



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 515/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 067 916

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Unterwäsche;
Schuhwaren; Kopfbedeckungen

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Juwelier-
waren und Bekleidungen, insbesondere Unterwäsche,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragene Wortmarke

VINCENT MOTEGA

ist aus der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzelhandels mit Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, Zahnputzmitteln, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häuten und Fellen, Reise- und Handkoffern, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, Bekleidungsstü-

cken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragenen Wortmarke 30 2008 029 509

Montego

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, ohne Erfolg berufe sich die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die vorgelegten Unterlagen zeigten dies nicht. Aus den vorgelegten Screenshots und den weiteren Belegen ergebe sich zwar eine Benutzung der Widerspruchsmarke. Detaillierte Angaben zum Marktanteil der Marke sowie zum Umfang, in dem die Marke beworben oder in dem Waren mit der Marke verkauft worden sei, fehlten. Nachweise wie Rechnungen, Erhebungen über den Bekanntheitsgrad der Marke, Preislisten, Umsatz- und Verkaufszahlen.

Obwohl auch unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Bereich der teilweise gegebenen Waren- und Dienstleistungsidentität ein strenger Maßstab für die Prüfung der Ähnlichkeit der Marken angezeigt sei, halte die angegriffene Marke einen ausreichend deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein, da sie sich durch „Vincent“ in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unterscheide.

Die angegriffene Marke werde nicht durch den Nachnamen geprägt; dieser habe auch keine selbständig kennzeichnende Stellung inne. Es seien auch keine Anhaltspunkte gegeben, welche eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Hs. MarkenG rechtfertigen könnten. Voraussetzung einer solchen Verwechslungsgefahr sei, dass die angesprochenen Verbraucher zwar die Unterschiede zwischen den Marken wahrnehmen, gleichwohl aber einen in beiden Marken übereinstimmenden Bestandteil als Stammzeichen der Inhaberin der älteren

Marke werteten. Dafür reiche allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken nicht aus; vielmehr sei zusätzlich erforderlich, dass diesem ein Hinweischarakter auf die Inhaberin der älteren Marke zukomme.

Da es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um das Unternehmenskennzeichen handle, liege auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vor.

Kosten hat die Markenstelle der Widersprechenden nicht auferlegt. Angesichts einer Nähe der Markenbestandteile „Motega“ und „Montego“ sowie der teilweisen Waren- bzw. Dienstleistungsidentität sei der Widerspruch nicht von vornherein aussichtslos gewesen.

Gegen diesen am 27. November 2013 zugestellten Beschluss richtet sich die am 20. Dezember 2013 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar, da die jüngere von dem Nachnamen geprägt werde. Dem Vornamen komme keine besondere Bedeutung zu.

Zwischen den Marken bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende beansprucht für die Widerspruchsmarke eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft und verweist dafür auf ihre Homepage.

Die Widersprechende erachtet unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BGH und des BPatG (BGH GRUR 2005, 513, 514 - Mey/Ella May und BPatG, 32 W (pat) 125/04 - Mey/Malina May) die Übereinstimmung in dem ihrer Ansicht nach prägenden Nachnamensbestandteil (teilweise auch in dem prägenden Element "Mo*teg") als verwechslungsbegründend. Der Nachname sei sogar dann alleine prägend, wenn er mit einem ausgeschriebenen Vornamen kombiniert sei, denn gerade in der Modebranche würden Produktlinien regelmäßig mit dem vollen Vor- und Nachnamen des Designers bezeichnet, wobei insbesondere der Nachname regelmäßig als Identifikationsmerkmal diene. Weiter sei entscheidungsrelevant, dass der Nachnamensbestandteil "Motega" klanglich hochgradig ähnlich zu der älteren Marke sei, und es sich bei den Nachnamen "Motega" und "Montego" um außergewöhnliche Nachnamen handle. Überdies sei es in der Bekleidungs-

branche üblich, Untermarken zu verwenden, die üblicherweise von einer Hauptmarke abgeleitet seien und mit dieser einen dominierenden Bestandteil teilten. Beispiele seien Armani/Giorgio Armani, Hilfiger/ Tommy Hilfiger, Lauren/ Ralph Lauren, Boss/Hugo Boss. Diese branchenübliche Gepflogenheit sei auch in der Markenkombination Montego und Vincent Motega wiederzufinden, so dass die Verbraucher die kollidierenden Zeichen verschiedenen Produktlinien ein und desselben Unternehmens zuordneten (EuG T-129/01, GRUR Int. 2003, 939 - BUDMEN).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss.

II.

Da die Widersprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen.

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 zwischen beiden Marken wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Kriterien, so dass ein höherer Grad in einem Bereich einen geringeren Grad bei einem anderen Kriterium ausgleichen kann.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der durch die Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck maßgeblich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 - Bainbridge; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl), weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet.

Wie die Markenstelle zutreffen ausgeführt hat, besteht eine teilweise Waren- bzw. Dienstleistungsidentität. Die Vergleichsmarken sind in den Klassen 25 und 35 für identische Waren und Dienstleistungen eingetragen. In Klasse 14 ist die jüngere Marke für Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine und Uhren eingetragen. Diese weisen aufgrund der gleichen Vertriebswege und Hersteller eine mittlere Ähnlichkeit zu Kopfbedeckungen in Klasse 25 der älteren Marke auf. Insbesondere im Bereich Modeschmuck ist der Verbraucher daran gewöhnt, dass Geschäfte die Accessoires anbieten, wie beispielsweise "Accessorize" oder "Bijou Brigitte", sowohl Schmuckwaren als auch Haarschmuck und Kopfbedeckungen wie Mützen und Hüte anbieten.

Weiter besteht eine geringe bis mittlere Ähnlichkeit zu Dienstleistungen des Einzelhandels mit Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren in Klasse 35 der älteren Marke.

Mangels konkreter Anhaltspunkte verfügt die Widerspruchsmarke nur über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen, bei denen es sich im Wesentlichen um Ausdrücke ihrer Internetpräsenz handelt, reichen ohne Umsatzzahlen nicht aus, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft anzunehmen, wie bereits die Markenstelle ausführlich dargelegt hat.

Eine Kennzeichnungsschwäche ist bei Namensmarken nicht von vornherein anzunehmen, zumal es sich bei „Montego“ um keinen Allerweltsnamen handelt (Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, S. 91 ff.). „Montego“ wirkt auch nicht, wie die Inhaberin der jüngeren Marke meint, als Abkürzung für Montego Bay in Jamaika und somit nicht als geografische Herkunftsangabe.

Aufgrund der somit durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der bereichsweisen Identität muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten. Dieser besteht in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen zusätzlichen Bestandteils „Vincent“.

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende oder selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung kommt dem Bestandteil „Motega“ in dem angegriffenen Zeichen nicht zu.

Eine Verwechslungsgefahr kann zwar auch dann gegeben sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Bestandteilen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung hat (EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 32 ff. - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, Nr. 21 - Malteserkreuz). Dies bedeutet aber nicht, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte

dafür, dass der betreffende Teil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (vgl. BGH GRUR 2013, 883 – Culinaria villa culinaria; Hacker, MarkenR, 3. Aufl., Rn. 476). Diese fehlen hier, umso mehr als „Montega“ und „Montego“ nicht identisch sind. Dies wird vor allem durch den Endungsvokal deutlich. Der Widerspruchsmarke wurde mit „Vincent“ im angegriffenen Zeichen auch nicht lediglich ein Handelsname hinzugefügt (Markenursupation).

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr wäre nur gegeben, 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 (BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, ist jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen. Nicht ausreichend ist, 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 - City Plus).

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen hat „Vincent“ keinen beschreibenden Sinngehalt, weshalb der Vorname nicht hinter dem Nachnamen zurücktritt und somit für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung ist.

Das Verständnis von Zeichen, die aus Personennamen bestehen, ist in den verschiedenen Staaten der Europäischen Gemeinschaft unterschiedlich (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 846, Rn. 97 - Julián Murua Entrena/Murua; EuG GRUR Int. 2005, 499 - Enzo Fusco/Antonio Fusco). Es gibt auch keinen allgemeinen Erfahrungsschatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert

(BGH GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link; zur Entwicklung der Rechtsprechung, siehe Onken, a.a.O. S. 119 ff.; 132 ff., 155 f.). Auch in der Modebranche lässt sich keine eindeutige Gewohnheit, Nachnamen besondere Bedeutung beizumessen, feststellen.

Die Verbraucher orientieren sich bei an aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken eher am Gesamtnamen, weil zur Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt (BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link). Nur Nachnamen, die – anders als Motega bzw. Montego – besonders auffällig sind oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt haben, können Schutz gegen jüngere Gesamtnamensmarken mit identischem oder ähnlichem Nachnamensbestandteil beanspruchen (BGH GRUR 2005, 513 MEY/Ella May; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; BPatG BeckRS 2009, 03574 - Ieni baldessari/Baldessarini; BeckRS 2009, 03814 – Georgio Valentino/Valentino). Dagegen spricht ferner, dass „Vincent“ als Vorname allein nicht zur Identifizierung einer bestimmten Person genügt (anders BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/Boris Becker). „Vincent“ wirkt auch nicht als Bezeichnung einer bestimmten Linie einer Marke, zumal „Vincent“ ein Pendant (wie Adam/Eva, Romeo/Julia etc.) fehlt, das eine andere Linie (etwa Frauenmode) bezeichnen kann.

Auch gibt es auch im Modebereich Beispiele, die eine unterschiedliche Individualisierung durch den Vornamen zeigen, wie „Jette Joop“ und „Joop!“.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Marken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbsatz 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, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder aufgrund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung,

zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die sogar behindernde, rufausbeutende oder verwässernde Wirkung haben können, aber nicht zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, erfasst § 9 Abs. 1 Nr. 2 § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG nicht (EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 18 - Sabél/Puma; BGH GRUR 2002, 544 - Bank 24).

Eine derartige Verwechslungsgefahr setzt zwingend voraus, dass die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen, Volks-Inspektion; GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 – Bayer/BayChem). Dies ist hier nicht der Fall. Zwar macht die Widersprechende eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil "Montego" geltend, diese enthalten jedoch alle keine weiteren Bestandteile. Das angegriffene Zeichen fügt sich somit nicht in eine serienmäßige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden ein.

Darüber hinaus fehlt es an der identischen Übernahme der älteren Marke in das jüngere Kombinationszeichen. "Motega" und "Montego" sind zwar ähnlich, die Hürde einer wesensgleichen Übernahme liegt jedoch deutlich höher. Da die Vorstellung von Serienmarken eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke voraussetzt, können irrige Herkunftsvorstellungen nur entstehen, wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hör- bzw Druckfehler gewertet werden. Das ist bei der klangstarken Endung hier nicht gegeben.

Der Annahme, die Verbraucher würden die beiden Marken als unterschiedliche Bezeichnung einer Person sehen, was Verwechslungsgefahr begründen könnte (Onken, a.a.O. S. 144 f.), folgt der Senat nicht, zumal Montego sowie Motega nicht identisch sind.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG), wie die Markenstelle schon für das Widerspruchsverfahren zutreffend ausgeführt hat.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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