



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 8/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 21 157**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Mai 2007 durch ...

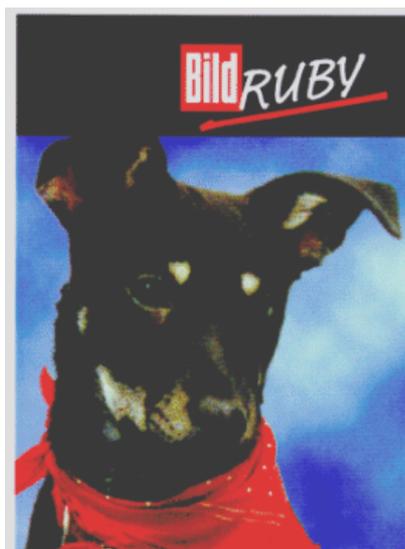
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Widersprechende hat gegen die am 5. Juli 2001 veröffentlichte Eintragung der am 30. März 2001 angemeldeten, für „Stofftiere“ in den Farben rot, blau, braun, weiß und schwarz geschützten Marke Nr. 301 21 157



Widerspruch eingelegt aus ihrer am 22. Januar 1959 angemeldeten und seit 15. Oktober 1959 für „Spielwaren, nämlich Tierfiguren“ eingetragenen Marke Nr. 730 011

Robby.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 25. Juni 2003 und 12. Mai 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen, weil ungeachtet der von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke die einander gegenüberstehenden Marken selbst beim Anlegen strengster Maßstäbe sowohl in schriftbildlicher wie klanglicher Hinsicht einen ausreichenden Abstand zueinander einhielten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr wegen jedenfalls klanglich hochgradiger Ähnlichkeit der Marken für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2003 und 12. Mai 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 301 21 157 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 730 011 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet weiterhin eine kollisionsbegründende Markenähnlichkeit.

Ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 23. April 2007 zurückgenommen.

## II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von den miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ab, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243). Diese Komponenten dürfen allerdings nicht schematisch angewendet werden, denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist der Schutz der älteren Marke auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion der Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Markenähnlichkeit selbst im Bereich hochgradiger Warenähnlichkeit und unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für ein Stofftier hinreichend glaubhaft gemacht. Darauf kommt es aber letztlich nicht an.

b) Die aufgrund der glaubhaft gemachten Benutzung auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG allein zu berücksichtigenden Waren sind mit denen der angegriffenen Marke identisch.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann als durchschnittlich unterstellt werden, auch wenn einiges dafür spricht, dass die Widerspruchsmarke bei Robben nachgebildeten Stofftieren, für welche lediglich eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht ist, wegen des deutlich anklingenden beschreibenden Namens unterdurchschnittlich ist; darauf kommt es aber letztlich nicht an, weil eine Verwechslungsgefahr selbst bei Annahme normaler Kennzeichnungskraft zu verneinen ist.

d) Die vorliegend zu vergleichenden Marken sind nämlich nicht in einer Weise ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr zu befürchten wäre.

aa) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn aufgrund ihres Gesamteindrucks, auf den grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f. - Thomson Life; GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), die Übereinstimmungen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung die daneben vorhandenen Unterschiede so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander

halten können. Dabei reicht eine Ähnlichkeit in einem dieser drei Aspekte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Abzustellen ist auf den Eindruck in der Erinnerung von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmern (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten ähnlichen Waren oder Dienstleistungen richten,

bb) Nach diesen Grundsätzen lässt sich eine Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht feststellen. Optisch unterscheiden sich die Marken schon aufgrund des aufwändigen Bildbestandteils, der nicht zu übersehen ist und in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat. Akustisch ist schon fraglich, ob die angegriffene Marke allein mit „Ruby“ benannt werden wird, denn der unmittelbar vorgesetzte Bestandteil „Bild“ ist aufgrund seiner Stellung und seiner Farbe auffällig. Ungeachtet dessen sind „Ruby“ und „Robby“ aber wegen des unterschiedlichen Sprechrhythmus (das „u“ in der angegriffenen Marke ist wegen nur eines nachfolgenden „b“ lang, das „o“ in der Widerspruchsmarke dagegen wegen des folgenden Doppel-B kurz) ohne große Mühe selbst bei schwierigen Übertragungsbedingungen - auf welche allerdings bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohnehin nicht abgestellt werden darf - zu unterscheiden.

2. Da die Markenstelle den Widerspruch somit zu Recht zurückgewiesen hat, konnte die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften