



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 112/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. März 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 62 859

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. Oktober 2001 angemeldete Marke

Gold-Cats

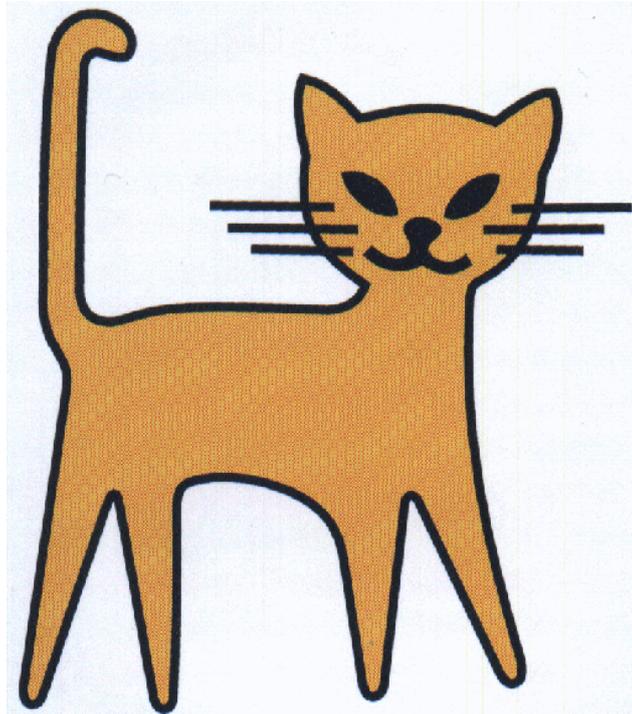
wurde am 4. Januar 2002 für

„30: Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht medizinische Kaugummis“

unter der Nr. 301 62 859 in das Markenregister eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 8. Februar 2002.

Widerspruch erhoben ist aus fünf unterschiedlichen Marken derselben Widersprechenden, nämlich

1. aus der am 1. Dezember 1993 angemeldeten und 14. September 1994 mit dem Vermerk „Farbig“ eingetragenen Marke 2 077 482



die für

„Zuckerwaren, Weingummi, Fruchtgummi, Kaugummi und Lakritz
(nicht für pharmazeutische Zwecke)“

registriert ist;

2. aus der am 8. Mai 1993 angemeldeten und am 7. April 1994 - ebenfalls mit dem Vermerk „Farbig“ - eingetragenen Marke 2 061 766



geschützt für

„Zuckerwaren, Weingummi, Fruchtgummi, Lakritz (nicht für pharmazeutische Zwecke)“;

3. und 4. aus den jeweils am 3. Juli 1996 angemeldeten und am 8. November 1996 eingetragenen Marken 396 29 084

Katzenkinder

und 396 29 086

Katzenpfötchen

die jeweils für

„30: Zuckerwaren, Fruchtgummi, Weingummi, Lakritz (nicht für pharmazeutische Zwecke), Konfekt auf der Basis von Lakritz

und/oder Fruchtgummi und/oder Weingummi und/oder geschäumtem Zucker“

Schutz genießen, sowie

5. aus der am 12. März 1997 angemeldeten und am 6. Mai 1997 eingetragenen Marke 397 11 006

Katzen-Ohren

geschützt für

„Zuckerwaren, Konfekt, Fruchtgummi, Weingummi, Lakritz (nicht für pharmazeutische Zwecke)“.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1. (2 077 482) bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung die eidesstattliche Versicherung eines Marketing-Leiters vom 24. Oktober 2002, einzeln verpackte kleine Fruchtbonbons sowie Werbeartikel und eine Fotografie vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede mit näherer Begründung aufrechterhalten.

Seitens der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts sind die Widersprüche in einem ersten Beschluss vom 10. Januar 2005 zurückgewiesen worden. Die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1. könne dahingestellt bleiben, da insgesamt - bezüglich aller fünf Widerspruchsmarken - keine Verwechslungsgefahr, auch nicht in begrifflicher Hinsicht, bestehe.

Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss derselben Markenstelle vom 7. September 2006 zurückgewiesen worden. Mangels Markenähnlichkeit sei

eine Verwechslungsgefahr in allen fünf Widerspruchsfällen zu verneinen (was im Einzelnen eingehend dargelegt wird).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie legt weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1. vor, u. a. - zunächst in Kopie - die eidesstattliche Versicherung eines Marketingleiters vom 8. November 2005, Ablichtungen von Verpackungsformen aus Werbebroschüren sowie Angaben zur Banden- und Trikotwerbung im Frauenfußball. Eine zumindest assoziative Verwechslungsgefahr ergebe sich dadurch, dass die angegriffene Marke sich in einer wörtlichen Umschreibung der Widerspruchsmarke erschöpfe. Entsprechendes gelte für die Widerspruchsmarke zu 2., da bei dieser das Bildelement prägend sei, während der Unternehmensname zurücktrete.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende die eidesstattliche Versicherung vom 8. November 2005 im Original nebst Fotografien und Werbefaltblättern eingereicht.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in allen fünf Widerspruchsfällen nicht begründet.

1. Bezüglich des Widerspruchs aus der Marke 2 077 482 ist ihr der Erfolg schon deshalb zu versagen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke weder im patentamtlichen Verfahren noch in der Beschwerdeinstanz ausreichend glaubhaft gemacht hat.

Die Nichtbenutzungseinreden der Markeninhaberin sind zulässig; im Zeitpunkt ihrer Erhebung (23. August 2002) war die Marke 2 077 482 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen. In dem - wie hier - undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zu sehen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 14, 15 m. w. N.). Die Widersprechende traf und trifft mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG sowohl im Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (hier: Februar 1997 bis Februar 2002) als auch im Zeitraum von fünf Jahren vor der - abschließenden - Entscheidung über den Widerspruch (hier: März 2003 bis März 2008) glaubhaft zu machen. Zwar bedarf es keines vollen Beweises, jedoch muss sich die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung ergeben (vgl. BPatG Mitt. 1984, 236 - ALBATRIN; BPatGE 33, 228, 231 - Lahco). Die seitens der Widersprechenden im Laufe des Verfahrens eingereichten Unterlagen sind aber nicht geeignet, eine solche aufzuzeigen.

In beiden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sind die Angaben zu allgemein gehalten. Als konkret benutzte Einzelware (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) werden nur kleine Fruchtbonbons als Bonbonprodukt „Katjes MINIS“ bezeichnet) angegeben. Wie die Bildmarke 2 077 482 auf den Produkten selbst, insbesondere den Verpackungsbeuteln, in Erscheinung tritt, lässt sich weder aus den abgegebenen Erklärungen des Marketingleiters, noch aus den vorgelegten Fotos eindeutig entnehmen. Die in der zweiten eidesstattlichen Versicherung enthaltene Behauptung, die Marke werde „in Alleinstellung“ benutzt, stellt eine - als solche unbeachtliche - rechtliche Bewertung dar. Zudem zeigen die im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Produktmuster, dass die Einwickler der Einzelbonbons nicht mit der betreffenden Bildmarke in Alleinstellung, sondern zusätzlich mit den Wortbezeichnungen „Katjes“ und „MINIS“ versehen sind; hierdurch wird aber der kennzeichnende Charakter der Bildmarke verändert (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

Auch die Angaben zu Umfang und zeitlicher Dauer der angeblichen Benutzung sind unzureichend. Vor allem die wenig präzise zeitliche Angabe „seit längerem“ lässt eine Zuordnung zu einzelnen Jahren der maßgeblichen Benutzungszeiträume nicht zu.

Hinsichtlich der belegten Werbemaßnahmen bei Messen und bei Veranstaltungen auf dem Gebiet des Frauenfußballs fehlt jeglicher Bezug zu konkreten Produkten. Vielmehr handelt es sich insoweit um typische Maßnahmen der Unternehmens- und Imagewerbung, die für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke für bestimmte einzelne unter das Warenverzeichnis fallende Erzeugnisse unbehelflich sind.

2. Den Widerspruch aus der Marke 2 061 766 hat die Markenstelle zu recht zurückgewiesen, weil die sich insoweit gegenüberstehenden Kennzeichnungen keiner Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513 - Ella May/MEY; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Trotz teilweiser Warengleichheit (bezüglich Zuckerwaren und im übrigen Warenähnlichkeit (bezüglich Back- und Konditorwaren sowie nicht medizinische Kaugummis im Verhältnis zu Zuckerwaren) sowie von Hause aus durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehlt es an der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, so dass eine Verwechslungsgefahr unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt ausscheidet (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 24). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in bildlicher und klanglicher Hinsicht kommt nicht in Betracht, zum einen wegen des nur in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bildbestandteils, zum anderen, weil das die Widerspruchsmarke größtmäßig dominierende Wort „Katjes“, mit dem diese benannt wird, nicht mit „Gold-Cats“ ähnlich ist.

Gegen eine begriffliche Ähnlichkeit - unmittelbar oder infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens - spricht, dass das Bildelement der Widerspruchsmarke keine goldene Katze verkörpert, vielmehr in einem satten dunklen Gelbton gehalten ist. Die Angabe „farbig“ gibt ebenfalls keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um die Darstellung einer goldfarbenen Katze handeln soll. Schon von daher besteht kein Grund für die Annahme, dass die angegriffene Marke „Gold-Cats“ vom Verkehr als naheliegende und ungezwungene Benennung (wenigstens) des Bildelements der Widerspruchsmarke 2 061 766 aufgefaßt wird (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 163) in keiner Weise nahe, die englischsprachige angegriffene Marke dem

Unternehmen „Katjes“ zuzuordnen. Dass beiden Marken das Grundmotiv „Katze“ zugrunde liegt, reicht angesichts der sonstigen Abweichungen der Zeichen für die Annahme begrifflicher oder assoziativer Ähnlichkeit nicht aus. Nicht maßgeblich ist, ob die - entfernte - Annäherung an die ältere Marke gewollt ist oder auf Zufall beruht (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder).

3. Eine unmittelbare Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke 396 29 084, dem deutschen Wort „Katzenkinder“, und der angegriffenen Marke „Gold-Cats“ ist unter keinem Aspekt ersichtlich. Aber auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG) ist im Verhältnis dieser Vergleichsmarken nicht gegeben. Ein gemeinsamer wesensgleicher Stamm mit Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden liegt, angesichts der abweichenden Sprache, nicht vor. Die sonstigen Bestandteile, im einen Fall „Gold“, im anderen „-kinder“, weisen keine Gemeinsamkeiten auf. Zudem steht der weitere Wortbestandteil in der angegriffenen Marke am Anfang, in der Widerspruchsmarke ist er demgegenüber nachgestellt. Die jeweilige Struktur der Wortbildungen, welche unterschiedliche Gesamtbegriffe ergeben, weicht in einem solchen Maße voneinander ab, dass auch in diesem Fall die entfernte Annäherung im Grundmotiv „Katze“ für die Annahme einer begrifflichen (assoziativen) Verwechslungsgefahr nicht ausreicht.

4. Die vorstehenden Überlegungen gelten in gleicher Weise im Verhältnis der jüngeren Marke zu den Widerspruchsmarken 396 29 086 „Katzenpfötchen“ und 397 11 006 „Katzen-Ohren“, so dass auch hier keine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu