



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 6/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. September 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 10 678**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**BESTEÄ**

ist am 3. Januar 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„Schwarzer Tee, Früchte- und nichtmedizinische Kräutertees, Teegetränke, auch unter Zusatz von Milchprodukten und/oder Aromatisierungsmitteln und/oder Süßungsmitteln, diese Produkte auch in Portionsverpackungen oder Instantform; Teepräparate für die Herstellung von alkoholischen Getränken; alkoholfreie Getränke, auch solche unter Zusatz von Tee“

unter der Nummer 302 10 678 in das Register eingetragen und am 7. Februar 2003 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der seit 31. Juli 1990 eingetragenen Wortmarke 1 161 719

### **Nestea**

deren Warenverzeichnis lautet:

„Pulverförmige und andere, auch trinkfertige Zubereitungen aus Tee oder Tee-Extrakt mit Zusatz von Fruchtzubereitungen, Aromen, Zucker, Zuckerarten, Zuckeraustauschstoffen, Vitaminen und/oder Mineralstoffen, vorgenannte Waren auch für diätetische Zwecke.“

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der Marke 302 10 678 angeordnet, weil sie der Widerspruchsmarke 1 161 719 verwechselbar nahe komme. Die Widersprechende habe die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke für sämtliche im Register eingetragenen Waren nach Art, Form und Dauer hinreichend glaubhaft gemacht. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren seien den Waren der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich. Zwar könne der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Doch halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke auch bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft nicht ein. Die Vergleichsmarken stimmten sowohl bei einer deutschen als auch bei einer englischen Aussprache der Markenwörter hinsichtlich der Vokalstruktur und der Silbengliederung überein. Die einzige Abweichung bestehe in den Anfangsbuchstaben. Da es sich bei den Buchstaben „B“ und „N“ um klangschwache Konso-

nanten handle, sei dieser Unterschied jedoch auch bei Berücksichtigung des Grundsatzes, dass Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet würden, nicht geeignet, Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen. Auf die Frage, ob sich die Marken schriftbildlich ausreichend voneinander unterscheiden, komme es daher nicht mehr an.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, dass die angegriffene Marke trotz des hohen Ähnlichkeitsgrades der sich gegenüberstehenden Waren einen die Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand von der Widerspruchsmarke einhalte. Der übereinstimmende Bestandteil der Vergleichsmarken „TEA“ sei nicht in die Kollisionsprüfung einzu beziehen, da er in Bezug auf die betroffenen Waren eine glatt beschreibende Angabe darstelle und aufgrund seiner häufigen Verwendung auf diesem Warengbiet auch verbraucht sei. Zwischen den bei dieser Sachlage allein zu berücksichtigenden Anfangssilben „BES“ und „Nes“ bestünden ausreichende Unterschiede. Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die jeweiligen Anfangskonsonanten nicht klangschwach. Außerdem erzeugten sie ein deutlich unterschiedliches Schriftbild. Schließlich sei zu beachten, dass die Unterschiede zwischen zwei Marken wesentlich deutlicher hervorträten, wenn auch nur eine der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen einen für jedermann verständlichen Sinngehalt aufweise. Dies sei hier vor allem bei der jüngeren Marke der Fall. Sie sei - jedenfalls bei der akustischen Wahrnehmung - als „BEST TEA“ und damit sofort und eindeutig im Sinne von „bester Tee“ zu verstehen. Ebenso könne der Verbraucher der Widerspruchsmarke einen gewissen Sinngehalt entnehmen. Der Bestandteil „Nes“ sei die Abkürzung des äußerst bekannten Firmennamens der Widersprechenden. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um das „Tee-Pendant“ zu der berühmten Kaffee-Marke „Nescafé“ der Widersprechenden, so dass sie ohne weiteres als Bezeichnung für ein Teegetränk aus dem Unternehmen der Widersprechenden verstanden und damit auch dieser zugeordnet werde. In der angegriffenen Marke sei dagegen kein Hinweis auf die Firma der Widersprechenden enthalten, so dass der Verbraucher diese auch nicht irrtümlich für die Widerspruchsmar-

ke halten werde. Eine infolge umfangreicher Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch dargetan.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 21. Februar 2005 und vom 1. Dezember 2005 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 161 719 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die Beschlüsse der Markenstelle und macht darüber hinaus weiterhin geltend, dass die Widerspruchsmarke aufgrund umfangreicher Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien hochgradig ähnlich. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin, die mit ihrer Argumentation eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise vornehme, sei der übereinstimmende Gesamteindruck der Vergleichsmarken ausschlaggebend. Die jüngere Marke weiche lediglich im Anfangsbuchstaben von der Widerspruchsmarke ab. Dieser Unterschied sei aufgrund der Klangschwäche der Anfangsbuchstaben beider Marken nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen. Bei der hochgradigen klanglichen Übereinstimmung komme dem möglichen Sinngehalt der Marken keine die Verwechslungsgefahr mindernde Bedeutung zu. Eine Abgrenzung über den Sinngehalt könne der Verkehr nämlich nur dann vornehmen, wenn er überhaupt in der Lage sei, die klanglichen Unterschiede zwischen den Marken wahrzunehmen.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen des Marketing Managers der N... GmbH und der Junior-Produktmanagerin der N1... GmbH, jeweils vom 30. Oktober 2003, des Geschäftsführers Marketing der N1... GmbH vom 22. Juni 2006 und des Brand Development Managers RTD der C... GmbH vom 12. Oktober 2006 vorgelegt. Darüber hinaus hat sie u. a. Abbildungen von Etiketten und Verpackungen sowie Preislisten und Rechnungen eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, dass zwischen der angegriffenen Marke „BESTEA“ und der Widerspruchsmarke „Nestea“ unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen oder beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier Februar 1998 bis Februar 2003 und September 2002 bis September 2007 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr für alle im Warenverzeichnis enthaltenen Waren gelungen.

Die in den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen angegebene Nutzung der Widerspruchsmarke durch die C1... NV sowie die mit der Widersprechenden konzernmäßig verbundene N... GmbH und die N1... GmbH ist gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Widersprechende anzusehen. Die Erklärungen der jeweiligen Manager oder Geschäftsführer in den eidesstattlichen Versicherungen, dass die Marke jeweils mit vorheriger Zustimmung der Widersprechenden benutzt worden sei, sind glaubhaft und ausreichend.

Auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke ist durch die eidesstattlichen Versicherungen ausreichend glaubhaft gemacht. Den eidesstattlichen Versicherungen waren Abbildungen eines Etiketts einer Packung löslichen Schwarztee-Extrakts, Abbildungen von „Nestea“-Getränkedosen sowie eines Getränkekartons und einer Getränkeflasche beigelegt. Dass die Widersprechende danach ihre Marke offensichtlich nicht (mehr) als reine Wortmarke in der eingetragenen Schreibweise, sondern in einer graphisch ausgestalteten Form und in einer anderen Schriftart verwendet, führt entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht zur Verneinung der rechtserhaltenden Benutzung. Der Wechsel von der Groß- zur Kleinschreibung verändert hier den kennzeichnenden Charakter der Marke ebenso wenig wie die Veränderung der Schrifttype, da die Widerspruchsmarke in Normalschrift eingetragen ist und sich somit aus der Schreibweise keine schutzbegründende Eigenart ergibt (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 97). Auch durch die Hinzufügung des Bildelements wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht in einer Weise verändert, dass Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung ge-

boten wären. Die Abbildung der Teeblätter illustriert lediglich den bereits im Wortbestandteil der Widerspruchsmarke anklingenden Bezug zu Tee (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 88).

Auch hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind die Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen ausreichend. In der eidesstattlichen Versicherung des Marketing Managers der N... GmbH vom 30. Oktober 2003 wird dargelegt, dass unter der Widerspruchsmarke von 1998 bis 2001 pro Jahr mehr als ... Tonnen „löslicher Tee-Extrakt“ und von 1999 bis 2002 pro Jahr mehr als ... Liter „trinkfertige Zubereitungen mit Tee-Extrakt“ abgesetzt wurden. Nach der eidesstattlichen Versicherung der Junior-Produktmanagerin der N1... GmbH vom 30. Oktober 2003 wurden unter der Widerspruchsmarke von 1998 bis 2001 pro Jahr mehr als ... „pulverförmige Zubereitungen für teehaltige Getränke“ abgesetzt. Nach der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers Marketing der N1... GmbH vom 22. Juni 2006 wurden im Jahr 2005 mehr als ... und von Januar bis Juni 2006 mehr als ... „pulverförmige Zubereitungen für teehaltige Getränke“ abgesetzt. Nach der eidesstattlichen Versicherung des Brand Development Managers der C... GmbH B... hat die C1... NV unter der Widerspruchsmarke im Jahr 2003 mehr als ... Liter, 2004 mehr als ... Liter und 2005 mehr als ... Liter „trinkfertige Getränke mit Tee-Extrakt“ abgesetzt. Die eidesstattlichen Versicherungen lassen damit für einen wesentlichen Teil der beiden Benutzungszeiträume einen ausreichenden Benutzungsumfang für „pulverförmige Zubereitungen für teehaltige Getränke“ und für „trinkfertige Getränke mit Tee-Extrakt“ glaubhaft erscheinen, so dass insgesamt eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die im Warenverzeichnis enthaltenen Waren anzuerkennen ist. Ein Nachweis der Benutzung in dem Sinne, dass die in den eidesstattlichen Versicherungen angegebenen Absatzmengen durch entsprechende Bestellungen oder Rechnungen bestätigt werden müssten, ist entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht erforderlich. Nach dem Wort-

laut des § 43 Abs. 1 MarkenG ist eine Glaubhaftmachung ausreichend (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 32).

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Waren der jüngeren Marke sind mit den Waren der Widerspruchsmarke teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen.

Anhaltspunkte für eine originäre Kennzeichnungsschwäche bestehen nicht. Zwar weist das Markenwort mit der Silbe „tea“ in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreibende Anklänge auf. Durch die Verbindung der Silbe „tea“ mit

der zwar offensichtlich an die Firmenbezeichnung der Widersprechenden angelehnten, gleichwohl aber als Phantasiezeichen anzusehenden Silbe „Nes“, kann die Widerspruchsmarke in ihrer für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit maßgeblichen Gesamtheit nicht als kennzeichnungsschwach eingestuft werden. Bei dieser Sachlage erweisen sich die von der Markeninhaberin aufgezeigten Markeneintragungen in der Klasse 30 mit dem Bestandteil „tea“ als unerheblich.

Umgekehrt kann der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Widersprechenden allerdings auch keine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit der Status einer bekannten Marke zugewilligt werden. Zwar enthält die eidesstattliche Versicherung des Marketing Managers der N...

GmbH vom 30. Oktober 2003 Angaben zur Absatzmenge betreffend die Ware „trinkfertige Zubereitungen mit Tee-Extrakt“ für das Jahr 2002 und damit für den für die Feststellung des Grades der Kennzeichnungskraft zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 35). Ob aus dieser Angabe bereits auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke geschlossen werden kann, ist zweifelhaft, kann jedoch offen bleiben. Denn jedenfalls fehlt es - worauf auch die Markeninhaberin zutreffend hinweist - an Angaben, aus denen sich ergibt, dass die Widerspruchsmarke auch jetzt noch - zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch - über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt.

Die Widerspruchsmarke weist nach alledem von Hause aus eine normale Kennzeichnungskraft auf. Von einer Anhebung dieser Kennzeichnungskraft oder gar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden.

Die jüngere Marke wird jedoch auch unter diesen Bedingungen den Anforderungen an den von der Widerspruchsmarke einzuhaltenen Abstand jedenfalls

in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist maßgeblich auf deren Gesamteindruck, den sie im Verkehr hervorrufen, abzustellen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 [Nr. 29] - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Da der maßgebliche Gesamteindruck einer Marke auch durch schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt werden kann, dürfen solche Teile einer einheitlichen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben. Zwar gilt auch insoweit der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken. Allerdings können Übereinstimmungen in schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Elementen im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken als zusätzlicher Grund für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen, zumal der Verkehr erfahrungsgemäß eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 111, 214; BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). So liegt der Fall hier.

Der klangliche Gesamteindruck der Vergleichsmarken ist nahezu identisch. Die Markenwörter stimmen in der Länge, der Silbengliederung, im Aufbau sowie hinsichtlich der Vokalfolge und damit in den wesentlichen Vergleichsmerkmalen überein (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 130). Die einzige Abweichung in den Anfangsbuchstaben „B“ und „N“ ist - da beide Buchstaben klangschwache Konsonanten sind - nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen. Der Markeninhaberin ist zwar zuzugeben, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Stimmen jedoch wie im vorliegenden Fall die Vergleichsmarken im Übrigen vollkommen überein, kann nicht angenommen werden,

dass die alleinige Abweichung am Wortanfang in der Regel zuverlässig verhindert, dass die Marken miteinander verwechselt werden (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 131).

Zwar können - wie die Markeninhaberin geltend macht - Übereinstimmungen im Klangbild durch Unterschiede im Sinngesamt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Sinngesamt vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 151 f.). Der Sinngesamt, den die Markeninhaberin der Widerspruchsmarke beimisst, könnte ohnehin nicht als die Verwechslungsgefahr mindernder Faktor berücksichtigt werden. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke möglicherweise an die bekannte Firmenbezeichnung der Widersprechenden oder an die bekannte Marke „Nescafé“ erinnert, könnte allenfalls zu einem erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit umgekehrt zur Erhöhung der Verwechslungsgefahr führen (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 182). Ein Verständnis der angegriffenen Marke in dem von der Markeninhaberin interpretierten Sinn „bester Tee“ ist durch den Aufbau der Marke nicht zwingend vorgegeben und würde eine eingehende Analyse des Markenwortes voraussetzen, so dass Zweifel bestehen, dass der Verkehr die jüngere Marke überhaupt in diesem Sinn verstehen würde. Dies kann letztlich jedoch offen bleiben. Denn angesichts der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken könnte ein möglicher Unterschied im Sinngesamt die Verwechslungsgefahr ohnehin nicht ausschließen. Besteht schon aufgrund der Klangähnlichkeit die Gefahr des Verhörens, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr den Sinngesamt überhaupt nicht oder unzutreffend erfasst, so dass ihm auch eine begriffliche Abgrenzung nicht mehr möglich wäre (Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 155).

Die Markenstelle hat nach alledem zu Recht die Löschung der Marke 302 10 678 angeordnet.

3. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Hu