



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 49 994

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der am 18. November 1999 veröffentlichten Wortmarke 398 49 994

KINI

für die Waren

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbin-
derartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe
für Papier- und Schreibwaren oder für Haushalts-
zwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibma-
schinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ver-

packungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16
enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 28: Spielwaren, insbesondere Puppen; Turn- und
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christ-
baumschmuck

wurde Widerspruch erhoben aus der am 7. Mai 1991 eingetragenen Wortmarke
1 175 992

Ginny

eingetragen für die Waren der

Klasse 28: Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spiel-
zwecke; Spielwaren, insbesondere Spiele und Spiel-
zeug (einschließlich sportliches Spielzeug); Turn-,
Spiel- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten,

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Waren und Dienstleistungen der Klas-
se 28 „Spielwaren, insbesondere Puppen; Christbaumschmuck“ richtet, aber auf
alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 26. September 2003 (Bl. 91 ff. d. VA) zurückge-
wiesen. Die Marken könnten sich zwar teilweise, nämlich auf Spielwaren und
Turn- und Sportartikeln begegnen. Bei Annahme einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde der erforderliche deutliche Ab-
stand, an den allerdings keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden dürf-
ten, von der jüngeren Marke eingehalten werden. Trotz gleicher Silbenzahl und
Vokalfolge werde die ältere Marke „Ginny“ vorwiegend englisch wie „Dschinni“

ausgesprochen, so dass ein deutlicher klanglicher Unterschied bestehe. Begrifflich werde eine Verwechslung schon deshalb ausgeschlossen, weil die jüngere Marke „KINI“ die allgemein bekannte bayerische Bezeichnung für König Ludwig II. sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29. Oktober 2003 (Bl. 5 d. A.). Der Beschluss sei aufzuheben, da er zu Unrecht die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken betone, aber nicht auf ihre Gemeinsamkeiten eingehe. Insbesondere klanglich bestehe die Gefahr von Verwechslungen, da der überwiegende Teil des Publikums die ältere Marke deutsch, nicht aber englisch ausspreche, und damit der Unterschied zwischen den klangähnlichen Anfangskonsonanten „K“ und „G“ völlig verwischt werde. Bei einem Verhören käme es auf eine begriffliche Unterscheidung nicht mehr an, da ein - ohnehin nicht erfassbarer - Sinngehalt nicht verstanden würde. Außerhalb Bayerns dürften im Übrigen nur wenige Verbraucher in „KINI“ einen Sinnzusammenhang zum ehemaligen bayerischen König herstellen. Auch die teilweise Identität der Waren sei ungenügend berücksichtigt worden. Entgegen den Ausführungen der Markeninhaberin diene die Marke „Ginny“ nicht nur als Dessinbezeichnung ausschließlich zu innerbetrieblichen Ordnungszwecken, sondern werde - wie bei größeren Unternehmen üblich - für bestimmte Spezialwaren neben dem Hauptzeichen als Spezial- oder Zweitmarke ebenfalls als Herkunftshinweis eingesetzt.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 26. September 2003 aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie darauf, dass sie bereits mit Schriftsatz vom 17. August 2000 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben habe. Sie bestreite weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke auch in Bezug auf Stofftiere, da der Verbraucher lediglich in der Marke „Steiff ® Knopf im Ohr“, nicht aber in den unterschiedlichen Namen für die Stofftiere einen Herkunftshinweis sehe. Die kennzeichenmäßige Benutzung sei im Übrigen aus der Sicht der Verbraucher zu beurteilen, denen „Ginny“ im Gegensatz zu „Steiff ® Knopf im Ohr“ nur kurz als Name wie ein Etikett auf einer kreisförmigen Kartonscheibe mit dünnem Plastikfaden begegne, das noch dazu vor Verwendung der Ware entfernt werde. Selbst wenn eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt würde, sei eine Verwechslungsgefahr dennoch aus anderen Gründen ausgeschlossen. Die Vergleichsmarken wiesen klanglich deutliche Unterschiede auf. Auch der deutsche inländische Verkehr würde die Marke „Ginny“ wie „Dschinni“ aussprechen, da ihm dieser Name als Figur aus „Harry Potter“ geläufig sei und er darüber hinaus weitere Namen kenne, die mit „Gi-“ anfangen, aber „Dschin-“ ausgesprochen würden (Gina, Gin). In phonetischer Hinsicht stünden sich daher die Begriffe „Dschinni“ und „Ki:ni“ gegenüber, die nicht verwechselt würden.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Zeichenähnlichkeit ist zu gering, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen begründen zu können (§ 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

1.1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 17. August 2000 bereits im Amtsverfahren in zulässiger Weise gemäß § 43 MarkenG bestritten. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 7. Mai 1991 eingetragene Widerspruchsmarke ist am 7. Mai 1996 abgelaufen und damit vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, die erst am 18. November 1999 erfolgt ist. Die gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume liegen damit in der Zeit von November 1994 bis November 1999 und April 2001 bis April 2006.

1.1.1. Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung des Leiters der Marketingabteilung vom 29. Januar 2002 (Bl. 72 VA) vorgelegt, aus der sich für die Jahre 1995 bis 1999 verkaufte Stückzahlen, Inlandsbezug, Art der gekennzeichneten Waren und die Dauer der Eintragung der Marke ergeben. Sie hat ferner in Kopie ein Etikett, das auf den entsprechenden Stofftieren (Meerschweinchen) aufgebracht wird, und darüber hinaus einen Auszug aus einem Warenkatalog vorgelegt. Außerdem hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. April 2006 eine weitere eidesstattliche Versicherung der Assistentin Marketing Services vom 12. April 2006 (Bl. 69 d. A.) vorgelegt, in der der Umsatz für die Jahre 2000 bis 2005 glaubhaft gemacht wurde. Die Frage einer Scheinbenutzung ist damit ausgeräumt. Die Benutzung ist allerdings lediglich für Stofftiere nachgewiesen.

1.1.2. Die Markeninhaberin hat zwar eingewendet, dass es sich bei der Kennzeichnung der Stofftiere der Widersprechenden nicht um eine Produktmarke, sondern eine bloße Artikelbezeichnung handle, da der Verkehr „Ginny“ lediglich als Name des Stofftiers auffasse und der Widersprechenden nur „Steiff ® Knopf im

Ohr“ als Marke zuordne. Diese Frage kann allerdings dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass die entsprechende Kennzeichnung der Stofftiere mit „Ginny“ markenmäßig gem. §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG erfolgt und daher eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke vorliegt, ist eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

1.2. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

1.2.1. Der Widerspruch ist von der Beschwerdeführerin beschränkt worden auf die Waren „Spielwaren, insbesondere Puppen; Christbaumschmuck“, so dass eine Warenähnlichkeit im Hinblick auf „Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“ - anders als die Markenstelle dies in ihrem Beschluss ausgeführt hat - nicht zu prüfen ist.

1.2.2. „Stofftiere“ sind dagegen „Spielwaren“ sehr ähnlich. Diese „Ähnlichkeit“ im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wird gekennzeichnet durch Art, Verwendungszweck, Nutzung, Eigenart der Waren als konkurrierende oder sich ergänzende Produkte und der Erwartung des Verkehrs von der Verantwortlichkeit und Qualitätssicherung durch ein Unternehmen (BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). „Stofftiere“ sind eine bestimmte Produktgruppe von „Spielwaren“, also eine Teilmenge des Oberbegriffs, die sich an Kinder als Verbraucher richtet. Sie werden außerdem - je nach Materialbeschaffenheit - in denselben Unternehmen gefertigt, so dass der Verkehr der Erwartung

unterliegt, dass ein einziges Unternehmen für die Qualitätssicherung zuständig ist. Die Markeninhaberin hat zwar darauf hingewiesen, dass nur eine äußerst geringe Produktähnlichkeit zwischen „Stofftieren“ und „Puppen“ bestehe. Diese Auffassung teilt der Senat aus zwei Gründen nicht. Zum einen gibt es Puppen, die ausschließlich aus Stoff gefertigt sind (z. B. sog. Weichpuppen von Käthe Kruse oder HABA). Zum anderen ist die jüngere Marke nicht nur für Puppen, sondern für „Spielwaren, insbesondere Puppen“ eingetragen. Die terminologische Spezifizierung durch „insbesondere“ bedeutet aber, anders als die Konkretisierung durch „nämlich“, keine Einschränkung der Spielwaren auf „Puppen“, sondern lediglich eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung der Spielwaren.

Aufgrund der festgestellten engen Ähnlichkeit muss die jüngere Marke in Bezug auf „Spielwaren“ einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

1.2.3. Eine Ähnlichkeit zu „Christbaumschmuck“ liegt dagegen nicht vor. Selbst wenn es sich um aus Stoff gefertigte kleine Tiere handelt, die man als Dekoration an Christbäume hängen kann, besteht doch eine erhebliche Warenferne. Die zu Dekorationszwecken gefertigten Anhänger sind in der Regel - schon wegen ihrer Größe und verschluckbarer Kleinteile - nicht als Kinderspielzeug geeignet. Der Verbraucher wird deshalb nicht erwarten, dass ein Stofftierhersteller ein eigenes Sortiment für Christbäume fertigt (vgl. BPatG 25 W (pat) 145/01, unter Hinweis darauf, dass die in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, zitierten älteren abweichenden Entscheidungen überholt sind).

1.3. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Die Widerspruchsmarke ist danach originär kennzeichnungskräftig, da „Ginny“ für ein Stoffplüschtier nicht beschreibend ist. Anhaltspunkte für eine nachträgliche Veränderung der Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.

Für „Spielwaren“ ist daher nach wie vor ein großer Abstand zwischen den Vergleichsmarken einzuhalten.

1.4. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet wahrgenommen wird. Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1.4.1. Eine begriffliche und schriftbildliche Ähnlichkeit kommt nicht in Betracht. Der Widersprechenden ist allerdings zuzustimmen, dass sich insoweit zwei Phantasiebegriffe gegenüberstehen. Die begriffliche Ähnlichkeit kann nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil der Begriff „KINI“ in Bayern eine liebevolle Bezeichnung für den „Märchenkönig“ Ludwig II. ist. Verkehrskreise sind alle Endverbraucher in Deutschland, denen im Wesentlichen diese Begriffsbedeutung nicht bekannt sein dürfte. Sie werden „KINI“ daher für ein Phantasiewort halten.

1.4.2. Eine klangliche Verwechslungsgefahr kann ebenfalls ausgeschlossen werden. In der mündlichen Verhandlung, zu der die Widersprechende - wie angekündigt - nicht erschienen ist, wurden Namenslexika zur Feststellung der Aussprachegewohnheiten des Namens „Ginny“ beigezogen (Duden - Das große Vornamenlexikon, 2. Aufl. 2004, Nr. 3 S. 144; Wilfried Seibicke, Vornamen, 2002, S. 175). Aus diesen war zu entnehmen, dass „Ginny“ als Kurz- und Koseform für „Virginia“ steht und dementsprechend wie „Dschinni“ ausgesprochen wird. Den deutschen Verkehrskreisen sind darüber hinaus andere fremdsprachige, ins Deutsche übernommene Begriffe bekannt, bei denen die Kombination „Gi-“ ebenfalls wie „Dschin-“ zu sprechen ist, selbst wenn dies den deutschen Phonetikregeln nicht

entspricht (z. B. Gigolo, Gin, Gina, Ginger Ale, Giro d'Italia, Girokonto). Landsmannschaftliche oder regionale Unterschiede in der Aussprache, die es nahe legen „G“ und „K“ in ähnlicher Weise auszusprechen, so dass bei einer deutschen Aussprache Ähnlichkeiten zu befürchten wären, sind nicht zu berücksichtigen. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegen nicht vor.

2. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften