

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 207/05

Entscheidungsdatum: 17. Oktober 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 9

TONY/Toni Dress

Auch im Modebereich werden Marken, die aus einem Vornamen und einem weiteren Wort bestehen, nur dann als Gesamtheit benannt, wenn es sich bei dem weiteren Wort nicht um einen geläufigen beschreibenden Begriff handelt (anders nach Beschl. vom 27.7.04, 27 W (pat) 257/03 -TOMMY/TONI DRESS).



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 207/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 08 621

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. September 2005 wird aufgehoben.

Die Marke 304 08 621 ist aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EU 1 432 749 zu löschen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die am 14. Mai 2004 veröffentlichte Eintragung der am 17. Februar 2004 angemeldeten, für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ geschützten Marke Nr. 304 08 621

TONY

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 20. November 1999 angemeldeten und seit 4. April 2003 für „Bekleidungsstücke“ eingetragenen Marke Nr. EU 1 432 749

TONI
DRESS

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. September 2005 den Widerspruch zurückgewiesen, weil die angegriffene Marke trotz Warenidentität hinsichtlich der beiderseits beanspruchten Bekleidungsstücke und uneingeschränkter Warenähnlichkeit im Übrigen den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke noch einhalte. Letztere werde dabei nicht allein durch den Bestandteil „TONI“ geprägt; hierzu führt sie unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Senats 27 W (pat) 257/03 aus, dass trotz ihres an sich beschreibenden Charakters die Sachaussage hinter die Wirkung als Zusatz zu einem Vornamen zurücktrete, so dass die Wortbestandteile als Gesamtbezeichnung erschienen. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich beide Zeichen damit hinreichend wegen des in der angegriffenen Marke nicht enthaltenen Zusatzes „DRESS“.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr wegen der übereinstimmenden Bestandteile „TONY/TONI“ für gegeben; der weitere Bestandteil „DRESS“ in der Widerspruchsmarke trete visuell infolge der kleineren Schreibweise deutlich zurück, was es auch als fraglich erscheinen lasse, dass er akustisch wiedergegeben werde. Hinzu komme die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland, die sie auf verschiedene Unterlagen stützt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes (Markenstelle für Klasse 25) betreffend den Widerspruch gegen die deutsche Marke Nr. 304 08 621 „TONY“ der Tonywear (Shanghai) Fashion Corporation, Ltd. aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 432 749 „TONI DRESS“ (Wort-/Bildmarke) der Weber & Ott AG vom 13. September 2005 aufzuheben und die Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken festzustellen.

Die Markeninhaberin hat sich zur Beschwerde nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt; sie bittet vielmehr um Entscheidung nach Lage der Akten.

II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann im Ergebnis nicht verneint werden.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist angesichts teils identischer teils zumindest in einem mittleren Grad ähnlicher beanspruchter Waren und zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Grad der Markenähnlichkeit zu groß, um die Gefahr von Verwechslungen beider Zeichen mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen.

1. Soweit beiderseits Bekleidungsstücke beansprucht werden, liegt Warenidentität vor. Die für die angegriffene Marke geschützten Kopfbedeckungen stehen zu den Bekleidungsstücken im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in einem mindestens mittleren, wenn nicht engeren Ähnlichkeitsgrad (vgl. Senat 27 W (pat) 151/02 - fimma/Fiamma, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Gleiches gilt auch für das Verhältnis der von der angegriffenen Marke beanspruchten Schuhwaren zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Bekleidungsstücken (vgl. Senat 27 W (pat) 246/00 - BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS, a. a. O. - fimma/Fiamma, beides veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM).

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als zumindest durchschnittlich anzusehen.

a) Eine Kennzeichenschwäche von Haus aus wegen eines möglichen beschreibenden Gehalts scheidet dabei ebenso aus wie eine Schwächung der Widerspruchsmarke infolge benutzter Drittzeichen; dem Bestandteil „TONI“ kann weder ein warenbeschreibender Sinngehalt beigelegt werden noch sind Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass er infolge benutzter Drittmarken geschwächt ist. So existieren auf dem Warengbiet der Klasse 25 zwar insgesamt 20 eingetragene Marken, welche den Bestandteil „TONI“ - zumeist in Kombination mit anderen Bestandteilen - enthalten; von diesen gehören aber bereits 11 Marken der Widersprechenden. Gemeinschaftsweit gibt es insgesamt 11 Marken mit diesem Bestandteil in Klasse 25, von denen 8 Zeichen der Widersprechenden gehören. Da über die Benutzung der übrigen Zeichen nichts bekannt ist, kann von einer Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke infolge benutzter Drittmarken somit keine Rede sein.

b) Inwieweit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge intensiver Benutzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Februar 2004 gestärkt war, wie die Widersprechende geltend macht, bedarf keiner Vertiefung, da selbst unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann. Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers einer Tochtergesellschaft der Widersprechenden, in der ein Jahresumsatz von über 34 Mio. € für das Jahr 2004 genannt wird, der sich in gleicher Höhe wie die in den Vorjahren und in dem nachfolgenden Jahr erzielten Umsätzen bewegt, spricht dabei zwar für eine zumindest gut benutzte Marke, inwieweit hieraus allerdings auf eine besondere Marktpräsenz der Widerspruchsmarke geschlossen werden kann, bleibt fraglich, zumal die weiter vorgelegten Umfrageergebnisse über die Bekanntheit der Marke sich auf die Jahre 1993 und 2000 und damit nicht auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke beziehen.

3. Die Markenstelle hat bei der Frage der Markenähnlichkeit die Einschätzung des Senats in der Sache 27 W (pat) 257/03 - TOMMY/ TONI DRESS (Beschluss vom 27. Juli 2004, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) geteilt, derzufolge dem Bestandteil „TONI“ in der dortigen, sich von der hiesigen Widerspruchsmarke nur in dem Bestandteil „Dress“, der anders als hier in einer Schreibschrift, gedrängter und rechtsbündig erscheint, unterscheidenden Widerspruchsmarke bei einer klanglichen Wiedergabe kein besonderes, die Widerspruchsmarke prägendes Gewicht beigemessen werden könne. Wie der Senat in der früheren Entscheidung geht auch die Markenstelle davon aus, dass der Begriff „Dress“ in Bezug auf die eingetragenen Waren zwar durchaus einen beschreibenden Gehalt aufweise, als Zusatz zu dem Vornamen „TONI“ aber die banale Sachaussage „Bekleidung“ weniger im Vordergrund stehe, sondern im Hinblick auf die sprachliche Integration in eine Gesamtbezeichnung zurücktrete.

Diese Einschätzung vermag der Senat nicht mehr zu teilen. Zwar entspricht es einer verbreiteten Übung im Modebereich, Marken derart zu bilden, dass ein Vorname mit einem anderen Begriff - meist einem Nachnamen - kombiniert wird, was sich insbesondere bei allgemein bekannten Vornamen anbietet. Solche Marken werden dann auch zum Teil in ihrer Gesamtheit benannt, ohne dass ein Bestandteil herausgegriffen wird. Dem steht aber hier entgegen, dass es sich bei „DRESS“

um einen breitesten Bevölkerungskreisen geläufigen englischen Begriff für „Bekleidung“ handelt, der mit dieser Bedeutung bereits Einzug in den deutschen Sprachschatz gefunden hat (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM], Stichwort „Dress“). Für die angesprochenen Verbraucher liegt es daher nahe, in diesem Zusatz - ähnlich wie in den gerade im Modebereich häufig anzutreffenden Zusätzen „Mode“ oder „Moda“ - nur einen schlichten Hinweis auf die Zugehörigkeit der gekennzeichneten Waren zum Bekleidungssektor zu sehen, nicht aber einen den vorangestellten Vornamen „TONI“, etwa vergleichbar einem Nachnamen, individualisierenden Markenbestandteil.

Dabei kann im Ergebnis dahinstehen, ob der Bestandteil „TONI“ im Sinne der sog. Prägetheorie als der die Widerspruchsmarke allein prägende Bestandteil angesehen wird oder ob der Verbraucher ohne weiteres Nachdenken und Analysieren die Marke insgesamt als „Toni Dress“ benennt. Er wird nämlich auch dann, wenn er beide Bestandteile bei einer Benennung nicht trennt, den Schwerpunkt der Marke wegen des glatt beschreibenden Sinngehalts von „DRESS“ allein in „TONI“ sehen. Begegnet er einer Marke, welche nur diesen Vornamen enthält, wird er beide Zeichen gedanklich demselben Unternehmen zuordnen und damit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG miteinander verwechseln. Dem steht auch die leicht veränderte Schreibweise der angegriffenen Marke nicht entgegen, weil die Wiedergabe des Endvokals in deutscher Schreibweise mit „I“ oder in englischer Form mit „Y“ für den Verkehr weitgehend austauschbar ist.

4. Da somit eine enge Markenähnlichkeit zumindest in Form des gedanklichen Inverbindungbringens nicht verneint werden kann, ist angesichts jedenfalls durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Grad der Warenähnlichkeit nicht so groß, dass die Gefahr von Verwechslungen beider Zeichen mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen ist. Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften