

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 533/10

**Entscheidungsdatum:** 25. Januar 2011

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** § 9 MarkenG

---

### ROCCO MILES

1. Die Annahme, dass sich die Verbraucher in aller Regel bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Zeichen am Gesamtnamen orientieren, führt insbesondere im Modebereich zu erheblichen nicht hinnehmbaren Problemen bei der Durchsetzung von Rechten aus sog. Namensmarken.
2. Bei der Kombination "ROCCO MILES" spricht gegen eine selbständig kollisionsbegründende Stellung von "MILES", dass es sich dabei nicht um einen bekannten, typischen oder einprägsam-auffallenden Nachnamen handelt, Rocco als Vorname nicht zur Identifizierung einer Person namens Rocco Miles genügt und dass "ROCCO" weder ein beschreibender Begriff ist noch als Bezeichnung einer bestimmten Linie der Marke "MILES" wirkt.
3. Es besteht nicht die Gefahr, dass die Verbraucher "ROCCO MILES" und "MILES" gedanklich miteinander in Verbindung bringen. "MILES" wirkt nicht in einem Maße als Nachname, dass der Verbraucher bei "ROCCO MILES" annehmen wird, er erfahre nun auch den Vornamen des Modeschöpfers Miles oder ein Familienmitglied habe eine weitere Linie kreiert.
4. Die Rechtsbeschwerde wird im Hinblick auf die Frage zugelassen, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachname erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung nicht unmittelbar als Nachname verstanden wird, in einem zusammengesetzten Zeichen im Modebereich eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 533/10

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
25. Januar 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 70 742**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 31. Oktober 2007 angemeldete und am 21. Januar 2008 für

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten),

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Klasse 26: Knöpfe, Haken und Ösen, Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Reißverschlüsse

eingetragene Wortmarke 307 70 742

**ROCCO MILES**

hat die Widersprechende am 21. Mai 2008 aus ihrer am 19. September 2006 angemeldeten Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 5322565

### **MILES**

die seit 12. Juli 2007 für

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke, Reisetaschen, Schuhtaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Brieftaschen, Schlüsseletuis, Kindertragetaschen, Reiseneccessaires (Lederwaren), Geldgürtel, Hüfttaschen, Gürteltaschen, Taschen für Camper und Campingartikel, Tragetaschen, Schultertaschen,

Klasse 20: Schlafsäcke für Campingzwecke, Campingmöbel zum Falten, Luftmatratzen (nicht für medizinische Zwecke),

Klasse 22: Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke (soweit in Klasse 22 enthalten),

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren einschließlich Handtücher und Bettwäsche (soweit in Klasse 24 enthalten), Steppdecken, Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche, Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leinentücher),

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 4. Februar 2010 zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, die zu vergleichenden Waren der Klassen 18 und 25 seien identisch. Hinsichtlich der Waren der Klasse 26 der jüngeren

Marke bestehe zu den Waren der Widerspruchsmarke nur entfernte Ähnlichkeit. Dass Knöpfe im Ähnlichkeitsbereich von Bekleidungsstücken lägen, da sie gewöhnlich unter derselben Marke vertrieben würden, könne nicht nachvollzogen werden. Bekannte Modemarken wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Diesel, Etienne Aigner und Bogner böten gewöhnlich keine Stickereien, Knöpfe, Haken, Ösen an, wie auch eine überblicksartige Recherche im Internet bestätigt habe.

Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die ältere Marke bestehe aus dem englischen Begriff für „Meilen“, was in Bezug auf die strittigen Waren der Widerspruchsführerin nicht beschreibend sei.

Die angegriffenen Marke „ROCCO MILES“ sei in ihrer Gesamtheit zu betrachten und deshalb weder klanglich noch visuell noch begrifflich mit „MILES“ verwechselbar.

Die beiden Wortmarken unterschieden sich in Wortzahl und Gesamtlänge deutlich voneinander. Der Bestandteil „ROCCO“ der jüngeren Marke finde sich in der Widerspruchsmarke nicht.

Dem gemeinsamen Bestandteil „MILES“ komme in dem angegriffenen Zeichen weder prägende Bedeutung zu noch trete „ROCCO“ hinter „MILES“ zurück.

Zwar neige der Verbraucher dazu, Bezeichnungen in eine die Aussprache und Merkbarkeit erleichternde Weise zu verkürzen. Es erscheine jedoch zweifelhaft, ob das auch uneingeschränkt gelten könne, wenn es sich – wie im Streitfall – um einen Namen handle, der nicht nur einen Teil seiner Einprägsamkeit, sondern auch seine eigentliche Individualisierungsfunktion durch den Vornamen Rocco erhalte. Da der Verbraucher – vor allem auf dem hier in Frage stehenden Warenssektor – jedenfalls daran gewöhnt sei, dass Kennzeichen aus einem vollständigen Vor- und Familiennamen umfassenden Namen bestünden, werde er erfahrungsgemäß in derartigen Fällen die Marke so verstehen, wie sie ihm entgegentrete.

Darüber hinaus sei selbst bei Annahme der Prägung der jüngeren Kombinationsmarke durch ihren Bestandteil „MILES“ zu berücksichtigen, dass dieser als

isoliertes Zeichen des Widersprechenden keine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit keinen erhöhten Schutz erlangt habe.

Dafür, dass das Publikum den Bestandteil „MILES“ für ein Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden halte und ihr deshalb auch „ROCCO MILES“ zurechne, gebe es keine Anhaltspunkte.

Es sei auch nicht zu befürchten, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Anzeichen für die Annahme einer Markenserie der Widersprechenden seien weder vorgetragen noch erkennbar. Die Widersprechende habe weder eine Zeichenserie mit „MILES“ behauptet, noch sei „MILES“ für das Unternehmen der Widersprechenden besonders charakteristisch noch im Inland als Marke der Widersprechenden sehr bekannt.

Dieser Beschluss ist der Widersprechenden am 10. Februar 2010 zugestellt worden.

Dagegen hat sie am 10. März 2010 Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, es bestehe Warenidentität bzw. hochgradige Warenähnlichkeit. Die Waren der Klasse 26 seien als ergänzende Waren jedenfalls zu den Widerspruchswaren der Bekleidung in Klasse 25 ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich. „MILES“ habe eine selbständig kennzeichnende Stellung im angegriffenen Zeichen. „ROCCO MILES“ wirke wie ein Name; gerade im Modebereich seien den Verbrauchern solche „Schwestermarken“ (Boss / Hugo Boss) geläufig.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2010 aufzuheben und auf den Widerspruch die Wortmarke 307 70 742.3 „ROCCO MILES“ zu löschen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, der Verbraucher orientiere sich nicht an einem möglichen Nachnamen „MILES“, der mit der Widerspruchsmarke übereinstimme, sondern nehme „ROCCO MILES“ als Ganzes wahr. Das gelte umso mehr, weil der Vorname „Rocco“ auffallend und einprägsam sei. Das englische Wort für „Meilen“ sei als solches bekannt und wirke nicht als Nachname. Die Widerspruchsmarke werde außerdem deutsch ausgesprochen, was den Abstand zu seiner Marke, die Englisch [:mails] gesprochen werde, erhöhe.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II.

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

Mit der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslung der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

### 1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

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. BGH GRUR 2010, 235 - AIDA / AIDU; GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 - Goldhase).

## **2.**

Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint.

### **a)**

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Durchschlagende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind ebenso wenig ersichtlich wie für eine Minderung.



Die ältere Marke besteht aus dem Wort „MILES“. Der englische Begriff hat die Bedeutung „Meilen“. Unabhängig von der gegebenenfalls abweichenden Aussprache des Markennamens durch die Markeninhaberin ist entgegen der Annahme des Inhabers des angegriffenen Zeichens die Widerspruchsmarke im Hinblick auf dieses einfache Wort „miles“, das zum Grund- und Aufbauwortschatz der englischen Sprache gehöre, nicht weniger kennzeichnungskräftig, denn weder „miles“ noch „Meilen“ ist in Bezug auf die Waren der Widerspruchsführerin ohne entsprechenden Kontext beschreibend, etwa als Hinweis auf ein Rabattsystem.

b)

Nachdem Fragen zur Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren auszugehen.

Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 werden identisch auch unter der Widerspruchsmarke angeboten.

Knöpfe, Haken und Ösen, Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Reißverschlüsse der Klasse 26 dürften als Ergänzungen mit den Waren der Klassen 24 und 25 ähnlich sein (vgl. Richter / Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 163 Knöpfe noch ähnlich zu Bekleidungsstücke, S. 133 Haken und Ösen = Schuhhaken und -ösen). Es ist nämlich allgemein bekannt, dass Firmen ihre Marken inzwischen auch auf Knöpfen, Reißverschlüssen, Bändern und Schnürbändern sowie Hacken und Ösen an ihren Waren anbringen und diese mit Stickereien ihrer Marken verzieren. Ferner verwenden Modehersteller teilweise eigentümliche Knöpfe u. ä., so dass die Verbraucher bei deren Verlust wieder Originalzubehör erwerben wollen bzw. müssen, das Verkäufer z. B. in eBay und auch die Modehersteller selbst anbieten.

Letztlich kann die Frage, ob die betreffenden Waren der Klasse 26 überhaupt im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren der Klassen 24 und 25 liegen und welchen Grad dieser gegebenenfalls erreicht, allerdings dahinstehen, denn das angegriffene Zeichen wahrt auch den bei Warenidentität einzuhaltenden deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

c)

Auch soweit bei Warenidentität strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, reichen die begrifflichen, klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen vorliegend aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

(1)

Bei Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit verhindert der in der jüngeren Marke enthaltene weitere Bestandteil „ROCCO“ eine unmittelbare Verwechslung in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht. Die Unterschiede treten bei jeder üblichen Schreibweise deutlich in Erscheinung. Gleiches gilt für die klanglichen Unterschiede, auch wenn dabei unterstellt wird, dass „MILES“ jeweils englisch ausgesprochen wird.

(2)

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende oder selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „MILES“ in dem angegriffenen Zeichen kann der Senat nicht feststellen.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zur sog. Prägetheorie BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life).

In Fällen, in denen einzelne Bestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen übereinstimmen, ist dabei jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es, wenn der

übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft; GRUR 1998, 942 - Alka-Seltzer; GRUR 2000, 233 - Rausch / Elfi Rauch; GRUR 2003, 830 - CityPlus).

Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder - wie im Streitfall - das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 2000, 233 - Rausch / Elfi Rauch).

Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „MILES“ vorliegend nicht bejaht werden.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren ist ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Rocco“ nicht ersichtlich, weshalb dieser weder kennzeichnungsschwach ist noch hinter dem weiteren Bestandteil zurücktritt und demnach für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung ist.

„Miles“ ist vorliegend auch nicht als Nachname neben dem als Vornamen verstandenen „Rocco“ selbständig kollisionsbegründend.

Da Verständnis von Zeichen, die aus Personennamen bestehen, ist in den verschiedenen Staaten der Europäischen Gemeinschaft unterschiedlich (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 846 Rn. 57 - Julián Murúa Entrena / Murúa; EuG GRUR Int 2005, 499 - Enzo Fusco / Antonio Fusco). Es gibt auch keinen allgemeinen Erfahrungssatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachname gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert, sofern nicht spezielle Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor einen speziellen Erfahrungssatz ergeben (vgl. BGH GRUR 2000, 233 – Rausch / Elfi Rauch; BGH GRUR 2000, 1031 – Carl Link).

Die Annahme, dass sich die Verbraucher in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientieren, weil zur Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt, wie der Rechtsprechung (BGH GRUR

1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - Rausch / Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link) entnommen werden kann, führt allerdings zu kaum hinnehmbaren Problemen bei der Durchsetzung von Rechten aus "Namensmarken" (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 9 Rn. 326). Dies sieht der Senat im Modebereich als besonders gravierend.

Deshalb erfuhren jedenfalls Nachnamen, die besonders auffällig sind oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hatten, Schutz gegen jüngere Gesamtnamensmarken mit identischem oder ähnlichem Nachnamensbestandteil (BPatGE 47, 198 - Ella May; nachgehend BGH GRUR 2005, 513 - MEY / Ella May; Beschluss des Senats vom 5. Oktober 2004, Az: 27 W (pat) 173/03 - Ieni baldessari / BALDESSARINI).

Vorliegend spricht allerdings gegen eine prägende oder selbständig kollisionsbegründende Stellung von „MILES“, dass es sich dabei nicht um einen bekannten, typischen oder einprägsam-auffallenden Namen handelt, bei dem der Vorname leichter weggelassen wird (vgl. BGH GRUR 2000, 233 – Rausch / Elfi Rauch; Beschluss des Senats vom 8. Juni 2004, Az: 27 W (pat) 319/03 - Georgio Valentino / Valentino; Ingerl / Rohnke, a. a. O., § 14 Rn. 694, 697). Ferner spricht dagegen, dass „Rocco“ als Vorname auch nicht zur Identifizierung einer Person namens „Rocco Miles“ genügt (BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris / Boris Becker). „Rocco“ ist auch kein beschreibender Begriff (Beschluss des Senats vom 27. Juli 2004, Az: 27 W (pat) 257/03 – Tommy / Toni Dress) und wirkt nicht als Bezeichnung einer bestimmten Linie der Marke „MILES“ (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 9 Rn. 329), zumal zu „Rocco“ ein Pendant (wie Adam / Eva, Romeo / Julia etc.) fehlt, das eine andere Linie (etwa Frauenmode) bezeichnen kann.

Obwohl die Verbraucher „Rocco“ als männlichen Vornamen sehen können, ist damit nicht zu erwarten, dass sie ihre Aufmerksamkeit stets nur auf den sich anschließenden Begriff richten, den weiteren Wortbestandteil ausschließlich als Nachnamen verstehen und dieser dann das dominierende Element wird.

Zudem ist bei der allgemein bekannten Übersetzung und Verwendung von „MILES“ im deutschen Sprachraum nicht anzunehmen, dass der Verbraucher das Wort „MILES“ als Nachnamen verstehen wird, wenn es ihm in Alleinstellung begegnet. Insoweit führt der Hinweis der Widersprechenden auf die Entscheidung des EuG vom 1. März 2003 (Az.: T-185/03 - Enzo Fusco/Antonio Fusco) zu keiner anderen Einschätzung, da der dortige Rechtsstreit sich mit der Frage befasste, ob das Vorhandensein verschiedener Vornamen bei unstreitig identischem Nachnamen Verwechslungsgefahr ausschließen könne. Entsprechendes gilt für die Entscheidung des ÖsterrOPM zu „Jack & Jones / Jones“ (ÖPBl. 2002, 135), bei der der übereinstimmende Bestandteil „Jones“ ohne Weiteres als Nachname verstanden wird.

Selbst wenn das Publikum in „ROCCO“ ein Firmenschlagwort bzw. Unternehmenskennzeichen sehen würde, existiert kein Erfahrungssatz, dass es solche Angaben außer Acht lässt (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Für den Bekleidungssektor hat der Bundesgerichtshof Herstellerangaben sogar ausdrücklich eine mitprägende Bedeutung zugesprochen (BGH GRUR 1996, 406 - Juwel). Ob an der Differenzierung nach Branchen angesichts der Thomson Life-Entscheidung (EuGH GRUR 2005, 1042) noch festgehalten werden kann, bedarf keiner Entscheidung, weil entgegen der Annahme der Widersprechenden nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs die Herstellerangabe abweichend von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein zusammengesetztes Zeichen stets dominiert (vgl. EuGH a. a. O. – Thomson Life), so dass „ROCCO“ in der angegriffenen Marke eine zumindest mitkennzeichnende Stellung zukommt.

(3)

Dem Zeichenbestandteil „MILES“ kann auch nicht eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung auf der Grundlage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zuerkannt werden.

Der Grundsatz, wonach die Eignung einzelner Elemente eine Marke zu prägen, ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln ist, erfährt eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung würde sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke auswirken, sondern gleichzeitig bewirken, dass dem Zeichen auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es nicht isoliert auftritt, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2005, 513, 514 - Mey / Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Die dafür erforderliche erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich jedoch weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch feststellen. Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Durchschlagende Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind - wie bereits dargelegt - nicht ersichtlich.

Sofern eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein kann, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung hat (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 32 ff. - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861, Nr. 21 - Malteserkreuz), bedeutet dies nicht, dass jede (insbesondere identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt (Hacker, Markenrecht, 2. Aufl. 2010, Rn. 469, 470). Das kann etwa der Fall sein, wenn der

älteren Marke in der jüngeren lediglich ein Handelsname oder eine bekannte Marke hinzugefügt wird.

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Sonstige Anhaltspunkte, die den übereinstimmenden Bestandteil „MILES“ in der angegriffenen Marke als selbständig kennzeichnend erscheinen ließen, liegen nicht vor.

Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die Zusammenstellung zweier Wörter oder sogar eher durch das am Anfang stehende und mit großen Buchstaben geschriebene „ROCCO“ bestimmt als durch „MILES“.

(4)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

Dies wäre der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar hindernde, rufausbeutende oder verwässernde Wirkung haben, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, erfasst § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht (EuGH GRUR 1998, 387 Nr. 18 - Sabèl / Puma; BGH GRUR 2002, 544 – Bank 24).

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und das Publikum trotz abweichender Bestandteile das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung

bringt (vgl. z. B. BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 - Bayer / BeiChem).

Dies ist hier nicht der Fall.

Die Widersprechende benutzt zwar die Widerspruchsmarke auch als - allein kennzeichnenden - Bestandteil ihrer Firma „M... GmbH“, was grundsätzlich die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie erscheinen lassen könnte (vgl. Ströbele / Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 323). Der zusätzliche Bestandteil „ROCCO“ des angegriffenen Zeichens fügt sich aber nicht in eine serienmäßige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden ein.

„MILES“ wirkt auch nicht in einem Maße als Nachname, dass der Verbraucher bei „ROCCO MILES“ annehmen wird, er erfahre nun den Vornamen des Modeschöpfers Miles oder ein Familienmitglied habe eine weitere Linie kreiert. Auch im Übrigen wirkt „ROCCO“ nicht wie ein Hinweis auf eine bestimmte Linie des „Hauses MILES“.

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ergibt sich im vorliegenden Fall auch nicht daraus, dass der Inhaber des angegriffenen Zeichens eine Markenserie mit dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Stammbestandteil „MILES“ unterhält. Die ältere Marke „MILES“ ist weder als Abwandlungsbestandteil in eine Zeichenserie des Prioritätsjüngeren aufgenommen worden (vgl. BPatG GRUR 2003, 64 - T-Flexitel / Flexitel; BGH MarkenR 2008, 12 - Interconnect / T-InterConnect) noch wird sie als Stammbestandteil einer jüngeren Zeichenserie benutzt (so BPatG GRUR 2009, 96 - FlowParty / flow).

Insgesamt besteht deshalb kein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass selbst bei Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise Verwechslungsgefahr gegeben wäre.



**3.**

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

**4.**

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil der Fall die bisher nicht entschiedene Frage aufwirft, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachname erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung nicht unmittelbar als Nachname verstanden wird, in einem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me