



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 184/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Dezember 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 11 899

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 1999 und vom 16. Mai 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 671 672 für die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Löschung der Marke 396 11 899 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 671 672 angeordnet.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 782 954 wird im Umfang der Löschanordnung nach Ziff. 1) für zur Zeit gegenstandslos erklärt.

Gründe

I.

Die Marke



ist am 12. August 1996 unter der Nummer 396 11 899 für die Waren

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Träger für Ton- und/oder Bildaufzeichnung, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Schallplatten, Magnetaufzeichnungsträger, bespielte und unbespielte Tonbänder, Tonkassetten, Tonbandkassetten, Videobänder, Videokassetten, Compactdisc; Planung, Gestaltung und Produktion von Ton- und Videoaufnahmen, Musikdarbietung, Musikproduktion; multimediale Datenträger; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Werbung und Werbemittlung, insbesondere Kino-, Rundfunk- und Fernsehwerbung“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. November 1996.

Dagegen ist aus der seit dem 18. Februar 1955 für „tragbare Rundfunkempfänger“ eingetragenen Marke 671 672

Boy

und der seit dem 24. Januar 1964 ebenfalls für „tragbare Rundfunkempfänger“ eingetragenen Marke 782 954

City-Boy

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Auf die von der Markeninhaberin zulässigerweise erhobene Einrede der mangelnden Benutzung habe die Inhaberin der Widerspruchsmarke die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Daher seien die Widersprüche ungeachtet der Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken schon wegen der nicht glaubhaft gemachten Benutzung beider Widerspruchsmarken zurückzuweisen.

Hiergegen hat die Inhaberin der Widerspruchsmarke, über deren Vermögen im Laufe des Beschwerdeverfahrens das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, Beschwerde eingelegt. Der Insolvenzverwalter hat das Verfahren aufgenommen.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat umfangreiche Unterlagen zur langjährigen Benutzung ihrer Marke „Boy“ sowie verschiedener weiterer Marken mit diesem Wortbestandteil, u.a. „City-Boy“, vorgelegt, insbesondere Kopien aus den Hauptkatalogen aus den Jahren 1991 und 1992 sowie aus den Jahren 1998 bis 2002. In eidesstattlichen Erklärungen, u.a. des Leiters Bedarfs- und Bestandsmanagement Deutschland, Herrn P..., vom 5. Oktober 2001, des Lei-

ters Artikelmanagement, Herrn K..., vom 14. November 2002, des Leiters Management „Informationssysteme/Statistik“, Herrn K1..., vom 7. Mai 1991 und des früheren Leiters Marketing, Herrn G..., vom 17. Juni 2004, sind zudem detaillierte Angaben über den Umsatz mit Rundfunkgeräten enthalten, die mit den Marken „Boy“ und „City-Boy“ sowie weiteren Kombinationsbezeichnungen mit dem Bestandteil „Boy“ gekennzeichnet waren. Für „tragbare Rundfunkempfänger“ sind die weiteren Marken „Concert Boy“ (Nr. 753 465), „Music-Boy“ (Nr. 753 692), „Prima-Boy“ (Nr. 753 969) und „Yacht-Boy“ (Nr. 784 160) für sie eingetragen. Daneben ist sie Inhaberin weiterer für die Klasse 9 eingetragener Marken, welche den mit einem vorangestellten Begriff durch einen Bindestrich verbundenen Bestandteil „Boy“ enthalten, wobei diese Marken neben den genannten auch weitere Produkte betreffen.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke ist der Ansicht, die Marke „Boy“ und die verschiedenen für sie im Markenregister eingetragenen weiteren Marken mit diesem Bestandteil genossen aufgrund der fortlaufenden langjährigen intensiven Benutzung eine hohe Kennzeichnungskraft sowie eine gesteigerte Verkehrsgeltung für ihr Unternehmen. Sie sieht eine Identität zwischen der Waren der Widerspruchsmarken mit den Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ der jüngeren Marke sowie eine hochgradige Ähnlichkeit zu weiteren mit der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 9, die insbesondere aus dem Umstand herrühre, dass regelmäßige Herkunft, Vertriebsart, Beschaffenheit, wirtschaftliche Bedeutung sowie Verwendungs- und Einsatzzweck dieser Waren so enge Berührungspunkte aufwiesen, dass der Verkehr sie bei Bezeichnung mit gleichen Marken demselben Unternehmen zuordne. Den danach zu fordernden zumindest mittleren Abstand zu den Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke nicht ein. In ihr dominiere der Bestandteil „Boy“, da „Home“ eine rein beschreibende Angabe sei, die folglich bei der Benennung der Marke zurücktrete. Beide Worte zusammen stellten keine begriffliche Einheit dar; auch die weiteren Wortteile „loud-couture“ prägten die jüngere Marke nicht mit, da sie allein schon wegen ihrer schriftgrößenmäßigen Unterordnung zurückträten und

zudem wegen ihrer unklaren Bedeutung nicht beachtet würden. Jedenfalls im Hinblick auf ihre Markenserie sei die jüngere Marke gedanklich mit dieser in Verbindung zu bringen, denn „Home Boy“ lasse sich ohne weiteres in diese Serie einordnen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben
und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der
Klasse 9 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt demgegenüber,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erhält zunächst die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken aufrecht. Aus den vorgelegten Unterlagen gehe eine Benutzung der Marke „Boy“ nur für kurze Abschnitte der nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Zeiträume hervor, ohne dass klar sei, welcher Umsatzanteil auf diese Zeiträume entfalle. Ebenso fehle es für die Marke „City-Boy“ an hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung.

Des weiteren ist die Markeninhaberin der Ansicht, die Bezeichnung „Boy“, die als Bestandteil vieler Marken im Markenregister erscheine, sei für die betreffenden Waren eher als kennzeichnungsschwach anzusehen. Eine Verwechslung zwischen den Vergleichsmarken komme schon deshalb nicht in Betracht, weil erhebliche Unterschiede gegeben seien, sowohl im Schriftbild als auch im Gesamteindruck, der bei der jüngeren Marke durch die nicht zu verkürzende Gesamtbezeichnung bestimmt werde. Auch die Gefahr, dass die Marken etwa unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht

werden könnten, sei mangels nachgewiesener Benutzung der Widerspruchsmarken und angesichts der bestehenden Unterschiede nicht gegeben.

In der mündlichen Verhandlung, an der der Widersprechende gemäß vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Markeninhaberin ihren Standpunkt aufrecht erhalten. Um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, den Rechtsstreit durch eine vergleichsweise Regelung zu beenden, hat der Senat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen. Vergleichsgespräche zwischen den Beteiligten sind indes erfolglos geblieben.

II.

- A. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Inhaberin der Widerspruchsmarke ist gemäß § 240 ZPO das Beschwerdeverfahren von Gesetzes wegen unterbrochen worden. Der Insolvenzverwalter hat das Verfahren mit Schriftsatz vom 28. August 2003 gemäß § 85 Abs. 1 S. 1 InsO, § 250 ZPO ordnungsgemäß aufgenommen, so dass es mit ihm als Partei kraft Amtes fortzusetzen war.
 - B. Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache teilweise begründet. Im Umfang der von der Löschanordnung umfassten Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ kann die Eintragung der angegriffenen Marke keinen Bestand haben, da insoweit Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens mit der Widerspruchsmarke „Boy“ zu besorgen sind (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).
- 1) Gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bestehen nach den von der Inhaberin der Widerspruchsmarke vorgelegten Unterlagen keine Bedenken. Demnach hat sie die Widerspruchsmarke in den Ge-

schäftsjahren 1991/1992 und vom 1. April 1991 bis 31. März 1993 147.888 tragbare Rundfunkgeräte mit einem Gesamtumsatz von rund ... DM unter der Widerspruchsmarke „Boy“ in Deutschland verkauft, im Zeitraum von Januar 1998 bis Dezember 1999 insgesamt 39.017 tragbare Rundfunkempfänger mit einem Nettoumsatz von ... DM. Die Kennzeichnung der Geräte mit der Marke ist aus den vorgelegten Prospektabbildungen deutlich zu ersehen.

Die den zweiten Benutzungszeitraum (Juni 1999 – Juni 2004) betreffende Umsatzangabe von 39.017 tragbaren Rundfunkempfängern, die von Januar 1998 bis Dezember 1999 unter der Marke „Boy“ vertrieben worden seien (vgl. eidesstattliche Versicherung P...), ist zwar nicht auf die Jahre 1998 und 1999 aufgeschlüsselt, so dass offen bleibt, in welchem Umfang eine Benutzung der Marke „Boy“ ab Juni 1999 erfolgt ist. Im Hinblick auf das vorliegende Katalogmaterial aus den Jahren 1998 bis 2002/2003, in dem ohne Ausnahme tragbare Rundfunkempfänger der Marke „Boy“ aufgeführt sind, und unter Berücksichtigung der eidesstattlichen Versicherung von Herrn K... vom 14. November 2002, wonach tragbare Rundfunkempfänger über 1999 hinaus bis heute auf Geräten umsatzstark verkauft und in den in hoher Auflagenzahl herausgegebenen Katalogen beworben werden, hat der Senat aber keinen hinreichenden Anlass, die Ernsthaftigkeit der Benutzung zumindest in der von dem zweiten Benutzungszeitraum umfassten zweiten Hälfte des Jahres 1999 in Zweifel zu ziehen.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung erstreckt sich mithin auf beide angesichts der unbeschränkt erhobenen Einrede der mangelnden Benutzung relevanten Zeiträume nach § 43 Abs. 1 MarkenG, wobei es nicht erforderlich war, für die gesamte Zeit lückenlos Nachweise zu erbringen (BGH GRUR 1999, 995 ff. - HONKA).

2) Die Verwechslungsgefahr der Marken ist anhand der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren des Grades der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR

1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd; BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE). Aufgrund dieser Wechselbeziehung kann bei einem hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke schon ein geringfügiger Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen und umgekehrt. Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND). Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG schließt der Begriff der Verwechslungsgefahr die Gefahr ein, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können.

2.1. Die Widerspruchsmarke „Boy“, wird, wie zur Überzeugung des Senats aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sowie der Prospektkopien hinreichend belegt ist, seit Jahrzehnten für tragbare Rundfunkempfänger eingesetzt. Auch wenn die insoweit dargelegten mit dieser Marke erzielten Umsätze noch nicht hinreichen mögen, um von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, ist die Marke jedenfalls zumindest als im Markt sehr gut eingeführt und verankert anzusehen. Eine gewisse Steigerung in Richtung des oberen Bereichs der insgesamt noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist daher nicht zu verneinen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 290).

2.2. Die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ der angegriffenen Marke sind mit den „tragbaren Rundfunkempfängern“ der Marke „Boy“ teils identisch, im übrigen besteht enge Ähnlichkeit. Rundfunkgeräte und Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte sind heutzutage so oft miteinander in einem Gerät kombiniert, dass der Verkehr die verschiedenen Gerätetypen in diesem Warenbereich bei Verwendung (vermeintlich) identischer Kennzeichnungen ohne weiteres derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen wird.

2.3. Zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ist folglich ein deutlicher Abstand der jüngeren Marke zur Widerspruchsmarke erforderlich. Dieser ist vorliegend nicht gegeben, wenngleich eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken nicht gegeben ist. In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken „Home Boy loud couture“ und „Boy“ klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. Schon durch die Vielzahl ihrer Wortbestandteile, aber auch durch die keineswegs ganz unbedeutende grafische Gestaltung weicht die jüngere Marke deutlich von der allein aus einem kurzen Wort bestehenden Widerspruchsmarke ab. Daher wird der Verkehr, auch wenn dieses Markenwort identisch in der jüngeren Marke enthalten ist, den Unterschied zwischen den beiden Marken nicht übersehen können. Der Bestandteil der jüngeren Marke „loud-couture“, der auch optisch weniger prägnant hervorgehoben ist, wird zwar um der Vereinfachung willen bei der Benennung dieser Marke in der Regel weggelassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 407 m.w.N.). Es sind indes keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, die das Publikum veranlassen könnten, in dem verbleibenden „Home Boy“ weitere Vereinfachungen vorzunehmen, weil etwa eines dieser Wörter als zur Benennung ausreichend angesehen würde, so dass das andere wegzulassen wäre.

2.4. Nicht auszuschließen ist demgegenüber, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG), denn es besteht eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone). Die Widersprechende hat im einzelnen detailliert und nachvollziehbar dargelegt, dass sie seit langem tragbare Rundfunkempfänger nicht nur unter den Widerspruchsmarken „Boy“ und „City-Boy“, sondern daneben verschiedene andere Typen solcher Geräte unter Bezeichnungen vertreibt, die sämtlich den Bestandteil „Boy“ aufweisen. Bei dieser Sachlage wird es für breiteste Verkehrskreise, die mit den Marken der Inhaberin der Widerspruchsmarke seit langem vertraut sind, nahe liegen, die

Kennzeichnung „HOME BOY“, wenn sie ihr im mündlichen Geschäftsverkehr in Verbindung mit Waren begegnen, die mit tragbaren Rundfunkempfängern identisch oder diesen sehr ähnlich sind, für eine weitere „Boy“-Marke dieser Serie zu halten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Kennzeichnung „HOME BOY“ strukturell ohne weiteres in die „Boy“-Serie einreicht, weil der Bestandteil „HOME“ ebenso wie die von der Inhaberin der Widerspruchsmarke verwendeten Abwandlungsformen „City-, Yacht-, Beat-, Ocean-, Concert-, Music-“ usw. die Vorstellung eines Hinweises auf den Einsatzbereich der Waren hervorruft (vgl. auch BPatGE aaO., S. 227 – ASTRO BOY/Boy). Die Gefahr, dass der in der Regel der Benennung der angegriffenen Marke dienende Bestandteil „HOME BOY“ – ungeachtet seiner von der „Boy“-Serie abweichenden optischen Gestaltung – jedenfalls bei der akustischen Wahrnehmung, etwa anlässlich der Benennung beim Warenkauf, bei Empfehlungen oder Auskünften (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 886, 888 - Bayer/BeiChem) dem Unternehmen der Inhaberin der Widerspruchsmarke als weiteres Serienzeichen zugeordnet wird (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 886, 888 - Bayer/BeiChem), kann daher nicht ausgeschlossen werden.

3) Dagegen hält der Senat die Gefahr mittelbarer Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichengedankens hinsichtlich der übrigen mit dem Widerspruch aus beiden Widerspruchsmarken angegriffenen Waren der Klasse 9, nämlich „Träger für Ton- und/oder Bildaufzeichnung, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Schallplatten, Magnetaufzeichnungsträger, bespielte und unbespielte Tonbänder, Tonkassetten, Tonbandkassetten, Videobänder, Videokassetten, Compactdiscs“ nicht für gegeben.

Bespielte Träger für Tonaufzeichnung liegen zwar im Ähnlichkeitsbereich von „tragbaren Rundfunkempfängern“, weil diese einen Kassettenteil aufweisen können und damit das technische Mittel darstellen können, um beispielsweise auf Audiokassetten aufgezeichnete Signale hörbar zu machen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II). Wie der Bundesgerichtshof aber gleichzeitig ausgeführt hat, ist der Grad der Warenähnlichkeit allerdings eher im unteren Bereich einzustufen.

Das gilt erst recht hinsichtlich der Träger für Bildaufzeichnung im Verhältnis zu tragbaren Rundfunkempfängern. Aufgrund der Tatsache, dass „Träger für Ton- und Bildaufzeichnung“ einerseits und „tragbare Rundfunkgeräte“ andererseits unterschiedliche Warengruppen bilden, die einen erkennbaren Abstand zueinander aufweisen, liegt für den Verkehr daher die Annahme einer Zugehörigkeit der Waren zu ein und derselben Markenserie fern (vgl. auch BGH GRUR 2000, 886, 888 – Bayer/BeiChem). Ist er an eine Markenserie mit dem Bestandteil „Boy“ im Bereich der Rundfunkempfänger gewöhnt, hat er kaum Anlass für die Annahme, in diese Serie sei nunmehr auch die völlig andere Produktgruppe der Träger für Ton- und/oder Bildaufzeichnung einbezogen. Zumindest wird er einen solchen einige Überlegung fordernden Schluss nicht schon bei der rein akustischen Wahrnehmung des Bestandteils „HOME BOY“ der jüngeren Marke ziehen. Beim bloßen Hören ist zwar – wie bereits ausgeführt – damit zu rechnen, dass er unwillkürlich an eine weitere serienmäßige Abwandlungsform zur Kennzeichnung eines aus dem Hause der Inhaberin der Widerspruchsmarke stammenden Audio- oder Videogeräts denkt, nicht aber auch an Träger für Ton- und/oder Bildaufzeichnung.

III.

Nachdem die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke 671 672 „Boy“ teilweise anzuordnen war und der Widerspruch aus der weiteren Marke 782 954 „City-Boy“ zu keiner weitergehenden Löschanordnung führen kann, bedarf es derzeit keiner Entscheidung über eine mögliche Verwechslungsgefahr mit dieser Marke. Das Verfahren ist insoweit daher für derzeit gegenstandslos zu erklären (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 70 Rdn. 8). Es wird weiterzuführen sein, falls die teilweise Löschanordnung aufgrund der Marke 671 672 nicht rechtskräftig werden sollte.

IV.

Zu einer Abweichung vom Grundsatz des § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach die Beteiligten ihre Kosten jeweils selbst zu tragen haben, bestand keine Veranlassung.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Fa