

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 172/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 41 177

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Noelle Claris

ist unter der Nummer 396 41 177 für die Waren

„Kosmetika, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien,
ätherische Öle, Seifen“

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben

1. von der Widersprechenden I aus der Marke 395 28 983

CLARIS

die für

„Kontaktlinsenpflegemittel zum Reinigen, Desinfizieren, Benetzen
und Nachbenetzen, Einweichen, Abspülen, Neutralisieren
und/oder Aufbewahren von Kontaktlinsen sowohl als Lösung als
auch in Tablettenform“

eingetragen ist;

2. von der Widersprechenden II aus der international unter der Nummer
R 398 589 registrierten Marke

CLARINS

die in Deutschland u.a. für

„savons de toilette, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices“

geschützt ist.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat beide Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die angegriffene Marke „Noelle Claris“ wirke wie ein einheitlicher Personennamen, dessen Gesamteindruck durch den Vornamen „Noelle“ und den Nachnamen „Claris“ gleichermaßen geprägt werde. Der Markenbestandteil „Claris“ könne daher nicht isoliert den Widerspruchsmarken gegenübergestellt werden.

Gegen diese Beurteilung richten sich die Beschwerden der Widersprechenden. Sie tragen im wesentlichen übereinstimmend vor, daß der angefochtene Beschluß den anerkannten Erfahrungssatz mißachte, wonach sich der Verkehr bei aus Vor- und Familiennamen zusammengesetzten Marken regelmäßig am Familiennamen als selbständig kennzeichnendem Bestandteil orientiere.

Beide Widersprechende beantragen (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 396 41 177 anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen (sinngemäß),

die Beschwerden zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässigen Beschwerden bleiben in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend eine Verwechslungsgefahr verneint (§§ 107, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Da sich die Vergleichsmarken auf identischen oder ähnlichen Waren begegnen können, hängt der Erfolg der Widersprüche im wesentlichen davon ab, ob die angegriffene Marke den Widerspruchsmarken verwechselbar nahekommt. Das ist nicht der Fall.

1. Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß die angegriffene Marke „Noelle Claris“ den Eindruck einer aus Vor- und Familienname zusammengesetzten Namensmarke erweckt. Das wird von den Widersprechenden nicht in Frage gestellt.
2. In der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich bejaht worden, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine aus Vor- und Familienname zusammengesetzte Namensmarke mit einer Marke zusammentrifft, die mit der Namensmarke nur hinsichtlich des den Familiennamen bildenden Bestandteils identisch oder verwechselbar ähnlich übereinstimmt. Begründet wurde dies damit, daß in einem solchen Fall der den Vornamen bildende Bestandteil der Namensmarke einer eigenständigen Kennzeichnungskraft entbehre, weil insoweit vom Verkehr angenommen werden könne, daß der Träger des alleinstehenden Familiennamens gerade den betreffenden Vornamen habe (vgl. BGH GRUR 1961, 628, 630 „Umberto Rosso“). Dieser Erfahrungssatz ist zu einer Zeit entwickelt worden, als die Verwechslungsgefahr beim Zusammentreffen mehrbestandteiliger Marken mit Einwortmarken im allgemeinen verhältnismäßig großzügig beurteilt worden ist. In seiner späteren Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof eine Verwechslungsgefahr in solchen Fällen nur noch dann angenommen, wenn der

mit der Vergleichsmarke identische oder verwechselbar ähnliche Bestandteil den Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke prägt (grundlegend BGH GRUR 1976, 353, 354 „COLORBOY“; aus jüngerer Zeit vgl. z.B. BGH GRUR 1999, 995, 997 „HONKA“; GRUR 1998, 942, 943 „ALKA-SELTZER“; GRUR 1996, 775, 776 „Sali Toft“). Jedoch auch nach dieser Einschränkung des Begriffs der Verwechslungsgefahr wurde für die Kollision von Namensmarken an dem genannten Erfahrungssatz unter Berufung auf die „Umberto Rosso“-Entscheidung festgehalten (vgl. zum Firmenrecht (§ 16 Abs. 1 UWG a.F.) BGH GRUR 1991, 475, 477 „Caren Pfleger“; GRUR 1985, 389, 390 „Familiename“; GRUR 1987, 182, 184 „Stoll“). Auch in beschreibenden und insoweit die Kennzeichnungskraft schwächenden Anklängen des betreffenden Familiennamens („Pfleger“ für kosmetische Produkte, „Rosso“ für Wermutwein) wurde kein Hindernis für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gesehen.

Die Praxis der Instanzgerichte ist dem nahezu einhellig gefolgt (vgl. z.B. BPatG Mitt. 1976, 196 „wagner computer“; Mitt. 1980, 234, 235 „Claude Ferrand“; GRUR 1997, 290, 291 „ELFI RAUCH“; GRUR 1998, 59, 61 „Coveri“; OLG München Mitt. 1992, 40, 42 „LUIGI ROSSI“; OLG Hamburg GRUR 1997, 659, 660 „KLAUS BREE“; für den Warenbereich der Bekleidungsstücke abweichend BPatGE 35, 58, 61 f „ADA GRIMALDI/Renata Gibaldi“; insoweit vermittelnd BPatGE 41, 186, 190 f „stefano casini/CASSINI“), ebenso das Schrifttum (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 14 Rdn. 409; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl. 1997, § 9 Rdn. 167 a.E.; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. 1999, § 14 Rdn. 169 und § 15 Rdn. 66). Auch die Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt hat in vergleichbaren Fällen eine Verwechslungsgefahr bejaht (vgl. die mit Schriftsatz der Widersprechenden I vom 22.1.2001 eingereichten Entscheidungen vom 22.12.2000 – B 168213 „LAURA TORELLI/TONELLI“ und vom 18.9.2000 – B 154288 „AC ALBERTO CERDAN/CERDAN“). Eine entsprechende Sichtweise läßt sich auch für die französische Judikatur feststellen (vgl. Cour d’appel de Paris PIBD 2001.III.38, 39 „GEORGES RECH/JEAN-FRANCOIS RECH“).

Eine Ausnahme wurde nur in besonderen Fällen gemacht, so z.B. dann, wenn es sich bei dem übereinstimmenden Nachnamen um einen wenig kennzeichnungskräftigen sogenannten Allerweltsnamen handelte (vgl. BPatGE 30, 61, 62 f. „PETER MEYER“; 32, 65, 68 „H.J. Müller-Collection“), oder wenn der Gesamtname sein besonderes „Flair“ erst durch den Vornamen erfuhr (vgl. BPatG GRUR 1996, 496, 498 „PARK/Jean Barth“; zu weiteren Ausnahmen s. BPatG GRUR 1998, 59, 61 „Coveri“ m.w.N.; vgl. auch Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum, sic! 2001, 36 „Marco Polo/Polo“).

Nach diesen Grundsätzen könnte eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall weder im Hinblick auf die Widerspruchsmarke „CLARIS“ noch bezüglich der Widerspruchsmarke „CLARINS“ verneint werden.

3. Indessen hat der Bundesgerichtshof inzwischen seine Rechtsprechung geändert. So ist in der Entscheidung „RAUSCH/ELFI RAUCH“ festgestellt worden, daß der Verkehr jedenfalls auf dem vorliegenden Warengbiet der Klasse 3 daran gewöhnt sei, daß Kennzeichnungen aus einem vollständigen, Vor- und Familiennamen umfassenden Namen bestünden; er werde deshalb erfahrungsgemäß die betreffende Namensmarke so verstehen, wie sie ihm entgegentrete (BGH GRUR 2000, 233, 234 „RAUSCH/ELFI RAUCH“). Die in der früheren Spruchpraxis angestellte Erwägung, daß der Verkehr in Kollisionsfällen der vorliegenden Art davon ausgehe, der Träger des alleinstehenden Familiennamens habe gerade den in der vollständigen Namensmarke angegebenen Vornamen (vgl. oben 2.), ist aufgegeben worden, weil die Frage, welcher von mehreren Bestandteilen einer Marke deren Gesamteindruck präge, regelmäßig allein anhand der Gestaltung der mehrbestandteiligen Marke selbst, d.h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke, festzustellen sei (BGH aaO S. 235 „RAUSCH/ELFI RAUCH“; vgl. auch BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“).

In der Entscheidung „Carl Link“ schließlich hat der Bundesgerichtshof diese Überlegungen dahingehend verallgemeinert, daß kein Erfahrungssatz dahin bestehe, daß sich der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, regelmäßig an dem Familiennamen als prägendem Bestandteil orientiere (BGH GRUR 2000, 1031, 1032 „Carl Link“).

4. Im Schrifttum ist diese Wende in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf Kritik gestoßen (vgl. Düx, WRP 2000, 1238 ff.). Insbesondere ist bemängelt worden, daß dadurch bestehende Namensmarken weitgehend entwertet würden (Düx, aaO S. 1242).

Wirtschaftlich gesehen mag das zutreffen. Der Senat sieht sich jedoch nicht in der Lage, aus solchen Erwägungen heraus von der rechtlichen Leitlinie des Bundesgerichtshofs abzuweichen. Die gegenwärtig zu beobachtende Tendenz, nicht zuletzt im Hinblick auf eine wesentlich großzügigere Eintragungspraxis den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr restriktiv zu handhaben (vgl. hierzu Starck, MarkenR 2001, 89, 93; ders., MarkenR 2000, 233, 236), wird ganz allgemein zu einer gewissen Reduzierung markenrechtlicher Besitzstände führen, soweit es sich nicht um Marken von hoher Verkehrsbekanntheit handelt. Ein wirtschaftlicher Bestandsschutz gegenüber sich ändernden Rechtsauffassungen ist jedoch der Rechtsordnung fremd.

5. Nachdem von einem Erfahrungssatz dahin, daß sich der Verkehr bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, regelmäßig an dem Familiennamen als prägendem Bestandteil orientiert, nicht mehr auszugehen ist, kann in Fällen der vorliegenden Art eine Verwechslungsgefahr nicht mehr als Regelfall, sondern nur noch bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht gezogen werden. So mag es liegen, wenn der als Vorname verwendete Bestandteil eine auffällige Kennzeichnungsschwäche, z.B. infolge eines warenbeschreibenden Sinngehalts, aufweist. Von einer prägenden Stellung des als Familienname fungierenden Markenbestandteils wird man des weiteren dann ausgehen müs-

sen, wenn dieser Bestandteil für den Inhaber der älteren Marke eine besondere Kennzeichnungskraft erlangt hat. Insoweit erscheint es nicht ausgeschlossen, die prägende Stellung des betreffenden Bestandteils in der jüngeren Marke ausnahmsweise unter Berücksichtigung der besonderen Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu bestimmen (offen gelassen von BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“).

6. Im vorliegenden Fall sind solche besonderen Umstände weder von den Widersprechenden vorgetragen noch sonst ersichtlich. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird vielmehr gleichgewichtig durch die Bestandteile „Noelle“ und „Claris“ geprägt. Die Markenstelle hat daher die Widersprüche im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.
7. Es bestand kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Richter Dr. Schmitt ist
wegen Urlaub an der
Unterzeichnung gehin-
dert.
Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Bb