



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 179/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 59 783

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 2000 und 13. Mai 2002 werden teilweise aufgehoben hinsichtlich der Waren „Spiele, Spielzeug“. Insoweit wird die Löschung der Marke 399 59 783 angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 59 783

Benni Bär

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32 und 35 ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritäts-älteren Wortmarke 395 49 319

Fenny

eingetragen für die Waren

Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spielzwecke; Spielwaren, Spiele und Spielzeug, einschließlich sportlicher Spielzeuge; Turn-, Spiel- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthalten.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren

Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck

im Verzeichnis der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 29. Dezember 2000 und 13. Mai 2002 zurückgewiesen. Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke, die von der Markeninhaberin bestritten werde, könne dahingestellt bleiben, da auch bei einer zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten Benutzung keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die angegriffene Marke sei nach Art eines aus Vor- und Nachnamen bestehenden Namens gebildet und werde daher im Gesamteindruck nicht ausschließlich von dem Wort „Benni“ geprägt. Bei „Benni“ handele es sich um einen geläufigen Kurznamen, dem als solchem auf dem vorliegenden Warengbiet nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme, so dass der weitere Bestandteil „Bär“ den Gesamteindruck mitpräge. Der Verkehr sei gerade im Bereich der Zeichentrick- und Spielfiguren an entsprechend gebildete Bezeichnungen, wie zB Donald Duck, Mickey Mouse, Bugs Bunny, gewöhnt und habe daher keinen Anlass, die

angegriffene Marke auf den Vornamen „Benni“ zu verkürzen. Wegen fehlender Markenähnlichkeit bestehe für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die von der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs 2 S 1 MarkenG erhobene Benutzungseinrede sei unzulässig, weil es diese Einrede nicht gebe. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sei daher von der Registerlage auszugehen. Die beiderseitigen Waren „Spiele, Spielzeug“ seien identisch, hinsichtlich der Ware „Christbaumschmuck“ bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke weise eine normale Kennzeichnungskraft auf. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr den Zeichenanfang in der Regel stärker beachte, so dass insbesondere bei einer mündlichen Wiedergabe der Bestandteil „Bär“ kaum wahrgenommen werde. Da die Unterschiede am jeweiligen Zeichenanfang nur geringfügig seien, bestehe zwischen den beiderseitigen Marken eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit. Der Verkehr werde die angegriffene Marke auf den Bestandteil „Benni“ verkürzen, weil das Wort „Bär“ auf dem Spielwarenssektor immer ein Hinweis auf eine Bärenfigur sei. Zum Nachweis der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Spielwarenssektor hat die Widersprechende verschiedene Seiten aus ihren eigenen Katalogen der Jahrgänge 1996 bis 2002 sowie Auszüge aus den Prospekten anderer Spielfigurenhersteller überreicht. Da der beschreibende Bestandteil „Bär“ in der Wahrnehmung der Verkehrskreise zurücktrete, seien die Marken klanglich und schriftbildlich ähnlich. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Marketingleiters zu den Umsatzzahlen im Zeitraum von 1999 bis 2001 sowie eine Katalogseite eingereicht, die eine mit der Widerspruchsmarke versehene Tierspielfigur zeigt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie hält die Einrede der Nichtbenutzung für zulässig erhoben. Bei der fehlerhaften Angabe der Rechtsgrundlage handele es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler. Die Benutzung sei nicht glaubhaft gemacht, denn die bloße eidesstattliche Versicherung reiche zur Glaubhaftmachung nicht aus. Weitere notwendige Unterlagen, wie Rechnungen, Preislisten oder Kataloge fehlten. Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Benutzungsunterlagen seien als verspätet zu werten. Angesichts der geringen Stückzahlen könne eine ernsthafte Benutzung nicht angenommen werden. Es fehle außerdem an einer Markenähnlichkeit, denn die angegriffene Marke werde im Gesamteindruck nicht ausschließlich von dem Wort „Benni“ geprägt. Bei „Benni Bär“ handele es sich um zwei aufeinanderbezogene Markenelemente, die aufgrund der melodischen und eingängigen Alliteration einen Gesamtbegriff nach Art eines Vor- und Nachnamens bildeten. Der Verkehr werde die angegriffene Marke daher nicht auf den Bestandteil „Benni“ verkürzen. Der Zusatz „Bär“ konkretisiere außerdem den Vornamen „Benni“. Als gängige Namenskurzform weise der Markenbestandteil „Benni“ eine geringe Kennzeichnungskraft auf und sei daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke alleine zu prägen. Für die Annahme einer Branchenübung, wonach bei Spielfiguren die Art der Figur als beschreibende Angabe hinzugefügt werde, gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Der Verkehr kenne auch eine Vielzahl von Spielfiguren, die einen Vornamen und die Angabe der Tierart als Nachnamen trügen. Zum Nachweis hat die Markeninhaberin Ausdrücke einer Internetrecherche eingereicht.

Beide Beteiligten regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Der Senat hat den Beteiligten vor der Beschlussfassung das Ergebnis seiner Recherche zu den Bezeichnungsgewohnheiten im Bereich der Tierspielfiguren übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Die angegriffene Marke ist für die Waren „Spiele, Spielzeug“ zu löschen, weil insoweit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 42 Abs 2 Nr 1 iVm § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl BGH WRP 2003, 521, 524 – Abschlussstück mwN). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall für die Waren „Spiele, Spielzeug“ die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Die Markeninhaberin hat zulässig die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG erhoben. Dass es sich bei der fehlerhaften Angabe der Rechtsgrundlage um einen offensichtlichen Schreibfehler handelt, der nicht zur Unzulässigkeit der Einrede führt, bedarf keiner weiteren Ausführungen. Ebenso anerkannt ist, dass eine eidesstattliche Versicherung über Umfang, Art und Dauer der Benutzung zur Glaubhaftmachung ausreichend sein kann. Die Einreichung von Unterlagen ist auch im Rechtsmittelverfahren möglich, weil die Einrede der

Nichtbenutzung für alle Instanzen gilt (Ingerl/Rohnke MarkenG, 2. Aufl 2003, § 43 Rdn 19; 23; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 43 Rn 77, 83).

3. Die Widersprechende hat die Benutzung der Marke für eine Tierspielfigur glaubhaft gemacht. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist am 25. November 1999 veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 12. April 1996 eingetragene Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen. Gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG war die Benutzung daher für den Zeitraum von 1999 bis 2004 glaubhaft zu machen. Angesichts der Umsatzzahlen, die die Widersprechende in den Jahren von 1999 bis 2001 mit der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Tierspielfigur erzielt hat, bestehen für den Senat keine Zweifel an der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke iSd § 26 Abs. 1 MarkenG.

4. Zwischen Tierspielfiguren und den Waren „Spiele, Spielzeug“ der angegriffenen Marke bestehen hinsichtlich ihrer Verwendung als Spielzeug, der regelmäßigen betrieblichen Herkunft und ihres gemeinsamen Vertriebs in Spielwarengeschäften und -abteilungen enge Berührungspunkte, so dass von einer erheblichen Warenähnlichkeit auszugehen ist (vgl BGH WRP 1999, 928, 930 – Canon II).

5. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich und auch nicht dargetan. Unter Berücksichtigung der erheblichen Warennähe und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft reicht der Abstand zwischen den Marken nicht aus, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

6. Die Markenähnlichkeit ist nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel genügt, wenn die Zeichen in einer Hinsicht ähnlich sind (st Rspr; vgl BGH WRP 2003, 1436, 1438 – Kelly mwN). Auszugehen ist dabei vom jeweiligen Gesamteindruck der

Vergleichszeichen, der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen (st Rspr; vgl BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling).

6.1. Die angegriffene Marke „Benni Bär“ ist nach Art eines aus Vor- und Nachnamen bestehenden Eigennamens gebildet. Sie ist der Widerspruchsmarke „Fenny“ dann verwechselbar ähnlich, wenn das angesprochene Publikum in dem Bestandteil „Bär“ nur den beschreibenden Hinweis auf eine Bärenfigur erkennt und ihm keine kennzeichnende Wirkung beimisst. Im hier einschlägigen Spielwarenbe- reich ist das der Fall.

6.2. Tierspielfiguren richten sich in erster Linie an Kinder, werden aber von allen Bevölkerungsschichten gekauft, so dass es auf die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Endverbrauchers ankommt (vgl BGH GRUR 2002, 812, 813 – FRÜHSTÜCKSDRINK II).

6.3. Hinsichtlich der Bezeichnungsgewohnheiten bei Tierspielfiguren ergibt sich aus den eingereichten Unterlagen und dem Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche Folgendes: Tierspielfiguren werden einerseits unter der jeweiligen Tierart angeboten, zB „Katze liegend, Elefant, Bär, Husky, Tiger“ (Obletter Spielwarenkatalog 1999, S 4 f, 14); „Pinguin, Ente, Maus, Frosch, Schwein, Schaf“ (hess natur Babykatalog 2003/2003, S 77); „Skunk stehend, Dalmatiner sitzend, Reh stehend, Hase hellbraun, aufwartend“ (Steiff Kataloge 1996, S 84; 1997, S 41; 2000, S 52; 2001, S 33). Üblich ist es außerdem, Tierspielfiguren mit einer Kombination aus Kosenamen und Tierart zu bezeichnen, zB „Dotty Maus, Poppy Bär“ (Obletter Spielwarenkatalog 1999, S 5, 14); „Bussi Hund, Bussi Elefant“ (Obletter Spielwarenkatalog 2001, S 6); „Diggy Maulwurf, Bernie Hund, Friedericke Gans, Wutzi Wildschwein, Brownny Bär, Kiddi Bär, Lommy Eisbär“ (Steiff Kataloge 1996, S 84; 1997, S 40; 1998, S 40; 1999, S 52; 2000, S 52; 2001, S 32; 2002). Auch die umgekehrte Kombination mit vorangestellter Tierart ist gebräuchlich, zB Hund Bello Buff, Maus Spitzzahn (sigikid Katalog 2004); „Lämmchen Lilli, Eisbär Julius“ (Coppenrath Katalog 2003). Diese Art der Bezeichnung mit einer Kombination aus Vor- und Tiernamen findet sich außerdem

bei Tierspielfiguren, die eine unter diesem Namen aus Comic, Fernsehen oder Literatur bekannte Figur darstellen, wie zB „Lars der Eisbär, Petzi Bär, Yogi Bär, Fozzie Bär, Pu der Bär“. In Einzelfällen werden zur Bezeichnung reine Fantasienamen verwendet, die keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Tierart aufweisen, zB „Rudi Sturzflug, Karo Kurt“ (sigikid Katalog 1998/99, S 22).

Angesichts der geschilderten Bezeichnungsarten ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum bei Tierspielfiguren in der Angabe „Bär“ in der Regel den Hinweis auf die dargestellte Tierart sieht. Nur wenn es sich um eine aus den Medien bekannte Figur handelt, wird der Begriff „Bär“ als ein den Gesamteindruck mitprägender Namenszusatz erfasst. Dass „Benni Bär“ eine bekannte Tierfigur darstellt, hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen und ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

6.4. Für den Zeichenvergleich stehen sich daher die Wörter „Fenny“ und „Benni“ gegenüber, die im Klang bis auf die unterschiedlichen, stimmlosen Anfangskonsonanten identisch sind. Aufgrund dieser beachtlichen klanglichen Markenähnlichkeit kann daher für die Waren „Spiele, Spielzeug“ die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.

7. Hingegen besteht keine Verwechslungsgefahr bezüglich der Ware „Christbaumschmuck“, denn Christbaumschmuck unterscheidet sich von Tierspielfiguren sowohl in der Beschaffenheit als auch in der Nutzung und im Vertriebsweg so wesentlich, dass diese Waren nicht als einander ähnlich angesehen werden können.

8. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung der Markenähnlichkeit liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitliche Rechtssprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtssprechung zur Beurteilung beschreibender

Angaben im Gesamteindruck von Marken abweicht (vgl BGH aaO 908 f – Kleiner Feigling).

9. Der Antrag auf Kostenauflegung war zurückzuweisen. Es liegen keine Gründe vor, die es rechtfertigen könnten, von dem im Beschwerdeverfahren geltenden Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG). In welcher Hinsicht die Beschwerdeführerin gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe sollte, ist für den Senat nicht erkennbar. Auch die Beschwerdegegnerin hat zur Begründung ihres Antrags nichts vorgetragen. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 S 1 MarkenG bestand daher keine Veranlassung.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl