer Herstellung verwendet wurde, spezifiziert. Beispielhaft wurden von der Anmelderin etwa „Malzkaffee“, „Getreidekaffee“, „Eichelkaffee“, „Zichorienkaffee“ oder „Lupinenkaffee“ genannt. Anders als echter Kaffee enthalten diese Kaffeersatzstoffe kein Coffein. Die erklärenden Zusätze sind relevant, um die Zutaten klarzustellen, aus denen diese Kaffeersatzstoffe hergestellt wurden. Insbesondere sind sie relevant, um anzuzeigen, dass diese Waren, anders als herkömmlicher Kaffee, kein Coffein enthalten. Auch der Zusatz „künstlicher“ Kaffee ist relevant, um deutlich zu machen, dass es sich hier um keinen echten Bohnenkaffee aus Kaffeebohnen handelt, sondern um ein synthetisch hergestelltes Produkt, das dem Kaffeegeschmack sehr nahekommt. Die markenrechtliche Kennzeichnung von *künstlichem Kaffee* oder auch *Kaffee aus Ersatzstoffen* ohne einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Produkt nicht um echten Bohnenkaffee aus Kaffeebohnen mit allen seinen immanenten Eigenschaften handelt, sondern nur um ein Ersatzprodukt, stellt eindeutig eine schwere Irreführungsgefahr dar. Auch in den Urteilen „CAFFÈ NERO“ bestätigte das Gericht die Zurückweisung dieser Marken für „Kaffee-Ersatzstoffe“ nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45-49; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634, § 50-54). Künstlicher Kaffee und Kaffee-Ersatzstoffe entsprechen weder der oben genannten Definition von „Kaffee“ (vgl. oben Randnummer 21) noch dem allgemeinen Verständnis des Begriffs „Kaffee“ seitens des deutschsprachigen Publikums als einem anregenden (weil koffeinhaltigen) Getränk, das aus Kaffeebohnen gewonnen wird. So ist z. B. Malzkaffee nach allgemeinem Verständnis gerade kein Kaffee, sondern ein koffeinfreies Gerstengetränk.
- 45 In Bezug auf die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen wird Folgendes festgestellt: Anlage B1 ist ein Screenshot des Anbieters „hensler Kaffee“, der einen (Online-)Kaffee-Shop betreibt und u. a. einen Tee, der aus getrockneten Kaffeeblättern gewonnen wird und Koffein enthält, anbietet. Die Tatsache, dass dieses Produkt auf dem Markt erhältlich ist, lässt keine Schlüsse darüber zu, ob die Marke auch konform mit der UMV oder dem deutschen Markenrecht ist und als Unionsmarke eingetragen werden könnte. Entsprechendes gilt für die weiteren, von der Anmelderin als

Anlage B2 eingereichten und abgebildete Produkte „Cold Brew Tee Kaffee Karamell Tee“, CoffeePearls ® Kaffeeirschentee/Cascara Tee-Mischung, Cascara Tee aus den sonnengetrockneten Schalen von Kaffeeirschen, Caffè Pantano, La Foglia Kaffeeblatt Tee. Daraus, dass diese Produkte (online) auf dem Markt angeboten werden, können jedenfalls keinerlei Schlüsse zu ihrer Eintragungsfähigkeit als Marke in der Europäischen Union gezogen werden.

- 46 Auch für die von der Anmelderin als Anlage B3 eingereichten Produkte als Beispiele für Kaffeeprodukte, in denen Kakao bzw. Kakaobohnen enthalten sind, kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob sie allen Anforderungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV genügen: BURG Wiener Kaffee mit gerösteten Kakaobohnen – Kaffee, Grill-Rub, Kaffee-Kakao, Bio Trinkschokolade Moccachino Pulver 1 kg.

- 47 Was das Vorbringen der Anmelderin betrifft, das Amt habe bereits ähnliche Marken als nicht irreführend eingetragen (IR mit Benennung der EU Nr. 1 240 612



und UM Nr. 18 133 416), ist darauf hinzuweisen, dass das Amt verpflichtet ist, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung auszuüben (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). So muss das Amt im Rahmen der Prüfung der Anmeldung einer Unionsmarke die bereits zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).

- 48 Allerdings müssen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Folglich kann sich eine Person, die ein Zeichen als Marke anmeldet, nicht auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zu ihren Gunsten oder zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63).

- 49 Die im vorstehenden Absatz dargelegten Überlegungen gelten auch dann, wenn das Anmeldezeichen die gleiche Struktur aufweist wie Voreintragungen und sich auf identische Waren oder Dienstleistungen bezieht (22/11/2018, T-9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 59; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 76).

- 50 Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prüfung muss in

jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).

- 51 In diesem Zusammenhang weist die Kammer auf andere Beschwerdekammerentscheidungen hin, in denen Marken mit einem Wortbestandteil, der für Kaffee verwendet wird, als irreführend für Waren der Klasse 30 wie Kakao, Tee und Kaffee-Ersatzstoffe sowie die Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 in Bezug auf die vorgenannten Waren angesehen wurden: 29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.), für *Kakao, Tee und Ersatzstoffe, Kaffee-Ersatzstoffe, Eistee* in Klasse 30; 12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.) für u. a. *Kaffeersatz; Tee; Kakao* in Klasse 30; 16/08/2019, R 883/2019-2 Ralph's coffee für *Kaffee, Tee, Kakao* in Klasse 30. Insbesondere hat auch das Gericht hierzu folgende Urteile erlassen: 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634.
- 52 Jedenfalls hat die Beschwerdekammer die Voreintragungen berücksichtigt, ist jedoch der Ansicht, dass die angemeldete Marke geeignet ist, aus den oben genannten Gründen den Verbraucher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV über die Art der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zu täuschen.
- 53 Die Anmelderin nimmt Bezug auf UM Nr. 18 133 416 , die in den Prüfungsrichtlinien des Amtes als Beispiel für eine nicht täuschende Marke aufgeführt wird (Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 8, Täuschende Marken, Seite 662). Es ist zu beachten, dass die Richtlinien lediglich die Kodifizierung eines Verfahrens darstellen, das die erste Instanz des EUIPO zu befolgen beabsichtigt. Ihre Bestimmungen können daher weder die gesetzlichen Bestimmungen außer Kraft setzen noch deren Auslegung durch die Gerichte der Europäischen Union beeinflussen. Vielmehr sind die Richtlinien selbst in Übereinstimmung mit den geltenden Verordnungen und der Rechtsprechung des Gerichts auszulegen (27/06/2012, T-523/10, My baby, EU:T:2012:326, § 29; 16/12/2015, T-49 1/13, Trident PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 81; 14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 52). Die Kammern sind dazu aufgerufen, die Rechtmäßigkeit ihrer Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der Bestimmungen des EU-Rechts, wie sie von den Gerichten der Europäischen Union ausgelegt werden, zu begründen (19/01/2012, C-53/11 P, R10, EU:C:2012:27, § 57; 22/11/2018, T-59/18, FEMIVIA/FEMIBION INTIMA et al., EU:T:2018:821, § 35).
- 54 Darüber hinaus steht die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung auch nicht im Widerspruch zu den Prüfungsrichtlinien (Teil B Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 8, Täuschende Marken, 1 der täuschende Charakter). Die Prüfungsrichtlinien zitieren dort nämlich die Urteile 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635 sowie 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634. Mit diesen Urteilen bestätigte das Gericht die Kammern, dass „CAFFÈ NERO“ von italienischsprachigen Verbrauchern als Hinweis auf schwarzen Kaffee (d. h. Kaffee, der als Getränk ohne Sahne, Milch oder Zucker serviert wird) verstehen wird

(27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 24, 28; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634, § 24, 28). „CAFFÈ NERO“ werde in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen als Hinweis darauf verstanden, dass die Waren schwarzer Kaffee sind oder schwarzen Kaffee enthalten oder wie schwarzer Kaffee schmecken oder dass die Lebensmittel, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, schwarzer Kaffee sind oder schwarzen Kaffee enthalten oder wie schwarzer Kaffee schmecken. „CAFFÈ NERO“ war u. a. für *Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzstoffe, Zubereitungen auf Kakaobasis, Kakaogetränke, Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Getränke* angemeldet worden und das Gericht wies die Einwände der dortigen Anmelderin gegen die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV zurück (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45-49).

55 Folglich kann die Marke wegen des Eintragungshindernisses von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV aus Sicht des deutschsprachigen Publikums für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht eingetragen werden (vgl. analog 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 43-45).

56 Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

**Tenor der Entscheidung**

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

**Die Beschwerde wird zurückgewiesen.**

Unterzeichnet

V. Melgar

Unterzeichnet

A. Pohlmann

Unterzeichnet

Ph. von Kapff

Geschäftsstellenbeamter

Unterzeichnet

H. Dijkema

