



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 211/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 04 823**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 5. Februar 1997 angemeldete und am 13. März 1997 für

Spiele, Spielwaren

in das Markenregister eingetragene Marke 397 04 823

ROXY

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 792 594

Rocky

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt u.a. Schutz für

Spielwaren.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Widersprechende daraufhin Benutzungsunterlagen, betreffend eine Spielfigur aus Plüsch, für den Zeitraum von 1992 bis 1996 vorgelegt (eidesstattliche Versicherung eines Angestellten sowie Kopien einer Katalogseite und eines an den Waren angebrachten Anhängers).

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 20. September 1999 zurückgewiesen. Zwar bestehe teilweise Warenidentität, im übrigen hochgradige Warenähnlichkeit, jedoch unterschieden sich die Vergleichsmarken sowohl schriftbildlich wie klanglich in einem zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichenden Maße. Im Schriftbild weiche die Zahl der Buchstaben voneinander ab. Im Klangbild der angegriffenen Marke trete der klangstarke Zischlaut X (gesprochen wie [ks]) deutlich hervor.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und weitere Benutzungsunterlagen für den Zeitraum von 1996 bis 2000 vorgelegt (nämlich eine weitere eidesstattliche Erklärung mit denselben Anlagen wie beim ersten Glaubhaftmachungsversuch).

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinnerung mit Beschluss vom 16. Mai 2002 zurückgewiesen. Für den maßgeblichen Benutzungszeitraum 1997 bis 2001 sei eine Glaubhaftmachung nicht erfolgt. Die genannten Umsätze seien von den Stückzahlen her für eine ernsthafte Benutzung nicht ausreichend (unter Hinweis auf BPatGE 23, 243 - INGO).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. September 1999 und vom 16. Mai 2002 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auf Anregung des Senats hin hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis ihrer Marke wie folgt beschränkt:

Spiele, Spielwaren, ausgenommen Spielfiguren.

Die Widersprechende hat den Widerspruch mit der Begründung aufrechterhalten, die Oberbegriffe Spiele und Spielwaren enthielten noch eine große Anzahl von Artikeln, die mit Plüschspieltieren ähnlich seien.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der jetzt noch maßgeblichen Waren nicht begründet.

Unter diesen Umständen kann eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Plüschtier unterstellt werden.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs 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 Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbeson-

dere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Waren durch einen ihren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

Es stehen sich gegenüber eine Spielfigur aus Plüsch auf seiten der Widersprechenden und, nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke in der Beschwerdeinstanz, Spiele, Spielwaren, ausgenommen Spielfiguren. Somit liegt nunmehr - anders noch als im Zeitpunkt des Erstbeschlusses der Markenstelle - keine Warenidentität mehr vor, sondern nur noch Warenähnlichkeit.

Wenngleich Vor- und Kosenamen für Spieltierfiguren beliebte und nicht selten verwendete Marken sind, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus durchschnittlich. Für ihre Steigerung bieten die im Zusammenhang mit der Frage einer Benutzung angeführten Umsatzzahlen der letzten Jahre keine Anhaltspunkte.

Bei dieser Sachlage ist mit Verwechslungen in einem noch entscheidungserheblichen Umfang nicht zu rechnen. ROXY und Rocky sind als jeweils zweisilbige Wörter mit nur vier bzw. fünf Buchstaben leicht überschaubar, so dass die Abweichungen in der Buchstabenanzahl nicht unbemerkt bleiben. Entsprechendes gilt für die Unterschiede in der jeweiligen Wortmitte zwischen X und ck bei einer Verwendung üblicher Schrifttypen.

Klanglich weist die jüngere Marke den deutlich hörbaren Zischlaut S im X (= ks) auf, der im Widerspruchszeichen keine Entsprechung findet, so dass der Verkehr auch aus der Erinnerung heraus keinen ernsthaften Anlass zur Verwechslung der Vergleichsmarken hat.

Gründe für eine Kostenauflegung sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winkler

Viereck

Sekretaruk

br/Fa