



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 76/02

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am

25. Juni 2003

...

## **Beschluss**

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 398 40 394**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 18. Juli 1998 angemeldete und am 9. November 1998 für

Tee- und Teeerzeugnisse, einschließlich Früchtetees, Kräutertees, aromatisierte/vitaminisierte Tees, Instanttees, Tee-Extrakte, Tee-aromen und Teegetränke

eingetragene Marke 398 40 394

Santa Claus

ist Widerspruch erhoben aus der am 29. Mai 1998 angemeldeten und am 6. Juli 1998 für

Tee, Teemischung, Früchtetee

eingetragenen Marke 398 30 210

SENCHA CLAUS.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Marken nicht ähnlich seien.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass die Marken sowohl klanglich als auch schriftbildlich ähnlich seien und bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Marken wegen der Unterschiede am Zeichenanfang gut auseinander zu halten seien, was dadurch verstärkt werden, dass die

angegriffene Marke ein bekannter Gesamtbegriff sei, nämlich "Santa Claus", das amerikanische Pendant zum Weihnachtsmann bzw. Nikolaus.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist dabei 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 oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 627 - IMS).

a) Die sich gegenüberstehenden Waren sind zum Teil identisch. So wird die Ware "Tee" von beiden Marken beansprucht. Inwieweit weitere Waren identisch bzw. ähnlich sind, kann für diese Entscheidung dahinstehen.

b) Die Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zwar ist der erste Markenteil "SENCHA" eine Sorte Grünen Tees.

Der weitere Markenbestandteil "CLAUS" dagegen bietet keinen Anlass, an der Kennzeichnungskraft der Marke Abstriche vorzunehmen.

c) Die sich gegenüberstehenden Marken sind jedoch nicht hinreichend ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr festzustellen. In schriftbildlicher Hinsicht bestehen beide Marken zwar aus jeweils zwei Wörtern und sind im zweiten Wort identisch. Jedoch fallen die Unterschiede im ersten Markenwort ohne weiteres ins Auge. So weichen die ersten Vokale A und E sowie die Konsonanten CH und T im Schriftbild sowohl in Klein- als auch in Großbuchstaben deutlich voneinander ab. Weiter wird bei den hier vorliegenden kurzen Wörtern bemerkt, dass "SENCHA" im Vergleich zu "Santa" um einen Buchstaben länger ist.

Auch klanglich sind die Marken nicht hinreichend ähnlich. Es ist davon auszugehen, dass bei Waren wie Tee, die von breitesten Verkehrskreisen erworben werden, die Marken auch nach deutschen Ausspracheregeln gesprochen werden. In diesem Fall weichen die Klangbilder von "Sencha" gesprochen "Sänscha", (vgl. mucho), "Senka" (vgl. Charakter) oder Sencha (vgl. Michael), und "Santa" wegen der unterschiedlichen Vokalfolge und dem deutlich abweichenden Mittelkonsonanten ganz wesentlich voneinander ab. Soweit Teile des Verkehrs in der Widerspruchsmarke den Gesamtbegriff "Santa Claus" als Weihnachtsmann oder Nikolaus erkennen und diese "CLAUS" daher nach englischen Ausspracheregeln artikulieren ( $\approx$  Klorß), ist ein weiteres deutliches Unterscheidungsmerkmal gegeben.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Marken stimmen lediglich darin überein, dass sie beide den Bestandteil "Claus" aufweisen. Dies kann jedoch nicht die Gefahr von Verwechslungen verursachen, da weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass der übereinstimmende Markenbestandteil Hinweischarakter auf die Widersprechende hat. Die Zeichen sind auch nicht nach Art eines Serienzeichens strukturiert, da die dem Namen CLAUS vorangestellten Begriffe in keiner Weise miteinander korrespondieren. Die Marken geben daher keinerlei Anlass anzunehmen, es handele

sich um (Tee-)Sortenmarken eines Anbieters. Teekenner begegnet in SENCHA die Bezeichnung für eine grüne Teesorte. Unkundige halten SENCHA für ein Phantasiewort. Dagegen erschließt sich SANTA zwanglos als "Heiliger", eine Eigenschaft von CLAUS, der damit unschwer an den Weihnachtsmann bzw. Nikolaus denken lässt.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Hu