



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 226/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. September 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 17 463

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2003

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2000 und vom 29. August 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 106 784 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 397 17 463 wird für diese Waren angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Gegen die am 20. August 1997 veröffentlichte Eintragung der Wortbildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

die nach einer entsprechenden Einschränkung des ursprünglichen Warenverzeichnisses im Widerspruchsverfahren noch geschützt ist für "Bekleidungsstücke für Damen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen", ist Widerspruch eingelegt aus der seit dem 29. Mai 1987 unter der Nr 1 106 784 für "Gestrickte und gewirkte Leibwäsche" eingetragenen Wortbildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ihre Einrede aber nach Vorlage von Benutzungsunterlagen nicht mehr aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 28. Februar 2000 und 29. August 2002, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen. Ungeachtet der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke trotz teilweiser Warenidentität den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, da beide Marken in ihrer Gesamtheit wegen der zusätzlichen Wortbestandteile in der angegriffenen Marke und deren insbesondere grafischer Ausgestaltung verschieden seien. Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr scheide aus, da die jüngere Marke nicht allein von dem Worтеlement "May" geprägt werde. Nach der neueren Rechtsprechung des BGH gebe es keinen Erfahrungssatz, demzufolge sich der Verkehr bei einer wie vorliegend aus einem Vor- und einem Zunamen bestehenden Marke allein am Familiennamen orientiere; insbesondere auf dem hier in Rede stehenden Warenaektor würden aus Vor- und Zunamen bestehende Marken von den Verkehrskreisen stets als Einheit aufgefasst. Wegen des auch bei einer klanglichen Benennung zusätzlichen Vornamens in der angegriffenen Marke scheide daher eine Verwechselbarkeit mit der Widerspruchsmarke aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt. Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung hat sie weitere Benutzungsunterlagen für die Jahre 1998-2002 vorgelegt. Im übrigen trägt sie vor: Wie sich aus den Benutzungsunterlagen und von ihr eingereichten Umfrageergebnissen aus dem Jahr 1998 ergebe, habe die Widerspruchsmarke bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besessen. In Anbetracht der durch schützenswerte wettbewerbliche Leistung erlangten starken Marktposition für die Marke "MEY" und angesichts der teilweisen Warenidentität halte die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein. Die angegriffene Marke werde von dem Wortbestandteil "May" geprägt, weil dieser in großer eleganter Handschrift dargestellte Nachname aufgrund seiner Kürze und Prägnanz hervortrete. Die von der Markenstelle genannten neuesten höchstrichterlichen Entscheidungen stünden einer Prägung des jüngeren Zeichens durch den Nachnamen nicht entgegen, weil der BGH auch in diesen Entscheidungen immer den Erfahrungssatz bestätigt habe, dass der Verkehr dazu neige, Bezeichnungen auf eine die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternde Weise zu verkürzen. In der Bekleidungsindustrie sei es aber allgemein üblich, aus Vor- und Zunamen zusammengesetzte Marken auf den Familiennamen zu verkürzen. Wie sich aus den vorgelegten Umfrageergebnissen über die Bekanntheit von Marken auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor ergebe, dominierten auf diesem auch allein Einwortmarken, während aus Vor- und Zunamen bestehende Kennzeichnungen selten seien. Der Hinweis der Markeninhaberin, dass der Nachname "May" wegen seiner Häufigkeit eines Vornamens zur Individualisierung bedürfe, treffe nicht zu, denn wie sich aus den entsprechenden Namensverzeichnissen ergebe, seien weder "Mey" noch "May" überdurchschnittlich bekannte Familiennamen. Schließlich fasse der Verkehr, wie das HABM in der Entscheidung "Paul Green/Mary Green" ausgeführt habe, eine bloße Änderung des Vornamens nur als Hinweis auf eine andere Produktserie desselben Herstellers auf.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist dem entgegengetreten. Hierzu führt sie aus: Der Verkehr sei an eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil "Mai", "Mei", oder "May" gewöhnt, so dass er auf geringe Unterschiede achte und Zusatzinformationen zur eindeutigen Identifizierung erwarte. Auf dem Bekleidungssektor werde eine Verkürzung auf den Nachnamen auch nur bei ganz wenigen Bezeichnungen vor allem besonders berühmter Hersteller wie DIOR, JOOP oder BOSS vorgenommen; eine solche Verkürzung sei aber bei häufigen Nachnamen wie Schmidt, Mayer oder May ausgeschlossen. Vorliegend bilde der Gesamtname in der angegriffenen Marke auch einen einheitlichen Klang, wobei das Weglassen des Vornamens vom Verkehr als Ungenauigkeit oder sogar Unhöflichkeit empfunden werde.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat vorgeschlagene warenmäßige Abgrenzung ist nicht zustande gekommen, weil unter der angegriffenen Marke ebenfalls Damenunterwäsche vertrieben werden soll.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Unter Berücksichtigung der in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (stRspr., EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon; GRUR Int 1999, 734, 735 - Lloyd; BGH GRUR 2001, 507, 508 –EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 542, 543 – BIG), reicht der Abstand, den die angegriffene Marke zu der Widerspruchsmarke hält, jedenfalls im Bereich der Warenidentität nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG auszuschließen.

A. Die angegriffene Marke beansprucht hinsichtlich der "gestrickten und gewirkten Leibwäsche" Schutz für Waren, die von den Waren "Bekleidungsstücke für Damen" identisch umfasst sind, während zu den "Kopfbedeckungen" der angegriffenen Marke eine allenfalls mittlere Ähnlichkeit und zu den "Schuhwaren" - wenn überhaupt - nur eine entfernte Warenähnlichkeit besteht. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Abrede gestellt, dass auf die von ihr zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die beiden Zeiträume des § 43 Abs 1 MarkenG durch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen in Verbindung mit den weiteren Benutzungsunterlagen glaubhaft gemacht worden ist.

B. Der Widerspruchsmarke ist - bezogen auf den maßgeblichen Anmeldetag der jüngeren Marke am 18. April 1997 (vgl BGH GRUR 1961, 347, 350 – Almglocke; GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2002, 544, 546 reSp – BANK 24) - auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer Marke kommt es nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl GRUR Int 1999, 734 Tz 23 – Lloyd; GRUR Int 1999, 723 Tz 27 - Chevy) sowohl auf die Eigenschaften an, welche die Marke von Hause aus besitzt, als auch auf die Faktoren des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, Dauer und geographischen Verbreitung der Benutzung, des Werbeaufwands sowie des Teils der angesprochenen Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.

1. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Kennzeichen, das allenfalls eine geringfügige Originalitätsschwäche aufweist. Das Markenwort "MEY" mag zwar, ohne Allerweltsname zu sein, als Familienname – auch in der Schreibweise "May" – relativ häufig vorkommen. Dies könnte die Annahme einer geringen kennzeichnenden Eigenart des Namens "MEY" aber nur dann rechtfertigen, wenn auf dem Warengbiet der Leibwäsche bereits mehrere identische oder ähnliche Marken in Benutzung wären oder wenn – unabhängig von der tatsächlichen Benutzungslage - zumindest der Registerstand den Schluss auf eine geringe Originalität

der Marke "MEY" zuließe (vgl. BGH GRUR 1999, 241 243 reSp – Lions). Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin ist im Markenregister – neben den Marken "LEONARD MAI" sowie "MEY&EDLICH" und "MEY" (desselben Inhabers), aus denen ebenfalls Widerspruch gegen die angegriffene Marke erhoben worden ist – in Klasse 25 keine nennenswerte Zahl von Drittmarken mit dem Namen "MEY", "May" oder "Mai" eingetragen. Eine durch Gewöhnung des Verkehrs an zahlreiche gleiche oder ähnliche Marken verringerte Eigenart der Widerspruchsmarke für Leibwäsche liegt daher nicht vor. Dem typisch deutschen Nachnamen "MEY" mag allerdings in Anbetracht der Tatsache, dass im Bekleidungsbereich überwiegend Marken mit einem klangvoll modischen Flair verwendet werden, eine gewisse Farblosigkeit anhaften. Selbst wenn dies als ein die Originalität der Widerspruchsmarke mindernder Faktor anzusehen sein sollte (verneinend Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn 357), ist diese Schwäche durch ihre langjährige und starke Benutzung, die zugleich den wesentlichen Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden bildet, überwunden.

2. Wie von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren im einzelnen dargelegt worden ist, hat die Marke "MEY" schon in dem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke über eine beachtliche Verkehrsbekanntheit verfügt. So weist die von der Widersprechenden vorgelegte - auf einer bundesweiten Umfrage vom Nov/Dez 1997 bei 5000 Frauen im Alter von 14 bis 64 Jahren beruhende - BRIGITTE Kommunikations-Analyse 98 mit dem Titel "Unterwäsche/Dessous" für die Marke "MEY" einen Bekanntheitsgrad von 34 % aus. Im vorausgehenden Jahr 1996 lag die Bekanntheit sogar bei 36 %, wie sich aus der ebenfalls auf der Basis von BRIGITTE Kommunikations-Analysen erstellten Tabelle über die Entwicklung des Marken-Dreiklangs "Bekanntheit/Sympathie/Besitz" der Marke "MEY" von 1988 bis 2002 ergibt. Sie zeigt – beginnend mit einer Bekanntheit von 18 % im Jahr 1988 - eine Steigerung auf 38 % im Jahr 2002. Damit einher gehen die von dem Geschäftsführer der Widersprechenden für die Jahre 1995 bis 2002 eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen, die schon 1996 und 1997 bei ... bzw ... Mio DM gelegen und sich seither

ständig zwischen ... und ... DM bewegt haben. Die Widersprechende verweist ferner auf das Ergebnis einer GfK-Studie 2000, in der für die Marke "MEY" ein Marktanteil von 7,1 % bezogen auf den insgesamt 41,7 % betragenden Anteil von Herstellermarken im Bereich Damentageswäsche ermittelt worden ist. Damit liegt sie zwischen der Marke "Schiesser" mit dem ausgewiesenen höchsten Marktanteil von 7,7 % und der Marke "Triumph" mit 6,3 %. Diese Studie rechtfertigt den Schluss, dass die Marke "MEY" auch im Jahr 1997 - bei etwas größerer Umsatzhöhe als im Jahr 2000 - im Bereich Damenunterwäsche mit einem beachtlichen Marktanteil präsent war.

3. Bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft ist ferner zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke in Westdeutschland einem wesentlich größeren Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist als in Ostdeutschland. Dies ergibt sich aus den in Ost und West aufgeschlüsselten Zahlen der BRIGITTE Kommunikations-Analyse 2002, in der für den Westen - bei einer der Untersuchung zugrundegelegten Bezugsgröße von 20,18 Mio. Frauen im Alter von 14 bis 64 Jahren – eine Bekanntheit von 45 % ermittelt worden ist und im Osten - bei 5,32 Mio. Frauen - ein Prozentsatz von 13 %, was zu der Errechnung einer Gesamtbekanntheit von 38 % geführt hat. Für das Jahr 1997 hat die Widersprechende eine solche Aufschlüsselung durch die - ebenfalls bundesweite - BRIGITTE Kommunikations-Analyse 98 zwar nicht vorgelegt. Es besteht aber kein Anlass zu zweifeln, dass die Marke "MEY" erst recht im Jahr 1997 im Westen prozentual deutlich über der ermittelten Gesamtbekanntheit von 34 % gelegen hat. Da der Kreis der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden angesprochenen Verbraucher in dem Teilgebiet Westdeutschland wesentlich größer ist als in den ostdeutschen Bundesländern, hält es der Senat für gerechtfertigt, bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - als Faktor der Verwechslungsgefahr - einen etwa an die 40 % reichenden Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke zugrunde zulegen (vgl auch EuGH GRUR Int 1999, 723 Tz 28 – Chevy).

4. In Anbetracht der dargelegten langjährigen intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke für Leibwäsche, dem erworbenen beachtlichen Marktanteil und der durch Meinungsumfragen belegten Markenbekanntheit bei bundesweit mindestens einem Drittel der angesprochenen Verkehrskreise und einem noch höheren Prozentsatz bei den westdeutschen Verbraucherkreisen ist nach alledem von einer zwar nicht starken, aber doch deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke und einem entsprechend erweiterten Schutzzumfang auszugehen (vgl auch EuGH aaO – Lloyd; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV).

C. In Wechselwirkung dazu reicht nach Ansicht des Senats der Abstand, den die angegriffenen Marke zu der Widerspruchsmarke hält, jedenfalls im Bereich der identischen Waren "Bekleidungsstücke für Damen" nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

1. Zutreffend hat die Markenstelle allerdings auf der Grundlage der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgeführt, dass der Namenbestandteil "Ella May" der jüngeren Marke, auf dem das allein kennzeichnende Schwergewicht liegt, während die darunter optisch unauffällig angeordnete Aussage "A VERY CLOSE FRIEND" einen rein beschreibenden Werbespruch darstellt, nicht von dem Bestandteil "May" geprägt wird. Denn ein Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei Marken, die erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildet sind, nur an dem Nachnamen als prägendem Bestandteil orientiert, besteht nach dieser Rechtsprechung nicht (vgl BGH GRUR – Carl Link; GRUR 2000, 233, 234 – ELFI RAUSCH/RAUCH). Das gilt insbesondere für den Bekleidungsbereich, in dem Hersteller- bzw Designermarken sehr häufig aus Vor- und Familiennamen gebildet sind (vgl BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions). Der Verkehr fasst solche Kennzeichen daher in der Regel so auf, wie sie ihm entgentreten. Von einer anderen Verkehrsübung ist entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht im Bereich "Damenunterwäsche" auszugehen. Hier mögen zwar Einwortmarken überwiegen (Schiesser, Triumph, Calida, HANRO, Sloggi, Pompadour, Playtex, Medima usw). Dies bildet für den Verbraucher aber keinen Grund, zwischen Kennzei-

chen für Oberbekleidung einerseits und Unterbekleidung andererseits zu unterscheiden und sich bei Unterbekleidung vorrangig den Familiennamen einzuprägen. Dagegen spricht insbesondere auch, dass Unterwäsche von einer Vielzahl von Bekleidungsunternehmen, insbesondere auch bekannten Designern, wie etwa von Hugo Boss, Giorgio Armani, Calvin Klein, Gianni Versace, bruno banani, Louis Féraud, Dolce&Gabbana angeboten wird.

2. Soweit die Widersprechende auf Namen wie Giorgio Armani, Christian Dior, Gianni Versace, Hugo Boss, Karl Lagerfeld verweist, die vom Verkehr üblicherweise auf den Nachnamen verkürzt würden, handelt es sich bei deren Trägern um bekannte Designer, deren Familienname im Geschäftsverkehr in beachtlichem Umfang auch in Alleinstellung verwendet wird. Unter diesen besonderen Voraussetzungen mag der Verkehr den Vornamen als für die Kennzeichnung unbeachtlich ansehen und sich nur an dem Nachnamen orientieren. Andererseits gibt es aber auch Designer-Kennzeichen, bei denen Vor- und Nachname eine Einheit bilden, etwa wegen der Kürze und leichten Merkbarkeit insgesamt oder weil sie lautlich (zB Betty Barclay, Max Mara) oder grafisch-optisch als zusammengehörig wirken (vgl BGH GRUR 2000, 1031 – Carl Link) oder weil der Vorname dem Gesamtnamen eine wesentliche Individualisierungsfunktion verleiht. Nach den Grundsätzen der "ELFI RAUCH/RAUSCH"-Entscheidung (BGH aaO) kommt dem Nachnamen in solchen Kombinationen, zu denen an sich auch die Kennzeichnung "Ella May" gehört, keine prägende Wirkung zu (vgl auch BPatGE 44, 53 – Noelle Claris/CLARIS).

3. In Anbetracht der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "MEY", die zugleich das Firmenkennzeichen der Widersprechenden bildet, darf allerdings nicht außer Betracht bleiben, dass der Bundesgerichtshof in der "Springende Raubkatze" - Entscheidung (BGH GRUR 1996, 198, 199 reSp) einer älteren Marke mit besonderer Kennzeichnungskraft einen erweiterten Schutzzumfang zugebilligt hat, der sich - abweichend von der grundsätzlich erforderlichen Betrachtung des Gesamteindrucks des jüngeren Zeichens nur anhand dessen Ge-

staltung (vgl BGH GRUR aaO – Springende Raubkatze; ferner BGH GRUR 1999, 995 – HONKA; 2000, 285, 286 – EWING; 2000, 233, 234 - ELFI RAUCH/RAUSCH; 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTA-PUREN) – auch auf ein Element erstrecken kann, das den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht (allein) prägt. Auch unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes bestehen indessen Zweifel, ob bei einer aus Vor- und Familiennamen bestehenden jüngeren Marke, die einen mit einer bekannten älteren Marke klanglich und/oder schriftbildlich übereinstimmenden Familiennamen enthält, der Familienname grundsätzlich als allein kennzeichnend angesehen werden kann. Ist die ältere Namensmarke in der jüngeren Marke mit einem Vornamen so verbunden, dass sich der Verkehr - trotz Bekanntheit der älteren Marke - in der Regel den Gesamtnamen einprägen und diesen auch vollständig wiedergeben wird, kann nicht ohne weiteres eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken (im engeren Sinne) angenommen werden.

D. Daraus folgt nach Ansicht des Senats aber nicht, dass die Widersprechende die klangidentische Übernahme ihrer Marke "MEY" in die jüngere Marke hinnehmen müsste, denn es kann im Hinblick auf die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene Marke aufgrund ihres Bestandteils "May" mit der Widerspruchsmarke im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG gedanklich in Verbindung bringt.

1. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr die Unterschiede der Marken zwar erkennt, sie aber wegen eines gleichen oder jedenfalls wesensgleichen Bestandteils, der in beiden Marken mit eigenständig kennzeichnender Wirkung hervortritt, irrtümlich dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet. Handelt es sich bei diesem Bestandteil um das als Familienname ohne weiteres erkennbare ältere Zeichen und ist dieser Familienname unter Voranstellung eines Vornamens identisch oder wesensgleich in die jüngere Marke übernommen, spricht - jedenfalls bei Vorliegen besonderer Umstände - vieles dafür, dass der

Verkehr annimmt, die mit diesen Marken gekennzeichneten Waren stammten aus derselben betrieblichen Ursprungsstätte.

2. Solche Umstände liegen nach Ansicht des Senats vor, wenn die ältere Marke eine infolge umfangreicher Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzt und wenn sie zugleich das Firmenkennzeichen des Inhabers der älteren Marke bildet. Unter diesen Voraussetzungen ist nicht auszuschließen, dass ein beachtlicher Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit der jüngeren Kombinationsmarke annimmt, der Träger des bekannten alleinstehenden Familiennamens habe gerade den in der Kombinationsmarke enthaltenen Vornamen oder der Vorname gehöre einem Mitglied der Familie des Namensträgers. Mit entsprechender Begründung ist auch in der früheren, nach § 16 UWG zu Firmenkennzeichen ergangenen Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr angenommen worden (vgl. BGH GRUR 1961, 628, 630 – Umberto Rosso; GRUR 1987, 183, 184 – Stoll; 1991, 475, 477 – Caren Pfleger), wobei diese Fälle - jedenfalls nach heutiger rechtlicher Beurteilung - wohl kaum dem Tatbestand einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr (im engeren Sinne) zuzuordnen sind, sondern eine - allerdings äußerst zurückhaltend anzuwendende - Form der gedanklichen Verbindung der Marken durch das angesprochene Publikum nach § 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG darstellen (für mittelbare Verwechslungsgefahr zB OLG Köln NJWE-WettbR 1997, 181, 183 reSp – Picasso; Verwechslungsgefahr bejahend auch OLG Hamburg aaO– KLAUS BREE).

3. Im vorliegenden Fall erfüllt die Widerspruchsmarke sowohl die Voraussetzung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft als auch einer Verwendung zugleich als Firmenkennzeichnung, denn der Familienname "MEY" bildet neben den rein firmenmäßigen Zusätzen "Gebrüder" und "GmbH&Co." den Hauptbestandteil des Firmennamens der Widersprechenden. Die Marke "MEY" ist in der jüngeren Marke "Ella May" auch mit eigenständig kennzeichnender Wirkung klangidentisch enthalten, denn das als Vorname bekannte Wort "Ella" lässt den Charakter des Bestandteils "May" als Familienname so eindeutig und eigenständig hervortreten,

dass sich dem Verkehr das Kennzeichen "Ella May" schon beim bloßen Hören ohne weiteres als Kombination von Vor- und Nachnamen erschließt.

Ob in schriftbildlicher Hinsicht - in Wechselwirkung zu der erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke - eine als wesensgleich Annäherung zu erachtende Annäherung des in etwas undeutlicher Schreibschrift gehaltenen Wortes "May" an "MEY" angenommen werden kann, mag zweifelhaft sein, weil der Verkehr, der sich überhaupt Gedanken über die Zuordnung eines Zeichens zu dem Geschäftsbetrieb des Inhabers eines anderen Zeichens macht, in der Regel besonders aufmerksam ist und die Unterschiede der kurzen Wörter daher möglicherweise noch erkennt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn 480).

4. Diese Frage kann hier aber letztlich dahingestellt bleiben, weil der Verkehr jedenfalls dann, wenn er der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsverkehr begegnet, zB bei Verkaufsgesprächen oder bei mündlichen Empfehlungen, Nachfragen oder Auskünften (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 IiSp – Lions), irrtümlich annehmen kann, er habe die bekannte ältere Marke vor sich, ergänzt um den Vornamen "Ella". Die Zuordnung der vermeintlich mit "Ella Mey" gekennzeichneten Waren zu dem Geschäftsbetrieb der Inhaberin der Marke "MEY" liegt dabei gerade im Bekleidungs- und Modebereich nahe, weil es hier eine beachtliche Zahl von Designernamen gibt, die sowohl als vollständige Kombination von Vor- und Nachnamen zur Kennzeichnung von Waren verwendet werden als auch nur mit dem Familiennamen (zB (Etienne) Aigner; (Gianfranco) Ferré; (Pierre) Cardin; (Karl) Lagerfeld). Teilweise wird zusätzlich der Vorname allein verwendet (zB BOSS/HUGO BOSS/HUGO; Tommy Hilfiger/Tommy). Ferner begegnet der Verkehr Vornamen auch als Kennzeichen einer besondere Produktlinie des Trägers des Nachnamens (zB Willy Bogner/Sonja Bogner, Wolfgang Joop/Jette Joop, Miss Britt/Jacques Britt). In Anbetracht dieser verschiedenen Formen von Namenskennzeichnungen im Bekleidungsbereich (vgl. ferner HABM Entsch. Nr 3077 vom 23. Oktober 2002 - Paul Green=Mary Green –<http://oami.eu.int/LegalDocs/Opposition/2002/en/3077-2002.pdf>) kann auch im vorliegenden Fall die wie "Ella Mey"

klingende jüngere Marke bei noch beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung hervorrufen, es handele sich um ein Kennzeichen des Wäscheherstellers "MEY", ergänzt um den Vornamen "Ella", etwa zur Bezeichnung einer besonderen Wäscheserie für Damen. Der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Verkehr sehe in "Ella May" das Kennzeichen eines anderen Herstellers mit dem zufällig gleichen Familiennamen oder einen Phantasienamen, der mit der bekannten älteren Marke in keinerlei Beziehung steht, kann daher nicht gefolgt werden. Ebenso wenig ist die Annahme gerechtfertigt, der Verkehr mache sich bei der bloßen akustischen Wahrnehmung zweier Marken im mündlichen Geschäftsverkehr grundsätzlich keine Gedanken über ihre Zugehörigkeit zu demselben Unternehmen und könne daher auch keiner Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung unterliegen. Tritt der übereinstimmende Bestandteil in der jüngeren Marke so deutlich wahrnehmbar hervor, wie der Nachname "May" in der jüngeren Marke, kann die Gefahr einer irrtümlichen gedanklichen Zuordnung zu der bekannten älteren Marke nicht ausgeschlossen werden.

E. Hinsichtlich der mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Kopfbedeckungen und erst recht der Schuhwaren besteht dagegen keine Gefahr, dass sie irrtümlich demselben Unternehmen zugeordnet werden, das unter der Marke "MEY" Leibwäsche herstellt.

Die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle waren daher unter Zurückweisung der Beschwerde im übrigen teilweise aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke für "Bekleidungsstücke für Damen" anzuordnen.

III.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

IV.

Die Rechtsbeschwerde war nach § 83 Abs 2 MarkenG zuzulassen, da die Frage, ob eine aus einem Familiennamen bestehende ältere Marke mit erhöhter Kennzeichnungskraft die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung mit einer jüngeren Marke begründet, die den Familiennamen klangidentisch unter Hinzufügung eines Vornamens enthält, höchstrichterlich noch nicht entschieden ist.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü

Abb. 1



Ella May
A VERY CLOSE FRIEND