



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 235/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
9. Dezember 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 17 206**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke

**ROMEO GIGLI**

für "Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder; Mäntel, Regenmäntel, Westen für Damen und Herren, Mieder, Blusen und Pullover; Jacketts und Jacken; Hosen, Röcke, Kleider, Anzüge, Hemden und Chemisen, Leibchen, T-Shirts, Sweater, Strickjacken, Unterwäsche, Socken und Strümpfe, Handschuhe, Krawatten, Schleifen, Schals, Hals- und Kopftücher, Hüte und Kappen, Mützen, Hauben, Gürtel, Boots, Stiefel, Schuhe, Slipper, Hausschuhe und Pantoffeln" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortbildmarke

**ROMEO**  
CREATION

eingetragen unter der Nr 394 08 705 für "Herrenbekleidungsstücke, insbesondere Anzüge, Sakkos, Mäntel und Hosen, ausgenommen Sportbekleidungsstücke".

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 17. Januar 2001 und 10. September 2002, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Ungeachtet der von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr, da trotz teilweiser Warenidentität keine kollisionsbegründende Markenähnlichkeit gegeben sei. Die Widerspruchsmarke werde wegen der einfachen schriftbildlichen Gestaltung und des beschreibenden Anklangs des Wortbestandteils "CREATION" allein durch den Bestandteil "ROMEO" geprägt. Dem stehe die jüngere Marke "ROMEO GIGLI" gegenüber, bei der eine Prägung allein durch den Bestandteil "ROMEO" nicht festgestellt werden könne. Denn entgegen der Auffassung der Widersprechenden würden die angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen ohne weiteres als aus Vor- und Zunamen bestehenden Namen erkennen. Dabei sei einem Teil des Verkehrs bereits der Modeschöpfer dieses Namens bekannt, über den in den von der Inhaberin der jüngeren Marke vorgelegten Zeitungsartikeln zusammen mit den bekannten Modedesignern Karl Lagerfeld und Jean-Paul Gaultier berichtet werde. Darüber hinaus sei den inländischen Verkehrskreisen der Markenbestandteil "ROMEO" nicht zuletzt wegen des weltberühmten Theaterstücks "Romeo und Julia" von William Shakespeare als italienischer Vorname geläufig. Es liege für den Verkehr daher nahe, den mit keiner anderweitigen Bedeutung erkennbaren weiteren Bestandteil "GIGLI" als Nachnamen anzusehen. Dass auch "Romeo" als Nachname in Betracht kommen könne, stehe dem nicht entgegen, da aufgrund der konkreten Reihenfolge der Einzelbestandteile der Verkehr ihn in der angegriffenen Marke nur als Vornamen sehe. Da der Verkehr sich nach ständiger Rechtsprechung bei nach Art von Vor- und Nachnamen gebildeten Marken an der Gesamtmarke orientiere, scheide eine Verwechslungsgefahr vorliegend aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der angegriffenen Marke beantragt. Ihrer Ansicht nach könne die Rechtsprechung, auf welche sich der angefochtene Beschluss stützt, für den hier interessierenden Modesektor nicht herangezogen werden, da es dort üblich sei, den Vornamen von Modedesignern isoliert als Kennzeichnung zu verwenden. Es liege daher für den Verkehr nahe, die jüngere Marke auf den Bestandteil "ROMEO" zu verkürzen, denn hierbei handele es sich um einen bekannten, wohlklingenden und einprägsamen Namen, während er bei dem weiteren Bestandteil "GIGLI" wegen seiner Unbekanntheit, der ungewöhnlichen Schreibweise und des seltsamen Klangs nicht davon ausgehe, dass dieser ein Nachname sei, der kennzeichnenden Charakter habe. Hinzu komme, dass der Verkehr den Bestandteil "ROMEO", der vor dem weiteren Bestandteil "GIGLI" erscheine, bei der Betrachtung der Etiketten der hiermit gekennzeichneten, überwiegend auf Sicht gekauften Bekleidung zuerst wahrnehme und sich sofort merke, während er dem weiteren Bestandteil keine oder nur wenig Bedeutung beimesse. Da somit beide Vergleichsmarken allein durch den jeweiligen Bestandteil "ROMEO" geprägt werde, könne angesichts der bestehenden zumindest teilweisen Warenidentität eine Verwechslung beider Zeichen nicht verneint werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist dem entgegengetreten. Zunächst bestreitet sie auch im Hinblick auf die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren zusätzlich vorgelegten Unterlagen weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Darüber hinaus liegt ihrer Ansicht nach auch keine Verwechslungsgefahr vor, weil sich die gegenüberstehenden Zeichen schon von ihrem Gesamteindruck visuell, klanglich und begrifflich deutlich unterscheiden. Beide Kennzeichnungen würden auch nicht allein von dem übereinstimmenden Bestandteil "ROMEO" geprägt. Dies gelte entgegen der Auffassung der Markenstelle auch für die Widerspruchsmarke, die durch die ungewöhnliche Anordnung der beiden Wortelemente "ROMEO" und "CREATION" gekennzeichnet sei; denn um den Bestandteil "CREATION" im Sinne von "Schöpfung, Kreation" auffassen

zu können, müsse er dem weiteren Bestandteil "ROMEO" vorangestellt werden; die tatsächliche, sprachregelwidrige Zusammensetzung werde dem Verkehr daher auffallen und kennzeichne daher den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke. Eine Verkürzung der jüngeren Marke auf den Bestandteil "ROMEO" scheidet aus, da der Verkehr allenfalls dazu neigen könne, den als Nachnamen erkennbaren, mit der Widerspruchsmarke keinerlei Ähnlichkeit aufweisenden Bestandteil "GIGLI" als prägend anzusehen, weil gerade im Modesektor die Namen von Designern auf den Nachnamen reduziert würden. Schließlich stehe einer Verwechslungsgefahr auch die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke entgegen, weil deren Bestandteil "ROMEO" ohne weiteres als Vornamen identifiziert würde, dem nach ständiger Rechtsprechung nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme.

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

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil ungeachtet der zwischen den Beteiligten streitigen Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken im Sinne des §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht besteht.

Von ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz 23 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich die gegenüberstehenden Marken schon durch die bildliche Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, welche in der jüngeren Marke keine Entsprechung findet, sowie durch die deutlich voneinander abweichenden Bestandteile "GIGLI" in der angegriffenen Marke und "CREATION" in der älteren Marke.

Eine Verwechslungsgefahr ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht wegen des in beiden Zeichen übereinstimmenden Bestandteils "ROMEO" zu befürchten. Soweit die Widersprechende ihre gegenteilige Ansicht darauf stützt, dass beide Kennzeichnungen allein durch diesen Bestandteil geprägt würden, kann dahinstehen, ob der Bestandteil "CREATION" in der älteren Marke, wie die Widersprechende und die Markenstelle angenommen haben, wegen eines beschreibenden Anklangs vom Verkehr nicht beachtet wird oder ob, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeführt hat, er gerade wegen der ihrer Ansicht nach ungewöhnlichen Reihenfolge beider Bestandteile zum (Gesamt-) Eindruck dieser Kennzeichnung wesentlich beiträgt. Denn jedenfalls für die jüngere Marke kann eine Prägung allein durch den Wortbestandteil "ROMEO" nicht angenommen werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird der Verkehr die jüngere Marke als einen aus dem Vornamen "ROMEO" und dem Familiennamen "GIGLI" zusammengesetzten Namen ansehen. Dass es sich bei dem in beiden Zeichen übereinstimmenden Bestandteil "ROMEO" um einen italienischen Vornamen handelt, ergibt sich für ihn schon aufgrund seiner Kenntnis des weltberühmten Theaterstücks "Romeo und Julia" von William Shakespeare, in dem "Romeo" der Vorname eines florentinischen Adligen ist. Dem steht der Hinweis der Widersprechenden auf die bekannte Automarke "ALFA ROMEO" nicht entgegen, weil die angesprochenen Verkehrskreise diese Marke heute als einheitlichen Gesamtbegriff ansehen und es zudem fraglich ist, ob ihnen bekannt ist, dass sie aus der Abkürzung "ALFA" für "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" und dem Nachnamen des späteren Unternehmenserwerbers Nicola Romeo (vgl. zur Firmengeschichte die Ausführungen auf der Webseite [http://www.alfaromeo.com/cgi-bin/pbrand.dll/ALFAROMEO\\_COM/history/history.jsp?BV\\_SessionID=@@@@0167179403.1074526176@@@@&BV\\_EngineID=cccdadckhgdjillcefecejgdffiidfof.0&categoryOID=-1073750515](http://www.alfaromeo.com/cgi-bin/pbrand.dll/ALFAROMEO_COM/history/history.jsp?BV_SessionID=@@@@0167179403.1074526176@@@@&BV_EngineID=cccdadckhgdjillcefecejgdffiidfof.0&categoryOID=-1073750515)) besteht. Soweit die Widersprechende darüber hinaus geltend gemacht hat, dass der Bestandteil "ROMEO" in Italien auch als Nachname gebräuchlich sei, ist dies vorliegend ebenfalls nicht ausschlaggebend. Es kann

nämlich schon nicht davon ausgegangen werden, dass maßgeblichen Teilen der angesprochenen Verbraucher dies überhaupt bekannt ist; der Hinweis der Widersprechenden auf bundesweit insgesamt nur 114 Telefonbucheinträge mit dem Nachnamen "ROMEO" reicht jedenfalls nicht aus, um eine solche Kenntnis von nicht nur vernachlässigbaren Teilen des Verkehrs zu belegen. Darüber hinaus spricht - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - für ein Verständnis des Bestandteils "ROMEO" als Vorname auch seine Stellung in der jüngeren Gesamtmarke. Es ist nämlich im Inland allgemein üblich, den Nachnamen dem Vornamen nachzustellen und dann, wenn er ausnahmsweise doch vorangestellt wird, dies ausdrücklich, etwa durch Satzzeichen, kenntlich zu machen. Der Verkehr hat daher selbst dann, wenn ihm bekannt ist, dass der Name "Romeo" sowohl als Vor- wie als Zuname gebräuchlich ist, keine Veranlassung, den in der jüngeren Marke an erster Stelle enthaltenen Bestandteil "ROMEO" als Nachnamen anzusehen. Vielmehr liegt für ihn die Annahme, dass es sich bei ihm um einen Vornamen handelt, sehr viel näher. Da der weitere Bestandteil "GIGLI", den der inländische Verkehr ohne weiteres als italienisches Wort ansehen wird, anders als der Bestandteil "CREATION" in der Widerspruchsmarke keine erkennbar warenbezogene Bedeutung hat, spricht wegen der im Inland üblichen Stellung von Vor- und Zunamen alles dafür, den Bestandteil "ROMEO" als Vor- und den weiteren Bestandteil "GIGLI" als Nachnamen aufzufassen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden hat der Verkehr auch auf dem vorliegenden Modesektor keinen Anlass, die aus seiner Sicht aus Vor- und Zunamen bestehende angegriffene Marke auf den Vornamen "ROMEO" zu verkürzen. Soweit die Widersprechende darauf hingewiesen hat, dass auf dem Bekleidungsmarkt Marken wie "HUGO" und "HUGO WOMAN" der Hugo Boss AG sowie "TOMMY", "TOMMY GIRL" und "TOMMY SPORT" der Tommy Hilfiger Licensing Inc. existieren, übersieht sie, dass es sich hierbei um eigene (eingetragene) Marken handelt, welche von ihren Inhabern neben den Stammmarken "HUGO BOSS" und "TOMMY HILFIGER" verwendet werden; dies rechtfertigt aber nicht den Schluss, dass der Verkehr aus Vor- und Zunamen bestehende, allein – wie hier -

in dieser Form eingetragene und verwendete Bekleidungsmarken auf den Vornamen zu verkürzen pflegt. Es sind auch keine anderen Umstände ersichtlich, aus denen sich eine solche Übung des Verkehrs herleiten ließe; soweit in der Rechtsprechung einem Vornamen ausnahmsweise ein eigenständiger Schutz zugebilligt wurde (vgl BPatGE 40, 23, 25 – Boris/BORIS BECKER), handelt es sich um den Sonderfall einer sehr bekannten Persönlichkeit, die in erheblichen Umfang in der Öffentlichkeit und in der Werbung allein mit ihrem Vornamen bezeichnet wird; dies kann aber nicht über diesen Ausnahmefall hinaus verallgemeinert werden (vgl BPatG 27 W (pat) 151/99 – tommy's/TOMMY HILFIGER; veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM).

Wegen des in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Bestandteils "GIGLI" hält die angegriffene Marke daher einen ausreichenden Abstand zur älteren Marke, so dass die Gefahr von Verwechslungen beider Zeichen nicht zu befürchten ist. Da Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr auch nicht aus sonstigen Gründen ersichtlich sind, war die gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs gerichtete Beschwerde der Widersprechenden somit zurückzuweisen.

Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen nicht.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü