

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

„Come on Barbie, let's go party“ – BGH entscheidet zur Verwechslungsgefahr von Bogner B und Barbie B

Der Bundesgerichtshof hat in seinem [Urteil vom 2. Februar 2012 \(Az I ZR 50/11\)](#) entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke B der Modefirma Willy Bogner und der Wort-/Bildmarke B des Spielwarenkonzerns Mattel besteht. Dabei betonte das Gericht, dass bei kollidierenden Zeichen, die jeweils aus einem Einzelbuchstaben bestehen, wesentlich größeres Gewicht auf die bildlichen Zeichenunterschiede zu legen ist als bei normalen Wortzeichen.

Fall

Die Klägerin, das bayerische Modeunternehmen Willy Bogner, sah in der Verwendung des Buchstaben B auf den Produkten von Mattel, einem internationalen Spielwarenkonzerns und Hersteller der „Barbie“-Puppen, eine Verletzung ihrer eigenen Wort-/Bildmarken, dem Bogner B, gegeben. Um nun das Bogner B, das markenrechtliche Priorität für die Waren Bekleidungsstücke und Schuhwaren genießt, zu schützen, bemühte sich die Klägerin um gerichtlichen Beistand.

Nach einem vollständigen, erstinstanzlichem Sieg der Klägerin, gab das Berufungsgericht den Beklagten zumindest hinsichtlich der Ware Schuhe Recht, sodass die Entscheidung des Streits nun in die Hände der Richter am Bundesgerichtshof gelegt wurde.

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hatte daraufhin zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Bogner B und dem Barbie B im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Eine solche Beurteilung erfolgt im Markenrecht anhand einer umfassenden Einzelfallabwägung. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, hier also dem Bogner B. Diese Wechselwirkung hat zur Folge, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Ware durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, bestätigte der Bundesgerichtshof, dass die Klagemarke auf dem Bekleidungssektor auch bei Berücksichtigung ihrer graphischen Besonderheiten über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt:

“

„Einzelbuchstaben seien ebenso wie Buchstabenkombinationen von Haus aus normal kennzeichnungskräftig, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für einen warenbeschreibenden Gehalt vorlägen. Für eine beschreibende Funktion des Einzelbuchstabens „B“ in der Modebranche sei nichts ersichtlich. Die Verwendung von Einzelbuchstaben als Marke sei im Modesektor gebräuchlich. Der Buchstabe „B“ werde weder als Größenangabe noch als Abkürzung für Waren minderer Qualität verwandt. Dies folge auch aus der von der Beklagten vorgelegten Verkehrsbefragung von Juli 2010, nach der der durchschnittliche inländische Verbraucher mit dem Buchstaben „B“ keinen beschreibenden Anklang verbinde.“

”

Im Umkehrschluss, so die Richter, könne aber die Tatsache, dass Buchstaben als Markenform im Modebereich weit verbreitet sind, an sich nicht die Annahme rechtfertigen, dass derartige Marken automatisch kennzeichnungsschwach seien.

Weiterhin sei eine klangliche Zeichenähnlichkeit abzulehnen, da es in der Modebranche nicht gebräuchlich sei Marken, die nur aus einem Einzelbuchstaben gebildet werden, ohne einen weiteren Zusatz zu gebrauchen. Um die vorliegenden Marken zu benennen, würde der Verkehr sich nicht auf den Lautwert, also „Be“, beschränken, sondern zur Abgrenzung die vollständige Kennzeichnung „Bogner B“ oder „Barbie B“ verwenden.

Im Hinblick auf die Frage der (schrift)bildlichen Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen, wies das Gericht jedoch entscheidend von der Beurteilung der Vorinstanz ab und stellte fest:

“

„Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass bei aus einem einzelnen Buchstaben bestehenden Zeichen im Hinblick auf seine Kürze bildliche Unterschiede ein wesentlich größeres Gewicht haben als bei normalen Wortzeichen.“

”

Die graphische Gestaltung der Marken Bogner B (kräftig statisch) und Barbie B (lebendig verspielt) sei danach insoweit unterschiedlich, dass von einer geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen sei. Diese reiche, zusammengenommen mit der lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, somit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

Fazit

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei Kollisionszeichen, die lediglich aus einem Einzelbuchstaben gebildet werden, ist also besondere Vorsicht geboten. Folgende Grundsätze und Besonderheiten müssen im Rahmen einer sorgfältigen Vorprüfung unbedingt beachtet werden:

- Grundsätzlich wird von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke ausgegangen. Ausnahmsweise kann jedoch eine erhöhte Kennzeichnungskraft angenommen werden, wenn die Marke über nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltung verfügt und Anhaltspunkte für eine vom Normalfall abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor bestehen.
- Eine klangliche Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken scheidet aus, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass es im fraglichen Einzelfall durchaus verkehrgebräuchlich sei lediglich den Lautwert des Einzelbuchstabens, also ohne weitere Zusätze, zur Benennung der Marke zu verwenden.
- Aufgrund der Kürze der Marken ist bei einer (schrift)bildliche Zeichenähnlichkeit wesentlich größeres Gewicht auf alle graphische Unterschiede zu legen als dies bei normalen Wortmarken der Fall wäre.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement