

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 59/00

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 44 650**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 24. Dezember 1998 veröffentlichte Eintragung der Marke 398 44 650

TAI CHI

für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthalten); diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 30 enthalten)"

ist Widerspruch erhoben aufgrund der für die Waren

"Pharmazeutische Produkte, nämlich Ginseng-Zubereitungen"

am 6. Mai 1996 eingetragenen Marke 2 913 045

TAI.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen und der hiergegen gerichteten Erinnerung den Erfolg versagt. Dazu hat sie ausgeführt, die Verwechselbarkeit der zum Vergleich stehenden Marken scheitere daran, daß die Marken insgesamt unähnlich seien und dem Bestandteil "TAI" in der angegriffenen Marke keine prägende Bedeutung zukomme. "TAI" weise auf eine asiatische Völkergruppe bzw Sprachfamilie hin.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Daraufhin hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 17. November 2000 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende rügt die Nichtbenutzungseinrede als verspätet und hält an ihrer Ansicht fest, daß die Vergleichsmarken der Gefahr von Verwechslungen.

unterlägen. Der Widerspruchsmarke komme eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Sie werde in der Form "TAI GINSENG" umfangreich benutzt. "TAI" weise - wie eine Meinungsumfrage durch die GFM-GETAS aus dem Jahre 1991 ergeben habe - einen hohen Bekanntheitsgrad auf, während "GINSENG" als reine Beschaffenheitsangabe angesehen werde. Der mit der Widerspruchsmarke identische Bestandteil "TAI" sei das prägende Wiedererkennungsmerkmal der angegriffenen Marke. Er werde als Anfangsteil der Marke stärker beachtet als der nachfolgende Markenteil. Jedenfalls bestehe zwischen den Marken eine mittelbare Verwechslungsgefahr. "TAI" werde als Stammzeichen der Widersprechenden gewertet.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Nichtbenutzungseinrede nicht für verspätet und verneint die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken. Der Widerspruchsmarke komme nicht ein erhöhter Bekanntheitsgrad zu. Zeichenmäßig bekannt sei nicht diese Marke, sondern allenfalls die Wortkombination "TAI GINSENG". Die Angaben in der von der Widersprechenden erwähnten Meinungsumfrage würden mit Nichtwissen bestritten. Außerdem werde die angegriffene Marke nur als geschlossener Gesamtbegriff für eine bekannte alte chinesische Bewegungskunst aufgefaßt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Die Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nicht davon abhängig, ob die Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG benutzt ist weil sich die am 6. Mai 1996 eingetragene Marke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG befindet.

Der Widerspruch scheidet daran, daß nicht angenommen werden kann, das Publikum werde Gefahr laufen, die beiden Marken im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu verwechseln, obgleich die beiderseitigen Waren im pharmazeutischen Bereich identisch sein können. Denn die angegriffene Marke "TAI CHI" liegt nicht im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke "TAI".

Dies gilt ohne weiteres bezüglich der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit, was auch von der Widersprechenden nicht behauptet wird.

Eine Ähnlichkeit zu begründen vermag aber auch nicht das den Marken gemeinsame Wort "TAI". Eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch diesen Bestandteil kann nicht in Betracht kommen wobei die Feststellung einer prägenden Wirkung allein anhand der Marke selbst zu treffen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 f "RAUSCH/ELFI RAUCH"; GRUR 2000, 1031, 1032 "Carl Link").

Dies gilt zum einen für die Teile des umworbenen Verkehrs, welche die angegriffene Marke als einheitliche Gesamtbegrifflichkeit verstehen. Dabei handelt es sich um jene Verkehrskreise, die um die Bedeutung von "Tai Chi" wissen als – wie vom Erstprüfer zutreffend dargelegt – der Bezeichnung eines aus China stammenden, inzwischen weit verbreiteten meditativen Bewegungssystems mit ge-

sundheitsfördernden Aspekten. Für diese Abnehmer bildet somit der Markenbestandteil "TAI" nur das Teilglied eines begrifflichen Ganzen, was eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausschließt. Sie haben keinen Anlass, sich nur an diesem Bestandteil zu orientieren und den weiteren Markenteil "CHI" zu vernachlässigen (vgl Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 184 mRsprNachw).

Ohne prägende Bedeutung ist "TAI" zum anderen für diejenigen Verbraucher, welche die angegriffene Marke lediglich als beziehungsloses Nebeneinander der beiden Wörter "TAI" und "CHI" empfinden. Denn zur Prägung des Gesamteindrucks einer Marke grundsätzlich ungeeignet ist ein Bestandteil derselben, wenn er von schwacher Kennzeichnungskraft ist (BGH GRUR 1998, 927, 929 "COMPOSANA"; Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 188) oder wenn er sich als mit den anderen Markenbestandteilen gleichwertig darstellt (BGH GRUR 2000, 1031, 1032 "Carl Link"; Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 180). Kennzeichnungsschwach ist "TAI" für die Verkehrskreise, welche in diesem Wort unmittelbar oder gleichbedeutend mit "Thai" (vgl Westermann, Lexikon der Geographie, Bd VI, S 568) die Bezeichnung einer südostasiatischen Völkergruppe erkennen und damit diesen Bestandteil mit der Vorstellung von einer geographischen Herkunftsangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verbinden. Insoweit spielt keine Rolle, daß die Ginsengwurzel als Grundstoff für die Ginseng-Zubereitungen der Widerspruchsmarke in China und Korea, nicht in Thailand wächst bzw angebaut wird und die Gruppe der Taivölker keine genaue geographische Zuordnung zuläßt. Dies bietet den genannten Verkehrskreisen noch keinen Anlaß, in "TAI" die eigentliche Betriebskennzeichnung zu erblicken und den weiteren Markenteil "CHI" zu vernachlässigen. Nur gleichwertig ist der Markenbestandteil "TAI" auch für den restlichen Teil des Publikums; der in dieser Buchstabenfolge lediglich ein einsilbiges Kunstwort ohne jeglichen Bezug zu den von der Widerspruchsmarke erfaßten pharmazeutischen Ginseng-Zubereitungen sieht. Für ihn stellt sich die Widerspruchsmarke, da auch der weitere Markenteil "CHI" als Kunstwort aufgefaßt wird, als eine beziehungslose Zusammenstellung von zwei einsilbigen Wörter ohne jeden Warenbezug dar.

An der nach den obigen Ausführungen fehlenden Eignung von "TAI" zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ändert auch nichts die abgesetzte Stellung dieses Bestandteils am Markenanfang (vgl. BGH GRUR 1996, 775, 776 f "Sali Toft"). Die nur aus zwei Silben und sechs Buchstaben bestehende Marke ist zudem von derart prägnanter Kürze, daß für den Verkehr kein Anlaß besteht, aus Gründen der Vereinfachung und leichteren Wiedergabe nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelelement zu suchen (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 187). Der von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang herangezogenen "alpi/Alba Moda"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1990, 367) lag insoweit ein anderer Sachverhalt zugrunde, als der Bestandteil "Moda" warenbeschreibend an "Mode" angelehnt war, während vorliegend "CHI" – wie gesagt – ohne derartigen Warenbezug ist. Bei dem weiteren Hinweis der Widersprechenden auf den Erfahrungssatz, daß Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet würden, als die übrigen Markenteile (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 97), geht es nicht um die Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer mehrgliedrigen Marke durch einen Bestandteil, sondern um einen Gesichtspunkt der Bewertung der klanglichen Ähnlichkeit von Einwortmarken.

Schließlich kann der prägende Charakter des Markenbestandteils "TAI" auch nicht mit einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke begründet werden. Zwar kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß die Bekanntheit einer älteren Marke die Auffassung des Publikums bei der Bewertung des Gewichts eines entsprechenden Bestandteils der jüngeren Marke zu beeinflussen vermag (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 179). Für die Annahme eines entsprechend hohen Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke sowie im Zeitpunkt dieser Entscheidung fehlt es aber vorliegend an hinreichenden Anhaltspunkten (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 138 mRsprNachw).

Nicht einschlägig ist insoweit die für pharmazeutische Ginseng-Zubereitungen – unstreitig – gut benutzte kombinierte Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil "TAI GINSENG", da es sich hierbei um eine andere Marke handelt. In diesem Zusammenhang kann sich die Widersprechende auch nicht auf eine Meinungsumfrage durch die GFM-GETAS aus dem Jahre 1991 berufen. Obgleich der Markeninhaber die Angaben in dieser Meinungsumfrage mit Nichtwissen bestritten hat, hat es die Widersprechende unterlassen, die Umfrage vorzulegen. Sie ist dem Senat lediglich aus der Akte der Widerspruchsmarke bekannt. Aufgrund ihres Alters ist sie nicht nur ohne jeden aktuellen Bezug auf den insofern maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 24), sie macht auch nicht hinreichend deutlich, in welchem Maße die befragten Personen nur in der Bezeichnung "TAI" und nicht in "TAI GINSENG" eine Betriebskennzeichnung der Widersprechenden erkennen (vgl. dazu auch die Ausführungen des 25. Senats des Bundespatentgerichts in dem die Verwechslungsgefahr zwischen "GERITAL" und der vorliegenden Widerspruchsmarke "TAI" verneinenden Beschluß vom 1. Juli 1999 – 25 W (pat) 138/98 – zu einer dort von der Widersprechenden vorgelegten Verkehrsbefragung durch die GFM aus dem Jahre 1982, welche sich ebenfalls in der Akte der Widerspruchsmarke befindet)

An der fehlenden Eignung von "TAI", als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken, scheitert auch die Annahme einer durch gedankliche Verbindung hervorgerufenen Verwechslungsgefahr. Insbesondere können die Vergleichsmarken nicht mittelbar verwechselt werden. Auch wenn der Verkehr in "TAI" weniger einen geographischen Herkunftshinweis sehen sollte und deshalb "TAI" nicht von vornherein als Stammbestandteil ausscheiden sollte, fehlt es doch an Darlegungen der Widersprechenden, daß "TAI" als Stammbestandteil einer von ihr gebildeten Zeichenserie in mehreren Marken benutzt wird oder sich dem Verkehr aus sonstigen Gründen ein betrieblicher Hinweischarakter aufdrängt. Das gilt um so mehr, als die oben dargelegte Gesamtbegrifflichkeit und Kürze der angegriffenen Marke gegen den Eindruck einer Serienzeichenbildung mit dem Bestandteil "TAI" spricht (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 222).

Die Beschwerde ist somit zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG dem Markeninhaber oder der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

Mü/Bb