



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 40/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Januar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 56 441

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Widersprechenden 1) aus der Gemeinschaftsmarke 49 221 und der Marke 300 58 860, der Widersprechenden 2) aus der Marke 395 42 621 und der Widersprechenden 3) aus der Marke 1 079 186 werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 und vom 26. Februar 2007 insoweit aufgehoben als darin die Widersprüche hinsichtlich der folgenden zu löschenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden sind. Die Löschung der angegriffenen Marke Marke 302 56 441 wird somit angeordnet für die Waren und Dienstleistungen: „Fernsehgeräte; Monitore für Computer; Audiosignalempfänger; Videosignalempfänger; Video- und Bildtelefone; Spielmaschinen und -konsolen für Fernsehgeräte; Satellitenrundfunkempfänger; mobile Telekommunikationsausrüstung, nämlich Pager, mobile Faxgeräte, Notebookcomputer, persönliche Datenassistenten (PDA), portable Navigationsassistenten (PNA), zellulare Telefone, Mobiltelefone und Handys; Videokassettenbandaufzeichnungsgeräte; Audiosignaltransmitter bzw. -sender und Videosignaltransmitter bzw. -sender; Mobiltelefone und Handys für Fahrzeuge; DVD-Spieler; MP3-Spieler; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerhardware; Software; Speichermedien; Videorecorder; persönliche digitale Assistenten (PDAs); Teile der vorgenannten Waren; Wartung und Reparatur der vorgenannten Geräte; Installationsarbeiten“ auf den Widerspruch aus der Marke 300 58 860 und aus der Marke 395 42 621, sowie für die Waren „Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Bücher, Handbücher, Zeitschriften und Magazine; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)“ auf den Widerspruch aus der Marke GM 49 221, sowie für die Waren „Büroartikel“ auf den Widerspruch aus der Marke 1 079 186.

2. Im Übrigen werden die Beschwerden der Widersprechenden 1) und 2) zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 15. April 2003 unter der Nummer 302 56 441 für die Waren und Dienstleistungen:

Fernsehgeräte; Monitore für Computer; Audiosignalempfänger; Videosignalempfänger; Video- und Bildtelefone; Spielmaschinen und -konsolen für Fernsehgeräte; Satellitenrundfunkempfänger; mobile Telekommunikationsausrüstung, nämlich Pager, mobile Faxgeräte, Notebookcomputer, persönliche Datenassistenten (PDA), portable Navigationsassistenten (PNA), zellulare Telefone, Mobiltelefone und Handys; Videokassettenbandaufzeichnungsgeräte; Audiosignaltransmitter bzw. -sender und Videosignaltransmitter bzw. -sender; Mobiltelefone und Handys für Fahrzeuge; DVD-Spieler; MP3-Spieler; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerhardware; Software; Speichermedien; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität; Videorecorder; persönliche digitale Assistenten (PDAs); Teile der vorgenannten Waren; Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Bücher, Handbücher, Zeitschriften und Magazine; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Büroarti-

kel; Wartung und Reparatur der vorgenannten Geräte; Installationsarbeiten

ist die Wort-/Bildmarke

D·BOSS

Widerspruch wurde erhoben

1. von der Widersprechenden 1) - gerichtet gegen die Waren der Klasse 16 - aus der unter der Nr. GM 49 221 u. a. für

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (zu Klasse 16 gehörend); Druckereierzeugnisse; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, Papier oder Pappe (Karton); Aufkleber; Spielkarten

eingetragenen Wortmarke

BOSS

sowie

2. von der Widersprechenden 1) - gerichtet gegen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 37 - aus der unter der Nr. 300 58 860 für

Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Werbung; Vermietung von Werbeflächen; Verteilung von Waren und Werbematerial zu Werbezwecken, auch über elektronische Medien und über das Internet; Präsentation von Waren zu Werbezwecken und zur Kundenberatung, insbesondere Geschäfts- und Schaufensterdekoration; Organisation von Verkaufsausstellungen; Unternehmensbe-

ratung und -verwaltung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Verkaufsberatung; Geschäftsführung; alle vorstehenden Dienstleistungen für Dritte; Übertragung von Ton-, Bild- und Datensignalen; Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich Multimedia-Telekommunikation, Telekommunikation durch Computer, Telefon, Telefax und Satellitenfunk; Anbieten von Informationen über elektronische Kommunikationswege, insbesondere über Internet-, Extranet- und Intranetsysteme; Betreiben eines elektronischen Marktplatzes; Bereitstellen von Informationen im Internet über Veranstaltungen im Bereich des Sportes, der Kunst und Kultur sowie der Mode; Planung und Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Konferenzen, Kongressen, Diskussionsforen sowie Veranstaltungen und Wettbewerben auf künstlerischem, kulturellem und sportlichem Gebiet; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten) über Veranstaltungen im Bereich des Sportes, der Kunst und Kultur sowie der Mode; Veröffentlichung und Präsentation von Druckerzeugnissen und Berichten; Veröffentlichung von Bildern; Präsentation von Bildern zu Werbezwecken und zur Kundenberatung; alle vorstehenden Dienstleistungen auch unter Verwendung elektronischer Telekommunikationsmittel

eingetragenen Wortmarke

BOSS

sowie

3 von der Widersprechenden 2) aus der unter der Nr. 395 42 621 für

Audio-Komponenten, nämlich Rundfunkempfänger, Kassettenbanddecks, CD-Spieler, Verstärker, Equalizer, elektronische Frequenzweichen und Frequenzteilerschaltungen, Lautsprecher, Alarmanlagen

eingetragenen Wortmarke

BOSS AUDIO SYSTEMS

sowie

4. von der Widersprechenden 3) - gerichtet gegen die Ware

Büroartikel

aus der unter der Nr. 1 079 186 u. a. für

Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, mechanische Stifte, Signier- und Markiergeräte; Blei-, Farb- und Kopierstifte, Blei-, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehstifte; Kugelschreiber, Kugelschreiberminen, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen; Mal-, Zeichen- und Künstlerkreiden; Auftragsgeräte für Schreib-, Markierungs- und Kennzeichnungsflüssigkeiten; Korrekturmittel und -geräte für Schreib-, Zeichen-, Mal- und Signierzwecke

eingetragenen Wortmarke

BOSS.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Hinsichtlich des Widerspruchs 1) aus der Gemeinschaftswortmarke „BOSS“ (GM 49 221) seien bei teils identischen, teils ähnlichen Waren und normaler Kennzeichnungskraft die zu fordernden überdurchschnittlich hohen Anforderungen an den Markenabstand eingehalten. Der Bestandteil „Boss“ sei in der angegriffenen Marke nicht allein prägend, so dass die Marke als Ganzes der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen sei. Insoweit hebe sich die jüngere Marke durch die zusätzlichen Bestandteile - „D“ und den mittigen Punkt - sowohl klanglich als auch schriftbildlich hinreichend von der Widerspruchsmarke ab. Beide Bestandteile „D“ und „BOSS“ seien normal kennzeichnungskräftig, so dass sie die Gesamtmarke gleichermaßen prägten. Dies sei auch optisch durch die gleiche Schriftgröße der Bestandteile nahegelegt. Die Abkürzung für „digital“ oder die Abkürzung für „Deutschland“ aus dem Kontext mit dem nachfolgenden Wort „Boss“ oder die Annahme, dass „D“ die Initiale eines Vornamens sei, sei nicht nahegelegt. Auch in mittelbarer Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr. Insbesondere gebe es keine Hinweise darauf, dass die Widersprechende bereits Marken benutze, die ähnlich wie die angegriffene Marke gebildet seien.

Auch der gezielt gegen die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 37 eingelegte Widerspruch 2) aus der Wortmarke „BOSS“ (300 58 860) sei nicht begründet, da die angegriffene Marke auch unter Annahme von Waren-/Dienstleistungsidentität den erforderlichen Abstand einhalte.

Hinsichtlich des Widerspruchs 3) aus der Wortmarke „BOSS AUDIO SYSTEMS“ (395 42 621) seien zwar bei den gegenüberstehenden Waren weitreichende Übereinstimmungen in der gemeinsamen Klasse 9 festzustellen, so dass - ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - überdurchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, die von der angegriffenen Marke jedoch in jeder Hinsicht eingehalten würden. In der Widerspruchsmarke sei der Bestandteil „BOSS“ allein prägend, weil die weiteren Markenelemente „Audio“ und „System“ glatt beschreibend seien. Der Wortbestandteil „BOSS“ sei daher der angegriffenen Marke isoliert gegenüberzustellen. Stelle man den Bestandteil „BOSS“ auf Seiten der Widersprechenden der angegriffenen Marke als Ganzes gegenüber - da der Bestandteil „BOSS“ auf Seiten der jüngeren Marke nicht isoliert herausgegriffen werden könne - sei durch die zusätzlichen Bestandteile „D.“ der jüngeren Marke der erforderliche Abstand gewährleistet. Auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslung aufgrund anderer markenrechtlicher Tatbestände gebe es keinerlei Anhalt.

Auch der gezielt gegen die Waren „Büroartikel“ eingelegte Widerspruch 4) aus der Wortmarke (1 079 186) sei nicht begründet. Zwar bestehe Warenidentität oder jedenfalls enge Ähnlichkeit hinsichtlich der Waren der Klasse 16. Selbst wenn man aufgrund der vorgelegten Unterlagen zugunsten der Widersprechenden von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke „BOSS“ für Schreibwaren, insbesondere für Textmarker ausgehe, halte die jüngere Marke den demnach erforderlichen, überdurchschnittlichen Abstand ein. Die Marken als Ganzes gegenübergestellt seien nicht verwechselbar ähnlich, weil durch den zusätzlichen Bestandteil „D“ und den mittigen Punkt auf Seiten der angegriffenen Marke der erforderliche Abstand gewährleistet sei. Der Bestandteil „BOSS“ sei nicht isoliert herauszugreifen, da er die jüngere Marke nicht allein präge oder eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der Gesamtmarke einnehme. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslungsgefahr aus anderen markenrechtlichen Gründen gebe es keinerlei Anhalt.

Hiergegen haben die Widersprechenden Beschwerden eingelegt.

Die Widersprechende 1) hat im wesentlichen ausgeführt, der Bestandteil „D“ der angegriffenen Marke sei als Abkürzung eines Vornamens anzusehen - wobei die mittige Anordnung des Punktes dem nicht entgegen stehe -, so dass der Bestandteil „Boss“ daher in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Wirkung habe. Es bestehe Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernommen habe.

Die Widersprechende 2) hat begründend ausgeführt, es bestehe teils Warenidentität, teils hochgradige Warenähnlichkeit, hinsichtlich der Dienstleistungen mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit, da z. B. der Vertrieb hochspezieller Waren einen entsprechenden Wartungsservice angeschlossen habe.

Die Widersprechende 3) hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Schreibwaren geltend gemacht, die Widerspruchsmarke sei seit Jahrzehnten großen Verkehrskreisen als Zeichen für Stifte bekannt. Es liege ein Fall der Marken usurpation vor, bei dem die weiteren Bestandteile „D“ und der mittige Punkt der angegriffenen Marke wegen der hohen Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Bestandteils „BOSS“ vernachlässigt würden. Zu berücksichtigen sei zudem, dass bei Schreibgeräten einzelne Buchstaben als Hinweis auf ihre Beschaffenheit wie z. B. den Härtegrad verwendet würden. Es sei jedenfalls mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, da das Element „BOSS“ als Stammbestandteil geeignet sei.

Die Widersprechenden beantragen jeweils,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 und vom 26. Februar 2007 aufzuheben und eine Löschung der angegriffenen Marke im Umfang ihres Widerspruches anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Verfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A Die Beschwerde der Widersprechenden 1)

1. hinsichtlich des Widerspruchs 1) aus der Widerspruchsmarke GM 49 221

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Hinsichtlich der vom Widerspruch umfassten Waren der Klasse 16 besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke GM 49 221 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

Das bedeutet, dass bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen anzunehmen sein kann. Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Vergleichsmarken aufgrund des dem identischen Wortbestandteil „BOSS“ vorangestellten Elementes „D“ sowie des zwischen beiden Bestandteilen mittig angeordneten Punktes in der angegriffenen Marke deutlich. Die Widerspruchsmarke „BOSS“ enthält entsprechende Elemente nicht.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der angegriffenen Marke enthaltene Wortbestandteil „BOSS“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein kollisionsbegründend prägt und die übrigen Markenteile demnach für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Im vorliegenden Fall wird nach Auffassung des Senats ein beachtlicher Teil des Verkehrs die Namenskombination „D. BOSS“ von vorneherein allein mit dem Bestandteil „BOSS“ wiedergeben, weil das Präfix „D.“ zurücktritt. Für den Verkehr liegt es angesichts der Bildung der Gesamtmarke nahe, diese als eine Kombination von abgekürztem Vornamen und einem Familiennamen zu betrachten. Hierzu trägt bei, dass es sich bei „BOSS“ um einen allgemein bekannten Familiennamen handelt. Im vorliegenden Fall ist der Familienname „BOSS“ zum einen kein bloßer „Allerweltsname“, sondern prägnant und einprägsam, zum anderen hat er durch den bekannten Designer „Hugo Boss“ eine allgemeine Bekanntheit auch über den Modebereich hinaus erlangt. Eine denkbare beschreibende Zweitbedeutung von „BOSS“ im Sinne von „mächtiger Chef“ macht demgegenüber im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang schon deshalb keinen Sinn, weil dann die im Verfahren ebenfalls erörterten Bedeutungen des Präfixes „D.“ als „Deutschland“ oder „digital“ dem Verkehr keine naheliegende Sachaussage vermitteln werden, wie schon das Patentamt festgestellt hat. Der Senat konnte somit keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass dem Bestandteil „D.“ angesichts der Markenbildung der angegriffenen Marke eine andere Bedeutung als die eines abgekürzten Vornamens zugeordnet wird. Denn der vorhandene trennende Punkt dient erkennbar zur Verdeutlichung, dass es sich bei dem Einzelbuchstaben um eine Initiale eines Vornamens handelt. Dem steht nicht entgegen, dass dieser Punkt nicht auf der Schreiblinie, sondern mittig angeordnet ist, da hierdurch keine Veränderung des Sinngehalts entsteht.

Zwar besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig an dem Nachnamen orientiert (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Liegen jedoch besondere Umstände vor, kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung eine prägende Wirkung zugemessen werden. Solche Umstände können in der kraft Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der nur aus dem Nachnamen gebildeten älteren Marke liegen (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Im Gegensatz zur

Rspr. des BGH bejaht das EuG dagegen eine Verwechslungsgefahr bei übereinstimmenden Nachnamen - es sei denn, es handelt sich um besonders häufige Nachnamen - selbst für den Fall, dass beide Vergleichsmarken abweichende Vornamensbestandteile aufweisen (vgl. EuG, GRUR Int. 2005, 499, 501 (Nr. 51 ff.) - ENZO FUSCO). Das EuG geht auch davon aus, dass in einem Teil der Gemeinschaft dem Familiennamen als Markenbestandteil eine höhere Unterscheidungskraft beigemessen wird als dem bloßen Vornamen als Markenbestandteil und nimmt eine selbständig kennzeichnende Stellung des Familiennamens in einer aus Vor- und Nachnamen kombinierten Marke an (vgl. EuG v. 2.12.2008, T212/07 - Barbara Becker/Becker).

Weil, wie festgestellt, der Familienname „BOSS“ einprägsam und allgemein bekannt ist, wird ein maßgeblicher Teil des Verkehrs sich in der angegriffenen Marke an diesem Markenbestandteil orientieren (vgl. auch BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 173/03 - Ieni baldessari/BALDESSARINI).

Nach Auffassung des Senats kann nicht davon ausgegangen werden, dass der für einen abgekürzten Vornamen stehende Einzelbuchstabe „D.“ in der jüngeren Marke „D. BOSS“ in gleicher Weise wie ein ausgeschriebener Vorname den Gesamteindruck dieser Marke mitbestimmt. So kann die seitens der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs angenommene besondere „Individualisierungsfunktion“ von Vornamen innerhalb vollständiger - aus Vor- und Familiennamen bestehender - Namen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH) schon deswegen nicht ohne weiteres auch auf bloße Einzelbuchstaben übertragen werden, weil solche Einzelbuchstaben für völlig verschiedene Vornamen stehen können und sich deshalb weniger zur eindeutigen Individualisierung eignen. (vgl. BPatG PAVIS ROMA 24 W (pat) 2/02 - L. Gallino/GALILEO).

Aus alledem folgt, dass vorliegend bei der Namenskombination „D. BOSS“ der Familienname „BOSS“ die Marke prägt. Somit stehen sich in den Vergleichsmarken die identischen Worte „BOSS“ und „BOSS“ gegenüber.

Unter diesen Umständen sind an den Abstand der Waren im Hinblick auf die Identität der Marken hohe Anforderungen zu stellen, die hier nicht erfüllt sind, da bereits ein geringer Grad der Warenähnlichkeit genügt, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (zu Klasse 16 gehörend); Druckereierzeugnisse; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, Papier oder Pappe (Karton); Aufkleber; Spielkarten“ der Klasse 16 und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Bücher, Handbücher, Zeitschriften und Magazine; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)“ der Klasse 16 besteht teils Identität, teils enge Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Damit ist die Beschwerde der Widersprechenden 1) hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke GM 49 221 begründet.

2. Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs 2) aus der Widerspruchsmarke 300 58 860

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch auch bezüglich der im Tenor dieser Widerspruchsmarke genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen hat. Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke (300 58 860) die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen, vom Widerspruch gegen die angegriffene Marke umfassten Waren eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so

dass die Beschwerde der Widersprechenden 1) im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Waren „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität“ zurückzuweisen war.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

Aufgrund der obengenannten Überlegungen zur markenprägenden Wirkung des Familiennamens in Namenskombinationen stehen sich vorliegend die Vergleichsmarken in den identischen Worten „BOSS“ und „BOSS“ gegenüber.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beachtenden Grundsätze sind daher an den Abstand der Waren und Dienstleistungen zueinander hohe Anforderungen zu stellen, die hier zum Teil nicht erfüllt sind, da bereits ein geringer Grad der Ähnlichkeit die Verwechslungsgefahr begründen kann.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Hinsichtlich der vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke umfassten Dienstleistungen der Klasse 38 und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen in Klasse 37 besteht jedenfalls Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Kriterien für die Beurteilung von Waren untereinander zugrunde zu legen (vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 - MICROTONIC; GRUR 1991, 317, 318 - MEDICE). Dabei sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II; BGH WRP 2000, 1152, 1153

- PAPPAGALLO; BGH WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Relevante Gesichtspunkte sind auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie letztlich die Verkaufs- und Angebotsstätten. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungs-Unternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -Vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 - MICROTONIC; GRUR 1999, 731, 733 - Canon II; MarkenR 2004, 122, 124 - GEDIOS; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 9 Rdn. 93 ff. m. w. N.).

Danach ist festzustellen, dass die für die ältere Marke geschützten Dienstleistungen „Übertragung von Ton-, Bild- und Datensignalen; Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich Multimedia-Telekommunikation, Telekommunikation durch Computer, Telefon, Telefax und Satellitenfunk; Anbieten von Informationen über elektronische Kommunikationswege, insbesondere über Internet-, Extranet- und Intranetsysteme; Betreiben eines elektronischen Marktplatzes; Bereitstellen von Informationen im Internet über Veranstaltungen im Bereich des Sportes, der Kunst und Kultur sowie der Mode“ ähnlich sind mit den in Klasse 9 von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren - ausgenommen „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität“ -.

Die obengenannten, von der älteren Marke beanspruchten Dienstleistungen betreffen sämtlich den Bereich der Telekommunikation, in dem die genannten, von der jüngeren Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren als Datenerfassungsgeräte, Datenübermittlungsgeräte und Kommunikationsgeräte eingesetzt werden können, die damit sämtlich jedenfalls im Bereich der Ähnlichkeit liegen. In diesem Bereich

ist es nämlich üblich, dass das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen mit dem Vertrieb entsprechender Waren verbunden ist. So wird hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke geschützten Telekommunikationsdienstleistungen hochgradige Ähnlichkeit angenommen zu Datenverarbeitungsgeräten, EDV-Hardware und Software, elektronischen und elektrischen Geräten, Durckereierzeugnissen, bsp. Musikdatenträgern (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 383 re. Sp.) sowie zu Ton- und Bild-Aufnahme- und Wiedergabegeräten (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 384 li. Sp.). Jedenfalls mittlere Ähnlichkeit wird angenommen zu Radio- und Fernsehgeräten (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 383 re. Sp.), zu Telefonapparaten, Faxgeräten, Anrufbeantwortern, Telekommunikationsgeräten, Ton- und Bildträgern und elektrischen Geräten (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 384 li. Sp.). Jedenfalls als noch ähnlich angesehen werden Geräte der Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 383 re. Sp.).

Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität“ ist dagegen kein unmittelbarer Bezug zur Telekommunikation anzunehmen, so dass eher von Warenferne auszugehen ist. Da hier der erforderliche Abstand eingehalten ist, ist die Beschwerde der Widersprechenden 1) insoweit unbegründet.

Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen und den Dienstleistungen Wartung und Reparatur der vorgenannten Geräte; Installationsarbeiten in Klasse 37 der angegriffenen Marke ist jedenfalls Ähnlichkeit anzunehmen, da das Angebot von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation häufig auch mit der Einrichtung und Unterhaltung der entsprechenden Kommunikationseinrichtungen verbunden ist. So wurde engste Ähnlichkeit angenommen zwischen Telekommunikationsdienstleistungen und der Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 383 re. Sp.).

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher nur zum Teil Erfolg.

B Die Beschwerde der Widersprechenden 2)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch auch bezüglich der im Tenor genannten zu löschenden Waren der Klasse 9 zurückgewiesen hat. Hinsichtlich dieser Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke (395 42 621) die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren.

Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen vom Widerspruch gegen die angegriffene Marke umfassten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden 2) im Übrigen unbegründet ist.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „BOSS AUDIO SYSTEMS“ zugrunde gelegt. Zwar lassen sich deutlich beschreibende Anklänge in den Bestandteilen „Audio“ an „Hören“ bzw. an das Gebiet der Tontechnik erkennen sowie in „Systems“ an „System“ als eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen sind, dass sie als zweckgebundene und abgegrenzte Einheit angesehen werden können, wodurch ein gewisser Hinweis auf Art und Verwendungszweck der Widerspruchswaren erkennbar wird. In dem Bestandteil „BOSS“ lässt sich jedoch kein beschreibender Anklang in Bezug auf die Widerspruchswaren erkennen, so dass die Kombination der Bestandteile ohne konkrete Aussage ist, weshalb keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

Ausgehend von den oben bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beachtetenden Grundsätzen, wonach bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ähnlichkeit der Waren anzunehmen sein kann, ist hier die Gefahr von Verwechslungen teilweise zu bejahen.

Hinsichtlich des beim Vergleich der Ähnlichkeit der Marken zu berücksichtigenden Gesamteindrucks ist festzustellen, dass sich die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit aufgrund des dem identischen Wortbestandteil „BOSS“ vorangestellten Elementes „D“ sowie des zwischen beiden Bestandteilen mittig angeordneten Punktes in der angegriffenen Marke deutlich unterscheiden. Die Widerspruchsmarke enthält diese Bestandteile nicht, sondern neben dem Bestandteil „BOSS“ die weiteren Elemente „AUDIO SYSTEMS“.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil „BOSS“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.). Wie oben ausgeführt enthalten die Bestandteile „AUDIO“ und „SYSTEMS“ deutlich beschreibende Anklänge. Sie werden daher vom Verkehr in ihrer Bedeutung als „Tonsysteme“ oder „Hörsysteme“ und damit lediglich als Hinweis darauf verstanden werden, dass die so gekennzeichneten Waren dem Bereich der Tontechnik angehören, nicht aber als Herkunftshinweis.

Ausgehend von den obengenannten Überlegungen zur Prägung des Familiennamens in Namenskombinationen stehen sich auch hier in den Vergleichsmarken die identischen Worte „BOSS“ und „BOSS“ gegenüber.

Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind an den Abstand der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf die identischen Marken hohe Anforderungen zu stellen, die hier zum Teil nicht erfüllt sind.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen.

Nach den zuvor dargelegten Grundsätzen zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren (und Dienstleistungen) besteht hinsichtlich der vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke umfassten Waren und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Audiosignalempfänger; Satellitenrundfunkempfänger; Audiosignaltransmitter bzw. -sender; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton“ teils Identität, teils engere Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich der sonstigen in Klasse 9 von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren besteht jedenfalls ein geringer Grad der Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren. Die beiderseitigen Waren können im Bereich der Multimediakommunikation, in der Botschaften als Kombinationen von Text-, Graphik-, Ton-, Bild- und Bewegbildelementen mit Hilfe von elektronischen Medien versandt werden, miteinander zum Einsatz kommen und dem selben Verwendungszweck dienen.

Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität“ ist dagegen kein unmittelbarer Bezug zur Multimediakommunikation anzunehmen, so dass eher von Warenferne auszugehen ist. Da hier der erforderliche Abstand eingehalten ist, ist die Beschwerde der Widersprechenden 2) insoweit teilweise unbegründet.

Zu den Dienstleistungen Wartung und Reparatur der vorgenannten Geräte; Installationsarbeiten in Klasse 37 der angegriffenen Marke ist jedenfalls noch geringe Ähnlichkeit anzunehmen, da das Angebot von Waren im Bereich der Multi-

mediakommunikation häufig auch mit der Dienstleistung der Einrichtung und Unterhaltung der entsprechenden Kommunikationseinrichtungen verbunden ist.

Zwischen den Widerspruchswaren und den von der angegriffenen Marke in Klasse 16 beanspruchten Waren besteht hingegen keine Ähnlichkeit, so dass die Beschwerde der Widersprechenden 2) insoweit ebenfalls unbegründet ist.

C Die Beschwerde der Widersprechenden 3)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Hinsichtlich der vom Widerspruch angegriffenen Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 1 079 186 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat aufgrund der umfangreichen und langjährigen Benutzung für Faserschreiber und Markiergeräte eine am oberen Bereich liegende durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

Ausgehend von den oben bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beachtetenden Grundsätzen, wonach bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ähnlichkeit der Waren anzunehmen sein kann, ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen.

Ausgehend von den obengenannten Überlegungen zur Prägung des Familiennamens in Namenskombinationen stehen sich vorliegend in den Vergleichsmarken ebenfalls die identischen Wortelemente „BOSS“ und „BOSS“ gegenüber.

Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind an den Abstand der Waren in Bezug auf die identischen Marken hohe Anforderungen zu stellen, die hier nicht erfüllt sind.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen. Hinsichtlich der vom Widerspruch umfassten Ware „Büroartikel“ besteht Warenidentität, da dieser Warenoberbegriff die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke genannten Waren mitumfasst.

Die Beschwerde der Widersprechenden 3) ist daher begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Cl