

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 221/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 51 620**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 28. August 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 25. Februar 1998 für "Tee, feine Backwaren, Zucker, Honig, Porzellan" eingetragene farbige (grün/gold) Wort-Bild-Marke 397 51 620

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren Marken

1 077 289

911 931

Die Widerspruchsmarke 1 077 289 ist seit 21. Mai 1985 für "Tee und teeähnliche Erzeugnisse für Genuss- und medizinische Zwecke, auch in instantisierter Form" eingetragen.	Die Widerspruchsmarke 2 911 931 ist seit 21. September 1995 für "Tee, Kräuter-/Früchtetee auch instantisiert, aromatisiert und vitaminisiert für Genuss- und medizinische Zwecke" eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen und zur Begründung unter anderem ausgeführt, nur die Bezeichnung "Teekanne" habe für die Widersprechende gesteigerte Verkehrsgeltung. Die angegriffene Marke präge der Bestandteil "Röder's (World of Tea)", weil grundsätzlich das Wort dem Bild vorgehe.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie vor allem darauf abstellt, die Waren seien identisch bzw. sie lägen im engeren Ähnlichkeitsbereich. Die Marken bestünden jeweils nur aus

einer Graphik, die eine Teekanne zeigten, oder würden durch eine solche Graphik geprägt. Die Firmenangabe "Röder's" könne ebenso unberücksichtigt bleiben; wie die beschreibenden Wortbestandteile. Die Widersprechende habe seit 1888 ca. 60 Marken mit Teekannen eintragen lassen und intensiv benutzt. Die Teekanne habe dadurch für die Widersprechende Verkehrsgeltung erlangt. Sie benutze folgende Marken

siehe Abb. 2 am Ende

Die zu vergleichenden Kannendarstellungen wiesen große Übereinstimmungen auf: runder Corpus, Henkel- bzw. Ausgussrichtung, abgesetzter Ausguss). Eine Teekanne sei für die Ware Tee nicht beschreibend, da Tee aus Pflanzen hergestellt werde. Deshalb genieße sie von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Durch die hohe Bekanntheit habe sich die Kennzeichnungskraft erhöht, so dass ein extremer Schutzzumfang bestehe. Dieser beziehe sich auf eine bauchige Kanne mit rundem Deckel mit rundem Knopf, einem Ausgießer links und mit einem runden Henkel rechts. Bei der Widerspruchsmarke sei "World of Tea" beschreibend und "Röder's" der Firmenname. Bildlich bleibe allein die Prägung durch die Teekanne.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2000 und vom 9. Juni 2001 aufzuheben und die angegriffene Marke 397 51 620 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen,

Sie ist der Ansicht, ihre Marke zeige keine betuliche Tee-Kanne des ausgehenden 19. Jahrhunderts, sondern eine Wasser-Kanne aus einer Weltkugel mit Beschriftung.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise keinen Erfolg, denn die angegriffene Marke ist nicht zu löschen; mangels ihrer Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke besteht bei trotz ohne Identität der durch die beiden Marken er-

fassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr 1 MarkenG).

Die zwei gegenüberstehenden Zeichen bieten auch keine markenrechtlich ausschlaggebenden Anhaltspunkte dafür, sie gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen.

Ob zwei konkurrierende Marken einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen, hängt im Wesentlichen von dem Zusammenwirken der Faktoren Warenähnlichkeit, Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab. Diese Kriterien sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein höherer Grad eines Faktors einen geringeren Grad eines anderen Faktors ausgleichen kann (st. Rspr.; z.B. BGH GRUR 1999, 995 – HONKA).

Es stehen sich mit Tee identische Waren gegenüber.

Der Senat geht zu Gunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 077 289 aus. Eine erhöhte Verkehrsgeltung mag die Kannenabbildung der Widersprechenden mit kreisförmiger Umschrift "Aus dem Hause Teekanne" in altmodischer Schrift in ihrer Gesamtheit haben. Inwieweit dies heute noch gilt, ist allerdings offen. Das angesprochene Gutachten dazu ist von 1994; seitdem können am Markt Änderungen eingetreten sein. Ob und inwieweit dies auf die bloße Teekannendarstellung des Widerspruchszeichens ausstrahlen konnte, ist völlig offen.

Die Widerspruchsmarke 1 077 289 besteht aus dem Bild einer aus geringfügig stilisierten Teekanne. Ein typisches Serviergefäß enthält beschreibende Anklänge auf seinen Inhalt. Der Senat unterstellt aber zu Gunsten der Widersprechenden dass diese ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche durch eine umfangreiche Be-

nutzung ausgeglichen ist; eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ist jedoch nicht feststellbar.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 911 931 ist wegen ihres beschreibenden Anklangs eher unterdurchschnittlich; eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung der "durchsichtigen" Kanne ist weder bekannt noch nachgewiesen.

Den selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und identischen Waren zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen deutlichen Markenabstand zu den Widerspruchsmarken hält die angegriffene Marke ein. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Die angegriffene Marke besteht aus einer Weltkugel als Teekanne, dem Wortbestandteil "Röder's World of Tea", dem farbigen Corpus und drei prägnant räumlich abgesetzten, gleichsam "schwebenden" stilisierten Teilen (Tülle, Fuß, Henkel). Die Kanne hat keinen Deckel. Die Widerspruchsmarken bestehen dagegen aus einer naturgetreu wiedergegebenen Teekanne mit Deckel. Die Kanne der Marke 1 077 289 hat zwar, wie die angegriffene Marke, eine abgesetzte Tülle, aber der Henkel ist am Körper angeschlossen, während der Henkel der angegriffenen Marke besonders geschwungen und abgesetzt ist. Die Marke 2 911 931 zeigt eine gefüllte durchsichtige Kanne. Eine (schrift-)bildliche Ähnlichkeit der Marken scheidet damit aus.

Bei der klanglichen Ähnlichkeit der Marken ist vom Erfahrungssatz auszugehen, dass sich der Verkehr beim Benennen einer Marke eher an dem Wort als an dem Bildbestandteil orientiert, weil das Kennwort in der Regel die einfachste Form ist, die Ware zu bezeichnen (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dass die angegriffene Marke als "Teekanne" gesprochen wird, wie die Widerspruchsmarken, ist nicht zu erwarten, da sie weitere Wortbestandteile enthält, die sich zur Benennung eignen. Die Wörter "Röder's World of Tea" einer-

seits und "Teekanne" andererseits verfügen aber über eine verwechslungsfähigen Ähnlichkeiten.

Die Verwechslungsgefahr besteht bei den insgesamt deutlich unterschiedlichen Kombinationsmarken auch nicht wegen der bloßen Gemeinsamkeit in der Darstellung einer Teekanne. Es handelt sich dabei weder um gleiche noch ähnliche Bestandteile. Außerdem prägt die Kanne den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht übermäßige (BGH BIPMZ 1996, 180 - Springende Raubkatze). Dies tun vielmehr die Wortbestandteile, weil die Kanne für Tee und Porzellan beschreibend ist und im Zusammenhang mit Backwaren, Zucker und Honig auf den Verwendungszweck hinweist. Zudem sind die Wörter ohnehin die einfachste Form der Benennung einer Marke. Die vorliegende Art der Zeichengestaltung führt die Vorstellung der Verbraucher dahin, die Herstellerangabe "Röder's" als maßgeblich prägend anzusehen (vgl. BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; 2002, 342 - ASTRA/ASTRA-PUREN), weil sie neben kennzeichnungsschwachen Wort- und Bildelementen steht. Gerade bei Tee kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher Unternehmenskennzeichnungen als solche nicht vernachlässigt. Dem Durchschnittsverbraucher kommt es durchaus auf die Zuordnung eines Produkts zu einem bestimmten Teehaus an.

Der Inhaber einer älteren eingetragenen Bildmarke muss zwar davor geschützt werden, dass sich ein anderer seine Graphik durch Hinzufügen seines Firmennamens in sonst gleicher Form aneignet (vgl. BGH GRUR 70, 314f - Gentry). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor, denn die Kannen selbst unterscheiden sich - wie oben dargelegt - deutlich voneinander.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in jeweils unterschiedlicher Ausgestaltung in beiden Marken reicht nicht zur Aufnahme einer (mittelbaren) Verwechslungsgefahr aus. Einem solchen Be-

standteil kommt kein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zu (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn. 213).

Auch eine Verwechslungsgefahr als Serienzeichen (vgl. BGH GRUR 1969, 40, 41 - Pentanvenen; 1975, 312, 313 - BiBA; 1989, 350 - Abbo/Abo; 1991, 319, 320 - HURRICANE) ist nicht gegeben. Dies setzt voraus, dass die Widersprechende über mehrere prioritätskältere Marken verfügt, welche jeweils denselben Stamm bei der angegriffenen Marke erkennen lassen. Dies ist hier wegen der unterschiedlichen Gestaltung der Kannen nicht der Fall.

Eine Kostenentscheidung ist nicht verlasst.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Hu

Abb. 1

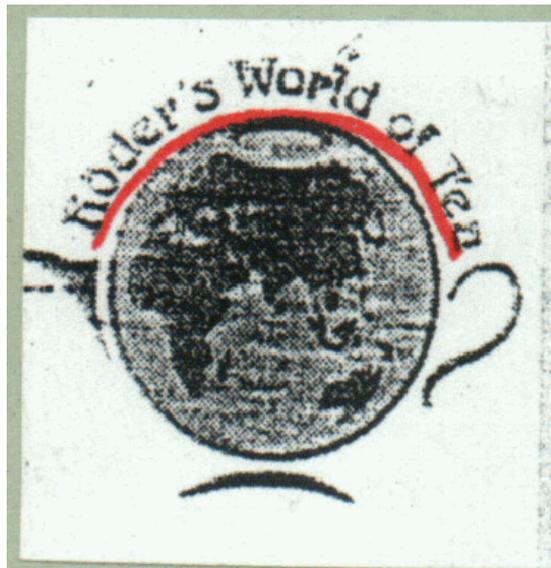


Abb. 2

