



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 48/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Dezember 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 51 920

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie des Richters Schell und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

H. PFRETZSCHNER MARKNEUKIRCHEN



**Meisterwerkstätte
seit 1880**



ist am 25. Oktober 2002 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet und am 12. März 2003 eingetragen worden für die folgenden Waren der Klasse 15:

„Musikinstrumente, Bögen für Streichinstrumente“.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke

H. R. PRETZSCHNER

die am 2. Oktober 1989 für die Eintragung in das Register angemeldet und am 4. April 1990 eingetragen worden ist für die folgenden Waren der Klasse 15:

„Musikinstrumente, einschließlich Bögen für Streichinstrumente“.

Wegen diese Widerspruchs hat die Markenstelle für Klasse 15 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gelöscht mit der Begründung, dass zwischen den beiden Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass in der angegriffenen Marke nur der Familienname „H. Pfretzschner“ die für jede Registermarke notwendige Unterscheidungskraft entfalten könne und kennzeichnungskräftig sei. Die anderen Markenbestandteile seien dagegen markenrechtlich schutzunfähig und auch die Kennzeichnungskraft der Kombination aus den schutzunfähigen Elementen mit dem Namen „H. Pfretzschner“ würde nicht über die Kennzeichnungskraft des Namens hinausgehen. Da auch die Widerspruchsmarke im Wesentlichen aus demselben Namen bestehe, komme die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe.

Mit seiner Beschwerde möchte der Markeninhaber die Aufhebung der beiden angegriffenen Beschlüsse und die Zurückweisung des Widerspruchs erreichen. Er meint, seine Namensrechte gäben ihm ein Recht an der angegriffenen Marke, und beruft sich dazu auf die einschlägige Kommentierung im Kommentar zum Markengesetz von Fezer. Im Übrigen ist der Markeninhaber der Auffassung, dass - auch unabhängig vom Namensrecht - keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bestehe. Insbesondere der Wortbestandteil „Markneukirchen“ in der angegriffenen Marke trage zur klaren Unterscheidbarkeit beider Marken bei. Es möge sein, dass dieser Markenbestandteil als geographische Herkunftsangabe nicht besonders unterscheidungskräftig sei, im vorliegenden Fall werde jedoch gerade mit diesem Hinweis ein wichtiger Unterschied zwischen den Herkunftsunternehmen der beiden Vergleichsmarken

hervorgehoben: Nur das Unternehmen des Markeninhabers läge in dem Ort Markneukirchen in Sachsen. Dagegen hätte das Unternehmen des Widersprechenden seinen Sitz in Bad Endorf in Bayern.

Weiter beruft sich der Markeninhaber darauf, seine Familie habe bereits zur vorletzten Jahrhundertwende im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 4 Nr. 2 MarkenG ein Zeichen erlangt, das in seiner äußeren Erscheinung vollständig mit der angegriffenen Marke übereinstimme. Die angegriffene Marke setze auf dieser sehr viel älteren Benutzungsmarke auf. Insoweit sei der Widerspruch schon deswegen unbegründet, weil die Widerspruchsmarke deutlich jünger sei als die Benutzungsmarke des Markeninhabers.

Der Markeninhaber hält es für entscheidungserheblich, dass er Vertreter der Innung des vogtländischen Musikinstrumentenhandwerks Markneukirchen ist und diese Innung die Marke 302 46 812 „Markneukirchner Meisterinstrumente“ erworben habe mit Priorität vom 24. September 2002. Der Widersprechende verstoße gegen dieses Markenrecht. Deswegen will der Markeninhaber im Zuge des anhängigen Beschwerdeverfahrens eine Verurteilung des Widersprechenden zur Unterlassung erreichen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

1. die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2004 und vom 19. Dezember 2007 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 1 157 009 „H. R. PFRETZSCHNER“ zurückzuweisen;
2. dem Widersprechenden zu untersagen, in seinen Geschäftspapieren, insbesondere auf Briefbogen, Rechnungen, Reklameschriften, Prospektmaterial und weiteren Publikationen

die irreführende Herkunftsangabe „Markneukirchen“ zu verwenden“.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Senat hält es für sachdienlich festzustellen, dass der Widersprechende der Onkel des Markeninhabers ist und dass das beschwerdegegenständliche Widerspruchsverfahren seit dem 11. Juli 2003, also seit mehr als fünf Jahren anhängig ist.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keine Aussicht auf Erfolg, weil - wie die Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen zutreffend festgestellt hat - zwischen den Vergleichsmarken unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der markenrechtliche Begriff der Verwechslungsgefahr wird von mehreren Komponenten geprägt. Für den vorliegenden Fall entscheidend sind die Identität oder Ähnlichkeit der von den Vergleichsmarke erfassten Waren und die Identität oder Ähnlichkeit der Marken selbst.

Da der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten hat, ist für die Frage der Warenähnlichkeit allein die Registerlage maßgebend. Danach sind die Waren der angegriffenen Marke mit denen der Widerspruchsmarke identisch. Das hat auch der Markeninhaber nicht in Frage gestellt. Entgegen der Rechtsauffassung des Markeninhabers kommt auch das von ihm angemeldete Zeichen unter markenrechtlichen Gesichtspunkten der älteren Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Und wegen dieser Übereinstimmungen sowohl zwischen den

Vergleichswaren und als auch zwischen den Vergleichsmarken muss die angegriffene Marke gelöscht werden.

Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke und besteht aus dem Namen „H. R. PRETZSCHNER“. Demgegenüber stellt sich die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck als Bildmarke dar, zu der auch Wort-Elemente gehören. Von diesen Worten kann der Name „H. Pfretzschner“ ohne weiteres unter den Schutz des Markenrechts gestellt werden, weil ein persönlicher Name regelmäßig die eigentliche Funktion einer Marke erfüllt, die darin besteht, eindeutig auf das Unternehmen hinzuweisen, aus dem die Waren stammen, für die die Marke eingetragen worden ist. Demgegenüber stellt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eindeutig klar, dass solche Angaben, die die Waren der Marke unmittelbar beschreiben, jedenfalls für sich genommen, keinen Markenschutz erlangen können. Alle weiteren Elemente, die die angegriffene Marke neben dem Namen „H. Pfretzschner“ enthält, sind solche Sachangaben und genießen deswegen grundsätzlich nicht den Schutz des Markenrechts. Die Ortsangabe „Markneukirchen“ bezeichnet die geographische Herkunft der Waren. Die Wortfolge „Meisterwerkstätten seit 1880“ ist eine Beschaffenheitsangabe i. S. v. „hergestellt in einer Meisterwerkstatt mit langjähriger Erfahrung“. Die beiden Wappen sind erkennbar keine gültigen Hoheitszeichen mehr. Soweit sie früher vom Freistaat Sachsen, bzw. von dessen Rechtsvorgängern als Hoheitszeichen geführt worden sein sollten, weisen sie heute wiederum nur auf die geographische Herkunft der Waren aus Sachsen hin und sind damit eine reine Sachangabe zu diesen Waren.

Auch die Kombination der - für sich genommen - schutzunfähigen Sachangaben mit dem - für sich genommen - schutzfähigen Namen „H. Pfretzschner“ lässt das Gesamtbild der angegriffenen Marke nicht als Ganzes kennzeichnungskräftig werden. Denn auch in dieser Gesamtheit treten die reinen Sachangaben nur als eine Beschreibung der Waren in Erscheinung, für die die angegriffene Marke eingetragen wurde. Denn der Ort Markneukirchen ist als Standort zahlreicher Meisterwerkstätten für Musikinstrumente bekannt und es ist für solche Werkstätten

üblich, im Handel werbend darauf hinzuweisen, wie lange sie bereits bestehen. Auch bei einer Würdigung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke kommt daher nur der Name „H. Pfretzschner“ als markenrechtliches Herkunftszeichen in Betracht.

Für die Frage nach der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt es daher nur auf den Vergleich zwischen dem Namen „H. R. Pfretzschner“ - aus dem die Widerspruchsmarke besteht - und dem Namen „H. Pfretzschner“ an, der ein Wortbestandteil der angegriffenen Marke ist. Beide Namen unterscheiden sich allein durch die zweite Initiale „R.“ in der Widerspruchsmarke. Schon weil der Familienname „Pfretzschner“ kein Allerweltsnachname ist und sowohl sein Klang als auch seine Schreibweise eigentümlich sind, reicht dieser eine Unterschied nicht aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen.

Die Namensrechte des Markeninhabers stehen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Zwar berechtigt das Recht am eigenen Namen den Markeninhaber dazu, den eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen i. S. v. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG, also als Eigennamen für seinen Betrieb zu führen. Darum geht es vorliegend jedoch nicht. Denn der Markeninhaber hat seinen Namen nicht als Unternehmenskennzeichen angemeldet, sondern als Marke. Diese Zeichen weisen nicht allein auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern sie stellen einen Zusammenhang her zwischen bestimmten Waren und deren Herkunftsunternehmen. Ein Recht auf Verwendung des eigenen Namens als Marke besteht in aller Regel nicht mit der Folge, dass derjenige, der als erster Markenschutz für einen Namen erlangt hat, diejenigen von einer markenmäßigen Verwendung dieses Namens ausschließen können, die sich erst später um Markenschutz für denselben Namen bemühen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 15 Rdnr. 59 ff., 61). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Inhaber der älteren Marke beim Erwerb der Marke wettbewerbsrechtlich unlauter gehandelt hat. Diese Rechtsfragen werden auch in dem Kommentar von Fezer nicht anders behandelt. Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass

die Widerspruchsmarke aus dem Namen des Widersprechenden besteht. Dass der Widersprechende bei der Anmeldung seiner Marke im Sinne des Wettbewerbsrechts unlauter gehandelt hätte, hat der Markeninhaber nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Es mag sein, dass Markeninhaber der Inhaber einer sogenannten Benutzungsmarke ist, das ist eine Marke, die im Wege der Benutzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erlangt hat und deswegen gem. § 4 Nr. 2 MarkenG den gesetzlichen Markenschutz genießt, ohne dass sie im Register eingetragen zu sein. Es mag weiter sein, dass diese Benutzungsmarke mit der angegriffenen Marke in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmt. Eine solche Marke könnte der Markeninhaber aber in dem hier anhängigen Widerspruchsverfahren nicht der älteren Widerspruchsmarke entgegenhalten. Mit seiner Anmeldung hat der Markeninhaber die Eintragung einer Marke in das Register betrieben, also die Entstehung einer Registermarke im Unterschied zu einer Benutzungsmarke. Die Priorität der angemeldeten Marke bestimmt sich nach dem Tag der Anmeldung. Das ist hier der 25. Oktober 2002. Dieses Datum liegt mehr als zehn Jahre nach dem 2. Oktober 1989, an dem die Widerspruchsmarke angemeldet wurde. Demnach ist die Widerspruchsmarke eindeutig die prioritätsältere Marke.

Soweit die Benutzungsmarke, derer sich der Markeninhaber berührt, gegenüber der Widerspruchsmarke das ältere Recht sein sollte, könnte sie der Markeninhaber der Widerspruchsmarke nur im Rahmen eines Eintragungsbewilligungsverfahrens gem. § 44 MarkenG entgegenhalten, im Rahmen eines Löschungsverfahrens wegen des Bestehens älterer Rechte gem. § 51 MarkenG oder in einem Verletzungsverfahren. Diese Art Klagen können nur vor den Zivilgerichten erhoben werden.

Auch der Unterlassungsanspruch, den der Markeninhaber in diesem Verfahren aus der nicht verfahrensgegenständlichen Marke 302 46 812 „Markneukirchner

Meisterinstrumente“ gegenüber dem Widersprechenden erhoben hat, kann im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden und zwar weder vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch vor dem Bundespatentgericht, sondern nur vor den Zivilgerichten.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde des Markeninhabers als unbegründet zurückzuweisen.

Stoppel

Schell

Werner

Me