

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 84/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 395 18 430**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. März 2001 durch den Richter Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzenden, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### Gründe

I.

Gegen die für die Waren

Tee, teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und Fruchteees), auch instantisiert, aromatisiert und vitaminisiert; Verpackungen für diese Erzeugnisse in Kartons, Umhüllungen und Aufgußbeuteln

eingetragene Wortmarke 395 18 430

Tea Butler

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 2 903 354

BUTLER'S

die für eine Vielzahl von Waren, unter anderem Tee, eingetragen worden ist.

Mit Beschluß vom 11. Mai 1998 hat die Markenstelle für Klasse 30 die Löschung der Marke 395 18 430 für die Waren "Tee, teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und Fruchteees), auch instantisiert, aromatisiert, vitaminisiert" wegen des Bestehens von Verwechslungsgefahr angeordnet. Die hiergegen erhobene Erinnerung der Markeninhaberin hatte Erfolg. Mit Beschluß vom 10. Dezember 1999 hat die Erinnerungsprüferin den vorgenannten Beschluß aufgehoben und ausgeführt, zwischen den Wortmarken "Tea Butler" und "BUTLER'S" bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und ausgeführt, der Bestandteil "Tea" sei glatt beschreibend und deshalb zu vernachlässigen. Somit stünden sich "Butler" und "BUTLER'S" gegenüber, so dass Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 1999 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, beide Wortbestandteile seien zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen. Eine Verkürzung auf "Tea" oder "Butler" würde den Sinngehalt der Marke ändern.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Absatz 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 Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besteht (vgl BGH MarkenR 2000, 359, 360 – Bayer/beiChem).

Auch wenn für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr davon auszugehen ist, daß die sich gegenüber stehenden Waren zum Teil identisch sind, so daß hohe

Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind (BGH GRUR 1995, 216 "Oxygenol II"), sind die Vergleichsmarken doch ausreichend verschieden.

Miteinander zu vergleichen sind die Marken "Tea Butler" und "BUTLER'S". Daß der Wortbestandteil "Tea" der jüngeren Marke für einen Teil der geschützten Waren glatt beschreibend ist, bedeutet nicht, dass dieser Bestandteil bei der Beurteilung der Marke von vornherein zu vernachlässigen ist (vgl Ströbele, MarkenG, § 9 Rdnr 185 mwN). Vielmehr ist der Gesamteindruck der Marke maßgeblich. "Tea Butler" hat die Bedeutung von "Tee-Diener" oder "Tee-Butler". Das Worтеlement "Tea" in Verbindung mit dem Wort "Butler" prägt den Gesamteindruck der Marke mit (vgl BGH GRUR 1998, 930 – Fläminger), weil wegen der – ohne weiteres erkennbaren – gesamt begrifflichen Wirkung der angegriffenen Marke eine Vernachlässigung des Bestandteils "Tea" nicht in Betracht kommt (vgl BGH GRUR 2000, 883, 885 "PAPPAGALLO").

Die Marken "Tea Butler" und "BUTLER`S" sind in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht schon wegen der unterschiedlichen Länge ausreichend verschieden, so dass keinerlei Verwechslungsgefahr besteht. Bei "BUTLER`S" fällt zudem der deutlich abgesetzte, gut vernehmbare Endkonsonant "S" auf. Schließlich besteht auch keine begriffliche Ähnlichkeit. Wie bereits ausgeführt, bedeutet "Tea Butler" "Tee-Diener", während "BUTLER`S" lediglich die Bedeutung "Butler" hat.

Letztlich besteht auch keine Gefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Hs MarkenG, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und fälschlicherweise dem einen oder anderen Unternehmen zugeordnet werden. Für die hierunter fallende mittelbare Verwechslungsgefahr sind keine Tatsachen vorgetragen oder sonst wie ersichtlich. So hat die Widersprechende nicht vorgetragen, dass sie ähnlich gebildete Serienzeichen verwenden würde und sich "BUTLER`S" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit Hinweischarakter gerade auf die Widersprechende eignen könnte.

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk