

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

BGH: Trotz gleichem Wortbestandteil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „Sierra Antiquo“ und „1800 Antiquo“

Der BGH hat ([Beschluss vom 03.04.2008; Az. I ZB 61/07](#)) eine Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt und klar gestellt, dass zwischen den Markennamen „Sierra Antiquo“ und „1800 Antiquo“ keine Verwechslungsgefahr besteht, obwohl beide Marken den gleichen Wortbestandteil aufweisen. Denn der Bestandteil „Antiquo“ ist in beiden Markenzeichen nicht prägend.

Fall

Der Beklagte hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wort/Bildmarke „1800 Antiquo“ für alkoholische Getränke beantragt. Gegen diese Anmeldung legte der Widersprechende Beschwerde ein. Der Widersprechende ist Inhaber der, ebenfalls für alkoholische Getränke eingetragenen, älteren Marke „Sierra Antiquo“ und behauptet, die Eintragung verletze seine Markenrechte. Das Deutsche Patent- und Markenamt wies die Beschwerde zurück. Gegen diesen Beschluss wurde Rechtsbeschwerde zum Bundespatengericht eingelegt, so dass der Fall beim BGH landete.

Entscheidung

Der BGH hat festgestellt, dass hier keine Verwechslungsgefahr angenommen werden kann. Für die Frage der Verwechslungsgefahr müsse die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Marken untereinander und der dahinter stehenden Waren berücksichtigt werden. Nicht zuletzt fließt in diese Beurteilung die Frage nach der Bekanntheit der älteren Marke ein.

Die Richter dazu:

“

„Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren 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 (BGHZ 171, 89 Tz. 33 – Pralinenform; [BGH, Urt. v. 20.9.2007 – I ZR 94/04](#)

GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 – Kinderzeit). “

”

Der BGH hat zunächst festgestellt, dass die Marke des Widersprechenden eine nur geringe Kennzeichnungskraft aufweist. Beide Parteien vertreiben alkoholische Getränke, sodass Warenidentität besteht. Für die Verwechslungsgefahr wäre weiter erforderlich, dass die Marken identisch bzw. ähnlich sind, da die ältere Marke sich nicht zu einem bekannten Kennzeichen entwickelt hat.

Das Gericht sah keine Verwechslungsgefahr trotz der gleichen Wortbestandteile in beiden Marken.

Die Richter waren der Ansicht, dass das Wortbestandteil „Antiguo“ in der Marke „Sierra Antiguo“ keinen prägenden Inhalt aufweist. Nach Auslegung des Begriffes sind die Richter zum Ergebnis gekommen, dass „Antiguo“ zwar nicht glatt beschreibend ist, sonst wäre er als Marke schlechthin eintragungsunfähig. „Antiguo“ löst aber Assoziationen mit dem deutschen Wort „antik“ aus, und bedeutet „alt“.

Daraus ergibt sich die schwache Stellung des Begriffes „Antiguo“ als Kennzeichnung einer Marke. Und der weitere Bestandteil „Sierra“ vermittelt keinen beschreibenden Sinngehalt. Damit hat „Sierra Antiguo“ eine eigenständige Bedeutung.

Auch das Wort „Antiguo“ in dem Markennamen „1800 Antiguo“ ist nicht prägend. Das ergibt sich daraus, dass die Ziffer „1800“ ein besonderes Gewicht für den Gesamteindruck aufweist. Damit hat auch die Marke „1800 Antiguo“ eine eigenständige Bedeutung, so dass sie sich von der älteren Marke „Sierra Antiguo“ unterscheidet.

Fazit

Dieser Fall hätte auch anders entschieden werden können, wenn die ältere Marke bekannt wäre. Denn bei Warenidentität wie hier, wären bereits kleine Ähnlichkeit für die Annahme der Verwechslungsgefahr ausreichend gewesen. Für das Kriterium der Bekanntheit einer Marke gibt es keine eindeutigen Richtlinien, die Beurteilung obliegt dem jeweiligen Richter. Dieser wird sich bei seiner Beurteilung etwa von den Eigenschaften der Marke, dem Marktanteil, der Intensität, dem Werbeaufwand oder der Dauer der Benutzung der Marke leiten lassen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement