



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 94/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 49 368

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. März 2008 wird teilweise aufgehoben, soweit hierin die Löschung der Marke 300 49 368 für die Waren „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ angeordnet worden ist. Insoweit wird die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. Juli 2000 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5, 9, 14, 16, 18, 11, 24, 25, 28 - 30, 32 und 41 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 30. November 2000 unter der Nr. 300 49 368 in das Markenregister eingetragen und am 4. Januar 2001 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 5. März 1974 für die Waren

„Ober- und Unterbekleidungsstücke, insbesondere gewirkte und gestrickte“

eingetragene Wortmarke 915 691

Pinocchio.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Mit am 10. September 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden hat daraufhin mit Schriftsatz vom 25. März 2002 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u. a. eine Eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 22. März 2002, in der Umsatzzahlen für die Zeit von 1997 bis 2000 genannt werden. Eingereicht wurden außerdem als Verwendungsbeispiele mehrere farblich gestaltete Einnähetiketten und Offertkarten, auf denen der Wortbestandteil „Pinocchio“ entweder farblich gestaltet in Alleinstellung oder in Kombination mit unterschiedlichen - ebenfalls farblich gestalteten - Kinderfiguren und weiteren Wortbestandteilen abgebildet ist.

Die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten. Die vorgelegten Etiketten und Offertkarten seien nicht geeignet, eine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke zu belegen. Der Wortbestandteil „Pinocchio“ werde nur in Verbindung mit verschiedenen unterschiedlich gestalteten farblichen Bildelementen verwendet und sei daher nicht markenmäßig verwendet.

Mit Erstbeschluss vom 9. September 2004 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Nach Auffassung der Erstprüferin scheitere eine Verwechslungsgefahr an dem Bildbestandteil der jüngeren Marke, der diese mitpräge. Aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr käme es auf die Benutzungslage der Widerspruchsmarke nicht an.

Auf die Erinnerung der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden hat die Markenstelle den Erstbeschluss mit Beschluss vom 6. März 2008 teilweise aufgehoben und die angegriffene Marke teilweise für die Waren

„Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

gelöscht und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen. Soweit die Waren ähnlich seien, was bei den vorgenannten Waren der Fall sei, bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke hinreichend glaubhaft gemacht. Die hinzugefügten Bildelemente veränderten den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke nicht. Die Verwendung für Kinderbekleidung falle unter die geschützten „Ober- und Unterbekleidungsstücke“.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2008 in dem Umfang, soweit die Eintragung der Waren versagt worden ist, aufzuheben.

Eine Verwechslungsgefahr scheitere an der Unähnlichkeit der Waren. Die Widerspruchsmarke sei als weltweit bekannte Kinderbuchfigur allenfalls schwach kennzeichnungskräftig. Eine Verwechslungsgefahr sei aufgrund der graphischen Bildbestandteile der angegriffenen Marke auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eine weitere ergänzende Eidesstattliche Versicherung vom 8. Januar 2009 vorgelegt, wonach die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden im Jahr 2006 6.400 Jogginganzüge an eine Firma N... und im Jahr 2008 5.000 Jacken an eine Firma S... GmbH verkauft habe. Vorgelegt wurden außerdem die Rechnung zu dem letztgenannten Verkauf und eine Farbkopie der verkauften Kinderjacke (Blatt 85 d. A.), auf der ein mehrfarbiges Etikett mit der Abbil-

dung einer Kinderfigur und darunter dem Wortbestandteil „Pinocchio“ erkennbar ist.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, sie halte die Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Eine rechtserhaltende Benutzung belege die im Beschwerdeverfahren vorgelegte Abbildung nicht, da es sich dabei wegen des Bildbestandteils nicht um die Widerspruchsmarke handle. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, der Widerspruch werde auf die Waren „Bekleidungsstücke“ im Warenverzeichnis der jüngeren Marke beschränkt. Unter Hinweis auf die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vertritt sie die Auffassung, die Widerspruchsmarke werde rechtserhaltend benutzt. Zwischen den Marken bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr. Die klangliche Identität werde durch den Bildbestandteil der jüngeren Marke nicht neutralisiert, da das Bild auf das Wort Bezug nehme.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Marken - in Übereinstimmung mit der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss - hinsichtlich der allein noch beschwerdegegenständlichen Waren „Bekleidungsstücke“, für welche die angegriffene Marke gelöscht wurde, der Gefahr einer Verwechslung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

1. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren zunächst nur die von der Markenstelle gelöschten Waren

„Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke ist der Widerspruch im Beschluss der Markenstelle vom 6. März 2008 zurückgewiesen worden, ohne dass die Widersprechende ihrerseits Beschwerde eingelegt hätte. Für diese Waren und Dienstleistungen steht die Marke 300 49 368 somit außer Streit.

Nachdem die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, sie beschränke den Widerspruch auf die Waren „Bekleidungsstücke“ im Warenverzeichnis der jüngeren Marke, sind die weiteren von der Markenstelle gelöschten Waren ebenfalls nicht mehr Streitgegenstand.

2. Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zulässigerweise bestritten, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit deren Eintragung im März 1974 zu laufen begonnen hatte, im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens im Jahr 2001 abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54 - HOLTKAMP).

Es obliegt der Widersprechenden daher, eine Benutzung gemäß § 26 MarkenG sowohl für die fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens (Januar 1996 bis Januar 2001) glaubhaft zu machen als auch für die letzten fünf Jahre vor diesem Beschluss (April 2005 bis April 2010). Beides ist ihr in Bezug auf „Oberbekleidungsstücke“ gelungen.

a) Für den ersten Zeitraum von Januar 1996 bis Januar 2001 hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke durch die im Amtsver-

fahren vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht. Ausweislich der Eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden vom 22. März 2002 hat die Widersprechende in den Jahren von 1997 bis 2000 jeweils zwischen 30.000 und 60.000 Kinderbekleidungsstücke verkauft. Die in der Eidesstattlichen Versicherung genannten Kinderanoraks fallen unter den Oberbegriff „Oberbekleidungsstücke“, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist.

Auch die in den Anlagen zur Eidesstattlichen Versicherung ersichtliche Verwendungsform hält der Senat für ausreichend, da die Wortmarke u. a. in Alleinstellung - wenn auch farbig - als Etikett verwendet wurde, wie der Anlage 1 des Schriftsatzes vom 25. März 2002 zu entnehmen ist. Allein durch die farbige Ausgestaltung des Wortes „Pinocchio“ wird der kennzeichnende Charakter der Marke nicht so verändert, dass eine gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltende Benutzung fehlen würde.

b) Aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hält der Senat eine rechtserhaltende Benutzung auch für den zweiten maßgeblichen Zeitraum von April 2005 bis April 2010 für ausreichend glaubhaft gemacht. Die Widersprechende hat in der ergänzenden Eidesstattlichen Versicherung vom 8. Januar 2009 ausreichende Umsatzzahlen für die Jahre 2006 und 2008 und damit zumindest für einen Teil des insoweit maßgeblichen Zeitraums genannt. Danach wurden 2006 beispielsweise 6.400 Teile von Jogginganzügen verkauft und 2008 ausweislich einer beigelegten Rechnung 5.000 Jacken.

Gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung spricht nicht, dass der Wortbestandteil „Pinocchio“ auf dem vorgelegten Verwendungsbeispiel nicht in Alleinstellung, sondern in der nachfolgend gezeigten besonderen graphischen Ausgestaltung unter einer mehrfarbigen Kinderfigur auf dem Etikett einer Kinderjacke abgebildet ist.



Durch die auf dem Verwendungsbeispiel erkennbaren Bildelemente wird der kennzeichnende Charakter der Marke gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG nicht verändert. Die Hinzufügung von Bildelementen verändern den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wortmarke dann nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich zusätzlich bildlich illustriert wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rn. 103). Dies ist nach der Auffassung des Senats hier der Fall, da der Verkehr die über dem Wortbestandteil abgebildete Kinderfigur unschwer als die bekannte Kinderfigur „Pinocchio“ erkennen wird.

Gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung spricht auch nicht die BAINBRIDGE-Entscheidung (EuGH WRP 2007, 1322). In jenem Verfahren ging es um den Widerspruch aus insgesamt elf älteren Widerspruchsmarken, von denen für fünf die Benutzung bestritten worden war. In seiner Entscheidung ist der EuGH von dem Grundsatz ausgegangen, dass bei der Geltendmachung von Rechten aus mehreren Marken die Benutzung einer in dieser Form eingetragenen Marke nicht gleichzeitig als abgewandelte Benutzungsform einer anderen Marke anerkannt werden darf. Damit können mehrere verschiedene Marken grundsätzlich nicht durch ein und dieselbe Verwendung rechtserhaltend benutzt und verteidigt werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 136).

Abweichend von dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren geht es hier nur um den Widerspruch aus einer Marke, deren (abgewandelte) Benutzungsform jedoch nicht als Marke eingetragen ist.

3. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, dass zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke „Pinocchio“ eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

- a) Die allein beschwerdegegenständlichen „Bekleidungsstücke“ der jüngeren Marke sind mit den „Oberbekleidungsstücken“ der Widerspruchsmarke identisch.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf „Oberbekleidungsstücke“ für durchschnittlich. Ein beschreibender Begriffsinhalt ist der Bezeichnung „Pinocchio“ in Bezug auf diese Waren nicht zu entnehmen. Dem steht auch nicht entgegen, dass es im Bereich der Kinderbekleidung verbreitet sein mag, diese mit Kinderfiguren zu benennen. Die Widerspruchsmarke ist nämlich nicht für Kinderbekleidung, sondern für den Oberbegriff „Oberbekleidungsstücke“ geschützt.
- c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken in klanglicher und begrifflicher Hinsicht wegen des übereinstimmenden Bestandteils „Pinocchio“ nicht ein. Dem steht entgegen der Auffassung der Markeninhaberin der Bildbestandteil der jüngeren Marke nicht entgegen.

Im Rahmen der Prüfung, ob die Gefahr von Verwechslungen besteht, sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken die fraglichen Marken jeweils in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 18 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, 62, Nr. 17 - coccodrillo). Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen ist nach ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass der Verkehr bei der klanglichen Wiedergabe in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 332 m. w. N.), im vorliegenden Fall also dem mit der Widerspruchsmarke identischen Wortbestandteil „Pinocchio“. Da dieser Bestandteil in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, besteht keine Veranlassung, von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ abzugehen.

Die Markenstelle hat demnach zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke“ angeordnet.

4. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Fa