



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 192/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 399 57 505.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke DE 399 57 505.7



für Waren der Klassen 16, 18, 20, 21, 25 und der

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Christbaumschmuck;

wurde Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wortmarke DE 1 138 599

Bonbo

eingetragen für die Waren der

Klasse 28: Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spielzwecke; Spielwaren, nämlich Spielfiguren.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen Waren der Klasse 28, nämlich „Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch durch Beschluss vom 26. November 2002, die dagegen eingelegte Erinnerung durch Beschluss vom 8. Juli 2004 zurückgewiesen. Der Erstbeschluss setzt sich in der Sache mit der Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken auseinander und lässt die Frage der Benutzung dahingestellt. Ein ausreichender Abstand zwischen den beiden Zeichen sei eingehalten. Bei der angegriffenen Marke sei insbesondere der Hinweis auf den Hersteller „by Rolf Kern“ in den Gesamteindruck mit einzubeziehen. Der Markenbestandteil „Bobo“ - wenngleich vom Schriftzug dominierend - sei nicht allein kollisionsbegründend, da aufgrund einer branchenmäßigen Übung im Spielzeugsektor der Verkehr dem weiteren Bestandteil „by Rolf Kern“ einen Hinweis auf die Herkunftsstätte entnehme. Neben der Zweitmarke sei eine Herstellerangabe als zusätzliche Unterscheidungshilfe üblich. Auch der Fall einer mittelbaren Verwechslung komme nicht in Betracht. Die Zurückweisung der dagegen eingelegten Erinnerung begründet die Markenstelle mit einer mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Es sei durch die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung für die Benutzungszeiträume 1995-2000 und 1999-2004 nachzuweisen gewesen. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 16. Oktober 2001 sei ebenso wenig wie die Vorlage von zwei Katalogseiten und der Kopie eines Originalanhängers geeignet, die Benutzung glaubhaft zu machen. Ein Absatz von ... Spielfiguren im Jahr 1998 und von ... Spielfiguren im Jahr 1999 sei zu gering. Bezüglich des Zeitraums ab 2003 fehle es an den Angaben konkreter weiterer Umsatzzahlen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 5. August 2004. Mit weiterem Schriftsatz vom 20. Oktober 2004 legt sie eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 19. Oktober 2004 vor, in der die Umsätze für die Jahre 1999 bis 2003 dargestellt und darauf hingewiesen wird, dass die Widerspruchsmarke seit 16 Jahren Verwendung finde. In der Sache ist sie der Auffassung, es liege zumindest eine klangliche Verwechslungsgefahr vor, da die jüngere Marke durch „Bobo“ geprägt werde und damit eine erhebliche Ähnlichkeit zu „Bonbo“ bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 26. November 2002 und 8. Juli 2004 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der Sache hat er sich den Inhalt der angegriffenen Beschlüsse zu eigen gemacht, auf den Vortrag in der Vorinstanz verwiesen und ausdrücklich die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht erhalten.

II.

1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen i. S. v. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgebender Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. – Rn. 18 – Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

2. 1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 18. April 2001 im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in zulässiger Weise gem. § 43 MarkenG bestritten und den Einwand im Beschwerdeverfahren unverändert aufrecht erhalten. Die für die am 25. April 1989 eingetragene Widerspruchsmarke geltende fünfjährige Benutzungsschonfrist ist am 25. April 1994 abgelaufen und daher vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, die erst am 5. Januar 2000 erfolgt ist. Die gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume liegen folglich in den Zeitabschnitten vom 5. Januar 1995 bis 5. Januar 2000 (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG) und 2. April 2003 bis 2. April 2008 (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist ausreichend glaubhaft gemacht.

2. 2. Die ernsthafte Benutzung einer Marke liegt vor, wenn sie im Rahmen einer normalen wirtschaftlichen Betätigung eingesetzt wird, d. h. durch Handlungen, die nach einem objektiven Maßstab verkehrsüblich sind. Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für

die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher muss sich eine funktionsgemäße Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren im maßgeblichen Zeitraum objektiv nach Art, Umfang und hinreichender Dauer ergeben (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 - Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, 154 - Rn. 21 - GALLUP).

Die Beschwerdeführerin hat zwei eidesstattliche Versicherungen vom 16. Oktober 2001 und vom 19. Oktober 2004 vorgelegt, in der durch den Leiter ihrer Marketingabteilung und den Geschäftsführer eine durchgängige Verwendung der Marke über eine Dauer von mindestens 13 Jahren bestätigt wird. Die rückläufige Zahl der Produkte und der Wiederanstieg erklärt sich durch eine Sortimentsumstellung. Zuletzt waren wieder ... verkaufte Spieltiere zu verzeichnen. Bei der Angabe der Umsatzzahlen muss dabei weder der gesamte fünfjährige Benutzungszeitraum, noch das letzte Jahr angegeben sein. Vielmehr genügt für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung eine begrenzte Zeit innerhalb des Zeitraums (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43 Rn. 52). Diese ist für den zweiten Zeitraum zumindest für das Jahr 2004 erfolgt. Die Benutzung ist damit rechts-erhaltend für ein Stoff- bzw. Spieltier nachgewiesen.

3. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. „Erheblich“ sind dabei die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung und die Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Waren (BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU). Die Vergleichsmarken können sich teilweise auf identischen bzw. ähnlichen Waren begegnen. Die Widersprechende hat ihren Widerspruch vorliegend beschränkt auf Waren der jüngeren Marke in Klasse 28, nämlich „Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“. Die rechtserhaltend benutzten Waren „Stoff- bzw. Spieltiere“ sind mit den angegriffenen Waren „Spiele, Spielzeug“ identisch bzw. eng ähnlich, da es sich um eine bestimmte Produktgruppe von „Spielzeug“, also eine Teilmenge des Oberbegriffs, handelt. Eine Ähnlichkeit zu „Christbaumschmuck“ liegt dagegen nicht vor. Selbst wenn es aus Stoff

gefertigte kleine Tiere gibt, die man als Dekoration an Christbäume hängen kann, besteht doch eine erhebliche Warenferne. Die zu Dekorationszwecken für Weihnachtsbäume gefertigten Anhänger sind in der Regel - schon wegen ihrer Größe und verschluckbarer Kleinteile - nicht als Kinderspielzeug geeignet. Der Verbraucher wird deshalb nicht erwarten, dass ein Stofftierhersteller ein eigenes Sortiment für Christbäume fertigt (vgl. BPatG 25 W (pat) 145/01, unter Hinweis darauf, dass die in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, zitierten älteren abweichenden Entscheidungen überholt sind; ebenso BPatG 29 W (pat) 16/04 - KINI/Ginny).

4. Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anzeichen für eine Kennzeichnungsschwäche oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.

5. Auch bei Berücksichtigung einer teilweise engen Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft reicht der Abstand der Vergleichszeichen zueinander aus, um eine Verwechslung der Kennzeichen im Verkehr auszuschließen. Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt nicht in Betracht, denn der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird nicht ausschließlich durch den Begriff „Bobo“ geprägt. Auf dem Spielwarenssektor, zumindest im Segment der Markenplüschtiere, ist es nämlich üblich, auch eine Herstellerangabe zur zusätzlichen Unterscheidungshilfe zu verwenden. Die Widersprechende kennzeichnet ihre Spielfiguren z. B. grundsätzlich mit ihrem Firmennamen „Steiff“ neben der jeweiligen an-

deren Marke. Auch die Stofftiere der Firma „sigikid“ werden zusätzlich mit dem Herstellernamen bezeichnet. Dessen Verwendung soll eine besondere Wertschätzung zum Ausdruck bringen und dient dem Unternehmer zugleich dazu, sich von den Herstellern preiswerter „No Name“ - Produkte abzugrenzen. Der Verkehr wird sich daher nicht nur an dem Bestandteil „Bobo“ der jüngeren Marke, sondern auch an dem Herstellernamen orientieren. Ist in einem Marktsegment die Verwendung von Herstellerangaben nicht ungewöhnlich, dann ist sie bei der Frage der Markenähnlichkeit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - Mustang für Herstellerangaben auf dem Schuhsektor; BPatG 27 W (pat) 134/01 - Big CHIC für Herstellerhinweis im Modesektor). Vorliegend ist deshalb von einer Mitprägung durch den Zusatz „by Rolf Kern“ in der jüngeren Wort-/Bildmarke auszugehen. Ihr Gesamteindruck ist daher deutlich anders als derjenige der älteren Wortmarke. Damit kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.

Hinweise auf eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegen nicht vor.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Frau Vors. Richterin Dr. Mittenberger-Huber
Grabrucker ist urlaubsbedingt abwesend.

Dr. Kortbein

Dr. Mittenberger-Huber

Ko