

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 279/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 33 055

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Oktober 2002 durch Richter Dr. Albrecht als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und Richter Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 28 vom 28. September 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch wegen der Waren Spiele, Puzzles; Spielzeug, ausgenommen Spielfiguren; Spielfiguren, nämlich Flusspferde und Nilpferde; Christbaumschmuck (alle vorstehend genannte Waren ausschließlich iVm. dem internationalen Dixieland-Festival Dresden) zurückgewiesen wurde.

Die Marke 397 33 055 wird hinsichtlich der Waren

Spiele, Puzzles; Spielzeug, ausgenommen Spielfiguren; Spielfiguren, nämlich Flusspferde und Nilpferde; Christbaumschmuck (alle vorstehend genannte Waren ausschließlich iVm. dem internationalen Dixieland-Festival Dresden)

gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die nach Beschränkung des Warenverzeichnisses vor und nach der mündlichen Verhandlung letztendlich ua für

Spiele, Puzzles; Spielzeug, ausgenommen Spielfiguren; Spielfiguren, nämlich Flußpferde und Nilpferde; Turn- und Sportgeräte, Christbaumschmuck (alle vorstehend genannte Waren ausschließlich iVm. dem internationalen Dixieland-Festival Dresden)

eingetragene Wortmarke

DIXIE

ist hinsichtlich der genannten Waren Widerspruch erhoben aus der seit 21. Dezember 1959 für Spielwaren, nämlich Spielfiguren eingetragenen Wortmarke 732 246

Diggy.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Waren zwar teilweise identisch und hochgradig ähnlich seien. Die Marken seien aber deutlich unterschiedlich, wobei sich eine Unterscheidungshilfe durch den Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke ergebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie sieht die Marken als klanglich ähnlich an und trägt vor, dass beim Verhören die Wortbedeutungen nicht erfasst werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke und weist auf die Unterschiede in der Wortmitte der Marke hin. Im übrigen sei zu berücksichtigen, dass sich die angegriffene Marke nur an die Interessenten einer bestimmten Veranstaltung, nämlich des jährlich stattfindenden einwöchigen Dixieland-Festivals in Dresden, richte.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Im Umfang der angegriffenen Waren besteht die Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle des 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 in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besteht (vgl. BGH, MarkenR 2000, 359, 360 – Bayer/BeiChem).

a) Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist für Spielfiguren glaubhaft gemacht. § 43 Abs. 1 MarkenG bestimmt, dass die Widersprechende aus einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen hat, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor

Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, gemäß § 26 MarkenG benutzt hat, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren eingetragen ist. Dieser Benutzungszeitraum reicht vom 20. November 1992 bis zum Tag der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 20. November 1997. Zugleich endet ein fünfjähriger Benutzungszeitraum am Tag der mündlichen Verhandlung. In den Jahren 1996 bis 2002, wobei im Jahr 1997 beide Benutzungszeiträume abgedeckt werden, hat die Widersprechende mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Spielfiguren im Inland verkauft. Die entsprechenden Umsatzzahlen wurden an Eides Statt versichert. Auszüge aus Prospekten zeigen die Kennzeichnung der Spielfiguren mit der Marke. Dies reicht ohne weiteres, um eine Scheinbenutzung der Marke in den Benutzungszeiträumen auszuschließen.

Damit stehen sich seitens der Widerspruchsmarke Spielfiguren und auf Seiten der angegriffenen Marke Spiele, Puzzles, Spielzeug, Spielfiguren, in Form von Flusspferden und Nilpferden und Christbaumschmuck gegenüber. Im Bereich der Spielfiguren umfassen die Marken identische Waren (die Widersprechende ist nicht auf Spielfiguren in Form von Maulwürfen beschränkt). Spiele und Spielzeug sind mit Spielfiguren hochgradig ähnlich, da diese häufig Spielfiguren enthalten. Puzzles und Christbaumschmuck sind den Spielfiguren durchschnittlich ähnlich. Bei Puzzles decken sich Verwendungszweck und Vertriebswege. Bei Christbaumschmuck gibt es nicht nur den traditionellen Bereich, wie Kugeln und Kerzen, sondern auch Spielfiguren, was für die Annahme einer durchschnittlichen Ähnlichkeit ausreicht. Nichts anderes gilt für die ursprünglich beanspruchten Waren, weshalb eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nicht geboten war.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Zwar handelt es sich bei der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Spielfigur um einen Maulwurf, der in der Natur gräbt. Jedoch geht (to) dig als das englische Wort für "graben" in der Widerspruchsmarke unter, da es sich um eine selbständige Abwandlung des englischen Verbs handelt.

c) Die Marken sind klanglich ähnlich. Sie unterscheiden sich lediglich im Konsonanten in der Wortmitte, der bei der angegriffenen Marke "GS" und bei der Widerspruchsmarke "G" lautet.

Insgesamt führt dies zur Feststellung der Gefahr von Verwechslungen.

Zu einer Auflegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Engels

Sekretaruk

Na