



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 533/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2020 006 885

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin am Amtsgericht Streif

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2021 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 202 332 zu löschen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

ecotetra

ist am 27. März 2020 angemeldet und am 3. Juni 2020 unter der Nummer 30 2020 006 885 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 7: Verpackungsmaschinen für Lebensmittel; Automatische Verpackungsmaschinen für Nahrungsmittel; Maschinen zum Befüllen von Behältern;

Klasse 16: Verpackungsmaterialien; Verpackungsfolien für Lebensmittel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff;

Klasse 20: Verpackungsbehälter überwiegend aus Kunststoff; Verpackungsbehälter, nicht aus Metall; Gefäße aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Kunststoffschalen für die Verpackung von Lebensmitteln [Behälter].

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 3. Juli 2020 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke

TETRA

die am 10. Juni 1999 angemeldet und am 26. August 2002 unter der Nummer 001 202 332 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Container aus Metall; Konservenbüchsen; Konservendosen aus Metall; Flaschenkappen aus Metall; Flaschenverschlusskappen aus Metall;

Klasse 7: Maschinen, einschließlich Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Packmaschinen, Waffelbackmaschinen, Verpackungsmaschinen, Extrusionsmaschinen, Abfüllanlagen für Massengüter; Maschinen zum Verkorken und Verschließen von Flaschen, Gebläsemaschinen, Blasformmaschinen, Spritzgußmaschinen, Streckblasformmaschinen, Extrusionsblasformmaschinen, Druckmaschinen, Vakuumverpackungsmaschinen, Kartonformmaschinen; Molkereiausrüstung; Versiegelungsausrüstung; Förderbänder und Riemenantriebe; Homogenisierungsmaschinen; Pumpen und Ventile zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie; Formen (Maschinenteile); Apparate für die Zubereitung von Lebensmitteln; Apparate für die Zirkulation von Wasser und Rei-

nigungsmittel zur Reinigung von Maschinen; Werkzeugmaschinen; Bestandteile, Teile und Maschinenzubehör für die genannten Waren;

- Klasse 9: Computersysteme zur Kontrolle von Essenszubereitungs-, Abfüll- und Verpackungssystemen; Apparate zur Kontrolle des Gehalts oder des Verhältnisses von Fetten und festen Bestandteilen in Milch/Sahne, sowie von Zusatzstoffen; Wäge-, Meß- und Dosierapparate; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Apparate für die Niedrigtemperatursterilisation, wie beispielsweise die Plasmasterilisation;
- Klasse 11: Heizungs-, Koch- und Kühlgeräte; Apparate für die Wärmebehandlung von Lebensmittelprodukten; Wärmetauscher; Pasteurisierungsmaschinen; Sterilisierapparate; Apparate zur Verdampfung; Gefrierapparate;
- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verpackungsbehälter und Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Eisbehälter; Waffelhülsen; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus Kunststoff; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
- Klasse 17: Gummi, Guttapercha und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; stranggepresster Kunststoff zur

Verwendung in der Produktion; Produkte in Form von Halbfabrikaten, speziell vorgeformte Artikel zur Herstellung von Kunststoffflaschen; Kunststoffolie (nicht für die äußere Verpackung);

Klasse 20: Flaschenkappen und Flaschenverschlüsse (nicht aus Metall); Trinkhalme; Transportpaletten, nicht aus Metall; Kunststoffbehälter;

Klasse 21: Flaschen; Wärmeisoliergefäße für Lebensmittel;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle;

Klasse 30: Speiseeis; Stabilisierungsmittel für Eis; Getränke auf der Basis von Kaffee, Kakao oder Schokolade; Honig, Melassesirup; Senf; Essig; Soßen;

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 37: Installation; Wartungs- und Reparaturdienste.

Mit Beschluss vom 22. April 2021 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die ältere Marke besitze von Haus aus durchschnittliche

Kennzeichnungskraft, weil dem üblichen Wortbildungselement für „vier“ in Alleinstellung für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen keine beschreibenden Anklänge entnommen werden könnten. Zwar sei die Widersprechende Inhaberin der bekannten Marke „Tetra Pak“, aber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke „TETRA“ in Alleinstellung habe die Widersprechende nicht belegt. Warenidentität bestehe bei Verpackungsmaschinen und -materialien. Ein relevantes Ähnlichkeitsverhältnis sei bei Verpackungsbehältern anzunehmen. Die sich bei normaler Aufmerksamkeit der Verbraucher und des Fachverkehrs daraus ergebenden strengen Anforderungen an den Markenabstand würden jedoch erfüllt. Die Vergleichsmarken unterschieden sich im Gesamteindruck wegen des zusätzlichen Bestandteils „eco“, der die angegriffene Marke weder präge noch eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme, weil er mit „tetra“ zu einem einheitlichen Fantasiezeichen verschmolzen sei. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil sich die jüngere Marke aufgrund abweichender Zeichenbildung nicht in die Markenserie der Widersprechenden einreihe, die stets mit dem Element „TETRA“ beginne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, zur T... Group zu gehören, zu der auch die Industriegruppe „Tetra Pak“ zähle, und die mit über 65 Jahren Erfahrung als weltweit bekanntes Unternehmen in über 160 Ländern auf Technologien für effiziente und nachhaltige Produktion, Verpackungslösungen und den Vertrieb von Lebensmitteln spezialisiert sei. Die Vergleichswaren im Kerngeschäftsfeld der Widersprechenden, nämlich Verpackungsmaschinen, -materialien und -behälter, denen von Verbrauchern und Getränkeherstellern eine durchschnittliche Aufmerksamkeit entgegengebracht werde, seien identisch. Die originäre Kennzeichnungskraft sei durchschnittlich. Aus Sicht der Getränkehersteller habe keine Umwandlung zu einer Gattungsbezeichnung stattgefunden. Infolge der europaweiten Bekanntheit bei den Verbrauchern und der jahrzehntelangen Marktpräsenz sei die Kennzeichnungskraft sogar überdurchschnittlich hoch, zumal „TETRA“ zugleich Unternehmensschlagwort der Widersprechenden und der gesamten Firmengruppe sei. Zum Nachweis des gesteigerten Schutzzumfangs wird auf die Seite 4 der Widerspruchsbeurteilung nebst Anlage W 3, auf die Seiten 2 bis 7 der Beschwerdebeurteilung nebst

Anlagen BF 1 und BF 2 sowie auf die eidesstattliche Versicherung vom 18. August 2022 als Anlage BF 6 nebst Anhängen EV 1 bis EV 3 Bezug genommen. Die Kollisionsmarken seien klanglich identisch, weil die jüngere Marke durch den Bestandteil „tetra“ geprägt werde. Anlass für die zergliedernde Wahrnehmung der angegriffenen Einwortmarke sei die vom Bundespatentgericht (BPatG) (24 W (pat) 228/98 – ECO; 28 W (pat) 204/07 – ECOPACK; 26 W (pat) 565/19 – ecovinyl; 30 W (pat) 2/20 – EcoTrend; 30 W (pat) 24/19 – EcoMatt; 29 W (pat) 535/19 - Ecomates) und vom Gericht der Europäischen Union (EuG) (Urt. v. 24. April 2012, -T-328 – EcoPerfect; Urt. v. 23. April 2013, -T-145/12 – ECO PRO) in langjähriger Spruchpraxis angenommene Schutzunfähigkeit des Elements „eco“, das als englische Entsprechung des deutschen Ausdrucks „Öko“ im Sinne von Ökologie oder Ökonomie in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei, weil er auf Umweltfreundlichkeit bzw. Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit von Produkten hinweise (vgl. auch EUIPO, Entscheidung v. 4. September 2014 - R 2331/2010-1 – POLYTETRA/TETRA). Ferner setze sich die kennzeichnungsschwache Silbe „eco“ angesichts ihrer harten, kurzen Aussprache vom kennzeichnungskräftigen Bestandteil „tetra“ phonetisch deutlich ab, der zudem als Stammbestandteil der Markenserie der Widersprechenden einem Großteil der maßgeblichen Verkehrsteilnehmer bekannt sei. Eine Verschmelzung zu einer gesamt-begrifflichen Einheit habe nicht stattgefunden. Auch visuell werde sich der Verbraucher am identischen Wortstamm orientieren und „eco“ überlesen, so dass selbst bei nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine erhebliche Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Vergleichsmarken würden auch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht, weil die Widersprechende umfangreiche Kampagnen zur Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit der von ihr verwendeten Maschinen und Verpackungsmaterialien betreibe. Sie verwende seit vielen Jahren FSC zertifizierte Verpackungsmaterialien. Ihre Unternehmensgruppe veröffentliche seit 21 Jahren Nachhaltigkeitsberichte. Das neueste Projekt sei ein umweltverträglicherer Lebensmittelverpackungsbehälter aus Karton, der „Tetra Recart“. Ferner arbeite sie weltweit mit Recyclingunternehmen zusammen, um aus gebrauchten Getränkekartons Recyclingpapier herzustellen. Seit 2018 würden die Polymer- und Aluminiumschichten von Kartons zu Dachbahnen der Produktreihe „Eco Roof“ recycelt. Die Widersprechende biete auch Aufklärung im

Bereich Nachhaltigkeit in ihrem „Eco Caravan Schulprogramm“ an. Hilfsweise werde eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens geltend gemacht. Die Widersprechende habe sich seit den 1950er Jahren eine Markenfamilie mit dem Stammbestandteil „TETRA“ aufgebaut, darunter die sehr bekannte Marke „TETRA PAK“ sowie u. a. die Marken „TETRA CLASSIC“, „TETRA BRIC“, „TETRA PRISMA“, „TETRA TOP“, „TETRA Wedge“, „TETRA THERM“, „TETRA REX“, „TETRA FINO“, „TETRA STELO“, „TETRA RECARTE“ und „TETRA GEMINA“. Da der Bestandteil „eco“ schutzunfähig sei, werde der identische und allein prägende Stammbestandteil „tetra“ als eigentlicher Herkunftshinweis wahrgenommen, so dass der Verkehr der irrigen Vorstellung unterliege, es handele sich um ein neues Zeichen aus der Serie der Widersprechenden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 22. April 2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 202 332 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund ihres warenbeschreibenden Charakters originär schwach. Als griechische Bezeichnung für die Zahl vier sei sie ein alltäglich gebrauchtes und aus der Geometrie bekanntes Präfix, das als Bezeichnung einer Verpackung mit viereckiger anstelle einer runden Grundfläche aufgefasst werde. Google-Abfragen der letzten fünf Jahre hätten ergeben, dass „Tetra Pak“ nur als Verpackungsform, nicht aber als Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Dies würden

auch Internetmedien und Online-Lexika vermitteln. Die Entwicklung zu einer Gattungsbezeichnung für eine Verpackungsart im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch zeige auch die Aufnahme in den Duden bis zur 27. Auflage 2017. Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen ließen nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft schließen. Die Kollisionsmarken seien unähnlich. Die von der Widersprechenden angeführte Rechtsprechung zu „eco“ sei nicht anwendbar, weil der relevante Verkehrskreis nicht englischsprachig sei. Aber selbst wenn dieser Bestandteil kennzeichnungsschwach wäre, hätte er dasselbe Gewicht wie das nur gering kennzeichnungskräftige „tetra“. Zudem bewirke die ausgeprägte Klammerverbindung zu einem Wort die Verschmelzung zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Für die Verneinung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr reichten die vorhandenen geringfügigen Unterschiede aus, um den Gedanken an eine Serienmarke der Widersprechenden nicht aufkommen zu lassen.

Da beide Verfahrensbeteiligten keine weiteren Stellungnahmen beabsichtigen, sondern ausdrücklich um eine Entscheidung gebeten haben, ist von einem vorherigen Hinweis abgesehen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „**ecotetra**“ und der älteren Unionswortmarke „**TETRA**“ besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen bis weit überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher 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 konkurrierender oder einander ergänzender 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; 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).

b) Die angegriffenen Produkte *„Verpackungsmaschinen für Lebensmittel; Automatische Verpackungsmaschinen für Nahrungsmittel; Maschinen zum Befüllen von Behältern“* der Klasse 7 werden von dem für die Widerspruchsmarke ebenfalls in Klasse 7 geschützten Warenoberbegriff *„Verpackungsmaschinen“* umfasst, so dass insoweit Identität gegeben ist.

Dies gilt auch für das von der jüngeren Marke beanspruchte Produkt *„Verpackungsmaterial aus Kunststoff“* der Klasse 16, weil es im Verzeichnis der älteren Marke identisch enthalten ist.

Identität liegt ferner zwischen den Waren *„Gefäße aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Kunststoffschalen für die Verpackung von Lebensmitteln [Behälter]“* der angegriffenen Marke und den Produkten *„Kunststoffbehälter“* der Widerspruchsmarke vor, weil die angegriffenen Gefäße und Schalen unter den für die Widerspruchsmarke registrierten Oberbegriff fallen.

c) Eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht zu den Widerspruchsprodukten *„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“* der Klasse 16, weil diese unter

den für die angegriffene Marke in Klasse 16 eingetragenen Warenoberbegriff „*Verpackungsmaterialien*“ fallen.

Zwischen den angegriffenen Produkten „*Verpackungsfolien für Lebensmittel*“ der Klasse 16 und den Widerspruchswaren „*Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus Kunststoff*“ liegt ebenfalls eine sehr hohe Ähnlichkeit vor, weil Verpackungsfolien für Lebensmittel auch aus Kunststoff bestehen, von denselben Herstellern stammen, demselben Verwendungszweck dienen und gemeinsam vertrieben werden können.

Letzteres gilt auch für das Ähnlichkeitsverhältnis zwischen den für die jüngere Marke registrierten Waren „*Verpackungsbehälter überwiegend aus Kunststoff; Verpackungsbehälter, nicht aus Metall*“ der Klasse 20 und den für die ältere Marke geschützten Produkten „*Verpackungsbehälter und Verpackungsmaterial aus Papier oder kunststoffbeschichtetem Papier; Beutel, Säcke und Bögen zur Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Eisbehälter; Waffelhülsen; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Kunststoffolien; Verpackungsfolien aus Kunststoff*“ der Klasse 16 und den Widerspruchswaren „*Kunststoffbehälter*“ der Klasse 20.

2. Die im Identitäts- und sehr hohen Ähnlichkeitsbereich liegenden Verpackungsmaterialien und -behälter richten sich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an gewerbliche Kunden sowie den Haushaltswaren- und Verpackungsfachhandel. Die Verpackungsmaschinen sind in erster Linie für Nahrungsmittelhersteller von Interesse. Während der Durchschnittsverbraucher Verpackungsmaterialien und -behältern mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnet, widmen das gewerblich tätige Publikum und Lebensmittelproduzenten diesen Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dies gilt erst recht beim Kauf von hochpreisigen Verpackungsmaschinen für den industriellen Einsatz.

3. Der älteren Unionswortmarke „**TETRA**“ kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

a) Ihr Schutzzumfang ist von Haus aus normal.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Das Markenwort „TETRA“ entspricht der griechischen Vorsilbe „tetra-“ mit der Bedeutung „vier-“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/tetra_).

aaa) Das Präfix „tetra-“ fungiert als Wortbildungselement zahlreicher lexikalisch nachweisbarer deutscher Fremdwörter, wie z. B. in der Geometrie „Tetraeder“, „ein von vier gleichseitigen Dreiecken begrenzter Körper; dreiseitige Pyramide“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetraeder>), oder ein „Tetragon“ genanntes Viereck (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetragon>), in der Botanik „tetramer“ im Sinne von viergliedrig (<https://www.duden.de/rechtschreibung/tetramer>) oder „tetrapetalisch“ mit der Bedeutung „vier Kron- oder Blumenblätter aufweisend“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/tetrapetalisch>). In der Philosophie bezeichnet

„Tetrade“ „das aus vier Einheiten bestehende Ganze“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetrade>) und in der Musik steht der Begriff „Tetrachord“ für eine „Folge von vier Tönen einer Tonleiter, die Hälfte einer Oktave“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetrachord>).

bbb) In der Chemie wird das Substantiv „Tetra“ als Kurzwort für „Tetrachlorkohlenstoff“ und in der Zoologie als Kurzwort für „Tetragonopterus“ gebraucht (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Tetra>). TETRA ist aber auch die Abkürzung für Terrestrial Trunked Radio, einen digitalen Bündelfunk-Standard (<https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra>).

ccc) Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Durchschnittsverbraucher die Bedeutung von „tetra“ im Sinne des Zahlworts „vier“ geläufig ist. Das gilt auch für den Fachverkehr, da Griechisch nicht zu den Welthandelssprachen gehört. Deshalb kommt es nicht als warenbeschreibende Angabe in Betracht.

ddd) Aber selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise „TETRA“ verstehen sollten, beschreibt die Bedeutung „vier“ in Alleinstellung und ohne erläuternde Zusätze aus ihrer Sicht keine Eigenschaft der hier relevanten, für die Widerspruchsmarke geschützten Verpackungsmaschinen, -materialien oder -behälter. Um zumindest in Bezug auf Verpackungsbehälter zu einer sinnvollen Sachangabe zu gelangen, müsste die Vorsilbe „vier“ um das Adjektiv „eckig“ zum Gesamtbegriff „viereckig“ bzw. um „-gonal“ zum Gesamtbegriff „tetragonal“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/tetragonal>) ergänzt werden. Eine solche Ergänzung verändert aber das Markennwort, das ausschließlich in seiner eingetragenen Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im Widerspruchsverfahren ist (vgl. für das Eintragungsverfahren: BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 22 – for you; GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 – Buchstabe T mit Strich).

cc) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die ältere Unionsmarke zu einer Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Verpackungsform entwickelt hat.

aaa) Denn die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Ergebnisse der Google-Abfragen der letzten fünf Jahre, die wiedergegebenen Inhalte weniger Internetmedien und Online-Lexika beziehen sich ausschließlich auf die Bezeichnungen „Tetrapack“, „Tetrapak“ oder „Tetra Pak“, nicht aber auf das vorliegende Markenwort „TETRA“ in Alleinstellung.

bbb) Soweit „TETRA“ als schlagwortartiger Hinweis auf „Tetrapack“, „Tetrapak“ oder „Tetra Pak“ verstanden werden sollte, sind an die Feststellung einer Umwandlung der Marke „TETRA PAK“ (UM 010 982 783 und UM 001 202 522) zu einem Gattungsbegriff für ein bestimmtes Verpackungsbehältnis strenge Anforderungen zu stellen. Eine solche Umwandlung kann nur dann bejaht werden, wenn nur noch ein völlig unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsvorstellung mit dem Zeichen verbindet. Dies kann dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht entnommen werden.

(1) Der Begriff „Tetrapak“ ist seit der 27. Auflage 2017 nicht mehr im Duden eingetragen (https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak). Der Nachweis nur eines einzigen Internetlexikons, nämlich des digitalen Wörterbuchs DWDS (<https://www.dwds.de/wb/Tetra%20Pak>), mit dem Eintrag „Tetra Pak“ reicht dafür nicht aus, zumal dieser Begriff dort als „Eigename“ geführt wird.

(2) Allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit eine beschreibende Verwendung von „Tetrapack“, „Tetrapak“ oder „Tetra Pak“ feststellen lässt, rechtfertigt allein noch nicht die Annahme einer Umwandlung zum Gattungsbegriff (BGH GRUR 2011, 1043 Rdnr. 52 – TÜV II), zumal der Verkehr dazu neigt, bekannte Marken in einem bestimmten Produktbereich gewissermaßen als Synonym zu verwenden, obwohl ihm durchaus bewusst ist, dass es sich um eine Marke handelt (OLG München GRUR-RR 2006, 84, 86 – MEMORY/EDUCA memory game).

(3) Die Entwicklung von „TETRA PAK“ zum Gattungsnamen für eine bestimmte Getränkekartonform hätte durch Vorlage von Untersuchungen zum Markenbewusstsein und zur Markenverwendung belegt werden müssen. Dies ist nicht geschehen.

dd) Wenn das angesprochene Publikum im hier betroffenen Warenbereich das Markenwort „TETRA“ als schlagwortartige Abkürzung der über 60 Jahre alten, im Inland bekannten Schweizer Verpackungsmarke „TETRA PAK“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak) verstehen sollte, ist daher davon auszugehen, dass es als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als warenbeschreibende Angabe wahrgenommen wird.

b) Ob eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TETRA“ anzunehmen ist, kann vorliegend dahinstehen, weil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch schon bei normalem Schutzzumfang zu bejahen ist.

4. Der bei teilweise identischen und teilweise weit überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren, normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verbraucher einzuhaltende Markenabstand wird wegen klanglicher Markenidentität nicht mehr eingehalten. Daran kann auch der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad beim Fachverkehr nichts ändern.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck

prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und schriftbildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke „**ecotetra**“ und die Widerspruchsmarke „**TETRA**“ durch den Bestandteil „eco“ und die Klein- und Großschreibung.

c) Der Gesamteindruck der Einwortmarke „ecotetra“ wird jedoch durch das Element „tetra“ klanglich geprägt.

aa) 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 2020, 1202 Rdnr. 27 – YOOFood/YO; 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.

bb) Vorliegend besteht trotz der geschlossenen Schreibweise der jüngeren Marke Anlass, sie zergliedernd wahrzunehmen.

aaa) Dafür spricht schon die ungewöhnliche Zusammensetzung zwischen einem englischen und einem griechischen Wortbildungselement.

bbb) Ferner setzt sich „eco“ auch bei der Aussprache von dem nachfolgenden Bestandteil „tetra“ deutlich ab. Denn es wird in sich geschlossen und getrennt von „tetra“ artikuliert.

ccc) Da die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres „eco“ als ein im Englischen und Deutschen vielfach und branchenübergreifend verwendetes Wortbildungselement erkennen (BPatG 26 W (pat) 565/19 – ecovynyl; 30 W (pat) 2/20 – EcoTrend; 30 W (pat) 24/19 – EcoMatt; 29 W (pat) 535/19 – Ecomates; 24 W (pat) 548/14 – ECOTEQ; 28 W (pat) 529/12 – EcoPlus; 28 W (pat) 534/12 – eco; 28 W (pat) 25/11 – ECOLINER; 24 W (pat) 122/10 – ECOFIBRE; 28 W (pat) 204/07 – ECOPACK; 30 W (pat) 182/03 – ECO; 26 W (pat) 148/01 – ECOLOGISTIC; 24 W (pat) 228/98 – ECO; 28 W (pat) 35/94 – ECOSPRAYER), das dem deutschen Adjektiv „öko“ und der deutschen Vorsilbe „öko-“ für „ökologisch, die Umwelt betreffend, umweltfreundlich“ entspricht, die zusammen mit Substantiven ausdrücken, dass „jemand oder etwas in irgendeiner Weise mit Ökologie, mit bewusster Beschäftigung mit der Umwelt, mit Umweltproblemen in Beziehung steht“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/oeko_), wird es in Bezug auf die angegriffenen Waren der Klassen 7, 16 und 20 als glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe wahrgenommen, die lediglich darauf hinweist, dass die so gekennzeichneten Verpackungsmaschinen energiesparend und umweltschonend arbeiten und die Verpackungsmaterialien und -behälter aus natürlichen, umweltverträglichen und nachhaltig beschafften Rohstoffen bestehen und/oder umweltgerecht entsorgt oder recycelt werden können.

Denn die Vorsilbe „eco“ reiht sich als produktbeschreibende Angabe unter Berücksichtigung der stetig wachsenden Bedeutung von natürlichen/umweltverträglichen Materialien/Stoffen auch in sinnentsprechende Begriffe wie „bio“, „umweltfreundlich“ oder „green“ nahtlos ein (vgl. BPatG 28 W (pat) 529/12 – EcoPlus; 28 W (pat) 35/94 – ECOSPRAYER; 29 W (pat) 99/05 – ökomobil; 30 W (pat) 501/17 – BioSol; 26 W (pat) 524/20 – greentec m. w. N.). Dies verdeutlicht auch die Begriffsbestimmung in Art. 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. 2007, L 189, S. 1). Danach bedeutet „ökologisch/biologisch“ aus ökologischer/biologischer Produktion stammend oder sich darauf beziehend. Gemäß Art. 23 Abs. 1 dürfen auch daraus abgeleitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie „Bio-“ und „Öko-“, allein oder kombiniert, bei der Kennzeichnung von Erzeugnissen und der Werbung für sie verwendet werden. Laut dem ersten Erwägungsgrund kombiniert die ökologische/biologische Produktionsweise beste umweltschonende Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen Ressourcen, die Anwendung hoher Tierschutzstandards und trägt der Tatsache Rechnung, dass bestimmte Verbraucher Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Substanzen und nach natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, den Vorzug geben.

Als Folge der rasanten Entwicklung des Treibhauseffekts und der Vielzahl in der Öffentlichkeit geführter Debatten über den Klimawandel ist das Thema „Umweltfreundlichkeit“ schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt in das Blickfeld der allgemeinen Wahrnehmung gerückt. Unter dem Stichwort „ökologischer Fußabdruck“ ist dabei zunehmend thematisiert worden, welche erhebliche Bedeutung dem Handeln des Einzelnen bei Einkauf und Verbrauch für den Umweltschutz zukommt. Dies hat insgesamt zu einer größeren Sensibilisierung für Umwelt- und Naturschutzfragen und zu einer verstärkten Reflexion der Verbraucher und Unternehmen über die Folgen des eigenen Verhaltens geführt. Sowohl für die Verbraucher als auch für Gewerbetreibende stellt das ökologische, umweltgerechte Erzeugen und/oder Wirken der Produkte inzwischen ein wesentliches Kaufkriterium dar (BPatG 26 W (pat) 565/19 – ecovinyl; 28 W (pat)

529/12 – EcoPlus; 24 W (pat) 228/98 – ECO; 28 W (pat) 533/12 – Green Now; 30 W (pat) 501/17 – BioSol). Dazu gehören auch Verpackungsmaschinen, -materialien und -behälter.

ddd) Demgegenüber wird das aus dem Griechischen stammende Zahlwort „tetra“ im Sinne von „vier“ vom angesprochenen inländischen Publikum nicht als Sachhinweis auf die angegriffenen Waren aus dem Verpackungsbereich verstanden, wie bereits bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeführt worden ist. Das Element „tetra“ ist im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke vielmehr als kennzeichnungskräftiger Fantasiebegriff wahrgenommen worden, der sich von der gängigen und schutzunfähigen Abkürzung „eco“ für „ökologisch“ deutlich abhebt.

eee) Gegen die einheitliche Wahrnehmung der angegriffenen Marke spricht zudem, dass sie keinen sinnvollen Gesamtbegriff bildet bzw. nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen ist.

(1) Denn dem jüngeren Markenwort „ecotetra“ kommt die Gesamtbedeutung „ökologisch/umweltfreundlich/die Umwelt betreffend vier“ zu, die auch in Bezug auf die betroffenen Produkte keinen vernünftigen Sinn ergibt.

(2) Die beiden Bestandteile sind entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auch nicht zu einem neuen Fantasiezeichen verschmolzen. Denn „tetra“ ist ein Wortbildungselement, das im inländischen Sprachgebrauch stets am Wortanfang steht, wie z. B. bei Tetraeder, Tetragon oder Tetrachord, wohingegen es hier die Nachsilbe bildet. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher nicht von einer typischen Wortverbindung ausgehen.

cc) Somit sticht der Bestandteil „tetra“, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die in Rede stehenden Waren verfügt, phonetisch hervor, während das kennzeichnungsschwache Element „eco“ als bloßer Sachhinweis im Gesamteindruck zurücktritt.

d) Es stehen sich daher die Markenwörter „tetra“ und „TETRA“ gegenüber, die phonetisch vollständig übereinstimmen.

e) Aus den vorgenannten Gründen liegt schon eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor, so dass eine mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nicht mehr zu prüfen ist (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 36 – YOUFOOD/YO; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; BPatG 33 W (pat) 87/03 – S-PAY/S-InterPay).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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.

Kortge

Dr. von Hartz

Streif

ob