



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 560/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14.09.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 219 817

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 4. Juli 2018 angemeldete Wortmarke

Alex von Berlin

ist am 23. Juli 2018 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 18: Aktenkoffer aus Leder; Aktenmappen aus Leder; Aktentaschen aus Leder; Aktentaschen, Dokumentenmappen [Lederwaren]; Angepasste Kofferranhänger [Lederwaren]; Attachétaschen aus Lederimitat; Aus Leder angefertigte Einkaufstaschen; Bahnen aus Lederimitationen zur Weiterverarbeitung; Bearbeitete oder teilweise bearbeitete Tierhäute oder anderes Leder; Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Beutel aus Leder; Boston-

Taschen; Charm-Taschen [Omamori-ire]; Dokumentenmappen [Lederwaren]; Dokumententaschen aus Leder; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Dosen aus Lederimitationen; Einkaufstaschen aus Leder; Elastische Taschen für Bekleidung; Etiketten aus Leder; Fassförmige Taschen; Federführungshülsen aus Leder; Gegerbtes Leder; Geldbeutel aus Leder; Geldbörsen; Geldbörsen [Geldbeutel]; Geldbörsen aus Edelmetall; Geldbörsen zur Befestigung am Handgelenk; Geldbörsen, nicht aus Edelmetall; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Gepäckgurte aus Leder; Gestrickte Taschen; Gestrickte Taschen ohne Edelsteinbesatz; Gladstone-Taschen; Golftaschenanhänger aus Leder; Handkoffer aus Leder; Handtaschen; Handtaschen aus Leder; Handtaschen aus Lederimitationen; Handtaschen zum Ausgehen; Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Handtaschen, nicht aus Edelmetall; Handtaschenkarkassen; Hartgeldbörsen aus Leder; Hutschachteln aus Leder; Hutschachteln aus Lederimitation; Kartenetuis aus Leder; Kartenetuis aus Lederimitationen; Kinnriemen aus Leder; Kleidersäcke für die Reise aus Leder; Kreditkartenetuis aus Lederimitationen; Kreditkartenmappchen aus Leder; Kreditkartenportemonnaies aus Leder; Kreditkartentäschchen aus Leder; Kästen aus Leder oder aus Lederpappe; Künstlermappen [Taschen]; Künstliches Leder; Leder für Möbel; Leder für Pferdegeschirre; Leder für Schuhe; Leder und Lederimitationen; Leder, roh oder teilweise bearbeitet; Leder, verkauft nach Menge; Lederaktentaschen; Lederbeutel; Lederbezüge für Möbel; Lederboxen; Lederbögen zur Weiterverarbeitung; Lederfäden; Ledergurte; Lederhandtaschen; Lederimitation; Lederimitationen; Lederimitationen, verkauft nach Menge; Lederkoffer; Lederleinen; Ledermappen; Ledernieten; Lederpappe; Lederriemen; Lederriemen [Gurte] [Sattlerei]; Lederriemen [Lederstreifen]; Lederriemen für Militärausrüstung; Lederschnüre; Ledertaschen und Portemonnaies; Lederventile; Lederzeug; Leere Make-up-Taschen; Leichtathletik-Taschen; Möbelbezüge aus Leder; Möbelüberzüge aus Leder; Münzgeldbörsen aus Leder; Pferdegeschirre aus Leder; Rahmen für Geldbörsen; Reisekoffer aus Leder; Reisenecessaires [Lederwaren]; Reisetaschen [Lederwaren]; Reisetaschen aus Lederimitationen; Riemen aus Lederimitationen; Riemen für Handtaschen; Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Rollbare

Taschen; Sattlerwaren aus Leder; Schachteln aus Leder; Schlüsselbehältnisse in Form von Taschen; Schlüsseletuis aus Leder; Schlüsseletuis aus Leder und Häuten; Schlüsseletuis aus Lederimitationen; Schulterriemen aus Leder; Slouch-Taschen; Steigbügelriemen aus Leder; Synthetisches Leder; Taschen; Taschen [für Herren]; Taschen aus Leder; Taschen aus Lederimitationen; Taschen für Bekleidung; Taschen für Bekleidungsstücke; Taschen für Herren; Taschen für Herren, die in der Hand gehalten werden; Taschen für Kleidung; Taschen für Sportbekleidung; Taschen mit Rollen; Taschen zum Tragen an der Taille; Taschen zum Tragen um den Bauch; Taschen, die um den Bauch getragen werden; Taschenrucksäcke; Tragevorrichtungen für Tiere [Taschen]; Unterarmtäschchen [kleine Taschen]; Verpackungsbehälter aus Leder für gewerbliche Zwecke; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Leder; Wasserfeste Taschen; Werkzeugtaschen aus Leder [leer];

Klasse 25: Absatzstoßplatten für Schuhe; Absätze für Schuhe; Achseleinlagen [Teile von Bekleidungsstücken]; American-Football-Hosen; American-Football-Socken; Angepasste Taschen für Jagdstiefel; Angepasste Taschen für Skistiefel; Armwärmer [Bekleidungsstücke]; Aus Pelzen angefertigte Bekleidungsstücke; Babyausstattung [Bekleidungsstücke]; Babyhöschen [Bekleidung]; Babyhöschen [Unterwäsche]; Bandanas [Tücher für Bekleidungs Zwecke]; Bandeaux [Bekleidung]; Baselayer Hosen; Bedruckte T-Shirts; Bekleidung aus Kaschmir; Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidung aus Wolle; Bekleidung für Autofahrer; Bekleidung für Babys; Bekleidung für Brautjungfern; Bekleidung für Damen, Herren und Kinder; Bekleidung für das Eiskunstlaufen; Bekleidung für die Taufe; Bekleidung für Judo-Übungen; Bekleidung für Kinder; Bekleidung für Kleinkinder; Bekleidung für Motorradfahrer aus Leder; Bekleidung für Mädchen; Bekleidung für Sportler; Bekleidungsstücke; Bekleidungsstücke aus Leder; Bekleidungsstücke aus Leinen; Bekleidungsstücke aus Papier; Bekleidungsstücke aus Plüsch; Bekleidungsstücke aus Seide; Bekleidungsstücke für den Kampfsport; Bekleidungsstücke für den Reitsport [ausgenommen Reithelme]; Bekleidungsstücke für den Sport; Bekleidungsstücke für den Theatergebrauch; Bekleidungsstücke für Fischer;

Bekleidungsstücke für Jungen; Bekleidungsstücke für Ringkämpfe; Bekleidungsstücke für Schwangere; Bequeme Hosen; Boas [Bekleidung]; Car-Coats [Mäntel]; Chaps [Bekleidungsstücke]; Dicke Jacken; Dreiteilige Anzüge [Bekleidungsstücke]; Einlegesohlen [für Schuhe und Stiefel]; Einstecktücher [Bekleidungsstücke]; Einteilige Bekleidungsstücke für Säuglinge und Kleinkinder; Fausthandschuhe [Bekleidung]; Flache Schuhe; Fliegen [Bekleidung]; Foulards [Bekleidungsstücke]; French Knickers [Unterwäsche]; Geldgürtel [Bekleidung]; Gepolsterte Hosen für den Sport; Gestrickte Bekleidungsstücke; Gestrickte Jacken; Gewobene Bekleidungsstücke; Gürtel [Bekleidung]; Gürtel aus Lederimitat; Halsband [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Handschuhe mit leitfähigen Fingerspitzen, die beim Verwenden von elektronischen Taschengeräten mit Berührungsbildschirm getragen werden können; Handwärmer [Bekleidung]; Hinterkappen für Schuhe; Hosen; Hosen [kurz]; Hosen aus Leder; Hosen für Babys; Hosen für Kinder; Hosen für Krankenpfleger; Hosen für Trainingszwecke; Hosen zum Skifahren; Hosen zum Snowboardfahren; Hosenanzüge; Hosenröcke; Hosenröcke [Röcke]; Hosenstege; Hosenträger; Hosenträger für Herren; Jacken; Jacken als Sportbekleidung; Jacken aus Pelz; Jacken aus Polar-Fleece; Jacken für Angler; Jacken mit Ärmeln; Jacken ohne Ärmel; Jacken zum Snowboard fahren; Jacken zur Abwehr von Regen; Jacken, Mäntel, Hosen und Westen für Damen und Herren; Jackenfutter; Jogging-Garnituren [Bekleidungsstücke]; Jogging-Unterteile [Bekleidungsstücke]; Khakis [Bekleidung]; Kleider aus Leder; Kleider aus Lederimitationen; Kniewärmer [Bekleidung]; Kombinationen aus Shorthosen [Bekleidung]; Kopfbedeckungen aus Leder; Korsetts [Bekleidungsstücke, Niederwaren]; Kragen [Bekleidung]; Kurze Hosen; Kurzärmelige T-Shirts; Kutten [Bekleidung]; Lange Jacken; Lange Unterwäsche; Langärmelige Pullover; Lederanzüge; Lederbekleidung; Ledergürtel [Bekleidungsstücke]; Lederhosen; Lederjacken; Lederkleider; Ledermäntel; Lederschlappen; Lederschuhe; Legere Hosen; Leggings [Hosen]; Lichtreflektierende Jacken; Manschetten [Bekleidung]; Mäntel aus Baumwolle; Mützen; Mützen [Kopfbedeckungen]; Mützenschirme; Mützenschirme [Kopfbedeckungen]; Nachtwäsche [Bekleidung]; Ohrenbänder [Bekleidungsstücke]; Ohrenschützer [Bekleidung]; Papierhüte [Bekleidung];

Papierhüte zur Verwendung als Bekleidungsstücke; Partyhüte [Bekleidungsstücke]; Pelze [Bekleidung]; Pelzmäntel und -jacken; Polohemden [Bekleidung]; Pullover; Pullover mit Rundhalsausschnitt; Pullover mit Stehkragen; Pullover mit V-Ausschnitt; Pullunder [Bekleidungsstücke]; Rahmen für Schuhe; Riemchen für Schuhe; Rollkrägen [Bekleidungsstücke]; Rugby-Schuhe; Rutschfeste Socken; Safari-Jacken; Sandalen aus Leder im japanischen Stil; Schals [Bekleidungsstücke]; Schirme für Mützen; Schleier [Bekleidung]; Schuhe [Halbschuhe]; Schuhe für Damen; Schuhe für das Autofahren; Schuhe für die Leichtathletik; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe für Freizeitkleidung; Schuhe für Fußvolleyball; Schuhe mit Haken und Klettverschlussstreifen; Schuhe mit hohen Absätzen; Schuhe mit Rollen; Schuhe oder Sandalen aus Espartogräsern; Schuhe zum Bergwandern; Schuheinlagen, nicht für orthopädische Zwecke; Schuhsohlen für Reparaturen von Schuhen; Schulterträger für Bekleidungsstücke; Schultertücher [Bekleidung]; Schutzelemente aus Metall für Schuhe und Stiefel; Schwangerschaftsbänder [Bekleidung]; Schweißaufsaugende Socken; Schweißaufsaugende Strümpfe; Schweißbänder [Bekleidung]; Schweißhemmende Socken; Schwitzhosen [Bekleidung]; Schürzen [Bekleidung]; Shorts [Bekleidung]; Shortys [Unterwäsche]; Skimasken [Bekleidung]; Snowboard-Schuhe; Socken; Socken für Säuglinge und Kleinkinder; Socken im japanischen Stil [Tabi-Muster]; Socken im japanischen Stil [Tabi]; Socken und Strumpfwaren; Sockenhalter; Spielanzüge [Bekleidungsstücke]; Steppjacken [Bekleidungsstücke]; Stirnbänder [Bekleidung]; Strickwaren [Bekleidung]; Strümpfe; Strümpfe [schweißsaugend]; Sweatshirts; T-Shirts; Textilgürtel [Bekleidungsstücke]; Togen [Bekleidungsstücke]; Tops [Bekleidungsstücke]; Trachten [Bekleidungsstücke]; Träger für Büstenhalter [Teil der Bekleidung]; Tücher [Bekleidungsstücke]; Unterhemden [Unterwäsche]; Unterhöschen [Bekleidung]; Unterwäsche; Unterwäsche für Damen; Unterwäsche, die unter Schutzbekleidung getragen wird; Vorderkappen für Schuhe; Warm-Up-Jacken; Wasserabweisende Bekleidungsstücke; Wasserdichte Socken; Wasserfeste Hosen; Wasserfeste Jacken; Wasserfeste Schuhe; Weite Sportpullover [Sweatshirts]; Weiße Bekleidung für Köche; Westen aus Leder; Wetterfeste Hosen; Wetterfeste Jacken;

Wickelgamaschen und Gamaschen [Bekleidung]; Wickeltücher [Bekleidung]; Winddichte Bekleidungsstücke; Wirkwaren [Bekleidung]; Wärmeisolierende Bekleidungsstücke; Yoga-Schuhe; Yoga-T-Shirts; Zungen für Schuhe und Stiefel; Zwickel [Bekleidungsteile]; Zwickel für Badeanzüge [Bekleidungsteile]; Zwickel für Fußlinge [Bekleidungsteile]; Zwickel für Gymnastikanzüge [Bekleidungsteile]; Zwickel für Strumpfhosen [Bekleidungsteile]; Zwickel für Strümpfe [Bekleidungsteile]; Zwickel für Unterwäsche [Bekleidungsteile]; Zwischensohlen für Schuhe; Über Bekleidungsstücken getragene koreanische Outdoor-Jacken [Magoja]; Überhöschen [Bekleidungsstücke]; Überzieher [Bekleidung]; Überziehhosen zum Schutz darunterliegender Bekleidung;

Klasse 26: Accessoires für Bekleidung, Nähartikel und schmückende textile Artikel; Anhänger, ausgenommen für Schmuck, Schlüsselringe oder Schlüsselanhänger; Artificielle Blüten zum Anbringen an Bekleidung; Aufnäher für Bekleidungsstücke; Aufnäher zur Reparatur von Bekleidungsstücken; Befestigungen für Hosenträger; Bekleidungsösen, nicht aus Metall; Bordüren und Borten für Bekleidungsstücke; Borten zum Einfassen von Bekleidung; Druckknöpfe [Verschlüsse] für Schuhe; Druckknöpfe für Bekleidungsstücke; Elastikbänder mit eingearbeiteten Halterungen zum Befestigen von Hosen an Reitstiefeln; Elastische Bänder mit eingearbeiteten Clips zum Befestigen von Hosen an Reitstiefeln; Fischbein [ausgenommen rohes oder teilweise bearbeitetes] für Bekleidungsstücke; Gestickte Aufnäher für Bekleidungsstücke; Glasperlen, ausgenommen zur Fertigung von Schmuck; Goldstickerei für Bekleidungsstücke; Gürtelschnallen aus Edelmetall für Bekleidungsstücke; Hosenschnallen für Fahrradfahrer; Hosenschnallbänder; Hosenträgerklammern; Karabinerhaken [Verschlüsse] für Bekleidungsstücke; Keramikperlen, ausgenommen zur Fertigung von Schmuck; Klammern für Hosen von Fahrradfahrern; Klemmen für Bekleidungsstücke; Knöpfe für Bekleidung; Knöpfe für Bekleidungsstücke; Kordeln für Bekleidungsstücke; Künstliche Perlen, ausgenommen zur Fertigung von Schmuck; Metallösen für Bekleidungsstücke; Modische Buttons [Abzeichen] für Bekleidungsstücke; Nahtbänder zum Einfassen von Bekleidung; Namensbänder aus textilem Material zur Identifizierung von Bekleidung;

Namensbänder aus textilem Material zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken; Perlen, ausgenommen zur Herstellung von Schmuck [Kurzwaren]; Perlen, künstliche, ausgenommen zur Fertigung von Schmuck; Posamenten für Schuhe; Reißverschlüsse für Taschen; Schalclipse [ausgenommen Schmuckwaren]; Schleifen für Bekleidung; Schmuck für das Haar [ausgenommen Schmuckwaren]; Schmuckaufnäher für Bekleidungsstücke; Schmuckbänder als koreanischer Haarschmuck [Daeng-gi]; Schmuckbänder aus textilen Materialien; Schmuckschleifen aus textilem Material für Dekorationszwecke; Schnallen aus Edelmetall [Bekleidungszubehör]; Schnallen für Bekleidungsstücke; Schnüre [Kordeln] für Bekleidungsstücke; Schulterpolster für Bekleidung; Selbstklebende Zierflicken für Jacken; Spangen für Boloties [ausgenommen Schmuckwaren]; Stecknadeln [ausgenommen Schmuckwaren]; Stickereien für Bekleidungsstücke; Textile Namensbänder zur Identifizierung der Bekleidung; Textile Namensbänder zur Markierung von Bekleidung; Verstärkungsbänder für Bekleidungsstücke; Wal-fischknochen für Bekleidungsstücke; Ösen für Schuhe;

Klasse 40: Bedrucken von Stoffen mit Mustern; Bedrucken von T-Shirts; Bedrucken von Textilien mit Mustern; Bedrucken von Wolle; Besticken von T-Shirts; Färben und Einfärben von Schuhen; Färben von Schuhe; Färben von Schuhen; Gießen von Schmuckwaren; Kundenspezifisches Bedrucken von Bekleidungsstücken mit dekorativen Mustern; Kundenspezifisches Drucken von Firmennamen und -logos zur Verkaufsförderung und Werbung auf Produkte von anderen; Polieren von Schmucksteinen; Schneiden von Schmucksteinen; Spinnen von Baumwolle; Vermietung von Maschinen zur Herstellung von Schuhen;

Klasse 42: Bereitstellung von Informationen über Dienstleistungen im Bereich Modedesign; Design von Modeaccessoires; Design von Modellen für Ausstellungszwecke; Design von Modellen für Spielzwecke; Design von Modellen für Unterhaltungszwecke; Design von Modellen zu Ausstellungszwecke; Dienstleistungen eines Modedesigners; Entwurf mathematischer Modelle; Entwurf von Logos für T-Shirts; Entwurf von mathematischen Modellen; Entwurf von

Modeaccessoires; Entwurf von Modellen; Gestaltung von Logos für Corporate Identity; Modedesignberatung; Modedesigndienstleistungen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 24. August 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 22. November 2018 Widerspruch erhoben aus ihrer am 29. Januar 2018 eingetragenen Wortmarke 30 2017 028 492

Marcell von Berlin

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Körperpflegemittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfums; Parfümeriewaren; Deodorants; Duftstoffe; Seifen; Bade- und Duschgele, nicht für medizinische Zwecke; Aftershave-Cremes; Rasierlotionen; Parfümierte Cremes; Cremes zur Handpflege; Cremes zum Rasieren; Cremes für das Gesicht; Cremes zum Auftragen auf die Haut; Cremes für die Haarpflege; Mittel zur Haarpflege einschließlich Haarwässer; Parfümierte Körperlotionen und Cremes; Lotionen für die Schönheitspflege; Lotionen für die Gesichts- und Körperpflege; dekorative Kosmetika; Kosmetikstifte; Nagellack; Nagelpflegemittel; gefüllte Kosmetiknecessaires; Puder;

Klasse 9: Brillen, einschließlich Sonnenbrillen; Brillenfassungen; Brillengestelle; Brillenetuis;

Klasse 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren, insbesondere Amulette, Ringe, Anstecknadeln, Armbänder, Broschen, Halsketten, Ketten, Medaillons; Schmucketuis; Schlüsselanhänger; Perlen, einschließlich künstlicher Perlen, zur Fertigung von Schmuck; Edelsteine; Kunstgegenstände aus Edelmetall;

Schmuckkästchen aus Edelmetall; Uhren; Zeitmessinstrumente; Chronografen zur Verwendung als Uhren; Uhrenarmbänder; Uhrenetuis;

Klasse 18: Taschen; Koffer; Schirme, nämlich Regenschirme; Handtaschen; Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Geldbörsen, Gürtel, Reiseneccessaires, Handtaschen, Reisekoffer, Handkoffer, Aktenkoffer, Schlüsseletuis, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Handschuhe; Schals; Socken; Strümpfe;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, in den Bereichen: Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen und Zubehör, Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren und Zubehör, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Taschen, Koffer, Schirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Schals, Socken und Strümpfe; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen und Zubehör, Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren und Zubehör, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Taschen, Koffer, Schirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Schals, Socken und Strümpfe; Großhandelsleistungen in den Bereichen: Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen und Zubehör, Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren und Zubehör, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Taschen, Koffer, Schirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Schals, Socken und Strümpfe; Organisation, Durchführung und Veranstaltung von Modenschauen, Produktpräsentationen und Events;

Klasse 40: Materialbearbeitung von Stoffen, Textilien und Leder und Lederimitationen; Anfertigung von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Lederwaren

und Taschen; Schneiderarbeiten; Webarbeiten; Färben von Stoffen, Textilien und Leder;

Klasse 42: Designerdienstleistungen, insbesondere Modedesign, Design von Modeaccessoires und Design von Schmuck.

Mit Beschluss vom 19. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 25 die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verneint, den Widerspruch zurückgewiesen und den Gegenstandswert auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die sich nach der maßgeblichen Registerlage gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch, teilweise ähnlich. Da keine Anhaltspunkte für die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft vorlägen, sei von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Bei dieser Ausgangslage habe die angegriffene Marke zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr einen deutlichen bis geringen Zeichenabstand einzuhalten. Auch wenn man angesichts der teilweisen Waren- und Dienstleistungsidentität erhöhte Anforderungen an den Zeichenabstand stellen müsse, halte die angegriffene Marke aufgrund der unterschiedlichen Vornamen „Alex“ und „Marcell“ den erforderlichen Abstand ein. Eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „von Berlin“ als Nachname könne nicht bejaht werden. Es gebe keinen Erfahrungssatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientieren würde. Auch in der Modebranche sei eine entsprechende Gewohnheit nicht feststellbar. Der Vorname trage wesentlich zur Individualisierung bei. Das gelte im Besonderen für die Widerspruchsmarke, da es sich sowohl bei „Alex“ als auch bei „Marcell“ um geläufige Namen handele. Adelsprädikate wirkten zudem – anders als die meisten bürgerlichen Familiennamen - eher wie neutrale Titel und bedürften in der Regel einer Ergänzung durch individualisierende (Vor-) Namen. Auch für eine selbständig kennzeichnende Stellung gebe es keine Anhaltspunkte. Insbesondere werde der

Bestandteil „von Berlin“ der angegriffenen Marke nicht als Firmenname ihres Inhabers aufgefasst. Das Element „von Berlin“ werde auch nicht aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke oder aus anderen Gründen als eigenständig wahrgenommen. Ein gedankliches Inverbindungbringen scheide aus, da die Widersprechende nicht über weitere Marken mit einem Stammbestandteil „von Berlin“ verfüge.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, das DPMA habe die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzuwendenden Grundsätze nicht ausreichend berücksichtigt. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungskraft. Das Modelabel „Marcell von Berlin“ sei bereits seit einem längeren Zeitraum auf dem maßgeblichen deutschen Modemarkt aktiv und habe sich nach einem Relaunch der Marke im März 2018 mit erheblichem werblichen Aufwand und großer medialer Präsenz positioniert. Die Marke habe sich im US-amerikanischen Markt etabliert, was zu der beabsichtigten Strahlwirkung auf den europäischen, insbesondere deutschen Endverbrauchermarkt führe. Seit dem Beschluss des DPMA vom 19. Juni 2019 habe sich die Reichweite erheblich gesteigert, was sich auch aus den Berichten verschiedener europäischer Fachmagazine und Pressemeldungen (vorgelegt als Anlagen 1 – 21 zum Schriftsatz vom 20.08.2019, Bl. 70 bis 91 d. A., und Anlagen A und B zum Schriftsatz vom 22.08.2022, Bl. 161 bis 211 d. A.) erkennen lasse. Die Beschwerdeführerin stelle ihre Kleidungsstücke unter anderem bei der wichtigsten Modenschau Deutschlands, der „Berlin Fashion Week“, aus. Auch 2022 sei sie mit einer Show auf der prestigeträchtigen Veranstaltung vertreten gewesen.

Es bestehe überwiegend Identität, zum Teil hohe Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, wobei das DPMA dies nur pauschal festgestellt und die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hinreichend bei der Gesamtabwägung berücksichtigt habe.

In klanglicher Hinsicht seien die Zeichen ähnlich. Die Vornamen „Marcell“ und „Alex“ würden durch einen A-Laut und einen scharf ausgesprochenen „s“- oder „ks“- Laut

dominiert (A und C bzw. A und X); „von Berlin“ werde identisch ausgesprochen. Bei einer schnellen und undeutlichen Aussprache könne es daher im alltäglichen Gespräch zu Verwechslungen kommen. Selbst wenn man die Zeichen als Ganzes nicht für ähnlich erachte, würden beide jeweils von dem Bestandteil „von Berlin“ geprägt, der über eine hohe Kennzeichnungskraft verfüge. Es bestehe eine hohe konzeptionelle Ähnlichkeit der Marken. Beide bestünden aus einem Dreischritt, der sich aus einem im deutschsprachigen Raum weit verbreiteten und daher für sich genommen wenig kennzeichnungskräftigen Vornamen und dem als fiktives Adelsgeschlecht erkennbaren Nachnamen „von Berlin“ zusammensetze.

Es handele sich bei „von Berlin“ um eine originelle Kreation mit hohem Wiedererkennungswert für die Modebranche. In dem fiktiven Adelsgeschlecht „von Berlin“ spiegele sich das Konzept der Beschwerdeführerin als Modeunternehmen, dessen Kleidungsstücke Elemente der Haute Couture mit Elementen typischer Berliner Straßenkultur verbinden würden, wider, was dem Verkehrskreis bewusst sei. Bei den Vornamen handele es sich dagegen um Allerweltsnamen, die in den Hintergrund träten. Das Begriffspaar „Marcell von Berlin“ beschränke sich nicht auf einen Verweis auf die geografische Herkunft der Waren/Dienstleistungen. Dies widerspreche zum einem dem Sprachgebrauch (man würde sagen „aus“ Berlin), zum anderen den Gewohnheiten in der Modebranche. Dort sei es üblich, Marken aus den Vor- und Nachnamen der Designer zu bilden, nicht aber aus dem Vornamen und einer geografischen Herkunftsangabe. Auch die Verwendung der Marke „Alex von Berlin“ durch den Beschwerdegegner, der selbst weder „Alex“ oder „Alexander“ heiße, noch irgendeinen erkennbaren Bezug zur Stadt Berlin habe, spreche gegen eine Deutung als reinen Hinweis auf die geografische Herkunft. Im hochpreisigen Segment der Modebranche ergebe sich aus den Bezeichnungsgewohnheiten ein spezieller Erfahrungssatz, nach dem auf den Familiennamen als prägend kennzeichnendes Element abgestellt werden könne, und die Marken im geschäftlichen Verkehr häufig auf den Familiennamen verkürzt würden (z. B. „Giorgio Armani – Armani; Hugo Boss – Boss etc.). Hierin bestehe ein wesentlicher Unterschied zu den Fällen, die Gegenstand der bisherigen nationalen und europäischen Rechtsprechung gewesen seien. Eine Vielzahl von Modehäusern

benenne sich ausschließlich nach dem Nachnamen des Designers (z. B. Gucci - Guccio Gucci, Dior – Christian Dior). Dem Nachnamen werde daher regelmäßig ein deutlich höherer Wiedererkennungswert zugeschrieben. Zudem entspreche es auch der Gewohnheit in der Modebranche, den Familiennamen des Designers als Dachmarke zu verwenden und daneben verschiedene Unter- oder Schwestermarken zu führen, die aus einer Kombination des Nachnamens mit weiteren Begriffen bestünden. Auch in begrifflicher Hinsicht seien die Marken wegen des Bestandteils „von Berlin“, der als Phantasie-Adelsprädikat ungewöhnlich sei und in der Erinnerung besonders ins Gewicht falle, ähnlich. Schließlich bestehe auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise liege der Schluss nahe, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine Unter- oder Schwestermarke der Widerspruchsmarke handele, die Vergleichsmarken also aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Der selbstständig kennzeichnende Bestandteil der Widerspruchsmarke „von Berlin“ sei in der Anmeldemarke in identischer Weise übernommen worden. Die Verwendung innerhalb einer Serie sei nur eines von vielen Kriterien zur Bestimmung einer assoziativen Verwechslungsgefahr und keine konstitutive Voraussetzung eben dieser. Auch ohne das Vorliegen einer Serienmarke bestünden besondere Umstände, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen würden. Es sei branchenüblich, neben der Kernmarke verschiedene Unter- oder Schwestermarken zu führen, die Bezug auf den Nachnamen des Designers nähmen. Der Verkehr gehe daher davon aus, es werde durch die Widerspruchsmarke eine solche Serie begründet. Die Inhaberschaft der Domains „www.alexvonberlin.de“ und „www.alexvonberlin.com“ begründe keine ältere Priorität der streitigen Marke des Beschwerdegegners. Die Benutzung der Kennzeichen sei von der Beschwerdeführerin auch nicht geduldet oder ausdrücklich genehmigt worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des DPMA vom

19. Juni 2019 wird aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

2. Der Beschwerdegegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen
2. Die Beschwerdeführerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Zur Begründung trägt er vor, die Zugehörigkeit zur gleichen Warenklasse sei vorliegend kein Indiz für eine Verwechslungsgefahr. Im Bereich der von der Beschwerdeführerin vertriebenen hochwertigen Couture lege der Verkehr eine besondere Aufmerksamkeit auf die Kennzeichnung der Ware und kenne die Kennzeichen im Detail. Die Ähnlichkeit von mehrteiligen Marken sei nicht schematisch nach den einzelnen Bestandteilen, sondern zunächst nach dem Gesamteindruck zu ermitteln. Bei den sich gegenüberstehenden Marken werde der Eindruck erweckt, es handele sich um den Namen einer natürlichen Person, bei dem der Verbraucher den Fokus auf den Vornamen als wesentliches Unterscheidungskriterium setze. Optisch sei der Unterschied ebenfalls ausreichend. Schließlich sei der gemeinsame Bestandteil „von Berlin“ nicht prägend, da es sich um eine nicht schutzfähige geografische Angabe handele. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Prioritätszeitpunkt werde bestritten. Zudem könne eine Bekanntheit auf dem US-Markt nicht auf den deutschen Markt ausstrahlen.

Mit Ladungszusatz vom 8. Juli 2022 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH a. a. O. Rn. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YO/YOOFOOD; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP). Darüber hinaus

können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

a) Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage stehen sich zum Teil identische, zum Teil hochgradig ähnliche bis ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gegenüber. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 18 sind zum Teil identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten bzw. werden von den durch die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren umfasst. Gleiches gilt für die in Klasse 25 beanspruchten Waren. Die in den Klassen 40 und 42 beanspruchten Dienstleistungen der jüngeren Marke werden jeweils von den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen derselben Klassen umfasst. In welchem Maße darüber hinaus Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht, kann dahingestellt bleiben, da selbst im Identitätsbereich der Vergleichswaren und -dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die unter dem Durchschnitt liegende Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Vorgehen der Markenstelle, nicht detaillierter auf die Ähnlichkeitsverhältnisse einzugehen, ist daher nicht zu beanstanden.

b) Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft).

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es grundsätzlich hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; a. a. O. Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Frage nach einer erhöhten Verkehrsbekanntheit ist zudem abhängig von der Benutzungslage im Kollisionsgebiet, also in Deutschland, zu beantworten (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 28 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 42 - Wunderbaum II).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft im Inland muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. zuletzt BGH GRUR 2020, Rn. 870 22 - INJEKT/INJEX, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP; GRUR 2017, 75 Rn. 29, 31 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rn. 14 - SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 523 ff.; BeckOK Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rn. 27-29; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 Rn. 283, 284).

Sämtliche Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (BGH, a. a. O. Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12 - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster). Schließlich ist eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden zweifelsfrei zu belegen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. BGH

GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP; BPatG, Beschluss vom 09.10.2020, 29 W (pat) 502/19 – Mona Bella Comfort/Mona; Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken).

Nach diesen Kriterien bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Marcell von Berlin“.

Die Beschwerdeführerin hat zwar zahlreiche Auszüge aus Modezeitschriften, Tageszeitungen, Facebook-Einträgen sowie Pressemitteilungen mit Berichten über das Label „Marcell von Berlin“ vorgelegt, aus denen sich eine gewisse mediale Präsenz des Modedesigners und seines Labels ergibt. Anhaltspunkte zu Umsätzen, Verkaufszahlen oder der tatsächlichen Marktpräsenz der Marke ergeben sich daraus jedoch nicht. Konkrete Angaben zu Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und geografischer Verbreitung usw., aus denen man auf den konkreten Umfang der Benutzung als Marke schließen könnte, hat die Beschwerdeführerin nicht dargelegt. Die mit Schriftsatz vom 22. August 2022 sowie in der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2022 eingereichten Unterlagen stammen zudem überwiegend aus den Jahren 2021/2022, somit weit nach dem für die Kennzeichnungskraft maßgeblichen Anmeldetag der jüngeren Marke, dem 4. Juli 2018. Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Bekanntheit im US-Markt hinweist, ist diese für sich genommen zur Bejahung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Inland ohnehin nicht ausreichend (BGH a. a. O. Rn. 42 – Wunderbaum II). Zwar kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert wird, dass die Marke nicht nur im Inland, sondern in zahlreichen weiteren Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen. Der Vortrag der Beschwerdeführerin lässt derartige Auswirkungen einer ausländischen Benutzung der Marke auf die Wahrnehmung der angesprochenen inländischen Verkehrskreise jedoch nicht erkennen. Inwiefern allein der Bestandteil „von Berlin“

als fiktives Adelsprädikat bzw. als Nachname eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweisen soll, erschließt sich ebenfalls nicht.

Dem Antrag der Beschwerdeführervertreter im Termin vom 14. September 2022 zur Gewährung einer „großzügigen“ Schriftsatznachlassfrist zur Vorlage weiterer Unterlagen war nicht nachzukommen. Der Senat hatte bereits in seinem schriftlichen Hinweis vom 8. Juli 2022 unter Ziffer 2 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach dem bis dahin erfolgten Vortrag lediglich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei, da für den Nachweis einer Steigerung der Kennzeichnungskraft eine funktional-markenmäßige Verbindung von Widerspruchswaren/-dienstleistungen mit der Widerspruchsmarke dargelegt werden müsse. Insbesondere seien „alle relevanten Umstände, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens ...“ vorzutragen bzw. glaubhaft zu machen. Die Beschwerdeführerin hatte somit ausreichend Möglichkeit, entsprechend vorzutragen.

c) Die Vergleichswaren und -dienstleistungen sprechen sowohl den Fachverkehr als auch den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher an. Beim Fachpublikum ist von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen. Doch auch der Endverbraucher wird zumindest preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen er im Allgemeinen markenbewusst ist, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegnen.

d) Auch wenn von identischen bis ähnlichen Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, ist selbst bei zugunsten der Beschwerdeführerin zugrunde gelegter erhöhter Aufmerksamkeit der Verbraucher eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn in markenrechtlicher Hinsicht besteht allenfalls eine weit unterdurchschnittliche und

damit in der Gesamtabwägung nicht ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 23 – YO/YOOFOOD; a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der

zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH a. a. O. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O. Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste).

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht zu besorgen.

(1) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken „Alex von Berlin“ und „Marcell von Berlin“ sowohl schriftbildlich als auch klanglich und begrifflich hinreichend deutlich durch die Bestandteile „Alex“ in der jüngeren bzw. „Marcell“ in der Widerspruchsmarke.

(2) Von einer (hinreichenden) Markenähnlichkeit könnte allenfalls dann ausgegangen werden, wenn der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „von Berlin“ den Gesamteindruck der Marken jeweils prägen würde. Dies ist jedoch entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht der Fall. Gründe, warum der angesprochene Verkehr die Bestandteile „Alex“ bzw. „Marcell“ vernachlässigen und dem gemeinsamen Bestandteil „von Berlin“ eine den Gesamteindruck der Marken prägende Bedeutung beimessen sollte, sind aus den folgenden Gründen nicht ersichtlich.

„Berlin“ ist der Name der Hauptstadt Deutschlands. „Von Berlin“ weist darauf hin, dass etwas aus Berlin stammt, dort angesiedelt ist oder die Stadt Berlin betrifft; es beschreibt somit unmittelbar einen geografischen Bezug zu Berlin. In der Kombination mit einem vorangestellten Vornamen mag zwar auch ein Verständnis als Familienname, verbunden mit dem Namenszusatz „von“, in Betracht kommen,

allerdings ist es naheliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise „Berlin“ in erster Linie mit der deutschen Hauptstadt in Verbindung bringen werden. Bei der angegriffenen Marke kommt hinzu, dass „Alex“ auch als Kurzbezeichnung des zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Berlins zählenden Alexanderplatzes geläufig ist (vgl. <https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3560109-3558930-alexanderplatz.html>). Schon deshalb liegt es nahe, „von Berlin“ als geografische Angabe zu verstehen, die für sich genommen schutzunfähig und damit nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen. Die Beschwerdeführerin selbst hat vorgetragen, dass die Nähe bzw. Anspielung auf die Stadt Berlin zum Konzept der Widerspruchsmarke gehört. So wird die Eröffnung eines Ladengeschäfts in Berlin damit beschrieben, dass der „Store des Designers Marcell von Berlin ... als Fusion aus Haute Couture und typisch Berliner Straßenkultur inszeniert“ werde, was „zum Image Berlins“ passe; „diesen Kontrast wollte der Designer P..., der hinter dem Kunstnamen ‚Marcell von Berlin‘ steht, auch erzielen.“ (Anlage 3 zur Beschwerdebegründung vom 20.08.2019, Bl. 72 d. A.). Doch auch wenn man „von Berlin“ als Familiennamen und das Gesamtzeichen damit als Namensmarke verstehen würde, gibt es – weder in der angegriffenen noch in der Widerspruchsmarke - Anhaltspunkte dafür, dass der jeweilige Vorname für den Gesamteindruck vernachlässigt würde.

Bei Marken, die aus einem Vor- und einem Familiennamen gebildet sind, ist nach aktueller ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass einem Nachnamen nicht schon deshalb eine prägende Bedeutung oder eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt, weil er als Nachname wahrgenommen wird (BGH GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May). Vielmehr gilt die grundsätzliche Annahme, dass sich der Verkehr in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiert, zu dessen Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt, sofern nicht besondere Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor einen speziellen Erfahrungssatz ergeben (vgl. EuGH GRUR 2010, 233 ff. - Barbara Becker/BECKER ONLINE PRO/BECKER; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 2000,

1031, 1032 „Carl Link“; BPatG GRUR 2014, 387 – SashaFabiani, SashaFabiani/FABIANI; Beschluss vom 02.09.2014, 27 W (pat) 68/13 – T.HAHN/PETER HAHN; Beschluss vom 06.02.2013, 26 W (pat) 545/11 – Albert Ballin/ballin). Soweit die Beschwerdeführerin auf einen Erfahrungssatz verweist, wonach in der Modebranche auf den Familiennamen als prägend kennzeichnendes Element abgestellt werde, ist dies nach schon lange geltender Rechtsprechung in dieser Allgemeinheit nicht der Fall. Für die Beurteilung der Frage, ob der Gesamteindruck einer aus einem Gesamtnamen bestehenden Marke allein durch einen ihrer Bestandteile geprägt wird, sind stets die Umstände des Einzelfalls maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 38, 40 – Barbara Becker/BECKER ONLINE PRO/BECKER; BPatG Beschluss vom 30.04.2020, 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL/HUGO). Gerade im Modebereich, in dem die angesprochenen Verkehrskreise an die Verwendung von Kennzeichen aus vollständigen, den Vor- und Familiennamen umfassenden Namen gewöhnt sind, hat der Verkehr im Allgemeinen keinen Anlass, sich nur am Nachnamen zu orientieren (so auch die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung des BPatG, 26 W (pat) 545/11 - Albert Ballin/ballin; BGH GRUR 1999, 241 - Lions/Patrick Lions). Umstände, die im vorliegenden Fall eine Abweichung von diesem Erfahrungssatz gebieten, sind nicht ersichtlich. Mit den von der Beschwerdeführerin genannten Beispielen anderer bekannter Namen aus dem Bereich der hochpreisigen Mode wie „Giorgio Armani“, „Hugo Boss“ „Gianni Versace“ usw. ist der vorliegende Fall nicht vergleichbar. Die genannten Unternehmen treten, wie die Beschwerdeführerin richtig vorträgt, sowohl unter dem Gesamtnamen als auch unter dem Nachnamen auf. Dabei werden auch die Nachnamen (die im Gegensatz zur hiesigen Widerspruchsmarke ohne beschreibenden Anklang sind) in Alleinstellung markenmäßig benutzt und sind dementsprechend den Verkehrskreisen als eigenständige Marke und nicht nur als Verkürzung auf einen Teil der Gesamtmarke bekannt. Zudem handelt es sich vorliegend, anders als z. B. bei dem Namen „Boss“, nicht um einen – über den Modebereich hinaus – allgemein bekannten Namen, der schon deswegen vom Verkehr als prägend angesehen wird (vgl. BPatG Beschluss vom 13.01.2010, 30 W (pat) 40/09 – DBOSS/BOSS/BOSS/BOSS AUDIO SYSTEMS/BOSS).

Auch andere besondere Umstände, die für eine Prägung durch den Familiennamen sprechen würden, sind nicht erkennbar. So kommt dem Bestandteil „von Berlin“, selbst wenn er als Nachname verstanden wird, keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, während die Vornamen „Marcell“ und „Alex“ in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen weder beschreibend noch aus irgendeinem Grund kennzeichnungsschwach und deshalb zu vernachlässigen wären. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die angesprochenen Verkehrskreise ihre Aufmerksamkeit nur auf den Bestandteil „von Berlin“ richten und diesen als dominierendes Element wahrnehmen werden.

(3) Somit stehen sich für den Markenvergleich „Alex von Berlin“ und „Marcell von Berlin“ gegenüber. Das Publikum wird die verschiedenen Vornamen als nicht überhörbaren und nicht zu übersehenden Unterschied erkennen und die Zeichen weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht füreinanderhalten. Auch für eine begriffliche Ähnlichkeit gibt es keine Anhaltspunkte.

bb) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG kann ebenfalls nicht bejaht werden.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, liegt dann vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, die Vergleichszeichen aufgrund besonderer Umstände aber derselben betrieblichen Herkunft zuordnen oder davon ausgehen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD).

(1) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet vorliegend aus.

Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung

der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion). Für eine solche Zeichenserie hat die Beschwerdeführerin jedoch nichts vorgetragen. Darüber hinaus gehende Anhaltspunkte, wonach die angegriffene Marke vom Verkehr als Abwandlung einer Zeichenserie der Widersprechenden aufgefasst werden könnte, sind nicht ersichtlich. Auch für die Behauptung der Beschwerdeführerin, der Verkehr werde aufgrund der Gewohnheiten in der Modebranche davon ausgehen, sie habe mit „Alex von Berlin“ eine neue Unter- oder Schwestermarke eingeführt, fehlen jegliche Anhaltspunkte. Die Beschwerdeführerin verweist auf die besonderen Umstände des Einzelfalls, ohne jedoch darlegen zu können, welche Umstände das sein sollen. Auch der Hinweis auf die Entscheidung des BPatG (BPatG GRUR 1996, 281 – Adalbert Prinz von Bayern) verhilft nicht zu einer anderen Beurteilung. In dieser Entscheidung standen sich - anders als vorliegend – zwei gleichlautende bekannte Adelsbezeichnungen mit gleichem Adelsprädikat und derselben Bezeichnung eines adeligen Stammhauses gegenüber. Zudem verfügte die Widersprechende über mehrere ähnlich gebildete Zeichen, die einen Bezug zum bayrischen Königshaus aufwiesen. Derartige Umstände sind hier nicht gegeben.

(2) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation kann ebenfalls nicht bejaht werden. Denn die angegriffene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke gerade nicht vollständig, sondern durch die Wörter „von Berlin“ nur einen Teil von dieser.

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann nach alledem nicht bejaht werden.

3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, sie sei vor der Entscheidung der Markenstelle weder informiert noch gehört worden, liegt darin keine Verletzung rechtlichen Gehörs, da die Markenstelle nicht verpflichtet war, eine Begründung des

Widerspruchs anzumahnen bzw. eine Entscheidung vorab anzukündigen (vgl. Miosga ins Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 59 Rn. 21). Die Widersprechende hätte jederzeit zur Begründung ihres Widerspruchs vortragen können (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.10.2012, 29 W (pat) 59/11 - deli garage kraftstoff/Kraftstoff). Jedenfalls ist eine mögliche Verletzung rechtlichen Gehörs spätestens dadurch geheilt worden, dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren erneut vollumfänglich vortragen konnte.

4. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt

We