



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 257/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. Juli 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 23 588

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richter Dr. van Raden und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 300 23 588 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 102 671 angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Marke 1 102 671 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

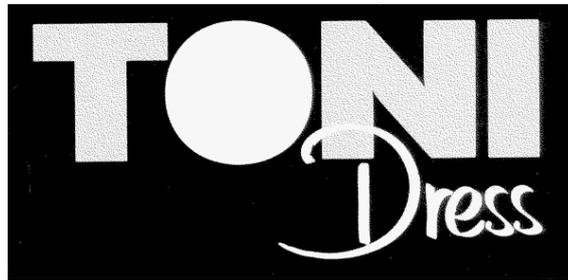
Gegen die am 29. Juni 2000 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 300 23 588

TOMMY

für

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel“

hat die Inhaberin der seit dem 19. Januar 1987 für „Bekleidungsstücke“ eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 102 671



Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes auf den Widerspruch die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Die zulässigerweise bestrittene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei hinlänglich nachgewiesen. Zwischen den Marken bestehe angesichts der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren die Gefahr klanglicher Verwechslung. Diese beruhe darauf, dass jedenfalls ein erheblicher Teil des Verkehrs die ältere Marke angesichts des gebräuchlichen und allgemein verständlichen Sachhinweises in dem Bestandteil „Dress“ ausschließlich mit dem Wort „TONI“ benennen werde. Dieses aber sei klanglich von „TOMMY“ nicht hinreichend zu unterscheiden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle und Zurückweisung des Widerspruchs begehrt.

Sie bestreitet zunächst weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Es lägen keine Unterlagen vor, aus denen die Anbringung der Widerspruchsmarke auf Bekleidungsstücken oder wenigstens der Verpackung oder Umhüllung ersichtlich sei. Im übrigen sei aus den vorgelegten Unterlagen nur eine Form der Benutzung zu ersehen, die von der eingetragenen Form stark abweiche. Des weiteren trägt sie vor: Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, weil der Verkehr keine Veranlassung habe, den Markenbestandteil „Dress“ bei der Benennung der Widerspruchsmarke wegzulassen. Vielmehr sei er an die Mehrteiligkeit von Bezeichnungen im Bereich der Mode gewöhnt, die dadurch gekennzeichnet

seien, dass einem Vornamen ein anderer Begriff und zwar nicht ausschließlich ein Nachname, angefügt werde, wobei beide Bestandteile auch stets gemeinsam benannt würden. Dies sei insbesondere bei gängigen Vornamen wie „Toni“ der Fall. Selbst wenn aber Teile des Verkehrs gleichwohl den Bestandteil „Dress“ der Widerspruchsmarke außer Acht ließen, seien doch die Unterschiede zwischen den beiden allseits bekannten, in der Aussprache deutlich unterscheidbaren Vornamen ausreichend, um Verwechslungen auszuschließen.

Die Widersprechende tritt dem entgegen und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie legt zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke „TONI Dress“ eine weitere eidesstattliche Versicherung vor und verweist im übrigen darauf, dass auf den bereits im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle vorgelegten Abbildungen deutlich die Verwendung der Marke z.B. auf Auf- und Einnähern an Bekleidungsstücken erkennbar sei. Die aus den vorgelegten Unterlagen ersichtliche verwendete Form sei eine modernisierte Weiterentwicklung der ansonsten im Wesentlichen unveränderten Marke. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken habe die Markenstelle angesichts der Identität bis hochgradigen Ähnlichkeit der Waren zutreffend festgestellt. Die allein durch „TONI“ geprägte Widerspruchsmarke habe, wie bei Vornamen allgemein anzunehmen, von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft, die durch intensive und sehr lange Benutzung deutlich erhöht sei, was z.B. auch eine Handelsumfrage verdeutliche. Mit der klanglich und auch schriftbildlich sehr ähnlichen Marke „TOMMY“ bestehe mithin eine erhebliche Gefahr von Verwechslungen.

In der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligte ihre Standpunkte weiter vertieft und die Fragen der Verwendung von Vornamen in Marken im Modebereich ausführlich erörtert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

1. Der Senat vermag der Ansicht der Markeninhaberin, eine Benutzung der Widerspruchsmarke ohne Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters (§ 26 Abs. 3 MarkenG) und in unmittelbarer Verbindung mit der Ware sei für die relevanten Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht worden, zwar nicht ohne weiteres zu folgen. Letztlich kann die Benutzungsfrage hier aber auf sich beruhen, weil der Widerspruch jedenfalls wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken zurückzuweisen ist.

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls anhand der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren des Grades der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd). Aufgrund der Wechselbeziehung dieser gegeneinander abzuwägenden Faktoren kann bei einem hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke schon ein geringfügiger Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 239 - DONLINE, jew. m. zahlr. w. N.). Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (st. Rspr., vgl. z.B. EuGH a.a.O. – Lloyd), dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 -ATTACHÉ/TISSERAND).

2.1. Im vorliegenden Fall geht der Senat zugunsten der Widersprechenden von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke aus. Für die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft ist indessen trotz der beachtlichen Präsenz der Widerspruchsmarke im Markt kein hinreichender Anhaltspunkt gegeben. Auch wenn, wie die Widersprechende vorträgt, eine Umfrage im Textilhandel eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke von 68,1 % im Jahr 2000 ergeben hat, lassen sich aus der Kenntnis der über die Marken ihrer Branche von Haus aus gut informierten Fachleute keine sicheren Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad bei den Endverbrauchern ziehen. Dasselbe gilt für die eidesstattlich versicherten Umsätze von zwischen ... und ... Bekleidungsstücken in den Jahren 1995 und 2003, die ohne Angabe des Marktanteils über die tatsächliche Verkehrsbekanntheit der Marke „Toni Dress“ wenig aussagen, zumal sich auch die eingereichten Werbeunterlagen weitgehend auf die Fachpresse beziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 297).

2.2. Die jeweils beanspruchten Waren sind hinsichtlich der „Bekleidungsstücke“ identisch; im übrigen besteht eine erhebliche Ähnlichkeit, so dass es eines deutlichen Unterschiedes zwischen den Marken bedarf, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen (vgl. BGH, GRUR 1999, 990, 991 - Schlüssel). Dieser Unterschied ist vorliegend gegeben.

2.3. Was die Ähnlichkeit der Marken angeht, so vermag der Senat der Ansicht der Widersprechenden nicht zu folgen. In ihrem jeweiligen Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der einander gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 – Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich die jeweiligen Marken infolge des zusätzlichen Bestandteils „Dress“ in der älteren Marke sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht deutlich. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann dem Bestandteil „TONI“ bei einer klanglichen Wiedergabe nicht ein besonderes, die Widerspruchsmarke prägendes Gewicht beigemessen werden, die dem Verkehr ohne weiteres Veranlassung geben könnte, sie allein mit diesem Bestandteil zu benennen. „Dress“ hat zwar in Bezug auf die eingetragenen Waren

durchaus einen beschreibenden Gehalt im Sinne von „Bekleidung, Kleidungsstück“. Indes ist auch bei diesem sachbezogenen Begriff auf die jeweilige Verwendung abzustellen, wenn es gilt, einen möglichen Bedeutungsgehalt im Hinblick auf eine rein beschreibende Funktion zu beurteilen. Vorliegend, nämlich als Zusatz zu einem Vornamen, steht bei „Dress“ die banale Sachaussage „Bekleidung“ weniger im Vordergrund. Vielmehr tritt hier die Sachaussage im Hinblick auf ihre sprachliche Integration in eine Gesamtbezeichnung zurück. Wie die Markeninhaberin zutreffend angemerkt hat, ist es im Modebereich eine verbreitete Übung, Marken derart zu bilden, dass ein Vorname mit einem anderen Begriff, meistens einem Nachnamen, kombiniert wird, was sich insbesondere bei allgemein bekannten Vornamen anbietet, um diesen in der Kombination eine prägnante Wirkung zu verleihen. Solche Marken werden vom Verkehr üblicherweise in ihrer Gesamtheit benannt, ohne dass ein Bestandteil herausgegriffen würde. Das Publikum nimmt diese Marken so hin, wie sie ihm entgegen treten (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions). Der Umstand, dass es sich bei „Dress“ nicht um einen Nachnamen handelt, ändert daran im vorliegenden Fall nichts. Gerade weil „Toni“ ein wenig aussagekräftiger, weit verbreiteter Vorname ist, erinnert jeder Zusatz, noch dazu ein solcher, der zu einer gefälligen, leicht aussprechbaren klanglichen Verbindung wie „TONI Dress“ führt, den Verkehr unwillkürlich an die übliche Markenbildung aus Vor- und Nachnamen, so dass er ohne weiteres Nachdenken und Analysieren – zu dem er ohnehin nicht neigt, zumal wenn es um den Erwerb eher üblicher Waren geht (vgl. zum Grundsatz BGH GRUR 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN) – dieses Muster auch auf „TONI Dress“ überträgt und die Marke entsprechend benennt (so auch 27 W (pat) 4/97 vom 16.1.1996 – YO! # Joe Jeans; zitiert auf der PAVIS CD-ROM). Auch die bei längeren Marken mitunter festzustellende Neigung des Verkehrs zur Verkürzung auf einen prägnanten Bestandteil (vgl. BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV, m.w.N.), kommt hier nicht zum Tragen. Weder ist die Marke „TONI Dress“ besonders lang, noch ist der Name Toni besonders prägnant. Im übrigen ist der Bestandteil „Dress“ auch grafisch mit dem Vornamen „TONI“ verbunden, wobei der helle Buchstabe „O“ dem ebenfalls hellen Schriftzug „Dress“ entspricht. Ein weiteres, für die vollständige

Benennung der Widerspruchsmarke sprechendes Indiz ist ferner in der Verwendung dieser Marke durch die Widersprechende selbst zu sehen. In den umfangreichen Materialien, die sie zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt hat, findet sich diese sowohl in ihrer modernisierten grafischen Ausgestaltung als auch in der Wiedergabe im Fließtext von (Fach-)Presseberichten und Eigendarstellungen ausschließlich als „TONI DRESS“.

Die danach einander gegenüberstehenden Bezeichnungen „TONI Dress“ einerseits und „TOMMY“ andererseits sind klanglich wie schriftbildlich auch bei Anlegung eines strengen Maßstabs nicht zu verwechseln. Aber auch dann, wenn entgegen dem erfahrungsgemäß zu erwartenden Verhalten des Verkehrs, die ältere Marke mitunter allein als „TONI“ bezeichnet werden sollte, sind Verwechslungen in einem noch relevanten Umfang nicht zu befürchten. Denn beide Namen sind dem Verkehr geläufig. Er kann sie sowohl aufgrund der unterschiedlichen Lautbildung mit kurzem bzw. langem Vokal in der ersten Silbe als auch aufgrund ihrer allgemein bekannten unterschiedlichen Herkunft als Kurznamen für „Anton“ bzw. „Thomas“ bei normal deutlicher Sprechweise im allgemeinen auseinanderhalten. Graphisch fällt der Unterschied noch deutlicher ins Auge, denn das doppelte MM⁴ kann nicht als einfaches „N“ gelesen werden.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens war kein Anhaltspunkt ersichtlich, von der Regel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Dr. van Raden

Na