



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 271/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Juni 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 51 397.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die der Markeninhaberin durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten trägt der Beschwerdeführer. Der weitere Kostenantrag wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Der Widersprechende hat gegen die am 22. Dezember 2006 veröffentlichte Eintragung der am 21. August 2006 angemeldeten, für

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; insbesondere Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Geldbörsen aus Edelmetall; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, nämlich Reise- und Handkoffer, Geldbeutel und Geldbörsen nicht aus Edelmetall; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

geschützten Marke Nr. 306 51 397

Praetorius von Richthofen

Widerspruch eingelegt aus seiner am 29. April 2005 angemeldeten und seit 28. November 2005 für

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikproduktion; Fernsehfilmproduktion; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

eingetragenen Marke Nr. 305 25 489

RICHTHOFEN

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 2. November 2007 und Erinnerungsbeschluss vom 3. September 2009 den Widerspruch zurückgewiesen, weil trotz Teilidentität im Bereich der Klasse 25 und ähnlich beanspruchter Waren und Dienstleistungen im Übrigen sowie normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit nicht vorliege. In ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Marken durch die in der jüngeren Marke enthaltenen Wörter „Praetorius von“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fänden. Auch soweit beide Marken den übereinstimmenden Bestandteil „RICHTHOFEN“ enthielten, bestehe keine hinreichende Zeichenähnlichkeit. Ein Erfahrungssatz, dass sich der Verbraucher bei Marken, die erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildet seien, nur am Nachnamen orientiere, bestehe nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht; das gelte insbesondere für den Bekleidungsbereich, in dem Hersteller- bzw. Designermarken sehr häufig aus Vor- und Familiennamen gebildet seien. Es gebe auch keine übliche Verkürzung von

Designernamen auf den Nachnamen, wie der Widersprechende meine. Es bestehe auch kein Anlass für das Publikum, sich allein am Nachnamen zu orientieren; der Nachname „Richthofen“ sei nämlich nicht ungewöhnlich, was für den in der angegriffenen Marke enthaltenen Gesamtnamen, der nicht sehr verbreitet sei, wiederum nicht gelte; hier erfolge nur durch die Beachtung des Gesamtnamens eine Individualisierung auf eine bestimmte Person aus dem Adelsgeschlecht „von Richthofen“.

Mit seiner Beschwerde macht der Widersprechende im wesentlichen geltend, der Verbraucher erkenne in dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Namen einen aufgrund seiner überdurchschnittlichen Präsenz im Fernsehen weithin bekannten und damit eben nicht Allerwelts-Namen, so dass die Widerspruchsmarke über erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Da beide Marken von diesem Namen geprägt würden und die jüngere Marke hierauf verkürzt werde, bestehe begriffliche und klangliche Identität. Die Verkürzung auf den Nachnamen sei im Modesektor üblich. Die Widerspruchsmarke sei auch keine Namensmarke.

Der Widersprechende hat angekündigt zu beantragen,

die Marke Nr. 306 51 397 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 305 25 489 zu löschen.

Darüber hinaus hat er mit Schriftsatz vom 25. Januar 2010 die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Die Markeninhaberin beantragt,

kostenpflichtig

Sie bestreitet eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich beide Marken ausreichend. Die jüngere

Marke werde nicht allein durch den Bestandteil „Richtofen“ geprägt; eine solche Prägung scheidet nach der Rechtsprechung bei Namen aus. Es bestehe auch im Modebereich keine Übung einer solchen Verkürzung, vielmehr sei die Wiedergabe von Vor- und Zunamen hier gebräuchlich. Die unterscheidenden Merkmale der angegriffenen Marke, nämlich der Vorname und der auf das Adelsgeschlecht hinweisende Zusatz „von“, seien für das Publikum vielmehr entscheidend.

Zu der auf seinen (unbedingten) Antrag anberaumten und verlegten mündlichen Verhandlung ist der ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführer ohne Angabe von Gründen nicht erschienen. Die (erschienene) Markeninhaberin, die in der mündlichen Verhandlung ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft hat, hat hierauf beantragt, die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Grad der Markenähnlichkeit zu gering ist, um selbst im Bereich identisch beanspruchter Waren und unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken

miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen scheidet vorliegend eine Verwechslungsgefahr aus.

a) Unzweifelhaft besteht hinsichtlich der jeweils beanspruchten Waren der Klasse 25 Identität. Ob darüber hinaus auch hinsichtlich der weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren eine hinreichende Warenähnlichkeit besteht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, bedarf keiner abschließenden Klärung, da, wie noch auszuführen sein wird, selbst im Bereich der Warenidentität eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

b) Der Widerspruchsmarke ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, da Anhaltspunkte für eine Schwächung nicht erkennbar sind. Soweit der Beschwerdeführer meint, seine Marke sei sogar in ihrer Kennzeichnungskraft gesteigert, ist dies weder aufgrund seiner Ausführungen noch anderweitig im Rahmen zugänglicher Amtsermittlungen feststellbar. Für die vom Beschwerdeführer behauptete angebliche Präsenz des Namens Richthofen im Fernsehen fehlt es schon an näheren Darlegungen seitens des Beschwerdeführers; erst recht hat er hierfür keinerlei Belege beigebracht; ein häufiges Auftauchen des Namens ist

dem Senat weder bekannt noch war es für ihn ermittelbar. Soweit der Beschwerdeführer hierfür auf den Kampflieger im 1. Weltkrieg Manfred von Richthofen (auch bekannt unter dem Namen „Der rote Baron“) hingewiesen hat, hat der Beschwerdeführer weder Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass diese historische Persönlichkeit den angesprochenen Verkehrskreisen geläufig ist, noch ist dies anderweitig ersichtlich. Darüber hinaus ist auch weder etwas vorgetragen noch ansonsten erkennbar, in welcher Beziehung diese historische Persönlichkeit zu dem Beschwerdeführer oder den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen stehen sollte; auch hierzu fehlen jegliche Angaben.

c) Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf es nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie im Bereich identisch beanspruchter Waren einer nicht allzu weit entfernten Ähnlichkeit der beiden konkurrierenden Zeichen. Ein solcher Grad der Ähnlichkeit liegt indessen nicht vor.

aa) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

bb) Aufgrund ihres Gesamteindrucks, auf den bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] -SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken deutlich durch den in der Widerspruchsmarke nicht vorhandenen Zusatz „Praetorius von“.

cc) Eine hinreichende Markenähnlichkeit kann auch nicht daraus hergeleitet werden, dass die jüngere Marke durch den übereinstimmenden Bestandteil „Richthofen“ dominiert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder geprägt würde (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo). Der Widersprechende verkennt bei seiner Argumentation dabei nämlich, dass die angegriffene Marke zwar erkennbar aus Vor- und Zunamen besteht, der in ihr enthaltene Familienname aber ein Adelsname („von Richthofen“) ist. Das Adelsprädikat „von“ ist aber schon von Rechts wegen Namensbestandteil (Art. 123 GG i. v. m. § 109 Abs. 3 S. 2 WRV) und unterliegt, da vor 1919 erworben, dem Namensschutz des § 12 BGB. Ungeachtet dieser Rechtslage ist es im Alltagsleben allgemein üblich, den Adelszusatz „von“ bei der Namensnennung zu berücksichtigen und wiederzugeben. Verkürzt der Verbraucher damit die jüngere Marke auf den Nachnamen, wird er diesen stets nur als „von Richthofen“ wiedergeben, was sich von der Widerspruchsmarke, die - wenn man in ihr überhaupt einen Familiennamen erkennt, wie der Widersprechende allerdings ausdrücklich seine Marke gerade nicht verstanden wissen will - allenfalls den nicht-adeligen, bürgerlichen Nachnamen „Richthofen“ enthält, in den Augen des Publikum deutlich unterscheidet, da der Träger des bürgerlichen Namens „Richthofen“ eben nicht dem Adelsgeschlecht „von Richthofen“ zugeordnet wird.

dd) Wegen dieses Unterschiedes scheidet auch die Annahme einer Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG aus. Da nämlich die Zusätze in der angegriffenen Marke eine nähere Identifizierung mit einer bestimmten Person erst ermöglichen, käme eine solche assoziative Verknüpfung zwischen den beiden Zeichen nur in Betracht, wenn das Publikum annähme, beide Namensmarken bezögen sich stets auf dieselbe Person. Hierfür gibt es aber keinen Anlass, insbesondere hat der Widersprechende nichts dafür vorgetragen, dass der in seinem Zeichen enthaltene Familienname sich stets nur auf eine bestimmte, dem Publikum bekannte

Person bezöge und es ohne Weiteres annehmen müsse, die Zusätze in der angegriffenen Marke beträfen dieselbe Person, da deren Name den in der jüngeren Marke enthaltenen Vornamen und Adelszusatz aufweise. Darüber hinaus ist auch nichts erkennbar, was dafür spräche, dass das Publikum, obwohl es die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, unzutreffend den Eindruck gewinnen könnte, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden; dies wäre nämlich nur der Fall, wenn sich das Widerspruchszeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hätte (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro). Hierfür fehlt es aber zum einen an jeglichen tatsächlichen Grundlagen, und zum anderen kann wegen des vom Widerspruchszeichen deutlich unterschiedenen Adelsnamens ohnehin nicht angenommen werden, dem Bestandteil „Richthofen“ komme innerhalb der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Damit ist auch ausgeschlossen, dass das Publikum dem übereinstimmenden Bestandteil „Richthofen“ einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, denn Anhaltspunkte dafür, dass es in dem Familiennamen „Richthofen“ den Stammbestandteil mehrerer dem Widersprechenden gehörenden Marken eines einzigen Unternehmens erkennt, so dass es auch nachfolgende Bezeichnungen, die den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24), sind nicht ersichtlich.

ee) Mangels der Gefahr einer Fehlzuordnung der jüngeren Marke zu der Widerspruchsmarke scheidet daher eine Markenähnlichkeit ungeachtet der Grade der Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mithin aus.

3. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Die durch die mündliche Verhandlung der Markeninhaberin entstandenen Kosten waren aufgrund des Antrags der Markeninhaberin nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Die mündliche Verhandlung wurde nämlich allein deshalb erforderlich, weil nur der Widersprechende - nicht aber die Markeninhaberin - sie beantragt hatte, wobei es sich hierbei nicht um einen Hilfs-, sondern um einen unbedingten Antrag handelte. Indem der Widersprechende der mündlichen Verhandlung dann aber trotz Verlegung auf eine frühere Zeit ohne Angabe von Verhinderungsgründen fern geblieben war, besteht der begründete Verdacht, dass es dem Widersprechenden mit seinem unbedingten Antrag weniger um die Wahrnehmung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, sondern allein um die kostenmäßige Schädigung der Gegenseite gegangen ist.

Der weitergehende Kostenantrag der Markeninhaberin war demgegenüber zurückzuweisen, denn für die weiteren außergerichtlichen Kosten der Beteiligten sind Gründe für eine Kostenauflegung nicht ersichtlich, so dass es dabei zu verbleiben hat, dass sie diese selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Me