



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 90/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 300 58 810.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die farbige Wort-/Bildmarke 300 58 810



wurde am 25. September 2001 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 in das Register eingetragen und am 25. Oktober 2001 im Markenblatt veröffentlicht.

Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der Marke 2 902 967



der Marke 2 902 968



und der Marke 2 902 969



jeweils eingetragen am 15. März 1995 für die Waren und Dienstleistungen

Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Papierkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber, auch selbstklebend; codierte Kreditkarten, codierte Telefonkarten; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportwettbewerben, insbesondere Breitensportarten; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktionen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Spiele, auch

elektrisch und elektronisch, Spielwaren, Spielzeug einschließlich Stofftiere; Spielkarten und Kartenspiele; Turn-, Fitness- und Sportgeräte; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Veranstaltungen und Vermittlungen von Reisen zu Wasser, zu Lande und in der Luft sowie von touristischen Dienstleistungen, nämlich Transfer, Besichtigungen, Unterhaltungsprogramme; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Vermietungsvermittlung von Mietwagen; Vermittlung von Unterkünften einschließlich Hotels; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien, letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke; Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Pappteller, Pappbecher, Papierdekorationen, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Einwickelpapier.

Mit Schriftsatz vom 19. Juni 2002 hat die Markeninhaberin gegen alle drei Widerspruchsmarken die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 1. Juli 2004 und die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden mit Beschluss vom 22. Juni 2005 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Vergleichszeichen im maßgeblichen Gesamteindruck deutliche Unterschiede aufwiesen, so dass trotz teilweiser Identität der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Außerdem habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken nicht glaubhaft machen können. Die eingereichten Unterlagen zeigten weder eine kennzeichnende Verwendung der Widerspruchsmarken in der eingetragenen Form noch ließen sie erkennen, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen die Marken benutzt worden seien.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht wegen der Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sowie der bildlichen und klanglichen Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Bei den Vergleichszeichen handele es sich um personifizierte Dachse, die jeweils mit „Max - Der Dachs“ bzw. „Max Dachs“ benannt würden. Die jüngere Marke übernehme wesentliche Züge der Widerspruchszeichen, nämlich die rote Kappe und das Tragen von Kleidung und Schuhen. Die Figur „Max - Der Dachs“ sei im Medienbereich einzigartig und verfüge daher über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Zum Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarken hat sie Abbildungen verschiedener Merchandising-Artikel und Plakate, Programmhefte sowie eine eidesstattliche Versicherung eingereicht, die die Benutzung der Wort-/Bildmarke „Max Dachs“ in der aus diesen Unterlagen ersichtlichen Form bestätigt.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

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

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich in der Sache nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Widersprüche waren zurückzuweisen, da die Widerspre-

chende keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 19. Juni 2002 zulässig die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Benutzungsschonfrist für die am 15. März 1995 eingetragenen Widerspruchsmarken 2 902 968 und 2 902 969 endete am 15. März 2000 und damit vor dem Veröffentlichungsdatum der jüngeren Marke am 25. Oktober 2001. Da die Nichtbenutzungseinrede undifferenziert erhoben wurde, traf die Widersprechende die Obliegenheit für diese Marken eine rechtserhaltende Benutzung in beiden maßgeblichen Zeiträumen, nämlich von Oktober 1996 bis Oktober 2001 und von Februar 2003 bis Februar 2008, glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG). Für die Widerspruchsmarke 2 902 967 ist die fünfjährige Frist der Nichtbenutzung am 29. April 2002, d. h. fünf Jahre nach Abschluss des gegen diese Marke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 29. April 1997 abgelaufen (§ 26 Abs. 5 Marken). Da der Fristablauf zeitlich nach Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 25. Oktober 2001 erfolgte, hatte die Widersprechende für diese Widerspruchsmarke eine Benutzung im Zeitraum von Februar 2003 bis Februar 2008 glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

2. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen zeigen für keine der drei Widerspruchsmarken eine rechtserhaltende Benutzung. Die auf den Benutzungsnachweisen abgebildeten Dachsfiguren unterscheiden sich in der grafischen Gestaltung so deutlich von den Widerspruchsmarken, dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die eingetragenen Marken erkennt.

2.1. Als Benutzung einer Marke gilt grundsätzlich auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt danach vor, wenn das Publikum die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten

oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimitst (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 - Bit/Bud; GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer).

2.2. Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen datieren aus der Zeit von September 2004 bis August 2005 und betreffen damit den zweiten Benutzungszeitraum von Februar 2003 bis Februar 2008 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Sie zeigen zum einen die Zeichnung eines Dachses nach Art einer Comic-Figur. Er ist mit einem roten Poloshirt, beiger Hose und gelben Sportschuhen bekleidet, hat den Daumen der rechten Hand nach oben gestreckt und hält in der linken Hand ein grünes Radiogerät. Auf der linken Brustseite des Poloshirts ist das Logo „SWR 4“ angebracht. Die schwarzen Schnurrhaare überragen wie ein Schnurrbart die übrigen Gesichtshaare und sind in zwei spitz nach oben auslaufenden Schwüngen gezeichnet. Iris und Pupillen sind im rechten äußeren Augenwinkel angeordnet, was dem Gesicht entsprechend den Stereotypen von Comic-Figuren einen verschmitzten Gesichtsausdruck verleiht. Auf den übrigen Unterlagen ist lediglich der ähnlich gestaltete Kopf einer Dachsfigur mit nach vorne ausgerichteter roter Schirmmütze abgebildet.

2.3. Die Unterlagen zeigen damit weder eine Dachsfigur mit Skatebord und Baseball-Kappe noch eine Dachsfigur im Frauenkleid mit Pumps. Damit fehlt es für die Widerspruchsmarken 2 902 968 und 2 902 969 bereits an einer rechtserhaltenden Benutzung im Benutzungszeitraum von Februar 2003 bis Februar 2008. Die Frage, inwieweit sich den im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Unterlagen eine Benutzung für den weiteren Benutzungszeitraum von Oktober 1996 bis Oktober 2001 entnehmen lässt, bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

2.4. Aber auch für die Widerspruchsmarke 2 902 967 - Max Dachs - ist eine rechtserhaltende Benutzung zu verneinen. Soweit die eingereichten Unterlagen lediglich den Kopf eines Dachses zeigen, ergibt sich dies bereits daraus, dass zum kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke die Darstellung des ganzen

Körpers ohne Kopfbedeckung zählt. Die übrigen Benutzungsformen zeigen zwar wie die eingetragene Marke einen Dachs in voller Größe ohne Kopfbedeckung und sowohl den nach oben gereckten Daumen als auch das Radio. Sie enthalten aber weder den Schweif und die mit Krallen besetzten Pfoten noch die farblich abgesetzte Weste und den Gürtel der eingetragenen Figur. Eine weitere Abweichung ergibt sich im ebenfalls kennzeichnenden Gesichtsausdruck, der bei der eingetragenen Figur aufgrund der mittig angeordneten „Kulleraugen“ leicht einfältig wirkt sowie in dem zusätzlichen Schriftzug „MAX DACHS“ bei der eingetragenen Form gegenüber dem Logo „SWR 4“ bei der benutzten Form. In den kennzeichnenden Merkmalen weicht die benutzte Form daher so deutlich von der eingetragenen Form ab, dass der Verkehr darin nicht dasselbe Zeichen erkennt.

3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es bei den Widerspruchsmarken an Waren und Dienstleistungen, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden könnten (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), so dass die Widersprüche ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückzuweisen waren.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko