



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 70/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 54 986

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richterin Friehe-Wich und des Richters Dr. van Raden

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 398 54 986

siehe Abb. 1 am Ende

für

"Badeanzüge; Badehosen; Bademäntel; Bademützen; Badesandalen; Badeschuhe; Büstenhalter; Camisoles; Hemd-Höschenkombinationen; Korsettleibchen; Korsetts; Leibwäsche; schweißaufsaugende Leibwäsche; Mieder; Bustiers; Morgenmäntel; Petticoats; Pyjamas; Schlafanzüge; Schlüpfer; Slips; Stirnbänder;

Strandanzüge; Strumpfhalter; Strumpfhosen; Strümpfe; Sweater;
Trikotkleidung; Trikots; T-Shirts; Unterbekleidung; Unterhosen;
Unterwäsche; Schlüpfer; Dienstleistungen eines Modedesigners"

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marken 1 056 140

BOSS,

eingetragen für ua

"Badezimmertextilien, nämlich Bademäntel und Handtücher; textile Taschentücher; Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, insbesondere Anzüge, Mäntel, Jacken, Hosen, Hemden, Regenmäntel, Über- und Unterbekleidungsstücke, Socken, Strümpfe, Trikots, Pullover, Strickhemden; Schuhe und Kopfbedeckungen, Krawatten, Handschuhe, Gürtel, Hosenträger",

und 2 036 450

siehe Abb. 2 am Ende

eingetragen für ua

"Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Strümpfe; Kopfbedeckungen; Gürtel; Schals; Accessoires, nämlich Kopftücher, Handtücher, Schultertücher, Einstecktücher; Krawatten; Handschuhe; Schuhe"

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 19. Februar 2001 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass angesichts der Identität oder jedenfalls engen Ähnlichkeit der durch die Marken erfaßten Waren und der amtsbekannt erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die angegriffene Marke werde ebenso wie die Widerspruchsmarke 2 036 450 durch das graphisch deutlich hervorgehobene Worтеlement "BOSS" geprägt. Schon deshalb liege für den Verkehr bei der Benennung der Marken die Orientierung an diesem Bestandteil nahe. Zudem habe "BOSS" eine amtsbekannte gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt. Zur Begründung führt er aus: Die Markenstelle habe ihren Beschluss ausschließlich auf die allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr gestützt, das von ihm geltend gemachte "Recht der Gleichnamigen" aber nicht berücksichtigt. Er sei berechtigt, seinen bürgerlichen Namen zum Gegenstand einer Markenmeldung zu machen; durch die Hinzufügung seines Vornamens zum Namen habe er alles Notwendige getan, um eine Verwechslungsgefahr zu vermindern. Weitere Zusätze seien angesichts der Gleichnamigkeit nicht zumutbar; ein "Rest an Verwechslungsgefahr" sei zu tolerieren. Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Markeninhaber hat seinen ursprünglichen anwaltlichen Vertretern, den Patentanwälten P... und B... aus J..., im Beschwerdeverfahren den Streit verkündet und zur Begründung geltend gemacht, die Firma T... GmbH, deren Geschäftsführer und Gesellschafter er sei, führe vor dem Landgericht Erfurt einen Schadenersatzprozess wegen Schlechtleistung eines Vertrags zur Entwicklung und Anmeldung der im vorliegen-

den Verfahren angegriffenen Marke. Die Streitverkündeten sind dem Beschwerdeverfahren auf Seiten des Markeninhabers beigetreten und beantragen ebenfalls, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Streithelfer halten die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Hinblick auf den Markenbestandteil "BOSS" für geschwächt, weil 167 Marken mit diesem Bestandteil im deutschen Markenregister eingetragen seien. Zu Unrecht habe die Markenstelle abweichend von dem Grundsatz, daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mehrteiliger Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen sei, eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Familiennamen "BOSS" ohne den hinzugefügten Vornamen angenommen, während der Gesamteindruck durch die Gesamtheit der Bezeichnung bestimmt sei, bei welcher der hinzugefügte Vorname nicht zurücktrete. Die Annahme, ein erheblicher Teil des Publikums neige dazu, die Vergleichszeichen auf den Namensbestandteil zu verkürzen, sei nicht zutreffend. Die Rechtsbeschwerde sei zuzulassen, um zu klären, ob bei älteren Marken von besonderer Kennzeichnungskraft abweichend von der üblichen Praxis davon ausgegangen werden könne, dass der Verkehr sich am Familiennamen als prägenden Bestandteil orientiere.

Die Widersprechende ist der Beschwerde entgegengetreten und beantragt, sie zurückzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Der Markeninhaber hat zulässig Beschwerde eingelegt (§ 66 Abs 1 MarkenG). Auch gegen die seinen früheren anwaltlichen Vertretern gemäß §§ 72, 73 ZPO erklärte Streitverkündung bestehen weder unter dem Gesichtspunkt der Statthaftig-

keit noch der sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen Bedenken. Bei dem Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein echtes Streitverfahren, das keine der entsprechenden Anwendung der Vorschriften über die Streithilfe und die Streitverkündung entgegenstehenden Besonderheiten im Sinne des § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG aufweist (vgl BGH GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm). Nachdem der Markeninhaber die Streitverkündung ausreichend begründet und die Widersprechende dem Beitritt der Streithelfer auch nicht widersprochen hat, waren diese ohne weiteres zuzulassen.

Die Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg; zu Recht hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Die Marken sind für identische Waren bestimmt. Auch die Dienstleistungen eines Modedesigners der jüngeren Marke liegen im engen Ähnlichkeitsbereich der Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarken, denn es ist allgemein bekannt, dass Bekleidungsstücke häufig von Modedesignern unter ihrer Marke vertrieben werden, zB Benetton, Paloma Picasso, Missoni, Versace etc. Es ist daher für den Verkehr im Bekleidungssektor eine Selbstverständlichkeit, die Dienstleistung des Designers den Waren zuzuordnen und einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung anzunehmen.

Den von der Widersprechenden geltend gemachten hohen Bekanntheitsgrad des Designernamens "BOSS" für Bekleidung haben weder der Markeninhaber noch die Streithelfer in Abrede gestellt. Die Auffassung der Streithelfer, die Kennzeichnungskraft der Marke "BOSS" sei durch eine Vielzahl eingetragener "BOSS"-Marken geschwächt, ist unzutreffend, weil im Bereich der hier allein zu berücksichtigenden Warenklasse 25 praktisch alle Marken mit dem Bestandteil "BOSS" für die Inhaberin der Widerspruchsmarken geschützt sind.

In Anbetracht der erheblich verwechslungsfördernden Faktoren der Identität oder engen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke "BOSS" hält die angegriffene Marke nicht den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 036 450 besteht schon die Gefahr von Verwechslungen im bildlichen Gesamteindruck. Sowohl die angegriffene Marke als auch die Marke 2 036 450 sind graphisch im wesentlichen übereinstimmend gestaltet. Sie bestehen aus einem zweizeiligen Blocksatz, der jeweils den Namen "BOSS" in optisch dominierender Stellung und in einer über bzw. unter dem Namen befindlichen Zeile in wesentlich kleinerer Schrift die weiteren Namensbestandteile "KARL MARTIN" und "HUGO BOSS" enthält, die einander von der Länge und der Schriftart her entsprechen. Dadurch vermitteln die Marken einen sehr ähnlichen optischen Gesamteindruck, der eine sichere Unterscheidung nicht gewährleistet. Ein erheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs, zu denen praktisch alle Verbraucher gehören, prägt sich die Marken als zweizeilige Namensmarke "BOSS" ein, ohne genau darauf zu achten, welche Angaben in der kleineren Zeile enthalten sind. Kennt er die ältere Marke "BOSS HUGO BOSS", wird er in der bildlich weitgehend übereinstimmenden jüngeren Marke ohne weiteres die ältere Marke vermuten, weil er die kleinere Zeile mit dem Vornamen "KARL MARTIN" entweder nicht bewußt wahrnimmt oder, wenn er den Vornamen liest, nicht sicher weiß, ob es sich hier um den Vornamen des ihm bekannten Designers "BOSS" handelt. Gerade weil der Name "BOSS" so bekannt ist, wird ein beachtlicher Teil des Verkehrs selbstverständlich annehmen, "KARL MARTIN" sei der "richtige" Vorname.

Die angegriffene Marke begründet aber auch aufgrund ihres Bestandteils "BOSS" allein die Gefahr von Verwechslungen mit beiden Widerspruchsmarken. Der Auffassung des Markeninhabers und der Streithelfer, bei der erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke "KARL MARTIN BOSS" und entsprechend auch der Widerspruchsmarke "BOSS HUGO BOSS" komme grundsätzlich auch dem Vor-

namen eine den Gesamteindruck prägende Wirkung zu, kann in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Der Bundesgerichtshof hat in der "RAUSCH/EL-FI RAUCH"-Entscheidung (GRUR 2000, 233 f) ausdrücklich darauf abgestellt, ob der Gesamtname seine Einprägsamkeit und Individualisierungsfunktion auch durch den Vornamen erhält (so auch BGH GRUR 1999, 241, 244 reSp - Lions). Ob diese Voraussetzung vorliegt, ist nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. Handelt es sich bei dem Nachnamen um einen Allerweltsnamen oder jedenfalls einen relativ häufigen oder wenig klangvollen Namen (zB EL-FIE RAUCH), kommt dem Vornamen in der Regel eine für die Kennzeichnung wesentliche Bedeutung zu. Dasselbe gilt bei Kombinationen aus Vor- und Nachnamen, die ihrer Art nach als zusammengehörig wirken, etwa wegen ihres Klangs oder ihrer Kürze (vgl BPatG GRUR 1997, 292 - Chin Lee/Lee; GRUR 1996, 496 - PARK/Jean Barth) oder weil sie graphisch eine Einheit bilden (vgl BGH - Carl Link). Auch bei einer Gleichwertigkeit von Vor- und Nachnamen hat der Verkehr nicht ohne weiteres Anlass, den Vornamen unbeachtet zu lassen (zB BPatGE 44, 53 - Noelle Claris/CLARIS). Im Gegensatz zu diesen Fallgestaltungen besteht vorliegend aber die Besonderheit, dass es sich bei "BOSS" um einen im Bekleidungs-bereich unstreitig bekannten Hersteller- bzw Designernamen handelt und dass er in der angegriffenen Marke zudem auch grafisch stark herausgestellt ist. Unter diesen Umständen ist in beachtlichem Umfang mit einer auf den Nachnamen "BOSS" verkürzten Wiedergabe der angegriffenen Marke wie auch der Widerspruchsmarke 2 036 450 zu rechnen, zumal es gerade bei den Namen bekannter Modehersteller bzw Designer weitgehend üblich ist, den Vornamen wegzulassen und nur den Nachnamen wiederzugeben, jedenfalls soweit er von Hause aus kennzeichnungskräftig ist, zB Chanel, Armani, Lagerfeld, Joop, Ferrè usw. Auch der Name "BOSS" gehört zu den im Modebereich bekannten Namen, die auch ohne den Vornamen eigenständige Kennzeichnungskraft besitzen.

Der Ansicht des Markeninhabers, bei "Echtnamen" wie Karl-Martin Boss sei ein Rest-Verwechslungsrisiko hinzunehmen, kann jedenfalls im Hinblick auf die Verwendung des Namens als Marke nicht gefolgt werden, denn insoweit gilt das

Recht der Gleichnamigen nicht (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, 6. Aufl, § 14 Rdn). Im Gegensatz dazu ist der rein firmenmäßige Gebrauch des Namens von dem im Markenrecht zu beachtenden Abstand von einer älteren, denselben Namen enthaltenden Marke nicht berührt.

Zur Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderte (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die Entscheidung beruht einerseits auf den anerkannten Grundsätzen der Rechtsprechung über die Verwechslungsgefahr von Marken nach ihrem bildlichen Gesamteindruck und andererseits auf der Anwendung der Grundsätze der "RAUSCH/ELFIE RAUCH"-Entscheidung (BGH aaO) auf die tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü

Abb. 1

KARL - MARTIN
B · O · S · S

Abb. 2

BOSS
H U G O B O S S