



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 98/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 53 591

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der aus der Marke 724 745 Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 31. Mai 1999 unter der Nummer 398 53 591 für Waren der Klassen 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 und 28 sowie für Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 in den Farben gelb, blau, grün, rot und schwarz in das Register eingetragen und am 1. Juli 1999 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung für die Waren „Spielzeug“ und „Christbaumschmuck“ hat die Inhaberin der am 11. Mai 1959 eingetragenen Wortmarke 724 745

Jocko

deren Warenverzeichnis nach einer Teillöschung noch die Waren

„Spielwaren, nämlich Spielfiguren“

enthält, am 23. September 1999 Widerspruch erhoben.

Auf entsprechenden Antrag der Markeninhaberin vom 15. Februar 2000 hat die Markenstelle im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke im Wege der Teillöschung anstelle der angegriffenen Ware „Spielzeug“ die Formulierung „Spiele, Spielzeuge, ausgenommen Plüschtiere“ eingetragen. Die Widersprechende hat hierzu erklärt, dass sie ihren Widerspruch weiterhin in vollem Umfang aufrechterhalte.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. Oktober 2002 zurückgewiesen. Zwar könne es auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke noch zu Überschneidungen bei den beiderseitigen Waren kommen. Jedoch sei die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen, da die jüngere Marke den bei Warenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernden Abstand von der Widerspruchsmarke einhalte. Die angegriffene Marke werde entsprechend

dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr sich bei Wort-/Bildmarken eher an dem Wortbestandteil als einfachster Form der Benennung der Marke orientiere, von dem Bestandteil „JAKO-O“ geprägt. Dieser stimme mit der Widerspruchsmarke zwar in der Buchstabenfolge „J-KO“ überein, doch unterschieden sich die Markenwörter hinreichend in Vokalfolge, Silbenzahl und Sprechrhythmus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Mit der Markenstelle sei zwar davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke - soweit es um die klangliche Verwechslungsgefahr gehe - von dem Wortbestandteil „JAKO-O“ geprägt werde. Jedoch könne entgegen der Auffassung der Markenstelle eine klangliche Ähnlichkeit der Markenwörter nicht verneint werden. Die abweichenden Vokale in der ersten Silbe „A“ und „o“ differierten nur geringfügig in der Klangfarbe und würden vor allem bei mundartlich gefärbter Aussprache insbesondere in Bayern leicht für einander gehalten. Das zusätzliche „O“ am Ende des Wortbestandteils der angegriffenen Marke bleibe beim Verbraucher bei mündlicher Wiedergabe nur in Ausnahmefällen in Erinnerung. Da die Aussprache des doppelten „O“ unbeholfen wirke, werde das zusätzliche „O“ nicht als gesonderte Silbe, sondern zusammen mit dem vorangehenden „O“ als ein langgestrecktes „O“ ausgesprochen. Unter diesen Umständen und in Anbetracht der auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch bestehenden teilweisen Warenidentität sei daher mit Verwechslungen infolge Verhörens zu rechnen.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2007 mitgeteilt, dass sie den Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückziehe und an dem hierfür angesetzten Termin nicht teilnehmen werde. Sie beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 28. Oktober 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 53 591 für die Waren

„Spielzeuge, ausgenommen Plüschtiere“ sowie „Christbaumschmuck“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung erstmals die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 724 745 für andere Waren als „Plüschtiere in Schimpansenform“ bestritten und beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass die Vergleichsmarken sich ausreichend von einander unterscheiden. In schriftbildlicher Hinsicht werde die jüngere Marke nicht ausschließlich durch den Wortbestandteil geprägt. Vielmehr komme der bunten Vogel-darstellung hierbei eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung zu. Dies ergebe sich nicht zuletzt daraus, dass die Markeninhaberin die Vogeldarstellung auch in Alleinstellung verwende. Aber auch unter klanglichen Gesichtspunkten seien die Vergleichsmarken nicht verwechselbar ähnlich. Sie unterschieden sich nachhaltig dadurch, dass die jüngere Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke abgehackt ausgesprochen werde und aufgrund des Vokals „A“ ein helleres Klangbild als die Widerspruchsmarke aufweise. Schließlich habe auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt im Rahmen der Anmeldung der jüngeren Marke als Gemeinschaftsmarke die Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke wegen hinreichender schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Unterschiede verneint. Im Übrigen sei bereits in mehreren Gerichtsentscheidungen die Bekanntheit der jüngeren Marke festgestellt worden. Die Markeninhaberin weite ihre Werbeaktivitäten stetig aus und habe daher die Bekanntheit der Marke seit dem Jahr 2001 noch weiter steigern können. Auch dies mindere die Gefahr von Verwechslungen. Die Markeninhaberin hat hierzu eine eidesstattliche Versicherung einer Mitarbeiterin ihrer Marketingabteilung vom 11. März 2005 sowie Entscheidungen der Landgerichte München I und Frankfurt am Main vorgelegt.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 21. Juni 2005 eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 3. Juni 2005, Abbildungen von unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Plüschtieren sowie die Darstellung eines für diese Waren verwendeten Etiketts vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 724 745 im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die (beschränkte) Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen oder beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Die Einrede der Nichtbenutzung ist auch nicht deswegen unzulässig, weil die Markeninhaberin diese erst im Verhandlungstermin erhoben hat. Insbesondere scheidet im vorliegenden Fall eine Zurückweisung der Nichtbenutzungseinrede nach den Grundsätzen über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens (§ 82

Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO) aus. Denn eine derartige Zurückweisung setzt nicht nur eine auf grober Nachlässigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke beruhende Verspätung des Vorbringens voraus, sondern auch eine hierdurch bedingte tatsächliche Verzögerung des Verfahrens. Eine Verfahrensverzögerung ist im Fall einer erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht erhobenen Nichtbenutzungsrede zu bejahen, wenn die Benutzungslage der Widerspruchsmarke streitig ist und für den Widersprechenden bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung eine Glaubhaftmachung der von ihm geltend gemachten Benutzung nach objektiven Kriterien nicht möglich ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 25). Eine solche Fallgestaltung wäre beispielsweise gegeben, wenn die Widersprechende die bestrittene Benutzung in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hätte, eine sofortige Glaubhaftmachung der Benutzung im Termin aber - etwa wegen momentan nicht zur Verfügung stehender Unterlagen - nicht möglich gewesen wäre. Im vorliegenden Fall hat dagegen die Widersprechende nach ordnungsgemäßer Ladung von sich aus darauf verzichtet hat, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Eine Verzögerung des Verfahrens lässt sich unter diesen Umständen nicht feststellen (vgl. BPatG GRUR 1997, 534, 535 f. - ETOP/Itrop; BPatG, Beschl. v. 17. Juni 2004, PAVIS PROMA 25 W (pat) 170/03 - Silvamed/SILCA med).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Zeiträume vom 1. Juli 1994 bis 1. Juli 1999 und vom 13. Februar 2003 bis 13. Februar 2008 glaubhaft zu machen. Dies ist ihr lediglich für „Spielwaren, nämlich Plüschtiere“ gelungen, nicht jedoch für die von der im Register eingetragenen Formulierung „Spielwaren, nämlich Spielfiguren“ darüber hinaus erfassten Waren.

Die Art der Benutzung ist durch die eingereichten Warenabbildungen ausreichend glaubhaft gemacht. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke „Jocko“ für Plüschschimpansen verwendet

hat. Das Zeichen befindet sich erkennbar auf einem an dem Plüschtier angebrachten Etikett. Dass die Widersprechende danach die Widerspruchsmarke nicht isoliert, sondern zusammen mit dem Firmennamen „Steiff“, der Angabe „Knopf im Ohr“ und der Abbildung eines Bärenkopfes verwendet hat, steht der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Denn der kennzeichnende Charakter der registrierten Wortmarke wird hierdurch nicht i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert. Das Markenwort „Jocko“ ist von den übrigen Elementen optisch deutlich abgesetzt und in einer Weise herausgestellt, dass es ohne weiteres als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 81).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch für die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume glaubhaft gemacht, da die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden Angaben zu Absatzmengen und Exportanteilen für die Jahre 1997 bis einschließlich 2003 enthält. Zwar decken diese Angaben nur knapp 11 Monate des Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ab. Bei Angaben zum Umfang der Benutzung muss jedoch zum einen nicht der gesamte Benutzungszeitraum abgedeckt sein. Vielmehr genügt die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung für eine begrenzte Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums. Zum anderen reicht es aus, wenn bei der Nennung von Absatz- oder Umsatzzahlen für ein bestimmtes Kalenderjahr der wesentliche Teil dieses Jahres im Benutzungszeitraum liegt (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 52). Beides ist hier der Fall. Auch hinsichtlich des Umfangs sind die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung ausreichend. Die danach vertriebenen Stückzahlen lassen keine Zweifel an einer ernsthaften Benutzung aufkommen.

Die zur Art der Benutzung vorgelegten Unterlagen ergeben indessen, dass die Marke nicht für Spielfiguren jeglicher Art, sondern ausschließlich für ein Plüschtier in Schimpansenform verwendet wird. Damit ist die Benutzung nicht

für den gesamten im Register eingetragenen Warenoberbegriff „Spielwaren, nämlich Spielfiguren“ glaubhaft gemacht. Grundsätzlich ist in solchen Fällen auf Seiten der Widerspruchsmarke von den konkreten Waren auszugehen, für welche die Marke tatsächlich eingesetzt worden ist (BGH GRUR 2006, 937, 939 [Nr. 22] - Ichthyol II). Nach der Rechtsprechung zur sog. erweiterten Minimallösung ist darüber hinaus im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers anerkannt, dass die Benutzung für eine Spezialware auch für einen verallgemeinernden, diese Spezialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt. Voraussetzung ist dabei, dass die unter den Oberbegriff fallenden Waren hinsichtlich Eigenschaften und Zweckbestimmung mit der Spezialware übereinstimmen (BGH GRUR 1990, 39 - Taurus; BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 136 ff. m. w. N.; Hacker, Markenrecht, Rn. 323). Danach ist hier von einer rechtserhaltenden Benutzung für „Spielwaren, nämlich Plüschtiere“ auszugehen. Eine Anerkennung für den eingetragenen Oberbegriff „Spielfiguren“ ginge zu weit, da insoweit erhebliche Abweichungen in Bezug auf das Material möglich sind, während umgekehrt eine Reduzierung auf Plüschschimpansen zu eng wäre, nachdem insoweit hinsichtlich Eigenschaften und Zweckbestimmung weitgehende Übereinstimmung mit anderen Plüschtieren besteht.

In Bezug auf andere Spielfiguren als Plüschtiere hat die Widersprechende dagegen keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt, so dass insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nicht anerkannt werden kann.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

- a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist - wie dargelegt - von der Ware „Plüschtiere“ auszugehen. Aufgrund der Einschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke besteht in Bezug auf die Waren „Spielzeuge, ausgenommen Plüschtiere“ keine Warenidentität mehr. Allerdings können unter den Oberbegriff „Spielzeuge“ immer noch Spielfiguren und -tiere fallen, die nicht aus Plüsch hergestellt sind. Derartige Spielzeuge dienen einem ähnlichen Verwendungszweck wie Plüschtiere und können auch aus derselben Herstellungsstätte stammen. Dementsprechend besteht auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf „Spielzeuge, ausgenommen Plüschspieltiere“ eine gewisse Warenähnlichkeit.

Zwischen der angegriffenen Ware „Christbaumschmuck“ und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Plüschtieren“ besteht dagegen eine erhebliche Warenferne. Zwar können Tierfiguren auch als Christbaumschmuck dienen. Jedoch unterscheiden sich derartige Tierfiguren regelmäßig erheblich sowohl in Bezug auf die verwendeten Materialien als auch hinsichtlich des Einsatzzweckes von Plüschtieren. Für den Christbaum bestimmte Tierfiguren bestehen regelmäßig nicht aus Plüsch und dienen ausschließlich dekorativen Zwecken. Plüschtiere sind dagegen vorwiegend zum Spielen bestimmt (BPatG, Beschl. vom 26. September 2002, 25 W (pat) 145/01 - LEO/Leo; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 61, Stichwort: Christbaumschmuck).

- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke - oder für eine originäre Kennzeichnungsschwäche - etwa infolge deutlicher beschreibender Anklänge - bestehen nicht.
- c) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 [Nr. 29] - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Stellt man die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindert der in der jüngeren Marke enthaltende Bildbestandteil, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen.

Im vorliegenden Fall kann aber auch keine - entsprechend der sog. „Prägetheorie“ (vgl. hierzu Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 233 ff.) - auf die Ähnlichkeit des Wortbestandteils der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke gestützte Verwechslungsgefahr angenommen werden. Zwar wird der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil „JAKO-O“ geprägt. Denn beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen ist nach ständiger Rechtsprechung jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr davon auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 296 m. w. N.). Jedoch hält die jüngere Marke auch nach diesen Grundsätzen einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein.

Die sich gegenüberstehenden Markenwörter unterscheiden sich sowohl in der Vokalfolge als auch in der Silbengliederung und damit in wesentlichen Vergleichsmerkmalen (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 130). Während

die Widerspruchsmarke zweimal den Vokal „o“ enthält, findet sich bei der jüngeren Marke die Vokalfolge „A-O-O“. Dieser Wechsel in den Vokalen verleiht der jüngeren Marke ein von der Widerspruchsmarke deutlich abweichendes Klangbild, auch wenn der Vokal „A“ wie der Vokal „o“ den eher dunkel gefärbten Vokalen zuzurechnen ist. Ein weiterer markanter Unterschied zwischen den Markenwörtern besteht darin, dass die jüngere Marke am Wortende ein weiteres „O“ enthält, für dessen klangliche Wiedergabe aufgrund des Bindestrichs neu angesetzt werden muss. Dies führt dazu, dass der Wortbestandteil der jüngeren Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke „abgehackt“ ausgesprochen wird. Dass die Buchstabenfolge „O-O“ als langgestrecktes „O“ ausgesprochen wird, ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden aufgrund des Bindestrichs unwahrscheinlich.

Ob die klanglichen Unterschiede in den Markenwörtern bei identischen Waren geeignet wären, Verwechslungen zuverlässig zu verhindern, kann dahingestellt bleiben. Nachdem die Markeninhaberin „Plüschtiere“ aus ihrem Warenverzeichnis gestrichen hat, besteht - wie oben dargelegt - im Verhältnis „Plüschtiere“ einerseits und „Spielzeuge, ausgenommen Plüschtiere“ andererseits keine Warenidentität mehr. Bei der auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses insoweit zwar noch verbliebenen Ähnlichkeit reichen die Unterschiede zwischen den Markenwörtern jedoch aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Dies gilt erst recht in Bezug auf die weitere angegriffene Ware „Christbaumschmuck“, die mit den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Plüschtieren“ allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit aufweist. Die Markenstelle hat damit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen.

3. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu