



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 536/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 042 708

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für „Webstoffe und Textilwaren soweit in Klasse 24 enthalten, Bekleidungsstücke“ eingetragene Bildmarke 30 2009 042 708



hat die Widersprechende aus den jeweils u.a. für

24: Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten);
Bett- und Tischdecken;

25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen, Schuhwaren;

26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken, Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Kurzwaren, soweit in Klasse 26 enthalten; Teppiche, Fußmatten, Matten, Lino- leum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)

eingetragenen nachfolgend wiedergegebenen Bildmarken Widerspruch erhoben:

399 15 768

EM 001 414 798 D (bunt)



Die Markenstelle hat mit dem angefochtenen Beschluss beide Widersprüche zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, für eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken spreche, dass Abbildungen berühmter Persönlichkeiten die Unterscheidungskraft regelmäßig fehle.

Den somit bei Warenidentität erforderlichen durchschnittlichen Abstand der Marken halte die jüngere Marke ein. Ausgangspunkt sei dabei der Gesamteindruck der Kennzeichnungen. Die jüngere Marke enthalte den Schriftzug „Bavarian Boheme“; die Verbraucher würden diese Marke so auch benennen. Dass sie die Marke mit „König Ludwig“ bezeichneten, liege fern.

Visuell unterschieden sich die Marken durch den in der Widerspruchsmarke fehlenden Wortbestandteil und die unterschiedlichen Grafikbestandteile deutlich. Beide Zeichen enthielten zwar jeweils Bildnisse von Ludwig II., jedoch äußerst unterschiedlich gestaltete.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr – unmittelbar oder infolge gedanklicher Assoziationen – sei ebenfalls nicht gegeben, weil die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit gesehen werde.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 29. Oktober 2012 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 21. November 2012 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei nicht geschwächt. Das selbständig prägende Bild im angegriffenen Zeichen sei mit den Widerspruchsmarken hochgradig ähnlich. Kopfform, Halbprofil, Haare, Bart, Blickrichtung und Königsschärpe seien jeweils gleich. Die Bilder zeigten jeweils alle für Ludwig II. charakteristischen Züge. Die Krone unterstreiche nur den Status. Ludwig II. sei auch ein Vertreter der Bohème gewesen. Die weiteren Elemente des angegriffenen Zeichens seien daher nur Beiwerk.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widersprüchen stattzugeben.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, die Marken seien auf den ersten Blick erkennbar unterschiedlich.

II.

Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung

entschieden werden. Es bestand hinreichend Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarken nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarken von den im Register eingetragenen Waren auszugehen. Diese sind zum Teil zu den für das angegriffene Zeichen beanspruchten Waren identisch.

Die Widerspruchsmarken sind durchschnittlich kennzeichnungskräftig, obwohl sie eine historische Person zeigen (BPatG GRUR 2012, 1148 – Robert Enke; Steinbeck JZ 2005, 551 (555); vgl. auch zur Eintragbarkeit Ingel/Rohnke MarkenG § 13 Rn. 9. 15; Gauß WRP 2005, 570 (574 f.); Christine Kaufmann, Die Personenmarke, GEW Bd. 3, Rn. 164, 165, 192; Sahr GRUR 2008, 461 (468), Sosnitza; FS Ullmann, 2006, 387 (393 f.); Steinbeck JZ 2005, 552 (555); aA Boeckh GRUR 2001, 29; Schmidt MarkenR 2003, 1; EuGH GRUR 2004, 946 Rn. 29 f. – Nichols). Der in Rechtsprechung und Literatur zu findenden Ansicht, Namen (und Bildern) berühmter Persönlichkeiten fehle als üblichen Zeichen grundsätzlich jegliche Unterscheidungskraft (Götting GRUR 2001, 615 (620)) oder sogar die abstrakte Unterscheidungskraft im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG (Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067 (1069); BPatG MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci und Generalanwalt Damaso Ruis-Jarabo Colomer in seinen Schlussanträgen zu PICARO/PICASSO, C-361/04P, Rn. 64 - 69, Slg. 2006, I-643), ist entgegenzuhalten, dass die Namen von Menschen schon von ihrer Zweckbestimmung her unterscheidungskräftig sind (BGH GRUR 2008, 801 Rn. 12 ff. – Hansen-Bau; BPatG GRUR 2008, 522 (523) – Percy Stuart; Steinbeck JZ 2005, 552 (554)) und nominative Marken ursprünglich der Regelfall waren (v. Bassewitz, Prominenz[®] und Celebrity[™], 2008, S. 152, 171; Wadle GRUR 1979, 383 f.; Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, 2011, S. 91 f.). Mit der Entscheidung vom 2. Juli 2013

(33 W (pat) 550/11) zu „Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung“ ist der 33. Senat von der gegenteiligen Rechtsprechung (BPatG MarkenR 2008, 33 – Leonardo da Vinci) abgerückt. Dem schließt sich der erkennende Senat an.

Namen dienen seit langem zur Unterscheidung von Personen und ihren geschäftlichen Betätigungen. An der markenrechtlichen Schutzfähigkeit ändert es weder etwas, wenn ein Name besonders viele Träger hat, noch wenn er eine berühmte Person bezeichnet, so dass das Publikum einen Bezug zu anderen Namensträgern gar nicht erwägen wird. Die markenrechtliche Unterscheidungskraft ist nämlich nicht identisch mit der Individualisierungsfähigkeit, wie sie der Namensschutz voraussetzt (Heyers, Schutz- und Verkehrsfähigkeit von Namensmarken, 2006, S. 21 f., 142 f.)

Obwohl die Namen historischer Persönlichkeiten häufig zur Benennung von öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Schulen, verwendet werden; liegt der Bezug zu einem bestimmten Warenhersteller oder –händler nicht generell fern (BPatG GRUR 2010, 2015 (1016) - Schumpeter School; a.A. Götting GRUR 2001, 615 (621); Gauß, Der Mensch als Marke, 2005, S. 173). Das Gegenteil müsste im Einzelfall für den als Marke angemeldeten Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen feststellbar sein (BPatG Beschl. v. 4. April 2007 – 28 W (pat) 103/05 – Wankel; Beschl. v. 13. Dezember 2011 – 24 W (pat) 65/10 – Palme). Hier sind dafür keine Anhaltspunkte erkennbar.

Auch die von Ludwig II. ausgehende Werbefunktion schließt eine markenmäßige Unterscheidungseignung nicht aus (BPatG Beschl. v. 12. März 2002 – 33 W (pat) 212/00, BeckRS 2009, 16892 – Franz Beckenbauer; Beschl. v. 27. März 2012 – 27 W (pat) 83/11 – Robert Enke).

Eine Minderung des Schutzzumfangs könnte daher nur angenommen werden, wenn die Widerspruchszeichen üblich geworden wären (vgl. BPatG BeckRS 2009, 3591 – Pinocchio; Assaf GRUR Int. 2009, 1 (3); Kaufmann Rn. 169; Liebau S. 41; Meister WRP 1995, 1005 f.; Nordemann WRP 1997, 389 ff.; Sahr GRUR 2008,

461 (469); Steinbeck JZ 2005, 552 (555); BGH GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein).

Ein etwaiges Interesse der Allgemeinheit an der freien Verfügbarkeit als kulturelles Erbe für jedermann darf insoweit nicht berücksichtigt werden (Sahr, Die Marken- und Eintragungsfähigkeit von Persönlichkeitsmerkmalen, GRUR 2008, 461 (467); Gauß, „Human Brands“ – Markenschutz für Name, Bildnis, Signatur und Stimme einer Person, WRP 2005, 570 (573); abweichend: GRUR 2001, 614 (620)). Würde man Markennamen mit einem Personennamen als Bestandteil nur eine ehrende bzw. erinnernde Funktion zubilligen, so würde das den Markenschutz in unbilliger Weise einschränken (BPatG GRUR-RR 2011, 260 - Dürer-Hotel).

Anders als etwa ein Bild von Mozart, das die Geschmacksrichtung Marzipan, Pistazie beschreiben soll (OLG München GRUR-RR 2002, 12), ist „König Ludwig II. keine beschreibende Angabe.

Bild oder Name von Ludwig II. sind auch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und haben sich nicht zu einer üblichen Bezeichnung oder einem allgemein werberelevanten Motiv entwickelt (vgl. OLG München GRUR-RR 2002, 12 f. – Mozart; BPatG, Beschl. v. 22. Juni 2005 – 32 W (pat) 244/03 Rn. 17b – Mozart ein Europäer; Sahr GRUR 2008, 461 (467); Sosniza in FS Ullmann, 2006, S. 387 (392)).

Ein geringer Schutzzumfang wäre allenfalls gegeben, wenn das Bild oder deren Name von Ludwig II. die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben würde (Sahr, GRUR 2008, 461 (467); BPatGE 42, 275 – Franz Marc; Gauß, WRP 2005, 570 (573)). Entscheidend ist dabei, ob das Zeichen zu den Waren einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) – PRANAHAUS; vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) – Zahl 1000; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) – Patentconsult;

EuG GRUR Int. 2008, 1040 (Nr. 21); EuGH GRUR Int. 2012, 754 (Nr. 79) – linea natura/natura selection).

Vorliegend sind zwar nur Waren streitgegenständlich auf denen die Widerspruchsmarken dekorativ verwendet werden könnten.

Aber nicht jede als Dekoration mögliche Abbildung (oder deren Benennung) kann als in ihrer Kennzeichnungskraft gemindert angesehen werden. Nicht alle Wörter, die darstellbare Dekorationselemente oder Gegenstände zeigen oder benennen, sind für alle verzierbaren und bedruckbaren Waren ohne weiteres als beschreibend anzusehen. Die Widerspruchsmarken sind keine Dekorangaben, die wesentliches Kriterium der Kaufentscheidung sind und in der Produktbeschreibung regelmäßig benannt werden wie (vgl. BPatG Beschl. vom 23.04.2013, 27 W (pat) 19/13 – Fruit; 27 W (pat) 50/12 – Wildschütz Jennerwein; Beschl. vom 27.05.2014 – 29 W (pat) 41/12 – Camomilla).

Auch wenn unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wegen der Warenidentität strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließenden, reichen die Abweichung im Gesamteindruck der hier zu vergleichenden Zeichen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

Die Widerspruchsmarken sind reine Bildmarken bei denen eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht kommt (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e – Coccodrillo; BPatG Mitt. 2004, 315, II.3b – FRISH).

Bildlich unterscheiden sich die Marken in den graphischen Elementen ausreichend. Den Bestandteilen des angegriffenen Zeichens Krone, Löwen, Schriftzug steht in den Widerspruchsmarken nichts Vergleichbares gegenüber.

Die Widerspruchsmarken zeigen Ludwig II. sehr detailliert, fast wie eine Fotografie oder ein Gemälde. Demgegenüber ist das Bildnis im angegriffenen Zeichen eine scherschnittartige Darstellung in schwarz-weiß ohne Grautöne, auf der allein ein Kragen oder Schärpe erkennbar ist. Orden und Uniformteile, wie sie die Widerspruchsmarken zeigen, sind hier nicht erkennbar. In der Widerspruchsmarke 399 15 768 ist Ludwig II. zudem bartlos und sehr schlank. Beide Widerspruchsmarken zeigen auch viel mehr Oberkörper als das angegriffene Zeichen.

Als Hilfsüberlegung zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr kommt zwar die komplexe Ähnlichkeit in Betracht. „König Ludwig II.“ steht aber nicht für Bohème. Mit letzterer verbinden die Kreise, die davon überhaupt Vorstellungen haben, die Lebensart von Künstlern, wie Franz von Stuck, Atelierfeste und daran beteiligte Intellektuelle, wie etwa Franziska von Reventloff.

Eine Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die allen zu vergleichenden Marken gemeinsame Darstellung von Ludwig II. begründet. Es gibt keinen markenrechtlichen Motivschutz, solange ein Motiv nicht überragende Bekanntheit als Marke erlangt hat. Dies ist für keine der streitgegenständlichen Darstellungen gegeben.

Es ist auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Die Widersprechende hat das Publikum nicht bereits an eine Markenserie mit unterschiedlichsten Darstellungen von Ludwig II. als Stammbestandteil gewöhnt.

Die bloße Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen den Marken führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr. Die gedankliche Verbindung ist keine Alternative zur Verwechslungsgefahr, sondern bestimmt deren Umfang näher, so dass die Fälle, in denen das Publikum lediglich eine rein assoziative gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl beide nicht miteinander

verwechselt werden, nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – Sabel /Puma).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshof über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zu Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist. Hätte der Senat die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken – wie die Markenstelle – als gering angesehen, wäre eine Verwechslungsgefahr auf Grund der Zeichenunterschiede erst recht zu verneinen gewesen, so dass es auf die Kennzeichnungskraft von Bildern historischer Persönlichkeiten nicht entscheidungserheblich ankommt.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, kann es in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände angezeigt sein, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist nur auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. Dies ist der Widersprechenden vorliegend nicht vorzuwerfen, weil Namen und Bildnisse von Prominenten bzw. historischen Personen in der Literatur unterschiedlich beurteilt werden.

Rechtsmittelbelehrung

(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu