



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 42/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 105 396**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Mai 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2018 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus der Marke 30 2013 033 150 „TEAVANA“ und der Unionsmarke 011 456 977 „TEAVANA“ zurückgewiesen worden sind, als sie sich gegen die Waren „Säuglingsanfangsnahrung; Babynahrungsmittel; Milchpulver für Säuglinge; Nährmehl mit Milchzusatz für Babys; Diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose [Traubenzucker]; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Vitaminpräparate; Lebertran; Ballaststoffe; Antiseptika; Öle für medizinische Zwecke; Antibakterielle Handwaschmittel“ der Klasse 5 und gegen alle Waren der Klasse 29 der Marke 30 2017 105 396 **Teana** richten.

2. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 396 **Teana** für die unter Ziffer 1 genannten Waren wird wegen der Widersprüche aus der Marke 30 2013 033 150 „TEAVANA“ und der Unionsmarke 011 456 977 „TEAVANA“ angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das am 26. Mai 2017 angemeldete Wort-/Bildzeichen

## **Teana**

ist am 3. Juli 2017 unter der Nummer 30 2017 105 396 für nachfolgende Waren als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 5:

Säuglingsanfangsnahrung; Babynahrungsmittel; Milchpulver für Säuglinge; Nährmehl mit Milchzusatz für Babys; Diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose [Traubenzucker]; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Vitaminpräparate; Lebertran; Ballaststoffe; Antiseptika; Öle für medizinische Zwecke; Antibakterielle Handwaschmittel; Babywindeln;

Klasse 29:

Milch; Milchpulver; Joghurt; Milchprodukte; Albuminmilch; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Sojamilch; Sojamilchpulver; Fleischwolle; Fischgerichte; Gemüsekonserven [Dosen]; Fruchtsnacks; Eipulver; Speiseöle.

Gegen die Eintragung der am 4. August 2017 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus folgenden Marken erhoben:

1. Wortmarke 30 2013 033 150

## **TEAVANA**

eingetragen am 13. Januar 2014 für folgende Waren und Dienstleistungen  
(Widerspruchsmarke 1):

### Klasse 21:

Teekannen (nichtelektrisch) aus Metall, Kupfer, Keramik, Feinporzellan und Glas; Isoliergefäße für Getränke, Becher, Gläser, Bechergläser, Schalen, Untertassen, Untersetzer, nicht aus Papier oder Stoff, Eisteespender aus Glas; Teezubehör, Schneebesen, Siebe, Tortenheber, Tee-Eier, Tee-Siebe, Tee-Filter, Teekannenwärmer, Teedosen; Teezubehörsatz aus Holz, hauptsächlich bestehend aus Mini-Rührbesen, Zangen für heiße Deckel, einer Teeschöpfkelle, einem Teelöffel, einem Chashaku (Matcha-Teelöffel der japanischen Teezeremonie) und einem Bambusbehälter; Teebehälter; Untersetzer, Tablett; Skulpturen aus Feinporzellan, Kristall, Steingut, Glas, Porzellan oder Terrakotta; Figuren aus Feinporzellan, Kristall, Steingut, Glas, Porzellan oder Terrakotta; Dekorationsartikel aus Feinporzellan, Porzellan, Glas, Kristall, Steingut oder Terrakotta;

### Klasse 29:

Milchshakes und Getränke auf Milchbasis; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch; Nahrungsriegel auf Sojabasis; Joghurt, Getränke auf Joghurtbasis; zubereitete Nüsse, gewürzte Nüsse, geröstete Nüsse;

### Klasse 30:

Tees und Teemischungen; Getränke auf Kräuterteebasis; Getränke und Konzentrate auf Tee- und Kräuterteebasis mit Fruchtgeschmack; Kakao, Tee (mit und ohne Kräuter); Teegetränke, Kakaogetränke; Getränke auf

Schokoladenpulverbasis und Getränke auf Vanillebasis; Soßen als Getränkezusatz; Schokoladensirup; trinkfertiger Tee, keine der vorstehenden Waren bestehend aus Kuchen, feine Backwaren und Konditorwaren;

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke mit Teegeschmack; Getränke auf Obst- und Saftbasis; Fruchtkonzentrate und -pürees als Inhaltsstoffe für Getränke; Getränkekonzentrate und Sirupe für die Zubereitung von gefrorenen Getränken auf Fruchtbasis; auf der Basis von Obst und Saft hergestellte sprudelnde Getränke und Sodagetränke; flüssige und pulverförmige Getränkemischungen auf Teebasis zur Herstellung von Getränken auf Fruchtbasis; Sodaerfrischungsgetränke; Energiedrinks; Getränke auf Sojabasis, nicht als Ersatzmittel für Milch; Nussmilch und Nussaft; aromatisierende Sirupe als Getränkezusatz; Sirupe für die Aromatisierung und Zubereitung von Getränken;

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche/organisatorische Beratung für Franchising-Konzepte in Bezug auf die Einrichtung und den Betrieb von Restaurants, Cafés, Teehäusern und Snackbars; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte in Verbindung mit Tee, Haushaltswaren, Küchengeschirr, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen, Dekorationsartikel, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Raumdüfte, persönliche Pflegeprodukte, Musikaufzeichnungen und Bücher; Großhandelsdienstleistungen und Großhandelsbestelldienste, alle in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte in Verbindung mit Tee, Haushaltswaren,

Küchengeschirr, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen, Dekorationsartikel, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Raumdüfte, Musikaufzeichnungen und Bücher; Versandhandels- und Katalogversandhandelsdienstleistungen, computergestützte Online-Bestelldienste sowie computergestützte Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Form direkter Auftragswerbung beim Endverbraucher durch Handelsvertreter, Online-Bestelldienste und Online-Einzelhandelsdienstleistungen, alle in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte mit Bezug zu Tee, Haushaltswaren, Küchengeschirr, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen, Dekorationsartikel, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Raumdüfte, Musikaufzeichnungen und Bücher; Bestelldienste mittels computergestützten Online-Geschenkelisten;

Klasse 37:

Montage und Aufbau von technischen Geräten für die Einrichtung und den Betrieb von Restaurants, Cafés, Teehäusern und Snackbars;

Klasse 42:

Technische Beratung für Franchising-Konzepte in Bezug auf die Einrichtung und den Betrieb von Restaurants, Cafés, Teehäusern und Snackbars;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Cafeterias, Imbissstuben, Teebars und Teehäusern, Teestuben; Betrieb von Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf und Restaurants mit Lieferservice; Cateringdienste; vertragliche Verpflegungsdienste; Zubereitung von Speisen und Getränken.

2. Wortmarke UM 011 456 977

## **TEAVANA**

eingetragen am 24. August 2016 für folgende Waren und Dienstleistungen  
(Widerspruchsmarke 2):

### Klasse 5:

Kräutertees für medizinische Zwecke, Kräuterzusätze, Mit Nährstoffen angereicherte Getränke; Getränkemischungen als Mahlzeitenersatz und als diätetische Ergänzungsstoffe; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Ballaststoffen für die menschliche Ernährung; Getränkemischungen in Pulverform mit Fruchtgeschmack zur Nahrungsergänzung; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Getränkepulvermischungen; Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Mit Vitaminen angereicherte Getränke;

### Klasse 11:

Teekannen (elektrisch), elektrische Warmwasserbereiter und Wasserspender, elektrische Teebereiter und elektrische Eisteebereiter für Haushalts- und gewerbliche Zwecke;

### Klasse 21:

Teekannen (nichtelektrisch) aus Metall, Kupfer, Keramik, Feinporzellan und Glas; Isoliergefäße für Getränke, Becher, Gläser, Bechergläser, Schalen, Untertassen, Karaffenuntersetzer, nicht aus Papier, und ausgenommen Tischwäsche, Eisteespender aus Glas; Teezubehör, nämlich Schneebeesen, Siebe, Heber, Tee-Eier, Teekannenwärmer, Teedosen; Teezubehörsatz aus Holz, hauptsächlich bestehend aus Mini-Rührbesen, Zangen für heiße Deckel, einer Teeschöpfkelle, einem Teelöffel, einem Chashaku (Matcha-Teelöffel der japanischen

Teezeremonie) und einem Bambusbehälter; Teebehälter; Tellerständer, Tablett; Skulpturen aus Feinporzellan, Kristall, Steingut, Glas, Porzellan oder Terrakotta; Figuren aus Feinporzellan, Kristall, Steingut, Glas, Porzellan oder Terrakotta; Ziergegenstände aus Feinporzellan, Porzellan, Glas, Kristall, Steingut oder Terrakotta;

Klasse 29:

Milchshakes und Milchgetränke; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch; Nährriegel auf Sojabasis; Joghurt und Getränke auf Joghurtbasis; zubereitete Nüsse, gewürzte Nüsse, geröstete Nüsse; Nussmilch und Nussaft;

Klasse 30:

Tees und Teemischungen; Süßwaren, nämlich Minzbonbons mit Teegeschmack; Honig in Form eines Löffels; Honig; Kräuterteegetränke; Getränke und Konzentrate auf Tee- und Kräuterteebasis mit Fruchtgeschmack; Gefrorene Süßwaren mit Tee-, Kräutertee- und Fruchtgeschmack; Kakao, Tee (mit und ohne Kräuter); Tee, Kakao und Getränke; Getränke auf Schokoladenpulverbasis und Getränke auf Vanillebasis; Soßen als Getränkezusatz; Schokoladensirupe; Aromatisierende Sirupe als Getränkezusatz; Trinkfertiger Tee; Eiscreme und gefrorene Süßwaren, nämlich Eiscreme, Eismilch, gefrorener Joghurt, gefrorene Sojadesserts; Sirupe für die Aromatisierung und Zubereitung von Getränken; Keine der vorstehend genannten Waren aus Kuchen, Backwaren oder Süßigkeiten;

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke mit Teegeschmack; Getränke auf Obst- und Saftbasis; Fruchtkonzentrate und -pürees als Inhaltsstoffe für Getränke; Getränkekonzentrate und Sirupe für die Zubereitung von gefrorenen Getränken auf Fruchtmischbasis; auf der Basis von Obst und Saft

hergestellte sprudelnde Getränke und Sodage Getränke; Flüssige und pulverförmige Getränkemischungen auf Teebasis zur Herstellung von Getränken auf Fruchtbasis; Sodaerfrischungsgetränke; Energiedrinks; Getränke auf Sojabasis, keine Milchersatzgetränke;

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Franchising, nämlich Bereitstellung technischer Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb von Restaurants, Cafés, Teehäusern und Snackbars; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte in Verbindung mit Tee, Haushaltswaren, Küchengerätschaft, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen, Kunstgegenstände, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Duftstoffe für das Heim, persönliche Pflegeprodukte, Musikaufzeichnungen und Bücher; Großhandelsvertrieb, Großhandelsgeschäfte und Großhandelsbestelldienste, alle in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte in Verbindung mit Tee, Haushaltswaren, Küchengerätschaft, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen, Kunstgegenstände, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Duftstoffe für das Heim, Musikaufzeichnungen und Bücher; Versandhandel und Katalogversandhandel, computergestützte Online-Bestelldienste, computergestützte Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Form direkter Auftragswerbung beim Endverbraucher durch Handelsvertreter, Online-Bestelldienste und Online-Einzelhandelsdienstleistungen, alle in Bezug auf Kaffee, Tee, Kakao, abgepackte und zubereitete Lebensmittel, elektrische und nichtelektrische Geräte in Verbindung mit Tee, Haushaltswaren, Küchengerätschaft, Glaswaren, Geschenkartikel, Teller, Schüsseln, Vorratsbehälter, Skulpturen, Figurinen,

Kunstgegenstände, Bekleidungsstücke, Kerzen, Weihrauch, Duftstoffe für das Heim, Musikaufzeichnungen und Bücher; damit verbundene computergestützte Online-Geschenkelisten und –Geschenkebestelldienste;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Cafeterias, Imbissstuben, Teebars und Teehäusern, Teestuben; Betrieb von Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf und Restaurants mit Lieferservice; Cateringdienste; Vertragliche Speiserversorgung; Zubereitung von Speisen und Getränken.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 27. September 2018 eine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 125b Nr. 1 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und die Widersprüche gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und entfernter schriftbildlicher sowie klanglicher Markenähnlichkeit sowie zum Teil leicht erhöhter Aufmerksamkeit des Verkehrs im Produktbereich der Gesundheit sei die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken selbst bei Warenidentität zu verneinen. Auch sei keine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten, insbesondere eine assoziative Verwechslungsgefahr, erkennbar.

Auch wenn sich nach der maßgeblichen Registerlage die identischen Waren „Joghurt; Sojamilch“ und die hochgradig ähnlichen bis identischen Waren „Milch; Milchprodukte; Albuminmilch; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „Milchshakes und Getränke auf Milchbasis; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch; Getränke auf Joghurtbasis“ auf

Seiten der Widerspruchsmarken gegenüberstünden, seien die zu fordernden strengen Anforderungen an den Markenabstand von der angegriffenen Marke eingehalten. In der Gesamtheit würden sich die zu vergleichenden Marken **Teana** und TEAVANA optisch durch die unterschiedliche Anzahl der Buchstaben sowie ihre jeweilige Schriftart so deutlich unterscheiden, dass eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht verneint werden könne. Nachdem es sich um Phantasieworte handele, sei auch keine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht gegeben. Klanglich werde die angegriffene Marke von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform als dreisilbiges Wort „Te-a-na“ wiedergegeben. Dabei würden sie das in dem Zeichen enthaltene Wort „tea“ im Sinn von „Tee“ nicht erkennen, da die mit der Marke gekennzeichneten Waren keinen Bezug zu Tee aufwiesen. Die Widerspruchsmarken würden wie „Te-a-wa-na“ oder entsprechend den englischen Ausspracheregeln wie „Ti-wä-na“ ausgesprochen. Die Lautfolgen „te-a-na“ und „te-a-wa-na“ wiesen einen Abstand auf, der zu einer allenfalls entfernten Ähnlichkeit in akustischer Hinsicht führe. Die unterschiedliche Anzahl der Sprechsilben führe zu deutlichen Abweichungen im Sprech- und Betonungsrhythmus. Die dreisilbige angegriffene Marke weise mit der Vokalfolge „e-a-a“ gegenüber den viersilbigen Widerspruchsmarken mit dem zusätzlich vorhandenen Vokal „a“ und der entsprechenden Vokalfolge „e-a-a-a“ ein deutlich abweichendes Klangbild auf. Zudem liege die Betonung der angegriffenen Marke angesichts des markant gesprochenen Vokals „a“ auf deren zweiter Silbe, bei den Widerspruchsmarken hingegen auf der zusätzlichen dritten Silbe „-va-“ in der Wortmitte. Diese zusätzliche als „-wa-“ gesprochene, durch den klangstarken Vokal „a“ und den Lippenlaut „v“ stark betonte Silbe bewirke im Klanggefüge der Widerspruchsmarken eine deutliche Abweichung gegenüber der angegriffenen Marke. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten, insbesondere für die Annahme assoziativer Verwechslungen unter dem Aspekt einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, seien weder erkennbar noch vorgetragen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung führt sie aus, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht gegeben sei. Die Markenstelle habe zu Unrecht eine lediglich entfernte Ähnlichkeit der Vergleichsmarken **Teana** und TEAVANA angenommen. In bildlicher Hinsicht stünden sich die Wortelemente „TEANA“ und „TEAVANA“ gegenüber. Die Marken würden somit in den jeweils stärker beachteten Wortanfängen „TEA“ und den Wortenden „NA“ übereinstimmen. Diese Gemeinsamkeiten würden dadurch noch verstärkt werden, dass die zusätzlich in den Widerspruchsmarken vorhandene Mittelsilbe „VA“ lediglich den mittleren Buchstaben „A“ der angegriffenen Marke wiederhole und insoweit keinen abweichenden schriftbildlichen Gesamteindruck vermittele. Damit wiesen die Vergleichsmarken aufgrund ihres übereinstimmenden Zeichenaufbaus sowie der identischen Anfangs- und Endsilben ein hochgradig ähnliches Schriftbild auf. Nach ständiger Rechtsprechung reichten Abweichungen in der Wortmitte in der Regel nicht aus, um Verwechslungen zu verhindern (vgl. OLG Karlsruhe, Az. 6 U 125/16 – STIHL/AGRO STL; BGH GRUR 2003, 1047 – Kellog´s/Kellys; GRUR 2004, 783 – NEURO-Vibolex/NEURO-Vibralex; LG Hamburg, Az. 327 O 48/11 – Altea/Alterra).

Zudem bestehe eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit. Bei der angegriffenen Marke seien zwei Aussprachemöglichkeiten denkbar. Zum einen eine englischsprachige, die dazu führe, dass die angesprochenen Verbraucherkreise, sofern sie den Bestandteil „TEA“ mit dem englischen Begriff „Tea“ in Verbindung brächten, die jüngere Marke „Ti-ä-na“ und die Widerspruchsmarken „Ti-wä-na“ aussprechen würden. Insoweit entstehe bei identischer Silbenzahl, Silbengliederung und Vokalfolge ein nahezu identisches Gesamtklangbild. Zum anderen komme eine Wiedergabe nach den deutschen Ausspracheregeln in Betracht. Dann stünden sich die hochgradig ähnlichen Lautfolgen „Te-a-na“ und „Te-a-wa-na“ gegenüber. Sie enthielten die identischen Vokalreihen „E-A-A“ bzw. „E-A-A-A“ Die zusätzliche Silbe „-wa-“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarken bewirke ihre Verlängerung, aber keine eigenständige Abweichung des Gesamtklangbildes, so dass auch bei dieser Aussprachevariante eine hochgradige Ähnlichkeit der

Vergleichsmarken im Gesamteindruck vorhanden sei. Sie werde dadurch verstärkt, dass die jüngere Marke identisch in den älteren Widerspruchsmarken enthalten sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig oder zumindest durchschnittlich ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 27. September 2018 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Marken 30 2013 033 150 „TEAVANA“ und UM 011 456 977 „TEAVANA“ die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 105 396

**Teana** anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat weder im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA noch im Beschwerdeverfahren zu den Widersprüchen Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5, die Schriftsätze der Widersprechenden sowie den rechtlichen Hinweis des Senats an die Beteiligten vom 15. Februar 2021 nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache weitgehend Erfolg. Denn ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält die angegriffene Marke im Zusammenhang mit den identischen bzw. ähnlichen

Vergleichswaren und -dienstleistungen den erforderlichen Abstand in klanglicher Hinsicht nicht mehr ein. Insoweit besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA teilweise aufzuheben und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke im tenorisierten Umfang anzuordnen war. Lediglich in Bezug auf die Ware „Babywindeln“ der Klasse 5 der angegriffenen Marke besteht keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren oder -dienstleistungen, so dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Die Markenstelle hat die Widersprüche in diesem Umfang zu Recht nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. Mai 2017 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die gegen die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

2. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende

Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke

## **Teana**

und den Widerspruchsmarken

## **TEAVANA**

in Verbindung mit den meisten angegriffenen Waren eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

a) Die Widerspruchsmarken verfügen als Phantasiewörter originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Konkrete Anhaltspunkte für eine erhöhte oder verminderte Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.

b) Die Vergleichsmarken können sich nach der maßgeblichen Registerlage im Bereich identischer oder hochgradig bis durchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen begegnen. Allein die Ware „Babywindeln“ der angegriffenen Marke in Klasse 5 weist keine relevante Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren und -dienstleistungen auf.

(1) Die Waren „Joghurt; Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Sojamilch“ der jüngeren Marke (Klasse 29) einerseits und die Waren „Milchshakes und Getränke auf Milchbasis; Sojamilch; Joghurt“ der Widerspruchsmarke 1 (Klasse 29) sowie die Waren „Milchshakes und Milchgetränke; Sojamilch; Joghurt“ der Widerspruchsmarke 2 (Klasse 29) andererseits sind identisch.

(2) Im Übrigen sind die Waren der angegriffenen Marke mit Ausnahme von „Babywindeln“ ähnlich zu Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstände so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die angegriffenen Waren der Klasse 29 „Milch; Milchpulver; Albuminmilch; Sojamilchpulver“ und die ebenfalls der Klasse 29 angehörenden Waren „Milchshakes und Getränke auf Milchbasis; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. „Milchshakes und Milchgetränke; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch“ (Widerspruchsmarke 2) sind hochgradig ähnlich. Sie weisen aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit auf Milch- bzw. Sojabasis, ihres Verwendungszwecks und Nutzens für die Verbraucher als durstlöschende Getränke, Milchersatzprodukte oder Zwischenmahlzeit, der teilweise sich überschneidenden betrieblichen Herkunft (Molkereibetriebe) sowie der regelmäßigen Vertriebskanäle enge Berührungspunkte auf.

Als durchschnittlich ähnlich anzusehen sind „Fruchtsnacks“ auf Seiten der jüngeren Marke und „Nahrungsriegel auf Sojabasis; zubereitete Nüsse“ bzw. „Nährriegel auf Sojabasis; zubereitete Nüsse“ auf Seiten der Widerspruchsmarken. Fruchtsnacks enthalten neben Früchten nicht selten auch andere Bestandteile wie Soja oder Nüsse. Umgekehrt lassen sich Nährriegel und zubereitete Nüsse mit Früchten gut kombinieren.

Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit liegt vor zwischen den Waren „Säuglingsanfangsnahrung; Babynahrungsmittel; Milchpulver für Säuglinge; Nährmehl mit Milchzusatz für Babys“ der angegriffenen Marke (Klasse 5) einerseits und den Waren „Getränke auf Milchbasis; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch“ der Widerspruchsmarke 1 (Klasse 29) bzw. „diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Milchgetränke; Sojagetränke als Ersatzmittel für Milch; Sojamilch“ der Widerspruchsmarke 2 (Klassen 5 und 29) andererseits (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Auflage 2019: „Babynahrung“ zu „Milchprodukte“). Auch hier gibt es vielfältige Annäherungen hinsichtlich der stofflichen Beschaffenheit sowie des maßgeblichen Verwendungszwecks und Nutzens.

Ebenso ist eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen den für die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren „Diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose [Traubenzucker]; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Vitaminpräparate; Lebertran; Ballaststoffe“ und den für die Widerspruchsmarke 2 ebenfalls in Klasse 5 geschützten Waren „Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Ballaststoffen für die menschliche Ernährung; Getränkemischungen in Pulverform mit Fruchtgeschmack zur Nahrungsergänzung; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Getränkepulvermischungen; Vitamin- und Mineralstoffzusätze“ zu bejahen. Die besagten Produkte werden wegen ihrer weitgehend übereinstimmenden stofflichen Beschaffenheit und ihrer gleichen Verwendung als Nahrungs- oder Lebensmittel im Rahmen einer besonderen Ernährungs- und Lebensweise in der Regel auch von den gleichen Herstellern gefertigt und vertrieben (vgl. hierzu die mit Senatshinweis vom 15. Februar 2021 als Anlage 1 übermittelte Liste von Herstellern und Großhändlern diätetischer Lebensmittel mit Angabe der Tätigkeitsbereiche).

Entsprechendes gilt für die Waren „Öle für medizinische Zwecke“ der angegriffenen Marke, da auch sie als Nahrungsergänzungsstoffe eingesetzt werden können und demzufolge von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsstätte ausgegangen werden kann (vgl. hierzu den Artikel „Öle als Nahrungsergänzungsmittel – Welche Öle eignen sich wofür“ unter „[www.100-gesundheitstipps.de](http://www.100-gesundheitstipps.de)“ als Anlage 2 zum Senatshinweis vom 15. Februar 2021).

Zumindest durchschnittlich ähnlich sind die Waren „Antiseptika; Antibakterielle Handwaschmittel“ in Klasse 5 der jüngeren Marke und die Waren „Kräuterzusätze“ in Klasse 5 der Widerspruchsmarke 2. Denn es gibt zahlreiche Heilkräuter und Heilpflanzen, denen eine antiseptische Wirkung zukommt (vgl. den Artikel „Antiseptische Heilkräuter & Heilpflanzen mit antiseptischer Wirkung!“ unter „[www.heilkraeuterpflanzen.com](http://www.heilkraeuterpflanzen.com)“ als Anlage 3 zum Senatshinweis vom 15. Februar 2021), so dass auch insoweit Überschneidungen in der stofflichen

Beschaffenheit, der Wirkungsweise als auch dem Zweck und Nutzen der beiderseitigen Waren vorliegen. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Endverbraucher von einem gemeinsamen Herstellungsbetrieb ausgehen.

Die Waren der angegriffenen Marke „Fleischwolle; Fischgerichte; Gemüsekonserven [Dosen]; Eipulver, Speiseöle“ in Klasse 29 und die „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf abgepackte und zubereitete Lebensmittel; Großhandelsdienstleistungen und Großhandelsbestelldienste, alle in Bezug auf abgepackte und zubereitete Lebensmittel“ (Widerspruchsmarke 1) bzw. „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf abgepackte und zubereitete Lebensmittel; Großhandelsvertrieb, Großhandelsgeschäfte und Großhandelsbestelldienste, alle in Bezug auf abgepackte und zubereitete Lebensmittel“ (Widerspruchsmarke 2) in Klasse 35 stehen ebenfalls in einem Ähnlichkeitsverhältnis, das als noch durchschnittlich angesehen werden kann. Zwar gibt es zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Waren einerseits und der Erbringung von Dienstleistungen andererseits grundlegende Abweichungen, doch sind die Kriterien für das Verhältnis von Waren zueinander bei der Frage, ob gleichwohl eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen vorliegen kann, entsprechend anzuwenden. Insoweit ist maßgebend, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung der Waren befassen oder, dass Warenhersteller sich auch in dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 113 ff m. w. N.). Im Verhältnis der Dienstleistungen eines Einzelhändlers zu den Waren, die Gegenstand des Einzelhandels sind, wird eine Ähnlichkeit zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen und den gehandelten Waren nach diesen Vorgaben vor allem dann bejaht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Branchennähe von einer Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem Unternehmen ausgehen

(vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; GRUR 2012, 635 Rn. 16 – METRO/Roller's Metro). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um einen Warensortiment handelt, in dem die Einzelhandelsunternehmen neben fremden Waren auch Produkte unter eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 124 ff., sowie die Entscheidungen BPatG 28 W (pat) 3/19 – Carrera; 28 W (pat) 514/17 – Konrad/Conrad). Davon ist im Bereich der Lebensmittelbranche auszugehen, nachdem zahlreiche Einzelhändler Lebensmittel auch unter eigenen Handelsmarken anbieten. Bei den Waren „Fleischwolle; Fischgerichte; Gemüsekonserven [Dosen]; Eipulver, Speiseöle“ der jüngeren Marke handelt es sich um abgepackte bzw. zubereitete Lebensmittel, die Gegenstand der Einzelhandelsdienste der älteren Marken sein können (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/ALLIANCE).

(3) Anders verhält es sich allerdings bei der Ware „Babywindeln“ der jüngeren Marke. Es handelt es sich um Hygiene- und Pflegeprodukte, die eine andere Beschaffenheit, Verwendung, wirtschaftliche Bedeutung und betriebliche Herkunft als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken haben, so dass keine ausreichend engen Berührungspunkte zu ihnen gegeben sind. Allein der Umstand, dass „Babywindeln“ und beispielsweise die in Klasse 30 der Widerspruchsmarken eingetragenen „Tees und Teemischungen“ (speziell für Babys) in Großkaufhäusern und Supermärkten gemeinsam vertrieben werden, reicht für die Annahme der Warenähnlichkeit nicht aus, weil die angesprochenen Endverbraucherkreise an große Warensortimente gewöhnt sind. Demzufolge kommt in vorliegendem Zusammenhang der gleichen Vertriebsstätte eine eher untergeordnete Bedeutung zu (vgl. auch BGH GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO).

c) Anders als die Markenstelle annimmt, sind die Vergleichsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich.

Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen

angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

Vorliegend stehen sich die angegriffene Wort-/Bildmarke **Teana** und die Widerspruchswortmarken „TEAVANA“ gegenüber. Die besagten Verkehrskreise werden sie regelmäßig „Te-a-na“ bzw. „Te-a-wa-na“ aussprechen. Bei den Widerspruchsmarken findet sich zwar gegenüber der angegriffenen Marke eine zusätzliche weitere Silbe in der Wortmitte. Allerdings wird das Klanggepräge dadurch nicht wesentlich verändert. Denn die zusätzliche Wortsilbe weist den klangschwachen Konsonanten „w“ auf, der in Verbindung mit dem in den Widerspruchsmarken bereits zweimal vorkommenden und sich damit wiederholenden klangstarken Vokal „a“ keine signifikante Veränderung des Klangbildes bewirkt. Zudem handelt es sich bei dieser Abweichung um eine Veränderung der in der Regel nicht besonders beachteten Wortmitte. Insofern fallen die klanglichen Übereinstimmungen in den stärker wahrgenommenen Wortanfängen und -enden weiterhin deutlich auf.

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die jeweiligen Markenanfänge von einzelnen Verkehrsteilnehmern als das englische Wort „Tea“ aufgefasst und die in Rede stehenden Marken von ihnen dann „Tina“ und „Tiwana“ ausgesprochen werden. In diesem Fall fällt die zusätzlich in den Widerspruchsmarken vorhandene mittlere Wortsilbe „-wa-“ stärker auf und der Vokal „a“ ist bei der jüngeren Marke nur noch am Wortende zu hören, so dass der klangliche Abstand deutlich größer ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Vergleichsmarken - wie zuvor ausgeführt

– im Inland überwiegend entsprechend den deutschen Sprachregeln wiedergegeben werden, so dass bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht maßgeblich auf die besagte englische Aussprachevariante abgestellt werden kann.

Unter Berücksichtigung der teilweisen Identität und hochgradigen bzw. durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, hält die angegriffene Marke angesichts der deutlichen klanglichen Übereinstimmungen die Anforderungen, die an den Abstand zu den Widerspruchsmarken zu stellen sind, nicht mehr ein.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Widersprechende hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach dem Hinweis des Senats zu den überwiegenden Erfolgsaussichten der Beschwerde mit Schriftsatz vom 23. März 2021 zurückgenommen (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt und der Senat hat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Kriener

Nielsen

Fi