



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 2/04

vom

24. Februar 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 17 463

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

MEY/Ella May

Es gibt keinen Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert. Liegen 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.

BGH, Beschl. v. 24. Februar 2005 - I ZB 2/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. September 2003 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die am 18. April 1997 angemeldete und am 14. Juli 1997 für die Waren "Bekleidungsstücke für Damen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 397 17 463

  
A VERY CLOSE FRIEND

hat die Widersprechende aus ihrer am 29. Mai 1987 für "Gestrickte und gewirkte Leibwäsche" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 106 784

## MEY

Widerspruch eingelegt.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.

Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke für "Bekleidungsstücke für Damen" angeordnet.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke.

II. Das Bundespatentgericht hat für den Bereich der Warenidentität die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bejaht, weil diese gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Hierzu hat es ausgeführt:

Die angegriffene Marke beanspruche hinsichtlich der "gestrickten und gewirkten Leibwäsche" Schutz für Waren, die von den Waren "Bekleidungsstücke für Damen" identisch umfaßt seien.

Die der Widerspruchsmarke möglicherweise aufgrund ihrer gewissen Farblosigkeit von Hause aus anhaftende geringfügige Kennzeichnungsschwäche sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke durch langjährige und starke Benutzung - zugleich als wesentlicher Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden - überwunden gewesen. Insoweit sei, da der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Kreis der angesprochenen Verbraucher in Westdeutschland wesentlich größer sei als in Ostdeutschland, im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke von einem etwa an die 40 % reichenden Bekanntheitsgrad und damit von einer zwar nicht starken, aber doch deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft und einem entsprechend erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die Markenstelle habe zwar zutreffend angenommen, daß der die angegriffene Marke allein kennzeichnende Name "Ella May" nicht von dem Bestandteil "May" geprägt werde. Damit könne zwar nicht ohne weiteres eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken (im engeren Sinne) angenommen, wegen der durch umfangreiche Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht jedoch ausgeschlossen werden, daß ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene Marke aufgrund ihres Bestandteils "May" mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringe. Bei einer solchen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die zugleich das Firmenkennzeichen des Inhabers der älteren Marke bilde, sei nicht auszuschließen, daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit der jüngeren Kombinationsmarke annehme, der Träger des bekannten alleinstehenden Familiennamens oder ein Mitglied seiner Familie habe gerade den in der Kombinationsmarke enthaltenen Vornamen.

Diese Voraussetzungen seien vorliegend jedenfalls im mündlichen Geschäftsverkehr erfüllt. Der Verkehr könne, wenn er der angegriffenen Marke beispielsweise bei Verkaufsgesprächen oder bei mündlichen Empfehlungen, Nachfragen oder Auskünften begegne, irrtümlich annehmen, er habe die um den Vornamen "Ella" ergänzte bekannte ältere Marke vor sich. Eine solche falsche Zuordnung liege gerade im Bekleidungs- und Modebereich nahe. Denn dort werde zur Warenkennzeichnung eine beachtliche Zahl von Designernamen sowohl in Form der vollständigen Kombination von Vor- und Nachname als auch nur als Familienname und zudem teilweise allein der Vorname verwendet; des weiteren begegne der Verkehr dort Vornamen auch als Kennzeichen einer besonderen Produktlinie des Trägers des Nachnamens. Angesichts dieser verschiedenen Formen von Namenskennzeichnungen im Bekleidungsbereich könne auch vorliegend die wie "Ella Mey" klingende jüngere Marke bei noch beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung hervorrufen, es handele sich - etwa zur Bezeichnung einer besonderen Wäscheserie für Damen - um ein um den Vornamen "Ella" ergänztes Kennzeichen des Wäscheherstellers "MEY".

III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedenfalls in klanglicher Hinsicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler bejaht.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstlei-

stungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem, m.w.N.; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unangegriffen ausgegangen.

2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der mit der jüngeren Marke beanspruchte Schutz für "Bekleidungsstücke für Damen" die Waren "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" umfaßt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei für die Waren „Bekleidungsstücke für Damen“ angeordnet und nicht auf „gestrickte und gewirkte Leibwäsche für Damen“ beschränkt. Liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke hinsichtlich der übergreifend formulierten Ware zu löschen. Die mit der Entscheidung über den Widerspruch befaßten Instanzen sind nicht berechtigt, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren aus dem Oberbegriff vorzunehmen (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, WRP 2005, 341, 343 - il Patrone/Il Portone, m.w.N.). Es ist allein Sache des Markeninhabers, das Warenverzeichnis dadurch umzuformulieren, daß er den Oberbegriff durch eine

- gegebenenfalls hilfsweise - Teilverzichtserklärung einschränkt. Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität ausgehen.

3. Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet und ohne Rechtsfehler einen Erfahrungssatz verneint, wonach der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken sich allein oder vorrangig an dem Nachnamen orientiere (vgl. BGHZ 139, 340, 351 – Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; vgl. auch Tyra, GRUR 2004, 981). Folgerichtig hat das Bundespatentgericht deshalb angenommen, daß innerhalb der erkennbar aus Vorname und Nachname gebildeten Marke "Ella May" dem Nachnamen nur bei Vorliegen besonderer Umstände eine die Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung zugemessen werden kann. Solche Umstände hat es im Streitfall indessen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde zutreffend in der durch die festgestellte hohe Verkehrsbekanntheit gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MEY“ gesehen.

4. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens ein wesentlicher Faktor, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung gewonnene Stärke (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Besteht das Widerspruchszeichen nur aus dem (hier klanglich) übereinstimmenden Teil, ist dessen kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft auch bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob dieser

Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus).

Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung angenommen und hierzu darauf abgestellt, daß diese im Kollisionszeitpunkt im Bundesdurchschnitt bei 34 % und in den alten Bundesländern sogar bei 40 % der angesprochenen Verbraucher bekannt gewesen sei. Entgegen der Rechtsbeschwerde erweist sich dies als rechtsfehlerfrei. Das Bundespatentgericht hat nicht aus einer nur regional beschränkten Verkehrsbekanntheit eine für das gesamte Bundesgebiet wirkende erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke zugesprochen, sondern aus den vorliegenden Marktzahlen, die einen Durchschnittswert für das gesamte Bundesgebiet widerspiegeln, auf eine entsprechende Stärkung der Marke geschlossen. Es ist dabei verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, wenn als Beleg für die besondere Bekanntheit der im gesamten Wirtschaftsraum vertriebenen Markenware auch Zahlen herangezogen werden, die nur für einen Teil der Bundesrepublik gelten.

5. Die Rechtsbeschwerde zeigt in ihren weiteren Erwägungen, mit denen sie die vom Bundespatentgericht festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr der so geprägten angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Zweifel zieht, keinen die Rechtsbeschwerde begründenden Fehler der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf.



IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann