

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 183/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 07 039

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. August 2002 durch Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. April 2001 insoweit aufgehoben, als die Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich Tisch- und Bettwäsche zurückgewiesen hat.

Die Löschung der Marke 396 07 039 wird für Tisch- und Bettwäsche angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für

Textilien für die Raum-Innenausstattung, insbesondere Möbel- und Vorhangstoffe, textile Wandverkleidungen und/oder -behänge, Gobelin, Webstoffe und Textilwaren soweit in Klasse 24 enthalten, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Spitzen und Stickwaren, Bänder und Schnürbänder, Bordüren auch als Teppicheinfassung; Bodenbeläge, Teppiche, Fußmatten

am 22. Juli 1996 eingetragene Wort-Bildmarke 396 07 039

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der Wort-Bildmarke 1 112 723

siehe Abb. 2 am Ende

die seit 14. Oktober 1987 für "Gewebe und gewirkte Bekleidungsstücke, Bekleidungsstoffe, Wäsche, nämlich Tischwäsche, Badetücher, Gästetücher, Seiflappen, Bettwäsche, Handtücher, Waschhandschuhe sowie gewirkte und gewebte Stoffe" eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung

ihres Geschäftsführers vom 9. Oktober 1997 vorgelegt, in der es heißt, die Widersprechende habe im Dezember 1996 ca. ... Bademäntel verkauft, im Januar 1997 ca. ... Sauna- und Badetücher sowie im August 1997 etwa ... Frottee-Waschhandschuhe.

Dazu hat die Widersprechende Werbeanzeigen vom 22. Januar und 13. August 1997 vorgelegt, die Sauna- und Badetücher bzw. Frottee-Waschhandschuhe mit dem Widerspruchszeichen zeigen.

Ferner hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 28. August 1998 vorgelegt, in der es heißt, die Widersprechende habe im September 1994 ca. ... 2er-Packungen Kinderhandtücher und im Juni 1995 ca. ... Reisebademäntel unter der Widerspruchsmarke verkauft. Dazu hat die Widersprechende ihr Inserat vom 8. Juni 1995 vorgelegt (Reisebademäntel). Ferner hat sie zwei Auftragschreiben vom 28. Februar 1994 und 30. Januar 1995 vorgelegt, mit denen sie diese Waren beim Hersteller bestellt hat. Die Kinderhandtücher sollten in Polypropylenbeuteln mit farbigen Photoeinlegern, Wort- und Bildzeichen "tucan", geliefert werden, die Bademäntel in einer klarsichtigen Kulturtasche mit mehrfarbiger Photoeinlegeraufmachung "tucan".

Ferner hat die Widersprechende vierfarbige Fotoeinleger für Herrenbademäntel vorgelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 15. August 2002 vorgelegt, in der es heißt, die Widersprechende habe jeweils im Januar 2001 sowie 2002 ca. ... Stück bzw. ... Stück Saunatücher unter der Marke "tucan" verkauft. Die dazugehörigen Zeitungsinserate waren beigelegt.

Die Markenstelle für Klasse 24 hat mit Beschluss vom 3. Dezember 1998 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke diesen Beschluss jedoch teilweise wieder aufgehoben und nur die Löschung für "Haushaltswäsche" belassen.

Dies ist damit begründet, die Widersprechende habe eine Benutzung nur für Handtücher und Bademantel glaubhaft gemacht. Die jeweils kurze Dauer der Be-

nutzung spreche nicht für eine Scheinbenutzung; auch wenn eine Firma einzelne Artikel nur zeitlich begrenzt anbiete, bedeute dies nicht, dass die Benutzung nicht ernsthaft erfolgt sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich.

Bademäntel stünden den Waren der angegriffenen Marke nicht oder nicht besonders nahe – mit Ausnahme der Haushaltswäsche.

Beide Marken würden durch ihren Wortbestandteil "tucan" und "Tucano" geprägt. Das zusätzliche o in „Tucano“ verhindere eine Verwechslungsgefahr jedoch nicht.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben und ausgeführt, die Marken kämen sich klanglich und begrifflich sowie assoziativ nahe. Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. April 2001 aufzuheben.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, eine Benutzung sei nach wie vor nicht glaubhaft gemacht. Die Widersprechende habe in dem Zeitraum, den die Benutzungseinrede nach Satz 1 umfasse, also bis 1996, andere Waren benutzt als in dem Zeitraum, der für die Benutzungseinrede nach Satz 2 entscheidend sei, also ab 1997 bis jetzt. Damit greife der Nichtbenutzungseinwand jeweils in einem der beiden Bereiche.

Klanglich kämen sich die Marken nicht nahe, zumal Textilwaren überwiegend auf Sicht gekauft würden, weil der Kunde das Dekor beachte. Im übrigen sei die Betonung unterschiedlich. Gegen eine assoziative Verwechslungsgefahr spreche auch, dass die Benutzung nur jeweils für eine Woche im Jahr gegeben sei, so dass sich die Marke dem Verkehr nicht habe einprägen können.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheitere daran, dass der Verbraucher gar nicht wisse, dass "Tukan" einen Vogel bezeichne. Die Graphik des angegriffenen Zeichens sei so verfremdet, dass es den Verbraucher nicht darauf hinweise, in „Tucano“ könnte der Vogelname „Tukan“ stecken.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, denn die angegriffene Marke ist insoweit zu löschen als im Hinblick auf eine engere Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke besteht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Widerspruchsmarke war am Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im patentamtlichen Verfahren daher in zulässiger Weise bestritten (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nachdem sie keine Beschränkung auf eine der beiden in § 43 Abs. 1 MarkenG vorgesehenen Nichtbenutzungseinreden vorgenommen hat und beide Einreden nebeneinander erhoben werden können, gilt die Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl als nach § 43 Abs. 1 Satz 1 als auch nach Satz 2 MarkenG bestritten (vgl. BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; 1999, 995 - HONKA). Die Widersprechende hatte demnach eine rechtserhaltende Benutzung sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (1991 – 1996) als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (1997 – August 2002) glaubhaft zu machen.

Dies ist ihr mit den eidesstattlichen Versicherungen und den vorgelegten Materialien gelungen.

Zwar hat die Widersprechende immer nur kurze Zeit Waren unter der Widerspruchsmarke angeboten. Trotzdem liegt eine nachhaltige Benutzung vor, da jeweils große Stückzahlen abgesetzt wurden. Alle Benutzungshandlungen, die nach

Art, Umfang oder Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entsprechen, nämlich der Geltendmachung von nur formalen Zeichenrechten zu begegnen und damit einerseits Neuansmeldungen zu erleichtern sowie andererseits das Deutsche Patent- und Markenamt zu entlasten, sind ausreichend. Ob eine dem gerecht werdende Benutzung vorliegt, lässt sich nur nach Lage des Einzelfalls beurteilen. Dabei müssen die Anforderungen am objektiven Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen werden (vgl. BGH GRUR 1980, 289 - Trend). Rechtlich erheblich sind daher grundsätzlich alle Verwendungsarten, die über eine nur formale Benutzung hinausgehen. Dies ist bei sog. Aktionen, bei denen kurzfristig große Mengen von Waren beworben und verkauft werden, der Fall, zumal die Kunden oft schon lange Zeit auf das nächste entsprechende Angebot warten und die Aktionen angekündigt werden. Die Dauer der Benutzung ist dabei zwar gering, aber vom Umfang her wirtschaftlich sinnvoll (vgl. BGH BIPMZ 1985, 373 - topfit/topfit; 1986, 38 - Darcy).

Dass es sich bei den benutzten Waren um verschiedene Waren gehandelt hat, ist unschädlich, weil die Waren unter den selben Oberbegriff fallen. Jedenfalls mit Kinderhandtüchern (= "Handtücher") und Saunatüchern (= „Badetücher“) hat die Widersprechende ihre Marke 1994 sowie 1997, 2001 und 2002 in beiden maßgeblichen Zeiträumen für „Wäsche“ benutzt.

Ob zwei konkurrierende Marken einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen, hängt im Wesentlichen von dem Zusammenwirken der Faktoren Warenähnlichkeit, Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab. Diese Kriterien sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein höherer Grad eines Faktors einen geringeren Grad eines anderen Faktors ausgleichen kann.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich.

Zwar unterscheiden sich die zu vergleichenden Zeichen in ihrer Gesamtheit durch ihre jeweilige graphische Gestaltung. Damit ist aber lediglich eine bildliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr kann bei insgesamt deutlich unterschiedlichen Kombinationsmarken wegen der bloßen Gemeinsamkeit in gleichen oder ähnlichen Bestandteilen bestehen, wenn der Bestandteil jeweils den Gesamteindruck der Kombinationsmarke prägt (BGH BIPMZ 1996, - Springende Raubkatze). Dies ist hier sowohl bei „tucan“ als auch bei „Tucano“ der Fall. Bei aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken prägt der Wortbestandteil den Gesamteindruck, weil dieser die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH MarkenR 2001, 311 – Dorf Münsterland; GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; 1998, 934, 936 - Wunderbaum).

Zwischen „tucano“ und „Tucan“ ist eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben. Dazu trägt bei, dass die Verkehrskreise „tucan“ durchaus in entscheidungserheblichem Umfang auf der zweiten Silbe betont werden, wie etwa „Koran“, „Bedarf“ etc. Damit werden „tucan“ und „Tucano“ jeweils auf dem a betont, so dass das zusätzliche o in „Tucano“ leicht untergeht und nicht zu einer klanglichen Differenzierung beiträgt.

Hinzu kommt der begriffliche Inhalt beider Marken, der eine Verwechslungsgefahr zumindest fördert. Jedenfalls für nicht unerhebliche Kreise ist "Tukan" eine Bezeichnung für einen Vogel. Diese Verbraucher werden auch „tucan“ so verstehen, zumal das Bild der Widerspruchsmarke dies nahe legt. Sie werden in noch entscheidungserheblichem Umfang ebenso in „Tucano“ eine italienisierte Form dieser Vogelbezeichnung sehen und die Marken deshalb begrifflich miteinander verwechseln. Dies wird durch die Graphik der angegriffenen Marke jedenfalls unterstützt, auch wenn nicht alle Verbraucher in ihr einen stilisierten Vogelkopf erkennen werden.

Wegen der Verschiedenheit in den Silbenzahlen, der möglichen unterschiedlichen Betonung ist die Ähnlichkeit der Marken allerdings unterdurchschnittlich, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist, wenn sich die zu berücksichtigenden Waren fernstehen. Dies gilt für Textilien für die Rauminnenausstattung, die vom Zweck her kaum Berührungspunkte mit am Körper verwendeten Bademänteln bzw. Hand- und Saunatüchern haben. Eine farbliche Abstimmung aufeinander ist hier nicht üblich. Gleiches gilt für textile Wandverkleidungen und -behänge und Gobelins.

Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe und Gardinen sind ähnlich zu beurteilen. Hinzu kommt hier, dass Stoffe nicht als Fertigprodukte, sondern in Ballen bzw. davon abgeschnitten vertrieben werden. Spitzen und Stickwaren, Bänder und Schnürbänder, Bordüren sowie Bodenbeläge, Teppiche und Fußmatten sind zu Hand- und Saunatüchern ebenfalls nur entfernt ähnlich.

Eine so enge Warenähnlichkeit, dass bei den gegebenen Markenähnlichkeit und durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, weist nur Tisch- und Bettwäsche zu Wäsche, nämlich Sauna- oder Handtüchern, auf.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Ju

Abb. 1



Abb. 2

