



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 351/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 50 672

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 26. Januar 2005

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 23. September 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 394 10 132 hinsichtlich der Ware "Tee" zurückgewiesen wurde. Bezüglich dieser Ware wird die Marke 301 50 672 gelöscht.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

30: Tee, Kaffee, Kakao; 32: alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

bestimmte deutsche Marke 301 50 672 (angemeldet am 24. August 2001)

HERBA D'OR

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 394 10 132 (angemeldet am 1. Januar 1995 und eingetragen am 17. August 1995)

Herba

Widerspruch erhoben. Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke lautet (nach Teillöschung im Jahre 2004):

Tee, teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter-/Früchtetee), auch aromatisiert, vitaminisiert und instantisiert (ausgenommen Tees/teeähnliche Erzeugnisse in flüssiger trinkfertiger Form).

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Die mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 23. September 2003 zurückgewiesen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Herba sei das lateinische Wort für "Pflanze". Im Inland werde der Begriff häufig, insbesondere auf dem Heilmittelsektor, verwendet und daher vom Verkehr als Hinweis auf pflanzliche Inhaltsstoffe und Kräuter nicht selten erkannt werden (unter Hinweis auf BPatG, 25 W (pat) 60/00 – HERBATONIN). In bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke sei Herba, ein beschreibender Anklang dahingehend zu entnehmen, daß die Tees Kräuter enthielten. Da somit an den erforderlichen Markenabstand allenfalls durchschnittlich strenge Anforderungen zu stellen seien, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht durch den Bestandteil D'OR der jüngeren Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Herba präge die jüngere Marke nicht im Gesamteindruck und sei nicht selbständig kollisionsbegründend. Beide Bestandteile der angegriffenen Marke stünden

gleichberechtigt nebeneinander und bildeten einen Gesamtbegriff (goldene Kräuter). Es bestehe auch nicht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Widersprechende habe nichts dafür vorgetragen, daß sie über mehrere Serienmarken mit dem Bestandteil Herba verfüge. Außerdem komme ein kennzeichnungsschwacher Begriff von Haus aus nicht als Stammbestandteil einer Markenserie in Betracht. Weiterhin spreche die generelle Beliebtheit des Wortes Herba, das bereits über 220 mal als Markenbestandteil, davon rund 50 mal in den Lebensmittelklassen, im Markenregister in Erscheinung trete, dagegen, in diesem den Stamm eines Serienzeichens zu sehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 30 vom 23. September 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 301 50 672 zu verfügen.

Eine – zunächst angekündigte – Beschwerdebegründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise – hinsichtlich der Ware "Tee" – auch begründet, weil insoweit die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr der sich gegenüberstehenden Marken besteht; bezüglich der sonstigen Waren verbleibt es dagegen bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

1. 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 älteren Zeitrangs 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 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 oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Hinsichtlich "Tee" besteht Warenidentität. "Kaffee" und "Kakao" sind als Austauschprodukte mit Tee ähnlich. Die sonstigen alkoholischen und alkoholfreien Getränke in den Klassen 32 und 33 sowie die Ausgangsstoffe zu deren Herstellung weisen zu "Tee", sofern sie überhaupt noch im Ähnlichkeitsbereich liegen, einen beträchtlichen Abstand auf, zumal die Widerspruchsmarke nach Einschränkung des Warenverzeichnisses im Jahre 2004 ausdrücklich nicht für Tee in flüssiger Form beansprucht wird; die Widerspruchsmarke genießt also nicht etwa Schutz für "Eistee".

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht so schwach, wie die Markenstelle angenommen hat. Zwar ist Herba das lateinische Wort für "Kraut, Pflanze" und findet als Fachbegriff, vor allem in der Pharmazie, Verwendung (vgl auch das deutsche Wort Herbarium). Soweit es um pharmazeutische und medizinische Produkte geht, die sich – wesentlich auch – an Fachkreise (Ärzte, Apotheker) wenden, mag es daher zutreffend sein, Herba nur als schwach kennzeichnend anzusehen (vgl BGH GRUR 1970, 85 – Herba; BPatG, 25 W (pat) 60/00 – HERBATONIN). Tee ist zwar ein pflanzliches Produkt, wird aber von breiten Verbraucherkreisen nachgefragt und erworben, die meist nicht über Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügen, jedenfalls aber bei derartigen Alltagserzeugnissen keine Überlegungen linguistischer Art anstellen. Auf diesen Gesichtspunkt hat auch der beschließende Senat in seiner Entscheidung vom 7. November 2001, 32 W (pat) 114/00 – Herbaro, abgestellt. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein annähernd durchschnittlicher Schutzzumfang zu.

c) Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sind die unterschiedlichen Schreibweisen beider Marken – einerseits Großbuchstaben, andererseits Normalschrift – nicht von Bedeutung.

Von unmittelbarer Verwechslungsfahr, die zur Voraussetzung hätte, daß die Unterschiede beider Marken unbemerkt blieben oder für unwesentlich gehalten würden, kann nicht ausgegangen werden. Im jüngeren Zeichen ist das Markenwort der Widerspruchsmarke zwar an erster Stelle vollständig enthalten, allerdings wird der weitere Markenbestandteil D'OR, der in gleicher Schriftart und –größe wie das voranstehende Element HERBA gehalten ist, nicht übersehen werden. Es besteht auch kein Grund für die Annahme, bei der Benennung (etwa im Fall von Bestellungen im Ladengeschäft oder am Telefon) könnte D'OR nicht mitverwendet werden. Der Bedeutungsgehalt dieser Wortbildung (französisch für "aus Gold") wird ebenfalls meist nicht erkannt werden, weil Durchschnittsverbraucher eben auch keine Kenntnisse des Französischen haben, im übrigen hierin nicht ohne weiteres eine warenbeschreibende Angabe (goldfarbener Tee) gesehen wird.

Demgegenüber kann die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr in § 9 Abs 1 Nr 2 Alternative 2 MarkenG gleichgestellte Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt verwechselt werden, nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, allerdings nur, soweit sich identische Waren gegenüberstehen. Bei dieser sogenannten assoziativen Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar, daß es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von Gemeinsamkeiten in (prägenden) Zeichenteilen irrtümlich ein und demselben Herkunftsbetrieb zu oder schließt auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen zwischen den Herstellern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung. Zwar hat die Widersprechende nichts für das Vorhandensein einer Zeichenserie vorgetragen; allerdings handelt es sich insoweit nicht um eine zwingende Notwendigkeit für die Annahme assoziativer Verwechslungsgefahr (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdn 486). Wenn die Widerspruchsmarke für "Tee" annähernd durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist und das Publikum die jüngere Marke nicht ohne weiteres als Gesamtbegriff versteht (weil der Durchschnittsverbraucher eben nicht über die erforderlichen Latein- und Französischkenntnisse verfügt), so kann die Eignung des Teilelements HERBA innerhalb der jüngeren Marke, als Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widersprechenden aufgefaßt zu werden, letztlich nicht verneint werden. Auch der Hinweis auf die Drittzeichenlage ist unergiebig, weil es insoweit weniger auf den Registerstand ankommt, als vielmehr darauf, ob ähnliche Marken für einschlägige Waren tatsächlich benutzt sind (Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 314 – 318). Die Beteiligten haben hierzu nichts vorgetragen. Für einen halbwegs aufmerksamen Betrachter beider Marken, auf den bei der assoziativen Verwechslungsgefahr, auch soweit sich – wie hier – eher geringwertige Waren gegenüberstehen, vorrangig abzustellen ist (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdn 470), liegt deshalb die Annahme nicht fern, auf diese Weise gekennzeichnete Produkte stünden ein und demselben Inhaber zu bzw es bestünden sonstige Verbindungen zwischen den Markenverwendern.

d) Die Gesamtabwägung der maßgeblichen Faktoren ergibt, daß eine Löschung der jüngeren Marke (nur) für die von beiden Marken identisch beanspruchte Ware "Tee" geboten ist, nicht aber bezüglich der sonstigen Erzeugnisse, die einen mittleren bis entfernten warenmäßigen Abstand zu Tee einhalten.

2. Für die seitens des Markeninhabers beantragte Auferlegung von Verfahrenskosten besteht gem. § 71 Abs 1 MarkenG kein Anlaß. Nach dieser Rechtsgrundlage kann das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht somit (was auch durch § 71 Abs 1 Satz 2 und – für das patentamtliche Verfahren - § 63 Abs 1 MarkenG deutlich wird) im Grundsatz davon aus, daß im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren einschließlich des Beschwerdeverfahrens jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und daß es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl zum – inhaltlich übereinstimmenden – früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 – Lewapur). Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind für den Senat nicht ersichtlich. Es war das selbstverständliche Recht der Widersprechenden, ihre Marke mit den dafür zu Verfügung stehenden Rechtsbehelfen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht zu verteidigen. Wie der Ausgang des Beschwerdeverfahrens zeigt, war der Widerspruch auch nicht von Anfang an aussichtslos.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu