



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 173/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 89 627

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht Dr. Schermer, den Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk am 5. Oktober 2004

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. April 2003 aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 300 89 627 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 06 853 angeordnet.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke 49 296 ist zur Zeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke



für die Waren

„Lederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Lederwaren, nämlich Lederbekleidung, Lederoberbekleidung, Lederunterwäsche“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 49 296



eingetragen unter anderem für die Waren

„Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regen- und Sonnenschirme. Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Strümpfe; Kopfbedeckungen; Unterwäsche; Nachtwäsche; Badebekleidung; Bademäntel; Gürtel; Schals; Accessoires, nämlich Kopftücher, Halstücher, Schultertücher, Einstecktücher; Krawatten; Handschuhe; Schuhe; Gürtel aus Leder“,

sowie aus der Wortmarke

BALDESSARINI

eingetragen unter der Nr. 399 06 853 unter anderem für die Waren

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffer; Taschen; Regen- und Sonnenschirme; Gürtel aus Leder; Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Strümpfe; Kopfbedeckungen; Unterwäsche; Nachtwäsche; Badebekleidung; Bademäntel; Gürtel; Schals; Accessoires, nämlich Kopftücher, Halstücher, Schultertücher, Einstecktücher; Krawatten; Handschuhe; Schuhe“.

Die Markenstelle der Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 3. April 2003 beide Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, auch bei Anlegung strengster Maßstäbe seien die sich gegenüberstehenden Marken nicht verwechselbar, selbst wenn man davon ausgehe, dass auch die Gemeinschaftsmarke (als Wort/Bildmarke) von einem erheblichen Teil des Publikums nur mit ihrem Markenteil „Baldessarini“ benannt werde. Denn die beiden Markenteile des jüngeren Zeichens bildeten erkennbar einen einheitlichen Gesamtnamen. Es seien keine Gründe ersichtlich, weshalb die angesprochenen Verkehrsteilnehmer nur dem Nachnamen „baldessari“ eine prägende Wirkung beimessen sollten. Einen Erfahrungssatz, dass Gesamtnamen vom Verkehr regelmäßig auf einen Namensteil verkürzt würden, gebe es nicht. Eine Verkürzung auf nur einen Namensteil könne vielmehr nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Solche seien hier schon deswegen nicht gegeben, weil es sich bei „leni baldessari“ nicht um eine beliebige, sondern auch vom Klangbild her zusammengehörige Namensfolge handele, die eine prägnante Gesamtwirkung entfalte und die Einheitlichkeit von Vor- und Familiennamen besonders betone. Eine geradezu willkürliche Aufspaltung dieses fantasievollen Gesamtnamens sei auszuschließen. Stelle man daher die Zeichen in ihrer Klangfolge insgesamt gegenüber, so ergäben sich so offensichtliche Unterschiede, dass die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen werden könne. Schriftbildlich unterschieden sich die gegenüberstehenden Marken ebenfalls hinreichend. Ebenso scheidet die Gefahr einer assoziativen Verwechslung der Marken aus, weil Über-

einstimmungen in einzelnen unselbständigen Markenbestandteilen nicht geeignet seien, die hohen Anforderungen an die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu erfüllen, und der Verkehr den übereinstimmenden Bestandteil auch nicht als Stammzeichen der Widersprechenden werten werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, der Name „baldessari“ sei in dem jüngeren Zeichen so charakteristisch, dass der Verkehr diesen als alleinigen Markennamen ansehen und ihn mit den Widerspruchsmarken – bei identischen Waren – verwechseln werde, zumal die Marke BALDESSARINI eine der großen, bekannten und geschätzten Designermarken der im Markt weithin bekannten Widersprechenden sei und der Verkehr - fälschlich - annehmen werde, es bestünden geschäftliche Beziehungen und Verbindungen zwischen den Beteiligten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 300 89 627 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Widerspruchsverfahren zunächst von einem Inlandsvertreter vertreten lassen. Nach der Niederlegung seines Mandats schon im Widerspruchsverfahren hat die Markeninhaberin trotz gerichtlicher Aufforderung keinen neuen Inlandsvertreter benannt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Marke ist zu löschen, weil die Gefahr der Verwechslung zwischen der angegriffenen Marke und jedenfalls der Widerspruchsmarke 399 06 853 „BALDESSARINI“ im Sinne des §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken, die Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Dabei besteht zwischen diesen Faktoren eine Wechselbeziehung in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2004, 235, 237 – Davidoff II; GRUR 2004, 239 – DONLINE). Das bedeutet, dass bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Waren und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ähnlichkeit der Marken anzunehmen sein kann.

Im vorliegenden Fall sind die Waren der jüngeren Marke von dem Oberbegriff „Bekleidungsstücke“, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist, voll umfasst, so dass Warenidentität vorliegt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die aus dem - auch als Modelabel verwendeten - Namen des seit langem für die Widersprechende tätigen Designers „Baldessarini“ besteht, ist aufgrund der starken Marktpräsenz der mit „Baldessarini“ gekennzeichneten Waren an der oberen Grenze des durchschnittlichen Bereichs anzusiedeln (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 290).

Unter diesen Umständen kann der Abstand, den die angegriffene Marke zu der Widerspruchsmarke 399 06 853 hält, nicht als ausreichend erachtet werden, um in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Markenverwechslungen auszuschließen.

Die Ähnlichkeit kollidierender Marken ist grundsätzlich im Rahmen eines Vergleichs der Zeichen im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungsgehalt zu überprüfen, weil Marken auf die angesprochenen Abnehmerkreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (stRspr., EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. – Lloyd; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; 1999, - Schlüssel; GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Die Markenstelle hat insoweit zwar zutreffend ausgeführt, dass die angegriffene Marke bei der rein visuellen Wahrnehmung in ihrem durch das auffallende Bildemblem mitgeprägten Gesamteindruck keinen Anlass für Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke bietet. Jedoch wahrt die angegriffene Marke den hinreichenden Zeichenabstand in klanglicher Hinsicht nicht. Bei der klanglichen Wiedergabe eines aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichens gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig nur an den Wortbestandteilen orientiert, weil diese die einfachste Form der Benennung im mündlichen Geschäftsverkehr bilden (stRspr., BGH aaO – Lions; GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; 2002, - Frühstücksdrink I; 2004, 778, 779 – EURO 2000). Die sich gegenüberstehenden Markenworte lauten in ihrer vollständigen Form „Baldessarini“ und „leni baldessari“. Wird die angegriffene Marke mit ihrem vollständigen Wortbestandteil „leni baldessari“ benannt, ist aber kaum damit zu rechnen, dass der kurze Vorname „leni“ vom angesprochenen Verkehr akustisch immer bewusst wahrgenommen wird. Dagegen spricht einerseits die ungewöhnliche Länge des als Nachname romanischsprachigen Ursprungs ohne weiteres erkennbaren Worts „baldessari“, das wegen seiner vokalreichen klangtragenden Wirkung den Gesamteindruck dominiert und den kurzen Vornamen akustisch stark überlagert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Zeichen „leni baldessari“ beim mündlichen Warenkauf vielfach eher schnell gesprochen wird, was der Gefahr des Überhörens des Vornamens zusätzlich Vorschub leistet. Hinzu kommt als weiterer wesentlicher Ge-

sichtspunkt, dass es sich, wie oben bereits ausgeführt, bei der Widerspruchsmarke „Baldessarini“ um einen im Inland beachtlichen Verkehrskreisen bekannten Designernamen handelt. Begegnet ihnen der Name „leni baldessari“, wird wegen der starken Klangähnlichkeit mit dem Namen „Baldessarini“ ein jedenfalls nicht zu vernachlässigender Teil dieser Verkehrskreise nur dem Nachnamen „Baldessari“ Beachtung schenken, und auch deshalb den kurzen Vornamen nicht wahrnehmen. Wer aber den Namen „baldessari“ hört, wird annehmen, den Designernamen „Baldessarini“ vor sich zu haben, sei es, weil er nicht mehr genau weiß, ob dieser Designer nun „baldessari“ oder „Baldessarini“ heißt, oder weil er glaubt, der Sprecher habe die zusätzliche Silbe „-ni“ versehentlich nicht wiedergegeben.

Im übrigen ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Namenskombination „leni baldessari“ von einem noch beachtlichen Teil des Verkehrs von vorneherein allein mit dem Familiennamen „baldessari“ wiedergegeben wird. Zwar hat der Verkehr bei einer Namenskombination, die ihre eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen erhält, kaum Anlass, sich nur den Nachnamen einzuprägen und das Zeichen allein nach ihm zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 IISp – RAUSCH/ELFIE RAUCH). Gleichzeitig hat der Bundesgerichtshof aber betont, daß die Frage, wie der Verkehr eine Kombination aus Vor- und Familiennamen benennt, einer je nach der Art der Namensbildung differenzierenden Beurteilung bedarf, wobei – ausnahmsweise - auch die Bekanntheit des Familiennamens mit einbezogen werden kann, aus dem die ältere Marke besteht (BGH aaO – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist vorliegend bei der Namenskombination „leni baldessari“ die dominierende Wirkung des für die deutschen Verkehrskreise sehr ungewöhnlichen und klangvollen Familiennamens „baldessari“ nicht von der Hand zu weisen. Diesen Namen werden sie als das prägende charakteristische Element auffassen und schon deshalb auf die Abkürzung „leni“ für Magdalena bzw. italienisch Maddalena weniger achten. Auch die beachtliche Länge des insgesamt sechs Silben aufweisenden Gesamtnamens stellt einen Faktor dar, der den Ver-

kehr davon abhalten kann, das Zeichen „leni baldessari“ beim mündlichen Warenkauf im Geschäft oder bei mündlichen, auch telefonischen, Empfehlungen, Anfragen oder Auskünften vollständig wiederzugeben (vgl auch BGH GRUR 1999, 241, 244 reSp – Lions). Hinzu kommt, dass der Nachname „baldessari“ in der jüngeren Marke – wie oben bereits ausgeführt - mit dem einem beachtlichen Teil der inländischen Verbraucher geläufigen Designernamen „Baldessarini“ eine sehr starke Ähnlichkeit aufweist, welche die Aufmerksamkeit der Verbraucher oder jedenfalls eines erheblichen Teils der Verbraucher in erster Linie auf diesen Nachnamen lenkt und ihn veranlasst, die Waren der angegriffenen Marke nur mit „baldessari“ zu benennen. Wem aber die Kennzeichnung „baldessari“ im Geschäftsverkehr begegnet, wird aus den bereits dargelegten Gründen annehmen, es handele sich um den ihm bekannten Designernamen „Baldessarini“.

Nach alledem war die Löschung der angegriffenen Marke 300 89 627 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 06 853 in vollem Umfang anzuordnen. Damit ist das Verfahren hinsichtlich des Widerspruchs aus der weiteren Marke GM 49 296 derzeit gegenstandslos (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 70 Rn. 8). Es wird weitergeführt, wenn die Löschungsanordnung aufgrund der Marke 399 06 853 nicht rechtskräftig wird.

Es sind keine Gründe für eine Abweichung von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ersichtlich, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

van Raden

Prietzl-Funk

Na