

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 305/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 627 642

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für eine Vielzahl von Waren, darunter

cire, pâte à modeler, argile, pâte colorée, tous non toxiques
et destinés à modeler; jeux et jouets

Schutz suchende farbige IR-Marke 627 642

siehe Abb. 1 am Ende

ist, beschränkt auf alle oben genannten Waren, Widerspruch erhoben aus der Marke 1116136

siehe Abb. 2 am Ende

die seit 30. Dezember 1987 für "Spielwaren, nämlich Spielfiguren und Puppen" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 28 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. März 1999 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter anderem ausgeführt, Warenähnlichkeit bestehe nur bezüglich der Waren jeux et jouets. Auch insoweit sei aber keine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die Wörter "PONGO" und "Bongo" den Gesamteindruck der jeweiligen Marke nicht prägten. Bei Spielfiguren und Puppen seien die Verbraucher daran gewöhnt, dass Produkte mit einem gefälligen, individualisierenden Namen und zusätzlich einem Hinweis auf den Hersteller versehen seien. Die Widerspruchsmarke sei eine weltweit bekannte Gesamtkombination.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie vor allem darauf abstellt, die Waren der angegriffenen Marke seien ausdrücklich als ungiftig bezeichnet, also für Kinder bestimmt. Dies treffe ebenso für die Waren der Widersprechenden zu. Auch die Vertriebsstätten seien gleich; eine räumliche Trennung der Sortimente erfolge dort nicht immer. Aus den Knetmassen könnten Spielfiguren, Tiere und Puppen geformt werden.

In der Widerspruchsmarke stehe "Bongo" im oberen Zeichenteil herausgehoben gegenüber den anderen Bestandteilen. Der darunter liegende Firmenhinweis

werde markenmäßig vernachlässigt. Die angegriffene Marke könne nur mit dem Wort "PONGO" benannt werden, das sich von "Bongo" kaum unterscheide.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, dem Widerspruch stattzugeben und der schutzsuchenden IR-Marke im Umfang des Widerspruchs den Schutz zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sieht hinsichtlich der Modelliermassen keine Warenähnlichkeit. Nicht die eventuell daraus geformten Figuren seien mit der Marke gekennzeichnet, sondern das Rohmaterial. "Bongo" sei in der Widerspruchsmarke nicht prägend. Bei dem schwach kennzeichnenden Ausdruck, der eine Antilope bezeichne, sei "Steiff" als Unterscheidungshilfe notwendig.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg (Art 5 MMA, Art 6^{quinquies} Abschn B Nr 1 PVÜ iVm § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 43, §§ 107, 114, 152, 158 Abs 2 Satz 2 MarkenG), denn es ist nicht feststellbar, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Einer IR-Marke ist der Schutz für Deutschland im Falle eines Widerspruchs zu versagen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitranges 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 miteinander 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 Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und der Aufmerksamkeit der Verbraucher besteht (vgl. BGH MarkenR 2000, 359 - Bayer/BeiChem).

Die sich gegenüberstehenden Waren sind nur zum Teil ähnlich. Die Puppen der Widerspruchsmarke fallen unter den Oberbegriff *jouets* (Spielzeug) der angegriffenen Marke. Außerdem sind die Spielfiguren der Widerspruchsmarke zu den beanspruchten Spielen (*jeux*) ähnlich, weil Spiele auch Figuren enthalten können.

Keine Warenähnlichkeit besteht dagegen zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den zum Modellieren bestimmten Massen der IR-Marke. *Cire, pâte à modeler, argile, pâte colorée* stehen zu Spielfiguren und Puppen nicht in so enger Beziehung, dass sich dem Abnehmer der Schluss aufdrängen könnte, sie würden vom selben Unternehmen stammen. Verwendungszweck und Anwendungsweise sind völlig anders als bei den Waren der Widerspruchsmarke; die verformbaren Massen (Wachs, Knetmassen, Ton) verlangen eine gestalterische Eigeninitiative. Bewegliche Figuren und Puppen sind keine Knetfiguren. Die Waren weisen in ihrer stofflichen Beschaffenheit keine Übereinstimmungen auf. Allein der Umstand, dass sie jeweils dem Spielen dienen und in groß sortimentierten Läden zusammen angeboten werden, kann demgegenüber keine Warenähnlichkeit begründen. Modelliermassen aller Art gehören zu Bastelbedarf und eventuell zu Schreibwaren; so werden sie auch in Selbstbedienungsregalen sortiert, wo sie sich meist neben Malkästen etc finden lassen.

Insoweit ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Es besteht aber auch im Bereich der identischen Waren keine Verwechslungsgefahr.

Der Widerspruchsmarke kommt für den Bestandteil "Bongo" und in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Anhaltspunkte für eine besondere Stärkung sind nicht ersichtlich.

Die Marken sind sich nicht hinreichend ähnlich.

Visuell kommen sie sich schon wegen der unterschiedlichen Bildbestandteile nicht verwechselbar nahe. Da der Verkehr bei kombinierten Wortbildzeichen bei deren Benennung sich in der Regel am Wort orientiert (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND), wird die IR-Marke mit "PONGO" benannt. Dagegen wird der Verkehr die Widerspruchsmarke nicht allein mit "Bongo" benennen. Das liegt vor allem an den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor.

Der Verkehr vernachlässigt den ihm bekannten Herstellernamen "Steiff" innerhalb der Widerspruchsmarke nicht. Auf dem vorliegenden Warengbiet besteht die Besonderheit, dass sich der Verkehr am Herstellernamen orientiert (vgl. BGH GRUR 1996, 406 – JUWEL – für den Bekleidungssektor). Ähnlich wie auf dem Bekleidungssektor ist auf dem Sektor der Spielfiguren eine Übung der Hersteller hochwertiger Erzeugnisse zu beobachten, die besondere Wertschätzung der Ware durch den Herstellernamen zum Ausdruck zu bringen. Dies dient insbesondere dem Zweck, sich von den Produzenten preiswerter Spielfiguren und Puppen abzugrenzen. Deshalb ist auch bei mündlicher Benennung nicht von einer Vernachlässigung des Herstellernamens auszugehen. Insbesondere Erwachsene kaufen für ihre Kinder die hochpreisigen Spielfiguren und Puppen. Sie legen beim Kauf auf die Herkunft von dem bestimmten, die Wertigkeit der Spielfiguren und Puppen begründenden Hersteller "Steiff" Wert und nennen damit auch den Herstellernamen. Dies gilt um so mehr, als "Bongo" nur wie ein Kosenamen wirkt und die widersprechende auch sonst beschreibende Namen für ihre Tierfiguren, wie Teddy,

Zotty, Piep uä verwendet. Die Bestandteile Bongo und Steiff im Widerspruchszeichen stellen somit eine Gesamtkombination dar, die als solche bekannt ist, so dass sich die Verkehrsbeteiligten nicht veranlasst sehen, sich bei der Benennung der Waren des Widerspruchszeichens auf den Markenteil "Bongo" zu beschränken. Auch der Umstand, dass "Bongo" von dem anderen Bestandteil räumlich und farblich abgesetzt ist, macht aus "Bongo" keine eigenständige Marke. Andernfalls käme man zu dem Ergebnis, dass bei räumlich getrennt gestalteten Bestandteilen jedem eigener Markenschutz zuerkannt werden müsste. Elementenschutz ist dem Markenrecht aber fremd (vgl BGH GRUR 1996,775 -Sali Toft).

Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das angesprochene Publikum die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt.

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Hu

Abb. 1



Abb. 2

