



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 100/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. Dezember 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 300 50 119**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2004 aufgehoben. Wegen Verwechslungsgefahr mit der Marke 395 52 250 wird erneut die teilweise Löschung der Marke 300 50 119 angeordnet, nämlich für die Waren „Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen am 12. Januar 2001 unter der Nummer 300 50 119 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen u. a. für Waren der Klasse 28 nämlich für

„Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck“

ist die Marke

STADA Shop.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Februar 2001.

Beschränkt Widerspruch erhoben gegen die Waren „Spiele, Spielzeug, Christbaumschmuck“ hat die Inhaberin der Marke 395 52 250

„Schadah“

eingetragen seit dem 17. April 1996 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“.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat die angegriffene Marke zunächst mit Erstprüferbeschluss antragsgemäß wegen Verwechslungsgefahr teilweise gelöscht, da die jüngere Marke bei identischen und sehr ähnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den erforderlichen Abstand nicht einhalte. Bei der mehrteiligen angegriffenen Marke müsse mit einer Wiedergabe allein des Markenteils „STADA“ gerechnet werden, der Bestandteil „Shop“ sei glatt beschreibend und könne daher die Marke nicht mitprägen. Die Vergleichswörter stimmten in der Anzahl der Silben, im Betonungsrhythmus und in der klangtragenden Lautfolge „-ADA“ überein. Die lediglich verbleibende klangliche Abweichung in der Anfangssilbe durch den Mehrkonsonanten „T“ der jüngeren Marke beeinflusse das Klangbild nicht nachhaltig genug.

Auf die Erinnerung und die Einrede der Nichtbenutzung durch die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Erinnerungsprüferin den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und eine eidesstattliche Versicherung zum Verkauf einer Spielfigur „Schadah“ nach Stückzahlen und Exportanteil für die Jahre 1997 bis 2002 sowie einen Katalogauszug vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2004 aufzuheben und die teilweise Löschung der Marke 300 50 119 im Umfang des Widerspruchs anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht, da sie insb. den Umfang der Benutzung für nicht nachgewiesen erachte und rügt insbesondere die Verspätung der Glaubhaftmachung. Die jüngere Marke sei eine Kombination aus zwei kennzeichnungsschwachen Elementen, die gleichwertig nebeneinander stünden und sich erst in ihrer Kombination zu einem festen Begriff verbinden würden. Die Bestandteile „STADA“ und „Schadah“ wiesen ein unterschiedliches Klanggepräge auf, was angesichts kurzer Markenwörter und der Abweichung am Wortanfang bemerkt werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

1.) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier allein maßgebliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben und im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, nämlich von Dezember 2000 bis Dezember 2005 glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 6, 32). Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen sind nicht als verspätet zurückzuweisen. Da es sich beim patentgerichtlichen Verfahren um die erste gerichtliche Tatsacheninstanz handelt, wird die das zivilprozessuale Berufungsverfahren betreffende Vorschrift des § 531 Absatz 2 Nr. 3 ZPO nicht angewendet. Eine Zurückweisung der Glaubhaftmachungsunterlagen als verspätet nach § 296 Absatz 2 ZPO kommt nicht in Betracht, da sie rechtzeitig (vgl. § 132 ZPO) vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden sind.

Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass ein bestimmtes Spieltier (Tiger) im maßgeblichen Zeitraum mit der Marke 395 52 250 kennzeichenmäßig versehen war. Dies ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Friedhelm Brandau vom 6. April 2004 in Verbindung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen mit der Abbildung einer Seite aus einem Katalog/Prospekt - mit einer jährlichen Auflage von ca. einer Million Stück in Spielwarengeschäften/-abteilungen in der Bundesrepublik Deutschland ausliegend – sowie der Abbildung eines an den Spieltieren angebrachten Anhängers. Dabei setzt das Erfordernis einer körperlichen Verbindung von Marke und Ware für die funktionsgemäße Benutzung der Marke – das ohnehin nicht uneingeschränkt, sondern nur im Rahmen des Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten liegt – nicht voraus, dass Marke und Ware unlösbar miteinander verbunden sind; auch die Verwendung mehrerer Marken – neben der Firmenmarke zusätzliche Spezialmarken für die Einzelwaren - ist zur Kennzeichnung einer Ware eine weit verbreitete und sinnvolle Praxis (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG a.a.O.

§ 26 Rdn. 14, 132); damit ist die Art der Verwendung der Marke bei Spieltieren belegt.

Die von der Widersprechenden genannten Zahlen der mit der Marke vertriebenen Spieltiere haben auch einen Umfang erreicht, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Zwar enthält die eidesstattliche Versicherung hierzu Angaben nur bis zum Jahr 2002; Benutzungshandlungen müssen aber nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 70ff m.w.N.); wie der eidesstattlichen Versicherung zu entnehmen ist, ist die Marke seit vielen Jahren kontinuierlich benutzt worden, so dass fehlende Angaben zu den Jahren 2003 bis 2005 keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlungen geben; dass der Umfang der Benutzung seit dem Jahr 2000 abgenommen hat, kann der Widersprechenden nicht angelastet werden (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 72 m.w.N.).

Die mit der Marke 395 52 250 benutzte Ware „Spieltiere“ lässt sich unter den Begriff „Spielwaren, Spielzeug“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung sind diese Waren (Spieltiere) zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Folgend der erweiterten Minimallösung (Ströbele/Hacker, a.a.O. § 26 Rdn. 212) ist nicht allein das konkrete Spieltier (Tiger) zu berücksichtigen, sondern der nächst liegende Oberbegriff (Spieltiere).

2.) Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 Mustang; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS).

Zwischen den zu berücksichtigenden Waren „Spieltiere“ der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Ware „Spielzeug“ besteht Identität im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Spielzeug ist der Oberbegriff). Ähnlichkeit besteht zwischen „Spielwaren“ und „Spielen“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl. S. 312). Dies gilt auch für Spieltiere, da der Verwendungszweck offensichtlich sehr ähnlich ist; die Vergleichswaren können zudem in ihrer Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen. Auch zu „Christbaumschmuck“ ist Ähnlichkeit zu bejahen, da Christbaumschmuck auch als Spielware gestaltet sein kann (vgl. Richter/Stoppel a.a.O. S. 102).

3.) Den angesichts identischer und eng ähnlicher Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen erheblichen Abstand hält die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht jedoch nicht ein.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an, der bei mehrgliedrigen Marken auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegengetreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. 7. Aufl. § 9 Rdn. 152).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken dadurch, dass die angegriffene Marke als mehrteilige Marke gegenüber der Widerspruchsmarke als Einwortmarke noch über den zusätzlichen Bestandteil „Shop“ verfügt.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der zur Widerspruchsmarke „Schadah“ ähnlich gebildete Wortbestandteil „STADA“ der angegriffenen Marke in der angegriffenen Marke allein kollisionsbegründend prägen würde.

Bei mehrteiligen Marken kommt eine Verwechslungsgefahr nämlich dann in Betracht, wenn Ähnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisionsbegründend prägen. Selbstständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des BGH dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt und wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 374). Nicht ausreichend ist es danach, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, WRP



2003, 1228 – City Plus). Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, WRP 2004, 1281 – Mustang).

In der Rechtsprechung ist zwar der Erfahrungssatz anerkannt, dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes und für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen darstellt, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen in dem oder den anderen Bestandteilen zeichenmäßiger Kennzeichnung erblickt; allerdings ist einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzuspochen, vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht. So kann insbesondere die Verwendung beschreibender Wörter neben einem Unternehmenskennzeichen den Verkehr veranlassen, sich bezüglich der Produktherkunft gerade in erster Linie hieran zu orientieren (vgl. BGH a.a.O. - Mustang; GRUR 1998, 815, 817 – Nitranjin; WRP 2002, 326 – ASTRA/ESTRA-PUREN).

Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte kommt dem Bestandteil „STADA“ in der angegriffenen Marke eine prägende Bedeutung in dem genannten Sinne zu, da der weitere Bestandteil „Shop“ demgegenüber zurücktritt.

Zwar handelt es sich bei „STADA“ grds. um ein Unternehmenskennzeichen, dies gilt jedoch nur für den Fachverkehr aus dem Pharmabereich, denen „STADA“ als Hersteller von Pharmaprodukten begegnet sowie für den allgemeinen Verkehr im Zusammenhang mit dem Erwerb von Pharmaprodukten, nicht jedoch im Zusammenhang mit den hier von der angegriffenen Marke beanspruchten und vom Widerspruch umfassten Waren der Klasse 28; Spielwaren gehören insoweit zu ei-

nem neuen Warengbiet und werden in anderen Vertriebsstätten angeboten. Im Zusammenhang mit diesen Waren ist „STADA“ für den Verkehr daher nicht als Unternehmenskennzeichen erkennbar und erscheint als eigenständiger Phantasiebegriff ohne begrifflichen Gehalt.

Gegenüber diesem daher kennzeichnungskräftigen Bestandteil „STADA“ wird der Verkehr den Bestandteil „Shop“, der erkennbar für „Laden, Geschäft, Betrieb, Verkaufs/Vertriebsstätte“ steht, grundsätzlich wegen seiner starken Kennzeichnungsschwäche vernachlässigen, so dass dieser für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke gänzlich in den Hintergrund tritt.

Aber auch dann, wenn „STADA“ auch für das neue Warengbiet „Spielwaren“ als Unternehmenskennzeichen erkannt würde, wären jedenfalls die Gegebenheiten auf dem Spielwarenssektor zu berücksichtigen. Ebenso wie für den Modebereich, wo der Verkehr aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (vgl. BGH a.a.O. – Mustang), ist für den Spielwarenbereich, in dem die Mehrzahl der Unternehmen ihre Produkte mit der Herstellerangabe kennzeichnen, davon auszugehen, dass der Verkehr der Herstellerangabe eine herkunftshinweisende Funktion beimisst. Der Bestandteil „Shop“ tritt demgegenüber wiederum in den Hintergrund.

Damit stehen sich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit die beiden Bestandteile „Schadah“ und „STADA“ gegenüber.

Wie bereits in der Entscheidung des Senats in 30 W (pat) 056/03 – STADA/Schadah - (PAVIS PROMA) festgestellt, besteht zwischen den Markenwörtern ihrem klanglichen Gesamteindruck nach eine hochgradige Ähnlichkeit. Der Bestandteil „STADA“ der angegriffenen Marke ist in der Widerspruchsmarke „Schadah“ klanglich weitgehend übereinstimmend enthalten; der Unterschied in den Wortanfängen „St/Sch“ wirkt sich im Klang nur wenig aus, da die Buchstabenfolge „St“ allgemein wie „Scht“ ausgesprochen wird; dass die angegriffene Marke mit

dem Vokal „A“ endet und ihr hier der Schlußkonsonant „h“ der Widerspruchsmarke fehlt, kommt klanglich nicht zum Tragen. Somit beeinträchtigt das angegriffene Zeichen den Schutzbereich der Widerspruchsmarke (vgl. auch EuGH, MarkenR 2005, 438 - THOMSON LIFE/LIFE).

Zu einer Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu