



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 74/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Dezember 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 22 237

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss vom 28. Januar 2004 wird aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Zucker, Melassesirup, Zuckerwaren, Kandis" angeordnet worden ist.
2. Der Beschluss vom 27. April 2005 wird aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortmarke 301 22 237

SPA-Tee

wurde am 8. Juli 2002 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder

für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 30:

Kaffee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladenge tränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, ausgenommen für medizinische Zwecke, Tee-Punsch, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Mellassesirup, Zuckerwaren, Bonbons, Kandis, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen); Gewürze

in das Register eingetragen und die Eintragung am 9. August 2002 im Markenblatt veröffentlicht.

Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus am 25. Februar 1992 international registrierten Wortmarke IR 583 625

SPA

die für die Waren der

Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. Januar 2004 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für die Waren "Kaffee, Kakao, Zucker, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, Tee-Punsch, Speiseeis; Melassesirup, Zuckerwaren, Kandis". Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, hinsichtlich der sich nach der Registerlage gegenüberstehenden Waren der Klasse 30 bestehe zumindest Ähnlichkeit, hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Marken sei von Identität auszugehen. Der Bestandteil "Tee" der angegriffenen Marke müsse wegen seiner unmittelbar beschreibenden Wirkung für Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft für den Gesamteindruck der Marke vernachlässigt werden, weil beschreibenden Markenbestandteilen eine prägende Bedeutung regelmäßig abzusprechen sei. Von dem Zeichenteil "SPA" gehe hingegen kein unmittelbar beschreibender Anklang aus. Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und mit Schreiben vom 27. August 2004 hinsichtlich der Waren "Kaffee, Kakao, Zucker, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, Tee-Punsch, Speiseeis; Melassesirup, Zuckerwaren, Kandis" die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung sowie Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Die Nichtbenutzungseinrede sei aber unbeachtlich, da sie nur hinsichtlich der eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke, nicht aber bezüglich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren erhoben werden könne.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 27. April 2005 hat die Markenstelle den angefochtenen Beschluss aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wurde. Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke lediglich für die Ware "Eaux minérales" auszugehen. Angesichts der nur geringen bis mittleren Warenähnlichkeit seien keine strengen Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke in jeder Hinsicht gerecht werde. Im Hinblick auf die Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke; Spei-

seeis" könne dem Bestandteil "Tee" kein beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Für die übrigen Waren "Tee, Kräutertee und Früchtetee, Tee-Punsch, Zucker, Melassesirup, Zuckerwaren, Kandis" eigne sich die Angabe "Tee" zwar als Merkmalsbeschreibung hinsichtlich Art, Beschaffenheit und Bestimmung. Dennoch müsse berücksichtigt werden, dass auch dem Bestandteil "SPA" ein unmittelbar beschreibender Aussagegehalt zukomme. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Wortelemente "SPA" und "Tee" reihten sich diese gleichgewichtig aneinander und bestimmten das Erscheinungsbild gleichermaßen mit. Da der Bestandteil "Tee" in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, sei ein ausreichender Abstand gewahrt. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Jedenfalls im Hinblick auf die Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee- und Schokoladengetränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, Tee-Punsch" bestehe sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke besitze eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dies ergebe sich zum einen aus der Monopolstellung der Widersprechenden, die alleinige Inhaberin der Rechte an den Quellen der belgischen Stadt "Spa" sei. Der Verkehr ordne daher ähnliche Waren zwangsläufig der Widersprechenden zu, soweit sie mit der Kennzeichnung "Spa" versehen seien. Die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft sei auch nicht wegen eines beschreibenden Anklangs des Begriffs "Spa" reduziert. Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass der Bundesgerichtshof eine beschreibende Bedeutung des Begriffs "SPA" festgestellt habe, denn für das Widerspruchsverfahren sei vom Bestand der eingetragenen Widerspruchsmarke auszugehen. Im hier maßgeblichen Getränkesektor sei der Bestandteil "SPA" daher kennzeichnungsstark und wirke in der angegriffenen Marke selbständig kollisionsbegründend. Der Begriff "Tee" trete demgegenüber wegen seines rein beschreibenden Charakters im Hinblick auf die Waren "Tee, Kräutertee und Früchtetee, Tee-Punsch" im Zeichenvergleich zurück. Hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke" ergebe sich die mangeln-

de Kennzeichnungskraft aufgrund einer Täuschungseignung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Darüber hinaus bestehe jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da bereits eine Markenserie der Widersprechenden bestehe, in der die Bezeichnung "SPA" als übereinstimmendes Stammelement verwendet werde.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch dahingehend eingeschränkt, dass er sich nur noch gegen die Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, ausgenommen für medizinische Zwecke, Tee-Punsch, Speiseeis" richtet.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. April 2005 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat nach der Beschränkung des Widerspruchs in der Sache Erfolg. Hinsichtlich der Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladengetränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, ausgenommen für medizinische Zwecke, Tee-Punsch, Speiseeis" der jüngeren Marke besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu

ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

- 1.1. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 28. Juni 2004 zulässig die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. §§ 116 Abs. 1 MarkenG). Dem steht nicht entgegen, dass sie dabei Bezug genommen hat auf die mit ihrer eigenen Marke geschützten Waren. Denn in der Formulierung "Hiermit wird die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten" kommt ihr Wille, die Benutzung der älteren Marke bestreiten zu wollen, hinreichend deutlich zum Ausdruck. Wie die Markenstelle im Beschluss vom 27. April 2005 zutreffend festgestellt hat, ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Eaux minérales" auszugehen.
- 1.2. Zwischen den Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- und Schokoladenge tränke, Tee, Kräutertee und Früchtetee, ausgenommen für medizinische Zwecke, Tee-Punsch" der angegriffenen Marke und den Waren "Eaux minérales" der Widerspruchsmarke besteht eine mittlere Ähnlichkeit. Es handelt sich dabei um Getränke, die trotz unterschiedlicher Inhaltsstoffe hinsichtlich ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung enge Berührungspunkte aufweisen, insbesondere als einander ergänzende Waren, etwa bei der Verwendung von Mineralwasser zur Zubereitung von Heißgetränken (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 210 mittlere Spalte; HABM 02, BK R 192/01-4). Zwischen den Waren "Speiseeis" der angegriffenen Marke und "Eaux minérales" besteht zumindest eine entfernte Ähnlichkeit, da bestimmte Eisarten, wie z. B. Wassereis und Sorbets,

einen hohen Wasseranteil aufweisen und auch unter Verwendung von Mineralwasser hergestellt werden können.

2. Für die Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs zur beschreibenden Bedeutung des Begriffs "SPA" für Anwendungen und Behandlungen aus dem Wellness- und Schönheitssektor stehen dieser Beurteilung nicht entgegen. Denn sie lassen nicht erkennen, dass sich der Begriff "SPA" über diese beschreibenden Verwendungen im Schönheits- und Kosmetiksektor hinaus auch zu einer beschreibenden Angabe für Getränke oder andere Lebensmittel entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2008, 900, Rn. 13 ff. - SPA II). Selbst wenn man davon ausgeht, dass Mineralwasser im Zusammenhang mit den in einem "Spa" erbrachten Dienstleistungen als Getränk gereicht werden kann, handelt es sich allenfalls um einen mittelbaren Bezug, der die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche nicht rechtfertigt. Die Frage, ob der Widerspruchsmarke darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft kommt, kann dahin gestellt bleiben, weil wegen der Zeichenähnlichkeit bereits bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft im Bereich der ähnlichen Waren eine Gefahr von Verwechslungen besteht.
3. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks, den beide Marken hervorrufen nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet. Dies schließt allerdings nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis des Verbrauchers hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 f. - Malteserkreuz).

- 3.1. Die Vergleichsmarken enthalten übereinstimmend den Bestandteil "SPA", unterscheiden sich aber in Zeichenlänge und Silbenzahl durch das zusätzliche Worтеlement "Tee" in der angegriffenen Marke.

- 3.2. Im maßgeblichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke tritt der Bestandteil "Tee" aber als rein beschreibende Angabe in den Hintergrund, so dass sich der Verbraucher allein an dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil "SPA" orientiert. Der Begriff "Tee" beschreibt nicht nur die Waren "Tee, Kräutertee und Früchtetee, ausgenommen für medizinische Zwecke, Tee-Punsch", sondern auch die weiteren Waren "Kaffee, Kakao, Kaffee-, Kakao- oder Schokoladenge Getränke" unmittelbar dahingehend, dass sie die für einen Tee typischen Wirkstoffe, z. B. Pflanzenextrakte, Aromen, enthalten. Zum einen können sich typische Tee-Wirkstoffe wie Pflanzenextrakte auch in Kaffee oder Kakao finden, z. B. food-monitor.de - "Chi-Cafe, der weltweit erste lösliche Kaffee Arabica mit präbiotischen Ballaststoffen und Pflanzenextrakten aus Guarana, Ginseng und Reishi-Pilz". Zum anderen besteht zwischen Tee-, Kaffee- und Kakaoge Getränken ein enger Zusammenhang, da sie als gängige Alltagsgetränke üblicherweise zusammen angeboten und vertrieben werden. Daneben lassen sich zunehmend Überschneidungen feststellen, wie etwa Kaffee mit "Chai"-Geschmack oder Tee mit Schokoladengeschmack, z. B. www.grafen-tee.de/tee-zum-genießen/schoko-tee.html - "Schoko-Tee: Schon die Olmeken (...) genossen mit Freude das "braune Gold", welches wir zur Veredelung unserer Tees nutzen. Unsere neuen raffinierten Mischungen knüpfen an die ersten Kakao-Getränke der Menschheit an".. Auch bezüglich der Ware "Speiseeis" ist festzustellen, dass dieses mit Tee-Aromen hergestellt werden kann, wie z. B. die Geschmacksrichtung "Grüner Tee". Wegen dieser beschreibenden Bedeutung des Bestandteils "Tee" stehen sich sowohl in der angegriffenen als auch in der Widerspruchsmarke die identischen Elemente "SPA" gegenüber, so dass für die in Rede stehenden Waren die Gefahr von Verwechslungen gegeben ist.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu