

MARKENRECHT

Marken, die an einen die Waren/DL beschreibenden Begriff angelehnt sind.

Marken, die Dienstleistungen (DL) oder Waren, für die sie benutzt werden, lediglich beschreiben, fehlt die Unterscheidungskraft. Sie sind damit grundsätzlich von der Eintragung als Marke ausgeschlossen (§ 8 II Nr. 2 MarkenG). Dennoch begegnen uns immer wieder Marken, die lediglich einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen oder zumindest an einen solchen angelehnt sind. Schaut man genauer hin, sind solche Marken dem Markenschutz zugänglich gemacht worden, weil die beschreibenden Begriffe durch bildliche Gestaltungen ergänzt oder fremdsprachige Begriffe „verstärkt“ wurden. Diese Marken fungieren als Wort-/Bildmarken und erhalten ihren Schutz über die Kombination von Wort- und Bildbestandteilen.

Der Markeninhaber kann die Verletzung seiner Marke nur erfolgreich durchsetzen, wenn er seine Marke markenmäßig benutzt. **Markenmäßige Benutzung** erfordert nicht nur, dass die Marke im Markt präsent ist, sondern auch, dass die Marke im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes der Unterscheidung der Waren/DL seines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (EuGH GRUR 2003, 55 Rn.48 ff. - Arsenal Football Club; BGH WRP 2010, 1508 Rn. 25 - Pralinenform II). Die Rechte aus der Marke wegen Verwechslungsgefahr (§ 14 II Nr. 2 MarkenG) sind deshalb auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke verletzt, insbesondere ihre Herkunftsfunktion als die Hauptfunktion der Marke beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen geeignet ist (st. Rpr. BGH WRP 2012, 813 Rn. 17 - Medusa). Ob eine markenmäßige Verwendung der Kollisionszeichen vorliegt, beurteilt sich nach der Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (BGH WRP 2012, 813 Rn. 23 - Medusa). Die Beurteilung, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH WRP 2012, 1241 Rn. 17 - pjur).

Diese **Markenfunktion** können sowohl die Wortbestandteile als auch die Bildbestandteile einer Marke erfüllen. Keine Unterscheidungskraft haben hingegen zunächst solche Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren/DL ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (BGH GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren/DL zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen Angaben hergestellt wird (BGH GRUR 2009, 411, Rn. 9 - STREETBALL). Ein enger beschreibender Bezug kann sich daraus ergeben, dass die betreffenden Waren/DL in einem engen sachlichen Zusammenhang mit Produkten oder

Angeboten stehen, für welche die zur Beurteilung stehende Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2009, 949, Rn. 20 – My World).

Die Eignung, Waren/DL in ihrer Herkunft zu unterscheiden, kann auch aus anderen Gründen fehlen, vor allem, wenn für das Publikum die Vorstellung, es könnte sich um eine Marke handeln, völlig fern liegt. Dies kann z. B. bei gebräuchlichen Wörtern und Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bzw. bei gegenstandsbezogenen Angaben in Bezug auf Institutionen, Veranstaltungen oder (geografische) Orte der Fall sein (BGH GRUR 2010, 935, Rn. 11 - Die Vision). Die Verkehrsauffassung wird durch die konkrete Aufmachung bestimmt, die dem Publikum entgegentritt (EuGH GRUR 2008, 698 Rn.64 - O2/Hutchison; BGH WRP 2010, 1043 - DDR-Logo). So kann eine markenmäßige Verwendung zum Beispiel bejaht werden, wenn die Marke schriftbildlich oder blickfangmäßig hervorgehoben und an einer Stelle angebracht ist, an der eine Produktkennzeichnung erwartet wird und keine anderen Kennzeichen vorhanden sind (BGH WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

Die **Verwechslungsgefahr** der Kollisionsmarken ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren/DL sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Daraus resultiert, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/DL durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr BGH WRP 2011, 1157 - Kappa). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn.33 - Barbara Becker; BGH WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY).

Verwechslungsgefahr erfordert **Kennzeichnungskraft**. Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart oder seines ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden (Ingerl/Rohnke 3. A. § 14 Rn 497). Diese Kennzeichnungskraft kann durch intensive Benutzung gestärkt, aber auch durch Benutzung von Dritten oder als beschreibende Angabe geschwächt werden. Marken, die für die jeweiligen Waren/DL erkennbar nur über einen beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2008, 232 INTERCONNECT/T-InterConnect). Dies gilt auch für eine begriffliche Unschärfe, die nicht schon deshalb die Annahme eines beschreibenden Gehalts ausschließt (BGH WRP 2008, 1338 - SPA II).

Bleibt noch die Frage der **Ähnlichkeit**. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, (Schrift-)Bild und Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher

Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airds).

Marken oder Markenbestandteile, die an einen die Waren/DL beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr. WRP 2012, 1241 Rn. 39 - pjur). Dies steht in Einklang mit der Entscheidungspraxis des EuGH, der bei der Zeichenähnlichkeit insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der kollidierenden Marken berücksichtigt (GRUR 2010, 1098 Rn. 45 - CK CREACIONES KENNYA). Einer beschreibenden Angabe kann nach diesen Grundsätzen kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil das Publikum beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren/DL, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe.

Wort-/Bildmarken, deren Wortbestandteile beschreibend sind, können aufgrund der Gesamtgestaltung über Unterscheidungskraft verfügen, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Einfache grafische Gestaltungselemente oder geläufige Schrifttypen, an die der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt ist, reichen nicht aus, um in Kombination mit nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen (st. BGH GRUR 2009, 954, Rn. 16 - Kinder III).

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de