



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 29/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 53 262

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker und die Richter Viereck und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die u. a. für

„Spiele, Spielzeug“

eingetragene farbige Wort-/Bildmarke 301 53 262

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Inhaberin der am 9. Januar 1959 angemeldeten Wortmarke 734 613

Tapsy

in dem genannten Umfang Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für

„Spielwaren, nämlich Spielfiguren“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 3. Juli 2003 den Widerspruch zurückgewiesen. Wegen der Dominanz des Bildbestandteils in der jüngeren Marke bestehe zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle durch Beschluss einer Angestellten des höheren Dienstes vom 17. Dezember 2003 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Spiele, Spielzeug“ angeordnet. Zwischen den Marken bestehe ausgehend von hochgradiger Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine klangliche Verwechslungsgefahr. Der Verkehr werde sich bei der Benennung der jüngeren Marke an dem Wortbestandteil „Tapsy“ und nicht an dem Bildbestandteil orientieren, da der Wortbestandteil dem Gesamteindruck der Marke präge.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie meint, zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde von dem Bildelement wegen der größenmäßigen Ausgestaltung, seiner lebhaften Wirkung und der farbigen Darstellung geprägt. Der Wortbestandteil Tapsy sei als beliebter Name für Haustiere von Haus aus kennzeichnungsschwach. Zum Beleg einer entsprechenden Verwendung hat die Markeninhaberin diverse Internetausdrucke eingereicht.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 17. Dezember 2003 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Bei der jüngeren Marke sei eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass beim Zusammentreffen von Wort und Bild das Wort als die kürzeste Benennung überwiege, nicht gerechtfertigt. Der in fetter schwarzer Schrift vom Bildbestandteil abgesetzte Wortbestandteil trete nicht in den Hintergrund. Außerdem sei das Bild eine übliche und gängige Comic-Zeichnung (wie bei den bekannten Hunden Struppi und Idefix).

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet, weil die Vergleichsmarken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen. Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder 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 Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder 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. z.B. BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucher- kate).

a) Die angegriffenen Waren der jüngeren Marke „Spiele, Spielzeug“ sind mit den Widerspruchswaren „Spielwaren, nämlich Spielfiguren“ identisch bis hochgradig ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 285 ff.).

b) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich und nicht geschwächt. Bei Tapsy handelt es sich um ein Phantasiewort und nicht etwa um die Verniedlichung eines gebräuchlichen Namens. Für die von den Waren angesprochenen Verkehrskreise ist es auch nicht ohne weiteres erkennbar, dass die Bezeichnung Tapsy von dem Adjektiv „tapsig“ abgeleitet ist. Selbst wenn dies jedoch der Fall sein sollte, wäre Tapsy keine die Widerspruchswaren „Spielwaren“ beschreibende Bezeichnung. Dass Tapsy offenbar ein beliebter Kosenamen für Haustiere ist, wie die Markeninhaberin durch die vorgelegten Internetausdrucke belegt hat, führt noch nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft für Spielwaren. Die Markeninhaberin hat nichts dafür vorgetragen, dass es entsprechend benutzte Drittmarken gebe.

c) In bildlicher Hinsicht kommen sich die Marken bereits wegen der besonderen graphischen und farblichen Ausgestaltung der jüngeren Marke nicht verwechselbar nahe.

Anders verhält es sich aber bei phonetischer Benennung der Marken, weil insoweit identische Wortbestandteile vorliegen. Es liegt nicht nahe, die jüngere Marke anhand ihres Bildbestandteils zu bezeichnen. Es gilt der Grundsatz, dass beim Zusammentreffen von Wort und Bild der Gesamteindruck eines derartigen Kombinationszeichens eher vom Wortbestandteil geprägt wird, weil die Marken im allgemeinen - und so auch hier - mit diesem benannt werden. Dies gilt auch für Fälle, in denen das Wort größtmäßig hinter dem Bild zurücktritt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 434). Das Wort „Tapsy“ ist - wie bereits ausgeführt - auch keineswegs so kennzeichnungsschwach, dass es gegenüber dem Bild aus Rechtsgründen zurücktreten würde.

d) Die Gesamtabwägung von Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und phonetischer Identität der die Marken prägenden Wortbestandteile ergibt, dass - in Übereinstimmung mit dem Erinnerungsbeschluss der Markenstelle - vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Viereck

Kruppa

Hu

siehe Abb. 1



Tapsy