



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 17/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Dezember 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 00 877

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 301 00 877

Minka-Puppen

für

„Spielwaren, insbesondere Puppen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

„Spielwaren, insbesondere Spielfiguren“

seit dem 27. März 1985 eingetragenen Marke 1 075 390

MINKA.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Erklärung, die Umsatzzahlen für die Jahre 1996-2000 enthält, Kopien von Katalogseiten und Kopien eines u. a. mit dem Wort „Minka“ versehenen Warenanhängers vorgelegt.

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben. Zur Begründung der Löschanordnung hat die Markenstelle ausgeführt, die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen reichten aus, um die zulässig bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland glaubhaft zu machen. Zwar seien die unter der Widerspruchsmarke erzielten Verkaufszahlen nicht als besonders hoch einzustufen. Sie reichten jedoch unter Berücksichtigung der Vielzahl der von der Widersprechenden angebotenen Einzelartikel aus, um eine ernsthafte Markenbenutzung annehmen zu können. Dabei sei auch der von der Widersprechenden angegebene Exportanteil gemäß § 26 Abs. 4 MarkenG mit zu berücksichtigen. Die von der Widersprechenden unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Plüschtiere seien mit „Spielwaren, insbesondere Puppen“ identisch bzw. hochgradig ähnlich. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei davon auszugehen, dass der Bestandteil „Minka“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge, weil es sich bei deren weiterem Bestandteil „Puppen“ um eine für die maßgeblichen Waren glatt beschreibende Angabe handele. Dieser trage zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht entscheidend bei, weil er sich mit dem Wort „Minka“ auch nicht zu einem Gesamtbegriff verbinde. Es müsse deshalb damit gerechnet werden, dass der Verkehr sich häufig allein an dem mit der Widerspruchsmarke identischen Wort „Minka“ orientieren werde.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil es bereits an einer Ähnlichkeit der Marken fehle. Der

Bestandteil „Puppen“ der angegriffenen Marke dürfe bei der Beurteilung der Ähnlichkeit nicht außer Acht gelassen werden, denn der Verkehr neige nicht zu einer analysierenden, einen Bestandteil vernachlässigenden Betrachtungsweise. Dies gelte im vorliegenden Fall insbesondere deshalb, weil es sich bei „Minka“ um einen so häufigen Namen für eine Katze handele, dass er bereits als Substitut für die Artbezeichnung „Katze“ verwendet werde. Zum Nachweis hierfür verweist sie auf verschiedene, dem Senat vorgelegte Zeitungsartikel. Dem Wort „Minka“ komme daher für Spielfiguren in Form einer Katze nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu, weshalb in der angegriffenen Marke das weitere Wort „Puppen“ nicht völlig unberücksichtigt bleiben könne. In ihrer Gesamtheit seien die Marken hinreichend unterschiedlich. Entgegen der Ansicht der Markenstelle sei die von der Widersprechenden benutzte Ware „Plüschtiere“ auch nicht im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthalten. Die Markeninhaberin benutze ihre Marke ausschließlich für Puppen, so dass auch nur diese Ware der Beurteilung der Warenähnlichkeit zugrunde zu legen sei. Es komme allenfalls eine Teillöschung des Oberbegriffs „Spielwaren“ in Betracht.

Die Markeninhaberin beantragt, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich vollumfänglich auf ihr erstinstanzliches Vorbringen und die ihrer Auffassung nach zutreffenden Gründe der angefochtenen Beschlüsse und legt ergänzende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung vor.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet. Zwischen der rechtserhaltend benutzten prioritätsälteren Marke „MINKA“ und der jüngeren Marke „Minka-Puppen“ besteht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende hat auf die gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG zulässige Einrede der Markeninhaberin die Benutzung ihrer Marke für beide Zeiträume glaubhaft machen können. Die von dem Leiter Marketing der Widersprechenden für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG (22.11.1996 - 21.11.2001) eidesstattlich versicherten Absatzzahlen für eine unter der Widerspruchsmarke in den Verkehr gebrachte Spielfigur in Form einer Stoffkatze gehen nach ihrem Umfang und ihrer Dauer über den Umfang einer bloßen Scheinbenutzung hinaus und sind damit als ernsthafte Benutzung i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG anzuerkennen. Dass die Absatzzahlen in einzelnen, in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fallenden Jahren nur sehr gering gewesen sind, steht einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, weil die Benutzungshandlungen nicht den gesamten Fünfjahreszeitraum ausfüllen und nicht in jedem einzelnen Teilabschnitt dieses Zeitraums ihrem Umfang nach ausreichend sein müssen. Vielmehr kommt es darauf an, ob unter Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls in Berücksichtigung der branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders und der Art der Waren sich die Vertriebshandlungen unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (EuGH GRUR 2003, 425, 428, Nr. 38 f. - Ansul/Ajax).

Bei den Waren der Widersprechenden handelt es sich, was dem Senat aus eigener Anschauung bekannt ist, nicht um billige Erzeugnisse des Massenkonsums. Das Sortiment der Widersprechenden umfasst zudem nach den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung ca. 700 verschiedene Spielfiguren. Bei dieser

Sachlage sind jedenfalls die für die Jahre 1998 bis 2000 dargelegten Absatzzahlen unter Berücksichtigung der jahrelangen Vermarktung als ernsthafte Benutzung und nicht nur als ausschließlich zum Erhalt des Markenrechts dienende Scheinbenutzung zu werten. Auch die Art der Benutzung durch einen an der Ware angebrachten Anhänger, der die Widerspruchsmarke als Zweitmarke neben der Firmenmarke der Widersprechenden trägt, begegnet keinen rechtlichen Bedenken.

Dasselbe gilt entsprechend auch für die Benutzungsnachweise, die für den Zeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (21.06 2001 – 20.06 2006) vorgelegt worden sind. Auch insoweit erreichen die glaubhaft gemachten Absatzzahlen unter Einbeziehung der langjährigen Benutzung, auch wenn diese im Jahre 2004 vorübergehend eingestellt worden und im Jahre 2003 nur äußerst gering gewesen ist, solche Werte, dass unter Berücksichtigung des Sortimentsumfangs der Widersprechenden noch von einer ernsthaften Benutzung auszugehen ist.

Demgegenüber ist es unerheblich, dass es der Markeninhaberin im Zeitraum Mai/Juni 2002 weder bei inländischen Händlern von A...-Produkten noch bei der Widersprechenden selbst möglich war, ein Plüschtier unter der Widerspruchsmarke zu erwerben, weil ein solches angeblich nicht mehr hergestellt wurde und angeblich auch keine Restbestände mehr vorhanden waren; denn zum einen spräche dieser Umstand, selbst wenn er zuträfe, allenfalls für eine zeitweilige Produktions- bzw. Liefereinstellung im Inland, die - wie bereits ausgeführt - unschädlich wäre, weil die Benutzung der Marke nicht im gesamten Glaubhaftmachungszeitraum durchgängig erfolgen muss. Zum anderen ist dieser Umstand auch nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des Unterzeichners der eidesstattlichen Versicherung vom 5. April 2006 in Frage zu stellen, weil aus dieser auch hervorgeht, dass 90% der in dieser eidesstattlichen Versicherung angegebenen Absätze im Ausland getätigt worden sind. Da die Marke auf den im Ausland abgesetzten Spielfiguren gemäß der eidesstattlichen Versicherung im Inland angebracht worden ist, gilt der entsprechende Absatzanteil auch als Benutzung der Marke im Inland (§ 26 Abs. 4 MarkenG).

Zwischen den Marken besteht auch Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von einer Identität der beiderseitigen Waren auszugehen, denn das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke umfasst mit seinem maßgeblichen Oberbegriff „Spielwaren“ auch Spielfiguren in Form von Plüschtieren. Der im Warenverzeichnis dieser Marke enthaltene Zusatz „insbesondere Puppen“ stellt demgegenüber nur die beispielhafte Angabe einer von der Markeninhaberin vorzugsweise angebotenen Spielware dar, der jedoch nicht geeignet ist, das Warenverzeichnis insoweit einzuschränken und die mögliche Identität mit den von der Widersprechenden vertriebenen Waren zu beseitigen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus als normal zu bewerten, weil das Wort „Minka“ als solches weder die Art noch die Beschaffenheit einer Spielfigur beschreibt. Auch wenn zu Gunsten der Widersprechenden

von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, weil „Minka“ ein geläufiger, für Katzen überdurchschnittlich häufig verwendeter Name ist, ändert dies angesichts der Identität der Waren und der großen Ähnlichkeit der Marken nichts an dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist von der registrierten Form auszugehen (BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il portone). Insoweit weist die angegriffene Marke, wie die Markeninhaberin im Ausgangspunkt zutreffend herausstellt, mit dem Wort „Puppen“ ein Markenelement auf, das in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet.

Die Bindung an die Form der Eintragung bedeutet jedoch nicht, dass beim markenrechtlichen Vergleich ausschließlich auf die Marken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist. Maßgeblich ist vielmehr deren Gesamteindruck, der bei mehrteiligen Marken auch durch einen einzelnen Bestandteil geprägt sein kann, sofern diesem Bestandteil innerhalb der Gesamtmarke eine selbständig kennzeichnende Funktion zukommt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).

Das Wort „Minka“ weist in der angegriffenen Marke eine solche selbständig kennzeichnende Stellung auf, selbst wenn zu Gunsten der Markeninhaberin davon ausgegangen wird, dass es wegen seiner häufigen Verwendung als Name für eine Katze nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt; denn das weitere, an die Bezeichnung „Minka“ angehängte Wort „Puppen“ bezeichnet nur die Art der Ware selbst und ist damit nicht nur kennzeichnungsschwach, sondern schutzunfähig und entbehrt für Spielwaren insbesondere auch jeglicher Unterscheidungskraft. Es tritt für den Durchschnittskäufer von Spielwaren wegen seines rein beschreibenden Charakters bei der Unterscheidung der betrieblichen Herkunft dieser Waren derart in den Hintergrund, dass er es bei der Bestellung der Ware - trotz des zwischen beiden Wörtern befindlichen Bindestrichs - in rechtserheblich-

chem Umfang nicht mitbenennen oder mitschreiben wird. Dann stehen sich aber zwei nicht nur ähnliche, sondern identische Bezeichnungen gegenüber.

Bei dieser Sachlage ist auch die von der Markeninhaberin hilfsweise angebotene Beschränkung ihres Warenverzeichnisses auf die Ware „Puppen“ nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, weil auch diese Ware zu Spielfiguren bzw. Plüschtieren wegen der Überschneidungen in den Herstellungsstätten, den Vertriebswegen und dem Verwendungszweck eine große Ähnlichkeit aufweist (vgl. die Senatsentscheidungen in den Verfahren 26 W (pat) 104/90 aus dem Jahre 1993 und 26 W (pat) 53/97 aus dem Jahre 1999 bei PAVIS PROMA). Die Beschwerde der Markeninhaberin musste daher erfolglos bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Markeninhaberin gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften