



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 57/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. Dezember 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2010 028 569.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Magneten; Mousepads

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Münzen; Schlüsselanhänger; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckerzeugnisse; Buchbindeartikel; Bücher; Lesezeichen; Kataloge; Broschüren als Pocketguides; Schreibwaren; Briefpapier; Pressemappen; Präsentationsmappen; Fotografien; Sticker und Aufkleber; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind: Reise- und Handkoffer, Handtaschen; Rucksäcke; Schultaschen; Tragetaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

Klasse 35:

Werbung; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Messen, Ausstellungen und Kongressen für wirtschaftliche und Werbezwecke

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Bildungs- oder Unterrichtszwecke; Organisation und Veranstaltung von Sonderschauen (Unterhaltung), Kongressen, Seminaren, Konferenzen und Symposien; Betrieb von Museen (Darbietung, Ausstellung)

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2010 028 569



hat die Widersprechende aus der für die Waren und Dienstleistungen

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus

Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze; handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte, ausgenommen Lautsprecher und Waren und/oder Zubehör in Verbindung mit diesen, Frequenzteiler für Lautsprecher, Elektromagnete für Frequenzteiler, Kondensatoren für Frequenzteiler, Widerstände, Vorrichtungen für Lautsprecher, Lautsprechergehäuse, Verbindungsteile, Klemmen, Bassreflex-Ports, Subwoofer, Ständer und Aufhängungen für Lautsprecher; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schreibwaren; Postkarten; Fotografien; Poster und Plakate; Setzrahmen und Bilderrahmen; Veröffentlichungen; Pinsel; Bleistifte; Malstafelleien; Malerpaletten; Malerleinwand; Zeichenpapier sowie Zeichen- und Malartikel und -instrumente, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, nicht aus Edelmetall oder plattiert; Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmacher-material; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und an-

dere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer; Werbung, Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Schätzungen von Schmuck und von Kunstwerken; Telekommunikationsdienste; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erziehung und Unterhaltung; insbesondere Museen, Kunstgalerien und Organisation von Konferenzen, Shows und Unterhaltungsveranstaltungen; Echtheitsbeglaubigungen von Kunstwerken; Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Beherbergung von Gästen

registrierten Wortmarke EM 004 407 706

DALI DESIGN

und aus der für

Parfümerien, Toilettenwasser, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Aftershave, Talk, kosmetische parfümierte Cremes; Toilettenseifen, Desodorisants zur Körperpflege

eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 140 203

The logo consists of the words 'Safordor Dale' written in a highly stylized, cursive script. The letters are thick and black, with significant flourishes and overlapping strokes, particularly in the 'S' and 'D'. The overall appearance is that of a handwritten signature or a calligraphic brand mark.

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle hat mit den angefochtenen Beschlüssen die Widersprüche auch im Erinnerungsverfahren mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Widerspruchsmarke 1 140 203 sei ausschließlich für Waren der Klasse 3 geschützt, die angegriffene Marke 30 2010 028 569 hingegen für Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 35 und 41. Diese wechselseitigen Produkte seien von völlig anderer Art, Beschaffenheit und Einsatzzweck und würden im Regelfall von unterschiedlichen Unternehmen angeboten. Eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen sei insoweit nicht gegeben. Hinsichtlich der zweiten Widerspruchsmarke GM 004407706 „DALI DESIGN“ sei dagegen von Überschneidungen auszugehen. Selbst bei unterstellter Identität der Waren- und Dienstleistungen könne aber insgesamt aufgrund der Abweichung der Marken und deren eingeschränkter Kennzeichnungskraft hinsichtlich des Bestandteils „Dali“ Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden.

Die Kennzeichnungskraft der widersprechenden Marken sei gering. Salvador Dali sei der Name eines berühmten spanischen Malers, Grafikers, Schriftstellers, Bildhauers und Bühnenbildners, der insbesondere durch seine Bilder sowohl unter seinem vollständigen Namen als auch allein unter Dali Bekanntheit erlangt habe. Der Name Salvador Dali oder nur Dali werde mit der Person des Salvador Dali in Verbindung gebracht und nicht als eine markenmäßige Kennzeichnung gesehen. Die eingetragenen Waren und Dienstleistungen beider Marken könnten im Wesentlichen auch das Schaffen des Salvador Dali repräsentieren, weshalb der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken begrenzt sei und sich auf die konkrete Ausgestaltung des Schriftzuges der Marke Salvador Dali bzw. auf die Zusammenstellung der Wörter DALI DESIGN beziehe. Dali habe sich nämlich in seiner Eigenschaft als Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner mit einer Vielzahl von Tätigkeiten auch in den Bereichen Film, Theater, Ballett, Fotografie, Mode und Gebrauchskunst (u.a. Designs für Kleider, Hüte, Parfümflakons) befasst und als einer der Hauptvertreter des Surrealismus einen persönlichen Stil und sein Genre geprägt. Die relevanten Waren könnten ohne weiteres eng mit

dem persönlichen Stil „DALI DESIGN“ verbunden sein, was letztlich für eine geringe Kennzeichnungskraft und einen engen Schutzzumfang spreche.

Vom Gesamteindruck der Marke ausgehend sei eine verwechselbare Ähnlichkeit nicht festzustellen. Die angefochtene Marke bestehe aus dem Namen Dali und dem Namen der Stadt Berlin, wovon nur Dali in den Widerspruchsmarken identisch enthalten sei. Die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke mit Bezug zum Brandenburger Tor hebe sie von den rangälteren Marken ab. Der Name Dali bringe in Alleinstellung einen anderen Sinngehalt als die Begriffsbildung DaliBerlin hervor, weshalb der Gesamteindruck der angefochtenen Marke auch nicht auf das Element Dali reduziert werden könne, da das Weglassen sowohl des Wortelements Berlin als auch der grafischen Gestaltung die Marke von ihrer kennzeichnenden Wirkung her völlig verändern würde. Damit sei der Bestandteil Dali isoliert nicht als selbstständig kennzeichnendes Zeichenelement in den Markenvergleich einzubeziehen. Da die angefochtene Marke als gesamtbegrifflich erfassbares Zeichen nur insgesamt in den Markenvergleich einbezogen werden könne, sei eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit nicht festzustellen.

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Widersprechenden am 21. Juni 2013 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 22. Juni 2013 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei nicht geschwächt. Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke DALI DESIGN seien hochgradig ähnlich und identisch. Diese würde durch den Bestandteil Dali geprägt. Insoweit stehe eine mögliche Assoziation mit dem Werk Dalis der Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft nicht entgegen, da das Publikum an die kommerzielle Nutzung des Namens Dali gewöhnt sei. Der Bestandteil Berlin der angegriffenen Marke trete als geografischer Hinweis zurück.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 30. Juli 2012 und 12. Juni 2013 aufzuheben und den Widersprüchen stattzugeben.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtenen Beschlüsse und ist der Auffassung, die Marken seien auf den ersten Blick erkennbar unterschiedlich.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen der angegriffenen Marke und den prioritätsälteren Widerspruchsmarken besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach der vorgenannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit bzw. der Identität der Marken, der für die Marken eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, sodass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU). 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.

sichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 - Barbara Becker; BGH GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarken nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarken von den im Register eingetragenen Waren auszugehen. Diese sind bei der Widerspruchsmarke GM 004407706 zum Teil zu den für das angegriffene Zeichen beanspruchten Waren identisch, bei der Widerspruchsmarke 1 140 203 dagegen unähnlich.

Die Widerspruchsmarken verfügen wegen ihres für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Anklanges, den die Markenstelle zutreffend herausgearbeitet hat, über einen von Haus aus verminderten Schutzzumfang.

Zwar weist die Widersprechende zurecht darauf hin, dass die Widerspruchsmarken nicht zwangsläufig unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sind, weil sie den Namen einer historischen Person enthalten (BPatG GRUR 2012, 1148 – Robert Enke; Steinbeck JZ 2005, 551 (555); vgl. auch zur Eintragbarkeit Ingel/Rohnke MarkenG § 13 Rn. 9. 15; Gauß WRP 2005, 570 (574 f.); Christine Kaufmann, Die Personenmarke, GEW Bd. 3, Rn. 164, 165, 192; Sahr GRUR 2008, 461 (468), Sosnitza; FS Ullmann, 2006, 387 (393 f.); Steinbeck JZ 2005, 552 (555); aA Boeckh GRUR 2001, 29; Schmidt MarkenR 2003, 1; EuGH GRUR 2004, 946 Rn. 29 f. – Nichols). Der in Rechtsprechung und Literatur zu findenden Ansicht, Namen (und Bildern) berühmter Persönlichkeiten fehle als üblichen Zeichen grundsätzlich jegliche Unterscheidungskraft (Götting GRUR 2001, 615 (620)) oder sogar die abstrakte Unterscheidungskraft im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG (Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067 (1069); BPatG MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci und Generalanwalt Damaso Ruis-Jarabo Colomer in seinen Schlussanträgen zu PICARO/PICASSO, C-361/04P, Rn. 64 - 69, Slg. 2006, I-643), ist entgegenzuhalten, dass die Namen von Menschen schon von ihrer Zweckbestimmung her unterscheidungskräftig sind (BGH GRUR 2008, 801

Rn. 12 ff. – Hansen-Bau; BPatG GRUR 2008, 522 (523) – Percy Stuart; Steinbeck JZ 2005, 552 (554)) und nominative Marken ursprünglich der Regelfall waren (v. Bassewitz, Prominenz[®] und Celebrity[™], 2008, S. 152, 171; Wadle GRUR 1979, 383 f.; Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, 2011, S. 91 f.). Namen dienen seit langem zur Unterscheidung von Personen und ihren geschäftlichen Betätigungen. An der markenrechtlichen Schutzfähigkeit ändert es weder etwas, wenn ein Name besonders viele Träger hat, noch wenn er eine berühmte Person bezeichnet, so dass das Publikum einen Bezug zu anderen Namensträgern gar nicht erwägen wird. Die markenrechtliche Unterscheidungskraft ist nämlich nicht identisch mit der Individualisierungsfähigkeit, wie sie der Namensschutz voraussetzt (Heyers, Schutz- und Verkehrsfähigkeit von Namensmarken, 2006, S. 21 f., 142 f.).

Obwohl die Namen historischer Persönlichkeiten häufig zur Benennung von öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Schulen, verwendet werden, liegt der Bezug zu einem bestimmten Warenhersteller oder –händler nicht generell fern (BPatG GRUR 2010, 2015 (1016) - Schumpeter School).

Das Gegenteil müsste im Einzelfall für den als Marke angemeldeten Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen feststellbar sein (BPatG Beschl. v. 4. April 2007 – 28 W (pat) 103/05 – Wankel; Beschl. v. 13. Dezember 2011 – 24 W (pat) 65/10 – Palme), wobei die von Dali ausgehende Werbefunktion eine markenmäßige Unterscheidungseignung nicht ausschließt (BPatG Beschl. v. 12. März 2002 – 33 W (pat) 212/00, BeckRS 2009, 16892 – Franz Beckenbauer; Beschl. v. 27. März 2012 – 27 W (pat) 83/11 – Robert Enke). Vorliegend ist entgegen der Ansicht der Widersprechenden eine Minderung des Schutzzumfanges gegeben, weil der Name Dali die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. Sahr, GRUR 2008, 461 (467); BPatGE 42, 275 – Franz Marc; Gauß, WRP 2005, 570 (573)). Entscheidend ist dabei, ob das Zeichen zu den Waren einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) – PRANAHAUS; vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) – Zahl 1000; EuGH GRUR Int. 2010, 503

(Nr. 26, 27) – Patentconsult; EuG GRUR Int. 2008, 1040 (Nr. 21); EuGH GRUR Int. 2012, 754 (Nr. 79) – linea natura/natura selection).

Das liegt mit der Markenstelle für die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich befindlichen Waren und Dienstleistungen von Dali Design auf der Hand, denn das fragliche Angebot kann jeweils in dem allgemein bekannten Dali-Stil beschaffen sein und sich inhaltlich und thematisch mit typischem Dali-Design beschäftigen.

Es sind daher unter Berücksichtigung der geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine allzu strengen Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen, da der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen und/oder an beschreibende Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige, ggf. nur minimale eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (BGH GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI), mit der Folge, dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutzzumfang der Marke herausführen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2012, 1040 - pjur).

Wegen des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken besteht zwischen ihnen und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme des Bestandteils „Dali“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Ähnlichkeit der Marken in diesem Bestandteil keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist stets von der im Register eingetragenen Form der Marken auszugehen (BGH a.a.O. – il Padrone / Il Portone). Insofern unterscheiden sich die Marken sowohl schriftbildlich durch die graphischen Bestandteile als auch klanglich auf Grund der Tatsache, dass die angegriffene Marke den Namen der Stadt Berlin enthält, deutlich voneinander. Außerdem ist die Kombination Dali Design als ein Gesamtbegriff für ein im Dali-Stil beschaffenes Angebot zu verstehen und führt daher von DaliBerlin, was als Gesamtbegriff für ein regionales Angebot zu Dali Themen zu verstehen ist, weg.

Die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form ist daher nur als sehr gering zu bewerten, was bei der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für die Feststellung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ausreicht.

Der Bestandteil Dali der angegriffenen Marke ist auch nicht geeignet, deren Gesamteindruck zu prägen. Die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks fehlt diesem mit den Widerspruchsmarken übereinstimmenden Bestandteil schon deshalb, weil er für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen angesichts seines beschreibenden Charakters nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Schon die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass auch bei identischen Waren deshalb eine Verwechslungsgefahr für das Publikum nicht zu besorgen ist. Nur wenn die ältere Kennzeichnung in die jüngere, aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marke übernommen wird und - ohne allein ihren Gesamteindruck zu prägen – darin eine selbständig kennzeichnende Stellung behält und dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein. Hierfür müssen allerdings weitere besondere Umstände hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen. Auf Grund des gesamtbegrifflichen Charakters der angegriffenen Marke nimmt der Wortbestandteil Dali in dieser jedoch keine selbständig kollisionsbegründende Stellung ein, weshalb der Durchschnittsverbraucher auch nicht den Eindruck erhalten kann, dass das betreffende Angebot aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt.

Die bloße Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen den Marken führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr. Die gedankliche Verbindung ist keine Alternative zur Verwechslungsgefahr, sondern bestimmt deren Umfang näher, so dass die Fälle, in denen das Publikum lediglich eine rein assoziative gedankliche

Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl beide nicht miteinander verwechselt werden, nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – Sabel /Puma).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, kann es in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände angezeigt sein, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist nur auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. Dies ist der Widersprechenden vorliegend nicht vorzuwerfen, weil Namen von Prominenten bzw. historischen Personen in der Literatur unterschiedlich beurteilt werden. Soweit es an Ähnlichkeit der Waren fehlt, sind daraus keine separaten Kosten entstanden, die eine Kostenauflegung aus Billigkeit rechtfertigen könnten.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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