



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 24/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DE 301 04 629.8**

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 301 04 629.8



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

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

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 den Beschluss vom 2. Dezember 2004 zurückgewiesen. Der Beschluss 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. Selbst wenn dieser Zusatz als Firmenhinweis verstanden und weggelassen würde, wären „Bobo“ und „Bonbo“ klanglich nicht zu verwechseln. Da es sich um Kurzworte handle, seien bereits geringste Unterschiede zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ausreichend. Das „n“ in der Widerspruchsmarke führe zu einer kurzen Aussprache des davor stehenden Buchstabens „o“. In der jüngeren Marke würde der erste Vokal „o“ dagegen lang ausgesprochen werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 23. Dezember 2004. Sie ist 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. Es handle sich nicht um typische Kurzzeichen, sondern um zweisilbige Wörter, an die normale Anforderungen gestellt würden. Der Unterschied in einem einzigen Buchstaben wirke sich klanglich kaum aus, weshalb insbesondere im Hinblick auf die Identität der Waren Verwechslungsgefahr anzunehmen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 2. Dezember 2004 aufzuheben.

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 mit Schriftsatz vom 19. März 2008 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/Zwei-brüder).

2. 1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke erstmals mit Schriftsatz vom 23. September 2002 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 8. März 2002 erfolgt ist. Die gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume liegen folglich in den Zeitabschnitten vom 8. März 1997 bis 8. März 2002 (§ 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 ersten Zeitraum für die Jahre 1997 bis 1999 und für den zweiten Zeitraum zumindest für das Jahr 2004 erfolgt. Die Benutzung ist damit rechtserhaltend 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 Sinngesamt 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).

Vom Gesamteindruck her besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Es handelt sich bei der jüngeren Marke um eine Wort-/Bildmarke, die bereits durch den Zusatz „by Rolf Kern“ deutlich länger als die Widerspruchsmarke ist. Hinzu kommt eine ungewöhnliche gestalterische Darstellung des ersten Buchstabens „o“, der einen stilisierten Bärenkopf darstellt. Es ist zwischenzeitlich zwar nicht mehr unüblich, Buchstaben durch phonetisch ähnlich klingende Zahlen zu ersetzen, wie z. B. 4 (four) = for; 2 (two) = to, die grafische Ausgestaltung des Buchstabens „o“ durch die Darstellung eines rundlichen Tierkopfes geht aber über diese Übung noch hinaus und zieht deshalb eine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Da das Wort „Bobo“ keine typische Bezeichnung für einen Bären ist, realisiert sich in der Grafik nicht der Wortbestandteil, sondern stellt eine eigene originelle Komponente in dem Gesamtzeichen dar.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt auch deshalb nicht in Betracht, weil der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht ausschließlich durch den Begriff „Bobo“ geprägt ist. Auf dem Spielwarenssektor, zumindest im Segment der Markenplüschtiere, ist es nämlich üblich, auch eine Herstellerangabe zur zusätzli-

chen Unterscheidungshilfe zu verwenden. Die Widersprechende kennzeichnet ihre Spielfiguren z. B. grundsätzlich mit ihrem Firmennamen „Steiff“ neben der jeweiligen anderen 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