

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 51/04

Entscheidungsdatum: 28. März 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

1800 ANTIGUO / SIERRA ANTIGUO

1. Einem kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil kommt innerhalb einer älteren mehrgliedrigen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, auch wenn er blickfangartig herausgestellt ist.
2. „1800 ANTIGUO“ ist nicht verwechselbar mit „SIERRA ANTIGUO“.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 51/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. März 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 15 451

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Gegen die für die Waren der Klasse 33

„Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

eingetragene Wortmarke 396 15 451

1800 ANTIGUO

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 1 160 118

SIERRA ANTIGUO

sowie aus der prioritätsälteren Wort-Bild-Marke 2 006 894



die jeweils für die Waren der Klasse 33

„Spirituosen mexikanischer Herkunft, nämlich Tequila“

eingetragen sind.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat beide Widersprüche in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit von den jeweiligen Widerspruchsmarken ersichtlich in jeder unmittelbaren Verwechslungsrichtung abgehoben sei. Eine Verwechslungsgefahr sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kollisionsbegründenden Wirkung des Bestandteils „ANTIGUO“ gegeben, da dieser einen beschreibenden Charakter für die in Rede stehenden Waren habe. Das spanische Wort „Antiguo“ bedeute „alt“ bzw. „langjährig“ und werde in dieser Bedeutung vom Verkehr als Hinweis auf die lange Lagerung und damit auf die Qualität der Spirituosen angesehen. Dieser Bestandteil sei daher wegen seiner Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke oder der Widerspruchsmarken zu prägen. Der Umstand der verminderten

Kennzeichnungskraft spreche auch gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke. Außerdem seien keine Umstände ersichtlich, die den Verkehr zu der Annahme veranlassen könnten, „ANTIGUO“ sei ein auf die Widersprechende hinweisender Stammbestandteil. Auf die Benutzungslage komme es angesichts der zu verneinenden Verwechslungsgefahr nicht mehr an.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, es sei von Warenidentität sowie von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen. Der von ihr unter der Bezeichnung „SIERRA ANTIGUO“ vertriebene Tequila sei Marktführer auf dem betreffenden Warenssektor. Der Bestandteil „SIERRA“ der Widerspruchsmarken sei für Waren der Klasse 33 häufig in das Markenregister eingetragen und damit von eher geringer Originalität. Sowohl die Widerspruchsmarken als auch die angegriffene Marke würden durch den Bestandteil „ANTIGUO“ geprägt. Dieser Bestandteil sei für alkoholische Getränke nicht beschreibend. Es handele sich bei ihm um ein nicht gebräuchliches Wort der spanischen Sprache, welches ausschließlich mit „antik“ und nicht mit „alt“ übersetzt werde. In dieser Bedeutung komme ein beschreibender Sinngehalt in Bezug auf die maßgeblichen Waren nicht in Betracht. Vielmehr löse der Begriff „ANTIGUO“ eine Assoziation zur Insel „Antigua“ und damit zu einem exotischen Getränk aus. In der widersprechenden Wort-Bild-Marke werde die Prägung durch die optisch starke Hervorhebung des Wortbestandteils „ANTIGUO“ zusätzlich verstärkt. In der angegriffenen Marke präge „ANTIGUO“ ebenfalls den Gesamteindruck der Marke, da die Zahl „1800“ als Hinweis auf die Firmengründung oder die Entstehung des Produkts nicht kennzeichnungskräftig sei. Zumindest sei aufgrund desselben Zeichenbildungsprinzips eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn gegeben. Ergänzend weist die Widersprechende darauf hin, dass die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken belegten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und vertritt die Auffassung, der Bestandteil „ANTIGUO“ präge nicht den Gesamteindruck der Widerspruchsmarken, weshalb er nicht selbständig kollisionsbegründend wirke. Er sei als äußerst kennzeichnungsschwach einzustufen, da er als beschreibender Hinweis auf eine lange Lagerung, ein altes Rezept bzw. eine überlieferte Herstellungstradition hinsichtlich der fraglichen Waren erscheine. Aufgrund dieser Kennzeichnungsschwäche von sei eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke nicht gegeben, da sich „ANTIGUO“ nicht als Stammbestandteil eigne. In der angegriffenen Marke sei die Zahl „1800“ hinreichend fantasievoll und daher dem Wortbestandteil „ANTIGUO“ ebenbürtig.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Soweit hinsichtlich der Frage, ob die Widerspruchsmarke 1 160 118 „SIERRA ANTIGUO“ rechtserhaltend benutzt worden ist, Zweifel bestehen, können diese letztendlich dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken unter keinem denkbaren Gesichtspunkt besteht. Bezüglich der widersprechenden Wort-Bild-Marke 2 006 894 „SIERRA ANTIGUO“ hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung ohnehin zugestanden.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorgenannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Bei teilweiser Identität der Vergleichswaren - unter den Oberbegriff „Alkoholische Getränke“, für die die jüngere Marke geschützt ist, fällt auch die Ware „Tequila“ der älteren Marke - ist nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen. Die von der Widersprechenden genannten Umsätze in Höhe von 330.000 DM bzw. 240.000 DM allein sind nicht geeignet, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken zu belegen. Zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft sind Umsatzzahlen im Allgemeinen wenig aussagekräftig, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig bekannt sind, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur Verkehrsbefragungen oder Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BPatGE 44, 1, 4 - Korodin). Ein für die Widerspruchsmarken getätigter Werbeaufwand ist vorliegend indes nicht konkret beziffert worden. Aus den von der Widersprechenden eingereichten Gastronomie-Journalen ergibt sich zwar, dass die Marke „SIERRA ANTIGUO“ Platz 10 auf einer Liste der ersten zehn Tequila-Anbieter in Deutschland einnimmt. Diese Zeitschriften richten sich jedoch in erster Linie an Fachkreise

der Gastronomie und des Hotelwesens und nicht an das breite Publikum, das durch die vorliegenden Waren angesprochen wird. Insoweit kann aus einer eventuellen Bekanntheit der Widerspruchsmarken in Fachkreisen nicht auf deren allgemein gesteigerte Verkehrsbekanntheit geschlossen werden.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken, die - wie die Vergleichsmarken - aus mehreren getrennten Bestandteilen zusammengesetzt sind, ist von der registrierten Form als Ganzes auszugehen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE). Insoweit unterscheidet sich die Bezeichnung „1800 ANTIGUO“ von der Widerspruchsmarke 1 160 118, die den zusätzlichen Bestandteil „SIERRA“ enthält, sowie von der Widerspruchsmarke 2 006 894, die neben dem weiteren Wortbestandteil „SIERRA“ noch zusätzliche Bildelemente aufweist, deutlich.

Allerdings kann im Einzelfall ein Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens dessen Gesamteindruck prägen bzw. in der Marke - obwohl nicht dominierend - eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen (EuGH a. a. O., Nr. 30, 31 - THOMSON LIFE). Für die Frage, welcher Markenteil innerhalb einer mehrgliedrigen Marke eine solche selbständig kennzeichnende Stellung aufweist, kommt es vor Allem auf die Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenbestandteile an; rein warenbeschreibenden oder aus anderen Gründen kennzeichnungsschwachen Elementen fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Der sowohl in den Widerspruchsmarken als auch in der angegriffenen Marke übereinstimmend enthaltene Bestandteil „ANTIGUO“ stellt für Tequila zwar keine glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe dar. Selbst wenn man jedoch zugunsten der Widersprechenden davon ausgeht, dass der Begriff „ANTIGUO“ in der Literatur trotz seiner anderen Bedeutungen „alt, ehemals, langjährig“ (vgl. *via mundo*, *Diccionario Compact*, S. 35) nahezu ausschließlich mit „antik“ übersetzt wird, ändert dies nichts daran, dass er von den maßgeblichen

inländischen Verkehrskreisen - gerade auch aufgrund des durchscheinenden deutschen Begriffs - auch im Sinn von „alt“ verstanden wird und sich demnach objektiv dazu eignet, die Beschaffenheit von Tequila etwa dahingehend zu beschreiben, dass dieser nach alter Rezeptur bzw. alter Tradition hergestellt wird oder eine besonders lange Lagerungsdauer aufweist. Mit „antik“ wird regelmäßig - wenn auch in erster Linie in Bezug auf Möbel - etwas Besonderes und qualitativ Hochwertiges bezeichnet, was durchaus auf den Bereich der Spirituosen übertragen werden kann, zumal auf dem betreffenden Warenssektor diejenigen Produkte als qualitativ hochwertig gelten, die infolge ihrer Lagerung bzw. Reifung ein gewisses Alter aufweisen oder auf alte Rezepturen oder Traditionen zurückgehen. Angesichts dieser Umstände weist der Zeichenbestandteil „ANTIGUO“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche auf, weshalb eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Zeichenteils innerhalb der Widerspruchsmarken nicht gegeben ist.

Zudem gilt es zu bedenken, dass der jeweils weitere Bestandteil „SIERRA“ in beiden Widerspruchsmarken als spanisches Wort für „Gebirgszug“ keinen bezüglich der Waren bestehenden beschreibenden Sinngehalt vermittelt - selbst wenn dieser Begriff in Drittzeichen auf dem betreffenden Warenssektor öfter vorkommt - weshalb er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht außer Acht gelassen werden kann; hieran ändert sich auch nichts durch die blickfangartige Herausstellung des Bestandteils „ANTIGUO“ in der widersprechenden Wort-Bild-Marke. Die kennzeichenmäßige Hervorhebung eines beschreibenden Bestandteils innerhalb der jüngeren Marke kann zwar in Ausnahmefällen zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen, da sich derjenige auf ein Freihaltebedürfnis an einer beschreibenden Angabe nicht berufen soll, der eine solche Angabe selbst kennzeichenmäßig wie eine Marke gebraucht (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Diese Erwägungen können aber nach Auffassung des beschließenden Senats nicht gleichermaßen im Hinblick auf die ältere Marke gelten, da ansonsten der anerkannte markenrechtliche Grundsatz, wonach eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren

Marke beschränken (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 214 m. w. N.), weitgehend unterlaufen würde. Vielmehr kommt in diesen Fällen den anderen (kennzeichnungsstärkeren) Markenteilen (vorliegend damit dem Zeichenteil „SIERRA“) sowohl nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs als auch bei objektiver Bewertung der Kennzeichnungskraft eine stärkere und insoweit die Verwechslungsgefahr ausschließende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 2000, 605, 606 - comtes/ComTel), und zwar ungeachtet einer blickfangartigen Herausstellung der kennzeichnungsschwachen Angabe (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 276).

Mangels einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „ANTIGUO“ in beiden Widerspruchsmarken sind demnach sämtliche Formen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, ohne dass es für die Entscheidung noch darauf ankommt, ob dem identischen Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

Jedoch gilt auch insoweit, dass der Umstand, dass der weitere Bestandteil „1800“ (z. B. als Hinweis auf das Jahr der Firmengründung) in der jüngeren Marke eher kennzeichnungsschwach ist, nicht ohne Weiteres zur Annahme einer kollisionsbegründenden Stellung des anderen, ebenfalls kennzeichnungsschwachen Zeichenteils „ANTIGUO“ führen kann, zumal dieser dort nicht optisch hervorgehoben erscheint.

Von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens ist vorliegend ebenfalls nicht auszugehen. Zum Einen hat die Widersprechende vorliegend nicht das Bestehen einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „ANTIGUO“ geltend gemacht. Zum Anderen ist - wie vorstehend dargelegt - dem Zeichenteil „ANTIGUO“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche nicht abzuspüren, was der Annahme eines hinweiskräftigen Stammbestandteils der Widersprechenden entgegen steht; beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen regelmäßig nicht als Stammbestandteile von Serienmarken

in Betracht, weil der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren/Dienstleistungen, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 327 und 336).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht nicht. Für die Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). In Bezug auf den Zeichenteil „ANTIGUO“ ist dies nicht feststellbar. Hinzu kommt, dass kennzeichnungsschwache Bestandteile auch insoweit grundsätzlich nicht kollisionsbegründend sein können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 340).

III

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

IV

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen. Aus Sicht des beschließenden Senats ist bisher nicht höchstrichterlich geklärt, ob im Hinblick auf die Entscheidungen „THOMSON LIFE“ des EuGH (a. a. O.) sowie „Malteserkreuz“ des BGH (GRUR 2006, 859 ff.) ein kennzeichnungsschwacher Bestandteil in der älteren Marke bei deutlicher blickfangartiger Herausstellung eine selbständig kennzeichnende Stellung haben kann, aus der eine Verwechslungs-

gefahr gegenüber einer jüngeren Marke hergeleitet werden kann, die den identischen, im optischen Gesamteindruck nicht nur untergeordneten Bestandteil enthält.

gez.

Unterschriften