



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 035 111.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Albrecht, den Richter Hermann und den Richter k. A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 11. Oktober 2011 veröffentlichte Eintragung der am 24. Juni 2011 für die Waren

Klasse 18: Geldbörsen; Handtaschen; Koffer; Rucksäcke; Reisenecessairs [Lederwaren]; Beschläge für Geschirre; Pelze [Tierfelle]; Regenschirme; Wanderstöcke; Ledergurte

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Bekleidung aus Lederimitat; Unterwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Schals; Socken; Schuhwaren; Hüte; Wäsche [Bekleidungsstücke]; Wirkwaren [Bekleidung]

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2011 035 111

T . H A H N

aus der u.a. für die Waren

Klasse 18: Lederwaren, nämlich Handtaschen, Brieftaschen, Ak-
tentaschen, Lederetuis neutraler Art, Reisetaschen,
Reise- und Handkoffer

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Hausschuhe.

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke EM 009 912 973

PETER HAHN

gezielt gegen die Waren

Klasse 18: Geldbörsen; Handtaschen; Koffer; Rucksäcke; Reise-
necessairs [Lederwaren];

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Bekleidung aus Lederimitat; Un-
terwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Schals; Socken;
Schuhwaren; Wäsche [Bekleidungsstücke]; Wirkwaren
[Bekleidung]

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 15. Januar 2013 und - im Erinnerungs-

verfahren – vom 2. August 2013 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zugrunde legte, sei die Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken zu gering, als dass Verwechslungen zu befürchten wären. Ausgehend von einer möglichen Verwendung der Vergleichsmarken zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren sowie eines überdurchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke seien zur Verneinung der Verwechslungsgefahr strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen. Diesen werde die angegriffene Marke jedoch gerecht. Bei einer Gegenüberstellung der Gesamtheit der Zeichen verhinderten die unterschiedlichen Markenbestandteile unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht. Die Unterschiede zwischen „T“ und „Peter“ würden weder überlesen noch überhört und führten auch begrifflich voneinander weg. Das angesprochene Publikum habe auch keine Veranlassung, den der Widerspruchsmarke vorangestellten Wortbestandteil „Peter“ auf den Anfangsbuchstaben „P“ abzukürzen, was insbesondere dann gelte, wenn man die Widerspruchsmarke als bekannte Marke ansehe. Die klanglichen Unterschiede zwischen der zweisilbigen Marke „Te-Hahn“ und der dreisilbigen Widerspruchsmarke „Pe-ter-Han“ seien deutlich genug wahrnehmbar, um Verwechslungen zu vermeiden. Von einer Prägung der Widerspruchsmarke „Peter Hahn“ allein durch den zweiten Wortbestandteil und Nachnamen „Hahn“ könne nicht ausgegangen werden, weil die deutschen Verbraucher Kennzeichen, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, in der Regel als Gesamtnamen auffassten, die durch den Vornamen individualisiert würden, wobei insbesondere die Häufigkeit des fraglichen Nachnamens zu berücksichtigen sei. Der Vorname „Peter“ trete im schriftbildlichem Gesamteindruck, aber auch klanglich nicht in den Hintergrund.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar. Die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke, wie sich nicht zuletzt aus einer Umfrage des I... in N... vom 5. September 2013 ergebe. Die Marken seien klanglich ähnlich, da sich „T“ in „Pe-

ter“ wiederfinde und akustisch hervorsteche. Der Gesamteindruck der Marke sei durch HAHN geprägt, da der Vorname „Peter“ derart verbreitet sei, dass sich der Verbraucher zur Unterscheidung der Zeichen auf den Nachnamen konzentriere. Im Bekleidungssektor hätte es sich überdies eingebürgert, dass insbesondere der Nachname als Referenz auf eine bestimmte Firma verwendet werde.

Ferner beruft sich die Widersprechende auf dem Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2013 und 2. August 2013 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und stellt eine besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Abrede.

II.

Da die Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010; 235 - Aida/Aidu; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Herkunftsfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 – Bainbridge; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl), weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 – Goldhase).

Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken vorliegend zu verneinen.

Ausgehend von einer möglichen Verwendung der Vergleichsmarken zur Kennzeichnung identischer Waren sowie eines zugunsten der Widersprechenden unterstellten, überdurchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke sind zur Verneinung der Verwechslungsgefahr zwar strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen.

Diesen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils „T.“ gegenüber dem Vornamen „Peter“ ein.

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende oder selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „HAHN“ in dem angegriffenen Zeichen vermag der Senat nicht festzustellen.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zur sog. Prägetheorie BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life). In Fällen, in denen einzelne Bestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen übereinstimmen, ist dabei jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist, wenn der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH GRUR 1996, 775 – Sali Toft; GRUR 1998, 942 - Alka-Seltzer; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2003, 830 - City Plus). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen den zusätzlichen

Bestandteil aufweist (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch).

Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „HAHN“ vorliegend nicht bejaht werden.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren der Klassen 18 und 25 ist ein beschreibender Sinngelalt des Bestandteils „T.“ nicht ersichtlich, weshalb dieser weder kennzeichnungsschwach ist noch hinter dem weiteren Bestandteil zurücktritt und demnach für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung ist. „HAHN“ ist vorliegend nicht als Nachname neben dem auch in der gegebenen Schreibweise als abgekürzten Vornamen verständlichen „T.“ selbständig kollisionsbegründend. Es gibt keinen allgemeinen Erfahrungssatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert, sofern nicht spezielle Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor einen speziellen Erfahrungssatz ergeben (vgl. BGH GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; BGH GRUR 2000, 1031 - Carl Link). In der Modebranche lässt sich entgegen der unsubstanziierten Behauptung der Widersprechenden keine eindeutige Gewohnheit, Nachnamen besondere Bedeutung beizumessen, feststellen. Die Verbraucher werden sich in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientieren, weil zur Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt (BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link). Das gilt für die Widerspruchsmarke im Besonderen, da es sich sowohl bei Peter als auch bei Hahn um geläufige Namen handelt und so kein Bestandteil allein zur Identifizierung einer bestimmten Person genügt (BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/Boris Becker) und der Gesamtname „Peter Hahn“ dem mit abgekürztem Vornamen gebildeten Namen „T.Hahn“ gegenübersteht, der jedenfalls nicht mit „Peter“ ergänzt werden wird.

Eine Verwechslungsgefahr kann zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Bestandteilen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung hat (EuGH GRUR 2005, 1 042, Nr. 32 ff. - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, Nr. 21 - Malteserkreuz). Dies bedeutet aber nicht, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Teil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (Hacker, MarkenR, 3. Aufl., Rn. 469 ff.). Dies kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke in der jüngeren lediglich ein Handelsname oder ein bekannter Name hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch ihre Gesamtheit bestimmt.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Dies wäre der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder prägenden Einzelteilen Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder aufgrund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen. Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig nur dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und das Publikum trotz abweichender Bestandteile das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z.B. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 - Bayer/BayChem). Dies ist hier nicht der Fall. Der zusätzliche Bestandteil „T.“ des angegriffenen Zeichens

fügt sich nicht in eine serienmäßige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden ein.

Insgesamt besteht zwischen den Vergleichsmarken somit kein solcher Ähnlichkeitsgrad, dass selbst bei Identität der Waren und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre.

Auch wenn die Widerspruchsmarke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG bekannt wäre, ist für diesen im Ähnlichkeitsbereich entsprechend anzuwendenden Lösungsgrund eine Ähnlichkeit der Zeichen notwendig. Beim Bekanntheitschutz ist nach den gleichen Grundsätzen wie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr festzustellen, ob zwischen den Vergleichszeichen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht Ähnlichkeit besteht, was nach obigen Ausführungen nicht der Fall ist. Bei Zeichenunähnlichkeit ist ein Bekanntheitschutz zu versagen (vgl. Hacker, MarkenG, 10 Aufl. §§ 9 Rn. 477, 14 Rn. 328; EuG GRUR-RR 2007, 5, 11 (Nr. 136) BUD / BIT).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu