



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 516/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 225 005

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Andreas Heinz Knoche Bestattungen

ist am 2. September 2016 angemeldet und am 28. September 2016 unter der Nummer 30 2016 225 005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistungen der

„Klasse 45: Durchführen von Bestattungen“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 28. Oktober 2016 veröffentlicht wurde, hat der Inhaber der am 24. Oktober 2014 angemeldeten und am 21. November 2014 eingetragenen Wortmarke 30 2014 063 583

Heinz Knoche Bestattungen

die u.a. für die folgenden Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 45: Bestattungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthalten, nämlich Bestattungsberatung zur Bestattungsvorsorge wie zur Bestattung selbst, insbesondere zur Art, Umfang und Ausgestaltung der dereinstigen Bestattung“,

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2014 063 583 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Zur Begründung ist ausgeführt, ausgehend von Dienstleistungsidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe zwar, wegen des zusätzlichen Vornamens „Andreas“ in der jüngeren Marke, keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Jedoch werde der Verkehr von geschäftlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Inhabern der Vergleichszeichen ausgehen, so dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Er macht geltend, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. So seien die Dienstleistungen der jüngeren Marke nicht mit den Dienstleistungen der älteren Marke deckungsgleich, da die Widerspruchsmarke neben den Dienstleistungen in Klasse 45 noch weitere Dienstleistungen in Klasse 35 und 36 beanspruche. Ferner bestehe zwischen den Vergleichszeichen durch den zusätzlichen Vornamen „Andreas“ ein ausreichend großer Abstand in visueller, klanglicher und

begrifflicher Hinsicht. Die jüngere Wortmarke werde auch nicht durch **Heinz Knoche Bestattungen** geprägt. Vielmehr werde das Verständnis des Verkehrs durch den in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Vornamen beeinflusst. Es sei daher keinesfalls zwingend, dass die angesprochenen Verkehrskreise von einer Verflechtung der Inhaber der Vergleichszeichen ausgingen.

Hinzu trete, dass es sich bei der Inhaberin der Widerspruchsmarke um ein mit 250 Filialen bundesweit auftretendes Unternehmen handele, während der Markeninhaber ausschließlich auf einem regionalen Markt tätig sei. Die Widersprechende stelle anders als der Markeninhaber auch kein Familienunternehmen, sondern eine Aktiengesellschaft dar, so dass auch aus diesem Grunde eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Die Widersprechende wolle dem regionalen Markt lediglich suggerieren, dass es sich bei ihr um ein Familienunternehmen handele, was aber nicht der Fall sei.

Schließlich stelle die Widerspruchsmarke auch nicht wirklich die „ältere“ Marke dar. Denn hinter der „jüngeren“ Marke stehe ein in fünfter Generation seit 1870 geführtes Familienunternehmen, dessen eigener Name (§ 12 BGB) privatrechtlichen und markenrechtlichen Schutz genieße.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2018 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2014 063 583 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund intensiver Benutzung erheblich gesteigert. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, denn der angesprochene Verkehr gehe nicht davon aus, dass die Marke **Andreas Heinz Knoche Bestattungen** ein anderes Unternehmen bezeichne als die Widerspruchsmarke **Heinz Knoche Bestattungen**. Die bloße Hinzufügung eines weiteren Vornamens in der jüngeren Marke stehe dem nicht entgegen.

Jedenfalls aber bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Dabei seien auch die branchenspezifischen Besonderheiten im Bestattungswesen zu berücksichtigen. So würden Bestattungsunternehmen üblicherweise als Familienunternehmen geführt, weshalb der Verkehr dem im Kennzeichen enthaltenen Familiennamen besondere Aufmerksamkeit schenke; ferner würden Bestattungsunternehmen häufig innerhalb der Familie übertragen bzw. gingen auf die nächste Generation über. Bei Abweichung der Firmenkennzeichnung lediglich in einem Vornamen gehe der Verkehr dann aber von einem Unternehmen aus, dass in der Nachfolge des bisherigen Familienunternehmens stehe, seine Bezeichnung mit dessen Zustimmung verwende oder sonst mit diesem verbunden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

2. Die Vergleichszeichen begegnen sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage bei identischen Dienstleistungen.

Die angegriffene Dienstleistung „Durchführen von Bestattungen“ ist zu der von der Widerspruchsmarke in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistung „Bestattungen“ identisch. Dass, wie der Markeninhaber vorbringt, die Widerspruchsmarke für weitere Dienstleistungen eingetragen ist, ist unerheblich.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 – Culinaria/Villa Culinaria).

Zwar ist das Zeichenelement „Bestattungen“ im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang glatt beschreibend. Jedoch bestimmt sich die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen nach deren Gesamteindruck, wobei es in der Regel so ist, dass das kennzeichnungstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 141). Personennamen – wie hier: „Heinz Knoche“ – sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel (BGH GRUR 2019, 1058 – Kneipp; siehe auch [zu § 5 MarkenG] BGH GRUR 2008, 801 Rn. 13 – Hansen-Bau) und verfügen daher grundsätzlich über normale Unterscheidungskraft (vgl. u. a. BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 72/12 – Manuel Luciano/Luciano, BPatG Mitt 2009, 37 Rn. 13 – Charlotte von Mahlsdorf). Dem Gesamtzeichen **Heinz Knoche Bestattungen** kommt daher von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Anhaltspunkte für eine Schwächung dieser Kennzeichnungskraft sind weder vorge-
tragen noch sonst ersichtlich. Soweit sich die Widersprechende auf eine erhöhte
Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung beruft, hat sie dies nicht hin-
reichend dargelegt und glaubhaft gemacht, wobei sich die Frage im Ergebnis vor-
liegend ohnehin nicht auswirkt.

4. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen auf ihre Ähnlichkeit ist
zwar eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Halb-
satz MarkenG auszuschließen, da der Verkehr den in der angegriffenen Marke
zusätzlich vorangestellten Vornamen „Andreas“ nicht einfach überlesen oder bei der
Benennung weglassen wird, so dass dieses Zeichenelement für den Gesamtein-
druck der jüngeren Marke nicht vernachlässigt werden kann.

Jedoch ist ausgehend von Dienstleistungsidentität und einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei den sich gegenüberstehenden

Zeichen davon auszugehen, dass sie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne besteht.

a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund "gedanklichen Inverbindungbringens" liegt vor, wenn zwar – wie hier aufgrund des zusätzlichen Vornamens in der jüngeren Marke – die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, aber gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 537).

Dieser zunächst im Firmenrecht entwickelte Begriff der Verwechslungsgefahr (vgl. RG GRUR 1937, 148, 150 – Kronprinz mwN; RGZ 108, 272, 273, 274 – Merx; BGHZ 15, 107, 110 – Koma; BGH GRUR 1975, 287, 283 – Karo-as; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 537) hat auch im Markenrecht Bedeutung (vgl. u. a. GRUR 2000, 608, 610 – ARD1; GRUR 1991, 317, 318 – MEDICE; GRUR 1977, 491, 493 – ALLSTAR) und ist im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen (vgl. etwa BGH GRUR 1963, 626, 627 – Sunsweet; BPatG GRUR 1978, 50, 51 f. – Farina/Farinissima; BPatG Mitt 2001, 79, 80 – Del Monte; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 539). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, reicht allerdings nicht aus (vgl. u. a. BGH GRUR 2015, 1201, 1213, Nr. 102 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2015, 1114, 1117, Nr. 31 – Springender Pudel). Vielmehr müssen weitere besondere Umstände vorliegen, die dem Verkehr die Annahme von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen nahelegen (vgl. u.a. BGH GRUR 2015, 1201, 1213, Nr. 102 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2013, 1239, 1242, Nr. 45 – VOLKSWAGEN/Volks.Inpsektion; GRUR 2013, 833, 839, Nr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder). In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand von Bedeutung sein, dass in einer Branche wirtschaftliche Verflechtungen verschiedener Unternehmen üblich sind (vgl. BGH GRUR 2008,

258, 261, Nr. 36 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BPatG GRUR 2003, 70, 74 f. – T-INNOVA/Innova).

b) In Anwendung der dargelegten Grundsätze ist vorliegend unter Berücksichtigung der spezifischen Branchenverhältnisse eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund "gedanklichen Inverbindungbringens" zu bejahen.

Die Widersprechende hat unwidersprochen vorgetragen, dass Bestattungsunternehmen üblicherweise als Familienbetriebe organisiert sind und häufig innerhalb der Familie übertragen werden bzw. auf die nächste Generation übergehen. Der Markeninhaber ist dem nicht entgegengetreten, sondern bezieht sich vielmehr selbst ausdrücklich auf die Familienhistorie des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Unternehmens und betont die Bedeutung des Charakters als Familienunternehmen für den regionalen Markt (vgl. hierzu auch im Folgenden, Ziffer 5 b).

Unter Berücksichtigung dieser branchenspezifischen Besonderheiten sowie in Ansehung dessen, dass die ältere Marke mit dem firmenähnlichen Namen

Heinz Knoche Bestattungen

vollständig in die angegriffene Marke

Andreas Heinz Knoche Bestattungen

übernommen worden ist, besteht für den angesprochenen Verkehr aber Veranlassung, von organisatorischen, vertraglichen oder sonst wie wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Inhabern der Vergleichszeichen auszugehen, die auf familiäre Bindungen bzw. eine gemeinsame Familienhistorie der so gekennzeichneten

Bestattungsunternehmen und der von ihnen erbrachten Dienstleistungen zurückgehen.

Damit werden die sich gegenüberstehenden Marken aber ohne Weiteres gedanklich miteinander in Verbindung gebracht, so dass die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG mit Recht bejaht hat.

5. Die übrigen Einwendungen des Markeninhabers führen zu keinem anderen Ergebnis.

a) Soweit sich der Markeninhaber darauf beruft, dass die Widersprechende als Aktiengesellschaft ein bundesweit operierendes Unternehmen sei, während er selbst als Familienunternehmer nur im regionalen Markt auftrete, ist dies unerheblich, da sich vorliegend zwei Registermarken gegenüberstehen, die jeweils Schutz für das gesamte Bundesgebiet beanspruchen; auf die Umstände der tatsächlichen Markenbenutzung bzw. das Argument, die Vergleichsmarken würden auf unterschiedlichen Märkten eingesetzt, kommt es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 102 m. w. N.).

b) Auch der Beschwerdevortrag, die Widerspruchsmarke sei „überhaupt nicht die ältere Marke“, da **Heinz Knoche Bestattungen** der Name eines Familienunternehmens sei, das seit 1870 existiere, greift nicht durch.

Soweit der Markeninhaber damit zum Ausdruck bringen möchte, dass ihm gegenüber der Widerspruchsmarke nach § 6 Abs. 1 MarkenG prioritätsältere Schutzrechte an einer Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG zustehen, kann dem im vorliegenden Verfahren nicht nachgegangen werden. Anders als im Verletzungsverfahren, in welchem einer Klagemarke grundsätzlich prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden können

(vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 52 – airdsl), ist das markenrechtliche Widerspruchsverfahren jedenfalls im Falle eines auf eine Registermarke gestützten Widerspruchs nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr mit einer prioritätsälteren eingetragenen Marke beschränkt. Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts sind daher gegenüber einer Registermarke als Widerspruchszeichen ausgeschlossen. Die Lösungsreife einer solchen Widerspruchsmarke wegen Bestehens älterer Rechte kann der Widerspruchsgegner nur im Rahmen einer Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG geltend machen (vgl. BPatGE 40, 192, 204 – AIG; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 38).

6. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

7. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Markeninhaber das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser