

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 202/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Januar 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 394 03 379

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 41 vom 29. Oktober 1998 aufgehoben, soweit die Löschung wegen der Marke 732 242 für die Waren "Turn- und Sportgeräte" angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen. Im übrigen wird die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 732 242 zurückgewiesen.
- II. Auf die Beschwerde wird der o. g. Beschluß wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 041 090 aufgehoben.

Gründe:

I.

Beim Deutschen Patentamt ist das nachfolgende Zeichen (farbig)



unter der Nr. 394 03 379 für

"Seifen, Parfums, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Rasierapparate; bespielte Tonträger, Videobänder, CDs, Bildplatten, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Kopfhörer, Brillen, Telefonkarten; Beleuchtungs-, Heizungs-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Musikinstrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien,

Schreibwaren, Büroartikel, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Spielkarten; Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handtaschen, Koffer, Rucksäcke, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 20 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Sorbets, Kaugummi, Bonbons, Ketchup, Lakritz, Lebkuchen, Nüsse, soweit in Klasse 29 enthalten, Pfefferminz, Popcorn, Hamburger, Sandwiches, Teigwaren, Saucen, Schokolade; Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer; Veranstaltung von Musicals, Konzerten und Theaterstücken, Erziehung, Ausbildung"

in das Register eingetragen worden.

Widerspruch erhoben haben ua die Widersprechende zu 1 aus der Widerspruchsmarke 732 242

"Paddy",

geschützt für

"Spielwaren, insbesondere Spielfahrzeuge, Tretroller, Tierfiguren, Schwimmtiere, Puppen und Spiele; Turn- und Sportgeräte",

und die Widersprechende zu 3 aus der Widerspruchsmarke 1 135 372

"BUDDY",

die Schutz genießt für

"Bekleidungsstücke, Schuhe, Stiefel und Pantoffeln".

Die Widersprechende zu 2 (aus der Marke 2 041 090) hat ihren Widerspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen. Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs zu 3 in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Mit Beschluß vom 29. Oktober 1998 hat die Markenstelle für Klasse 41 - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - die Löschung der jüngeren Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 732 242 "Paddy" für "Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck" und hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1 135 372 "BUDDY" für "Webstoffe, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" sowie wegen des Widerspruchs zu 2 aus der Marke 2 041 090 wegen weiterer Waren angeordnet.

Zur Begründung wurde hinsichtlich des Widerspruchs zu 1 aus der Marke 732 242 "Paddy" ausgeführt, die Waren, "Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten, Christbaumschmuck" seien mit den Waren der Widerspruchsmarke teilweise identisch und im übrigen offensichtlich ähnlich.

Spiele fänden häufig mit Hilfe von Sportgeräten statt. Zudem könne die Nutzung eines Sportgeräts auch ein Spiel sein. Christbaumschmuck sei oft selbst Spielzeug. Der Verwendungszweck und die Angebotsstätten seien regelmäßig identisch. Entsprechendes gelte für die Herstellungstechniken. Es bestehe eine klangliche Ähnlichkeit der Marken. Innerhalb der angegriffenen Marke sei das Wort "Buddy" prägend, da der Bestandteil "Die Buddy-Holly-Story" lediglich als Hinweis auf eine Geschichte wirke, die sich mit dem Namen "Buddy" verbinde. Dieser Markenteil sei auch größtmäßig sowie farbig und schriftbildlich hervorgehoben, so daß hierin das eigentliche Kenn- und Merkwort zu sehen sei. Dieser Name habe Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden und werde entsprechend der Lautfolge "Baddi" betont. Ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise werde die Widerspruchsmarke "Paddy" buchstabengetreu wiedergegeben, da dieser Begriff im Inland weniger bekannt sei. Damit seien die klanglichen Unterschiede zu gering, um Verwechslungen in klanglicher Hinsicht ausschließen zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Gegenmarke 732 242 "Paddy" und macht geltend, die jüngere Marke "Buddy" und die Widerspruchsmarke "Paddy" unterschieden sich im Klang- und Schriftbild hinreichend voneinander. Das "Bu" der jüngeren Marke werde weich und dunkel, das "Pa" der Widerspruchsmarke hingegen hart und hell gesprochen. Darüber hinaus enthalte die jüngere Marke einen für jedermann geläufigen Sinngehalt ("Kumpel"), während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine reine Phantasiebezeichnung handle. Zu Unrecht vernachlässige das Amt auch, daß es sich bei der jüngeren Marke um eine graphisch ausgestaltete Wort-/Bildmarke handle, die sich nicht auf den Wortbestandteil "Buddy" reduzieren lasse. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr für die Turn- und Sportgeräte, die schon nach altem Recht für ungleichartig mit Spielwaren gehalten worden seien (24 W (pat) 435/75; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 311 und 312). Der Verwendungszweck sei regelmäßig unterschiedlich, da bei Christbaumschmuck die

dekorative Verwendung im Vordergrund stehe, Spiele und Spielzeuge regelmäßig eine geistige Auseinandersetzung erforderten, während bei Turn- und Sportgeräten die physische Übung überwiege. Die Produkte sprächen unterschiedliche Verbraucher an, beträfen regelmäßig Spezialmärkte und würden dementsprechend von jeweils auf den einzelnen Markt spezialisierten Unternehmen gefertigt und angeboten.

Sie beantragt,

den angegriffenen Beschluß aufzuheben, soweit die Löschung wegen des Zeichens 732 242 angeordnet worden ist und den Widerspruch aus diesem Zeichen auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 1 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat eine eidesstattliche Erklärung zur Benutzung vorgelegt und darauf hingewiesen, daß die Marke an den für das Ausland bestimmten Waren im Inland angebracht worden sei. Sie macht geltend, der Bildcharakter der jüngeren Marke beschränke sich auf ein in der Werbung übliches Rechteck und eine besondere Schriftart des Wortes "Buddy". Der darunter stehende Text werde nicht als Bildbestandteil angesehen, sondern als ein zusätzlicher Wortbestandteil, wobei jedoch durch die Größe des Wortes "Buddy" und seine besondere Schreibweise hierin das eigentliche Kennzeichen zu sehen sei. Da zumindest ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise, der die englische Sprache beherrsche, "Buddy" wie "Baddi" ausspreche, unterschieden sich die beiden Wörter lediglich noch durch die Härte der Aussprache des Anfangskonsonanten. Dies reiche nicht aus, um eine klangliche Ähnlichkeit ausschließen zu können. Die Unterscheidung nach dem Sinngehalt sei nur dann möglich, wenn das entsprechende Wort auch richtig gehört werde, zumal

der Sinngehalt von "Buddy" nicht jedermann geläufig, sondern nur wenigen Verbrauchern bekannt sei. Spielfiguren fielen unter den Warenoberbegriff "Spielzeug" und würden nach ständiger Rechtsprechung mit "Spielen" und "Christbaumschmuck" als ähnlich angesehen. Turngeräte seien ähnlich mit "Spielzeug", weil es auch in Spielzeuggläden derartige Geräte in kleinerer, für Kinder geeigneter Form gebe wie zum Beispiel Basketballkörbe oder Bälle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich des Inhalts der Amtsakte der Marke 394 03 379 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich jedoch bezüglich des Widerspruchs aus der Marke 732 242 im Wesentlichen als unbegründet.

1. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, daß die Widersprechende zu 1 eine Benutzung der Marke "Paddy" für weich gestopfte Plüschtiere gemäß § 26 Abs 1 MarkenG iVm § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung glaubhaft gemacht hat, was die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung insoweit auch nicht mehr ernsthaft in Abrede gestellt hat. Indes ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht generell eine Glaubhaftmachung für "Spiele" oder zumindest "Spielfiguren" erfolgt. Denn aus der Anlage, die der eidesstattlichen Erklärung vom 5. Januar 2000 beigefügt ist, ergibt sich, daß es sich um typische, weich gestopfte Plüschtiere handelt.

Hiervon ausgehend ist eine Ähnlichkeit mit "Turn- und Sportgeräten" nicht gegeben (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 311 und 312). Denn "Turn- und Sportgeräte" sowie "Plüschtiere" werden herkömmlicherweise in unterschiedlichen Herstellungsstätten produziert. Material und Verwendungszweck sind ebenso unterschiedlich wie die Verkaufsstätten. Berührungspunkte, wie sie bei manchen Spielzeugen dadurch gegeben sein können, daß sie auch zum Sport geeignet sind (wie dies für kleinere Basketballkörbe gelten mag) sind hier unbeachtlich, da es solche Berührungen mit der benutzten speziellen Ware "Plüschspieltiere" nach Art und Herstellung nicht gibt.

Im übrigen besteht aber eine Ähnlichkeit mit den Waren "Spiele, Spielzeug, Christbaumschmuck", derentwegen die Markenstelle eine Löschung angeordnet hat. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch für Christbaumschmuck, da es üblich ist, kleinere Tierfiguren an die Weihnachtsbäume als Schmuck zu hängen. Damit besteht hinsichtlich der versagten Waren eine Warenähnlichkeit, da Plüschtiere und Spiele sowie Spielzeug und auch als Christbaumschmuck geeignete Tierfiguren in denselben Betriebsstätten hergestellt werden können.

Ausgehend von erheblichen Überschneidungen im Bereich dieser Warenbegriffe läßt sich die Gefahr klanglicher Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Satz 2 MarkenG nicht ausschließen. Wenngleich sich die Marken in ihrer Gesamtheit durch die unterschiedliche graphische Gestaltung und den zusätzlichen Wortbestandteil "The Buddy Holly Story" optisch unterscheiden, sind sie vom Gesamteindruck her verwechselbar, da das hervorgehobene Element "Buddy" die jüngere Marke prägt (vgl BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1999, 583, 585 "LORA DI RECOARO"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"). Schon wegen der Hervorhebung des Bestandteils "Buddy" wirkt die darunter befindliche, in kleinerer Schrift gehaltene Wortfolge lediglich wie ein erläuternder, beschreibender Hinweis darauf, daß es sich um die Lebensgeschichte des Musikers Buddy Holly handelt. Ein derart beschreibender Hinweis wird vom Verkehr in der

Regel nicht als Produktkennzeichnung angesehen (BGH GRUR 1999, 997 "HONKA").

Damit ist das Element "Buddy" der jüngeren Marke der älteren Bezeichnung "Paddy" gegenüberzustellen. Insoweit läßt sich aber eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, daß angesichts der mangelnden Vertrautheit der Verkehrskreise mit dem Wort der Widerspruchsmarke eine deutsche Aussprache nahegelegt ist. Dies gilt umsomehr, als auch die übrigen, von der Widersprechenden ausweislich der vorgelegten Benutzungsunterlagen verwendeten Produktkennzeichnungen überwiegend deutsche Bezeichnungen sind. Da sich zudem die Plüschtiere überwiegend an jüngere Verkehrskreise wenden, ist eine buchstabengetreue Aussprache sehr wahrscheinlich, so daß die angesprochenen Verkehrskreise in der Regel den Vokal als "a" und nicht wie "e" sprechen werden.

Zu Recht ist die Markenstelle auch von einer überwiegenden Aussprache des Kennwortes "Buddy" der jüngeren Marke wie "Baddi" ausgegangen. Nicht nur durch den Musiker Buddy Holly, sondern auch durch die Verfilmung und Musicalbearbeitung seiner Lebensgeschichte sind die inländischen Verkehrskreise mit der Aussprache nach englischen Sprachregeln vertraut. Bei einer derartigen Aussprache besteht aber der einzige Unterschied in den Anfangskonsonanten "B" und "P", wobei indes zu berücksichtigen ist, daß das an und für sich hart zu sprechende "P" - teilweise dialektbedingt - nicht immer richtig ausgesprochen wird, sondern nicht selten ebenfalls eher weich in Erscheinung tritt. Demgemäß können die klanglichen Unterschiede kaum zu Tage treten. Infolgedessen ist auch der Sinngehalt von "Buddy" als Vorname oder - was ohnehin nicht vielen Abnehmern bekannt sein wird - in der Bedeutung von "Kumpel" nicht geeignet, einer Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken (vgl. BGH GRUR 1992, 130, 132 "Bally/Ball"). Denn der Sinngehalt ist nur dann geeignet, für eine bessere Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken zu sorgen, wenn die Unterschiede deutlich genug

sind, was indes angesichts der Verschiedenheit nur in den Konsonanten "B" und "P" nicht der Fall ist.

Da sich die Gefahr klanglicher Verwechslungen mithin nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen läßt, war die Beschwerde der Markeninhaberin im wesentlichen - bis auf "Turn- und Sportgeräte" - zurückzuweisen.

2. Allerdings ist der angegriffene Beschluß hinsichtlich des Widerspruchs zu 2 im Umfang der Löschung aufzuheben, da er wegen der Rücknahme dieses Widerspruchs insoweit wirkungslos geworden ist (vgl BGH Mitt 1998, 264 "Puma"). Dieser Ausspruch erfolgt aus Gründen der Rechtssicherheit und in Berücksichtigung des Amtsermittlungsgrundsatzes von Amts wegen (vgl Baumbach/Lauterbach, ZPO, 56. Aufl, § 269 Rdn 46).

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens (§ 71 Abs 1 und 4 MarkenG) besteht nach der Sach- und Rechtslage weder hinsichtlich des Widerspruchs zu 1 noch des Widerspruchs zu 2 Anlaß.

Forst

Klante

Fuchs-Wisseemann

Ko