

Update

Markenrecht

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN

Zusammenfassung:

1. **Wer hat die Rechte an (realem) „Duff Beer“ aus den „Simpsons“ (BGH MarkenR 2013, 219)?**
 - Der BGH fällt eine Grundsatzentscheidung zur rechtserhaltenden Markenbenutzung und zu Markenrechten im Merchandising. Wir erklären, worauf Markeninhaber achten sollten.
2. **Sind Logos ohne Wortbestandteil "Marken zweiter Klasse" (EuG, Urt. v. 17.05.2013 - T-502/11)?**
 - Das EuG urteilt über die Verwechslungsgefahr abstrakter Bildmarken ohne Wortbestandteil und schränkt deren Schutzzumfang stark ein. Dennoch bleibt der richtige Markenschutz für Logos wichtig - wir erklären, warum.
3. **von Boetticher Markenlexikon: Die markenrechtliche Abmahnung**
 - In jedem UPDATE Markenrecht stellen wir kurz und bündig ein Thema aus dem Markenrecht vor. Heute: Was Sie über Abmahnungen wegen Markenverletzungen wissen sollten.

1. Wer hat die Rechte an (realem) „Duff Beer“ aus den „Simpsons“ (BGH MarkenR 2013, 219)?

Wer die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ kennt, der kennt auch „Duff Beer“ – das in der Serie allgegenwärtige Lieblingsbier von Homer Simpson. In der Serie ist „Duff Beer“ Kult. Aber bedeutet dies auch, dass den Machern der Serie und Inhabern der Rechte an den „Simpsons“ auch automatisch die Rechte an der Marke „Duff Beer“ für reales Bier als Merchandising-Produkt zustehen? Hierüber hatte der BGH zu entscheiden.

Konkret hatte ein Unternehmer im Jahr 1999 die Marke „Duff Beer“ in einer bestimmten Etikettgestaltung als Wort-/Bildmarke angemeldet. Er hatte in der Folge auch tatsächlich „Duff Beer“ auf den Markt gebracht, allerdings mit einer von der ursprünglichen Markeneintragung deutlich abweichenden Etikettgestaltung, die außerdem noch mit dem Wortzusatz „the legendary“ versehen war. Die Überstimmung des verwendeten Etiketts mit der ursprünglichen Markeneintragung beschränkte sich dabei im Wesentlichen auf den (allerdings deutlich hervorgehobenen) Wortbestandteil „Duff Beer“.

Die Inhaber der Rechte an der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hielten dies für unzulässige Trittbrettfahrerei und beantragten die Löschung der Marke. Sie argumentierten, die Marke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden, weil das tatsächlich verwendete Etikett von der eingetragenen Marke deutlich abweiche. Außerdem sei das tatsächlich verwendete Etikett ähnlicher zum Etikett des (virtuellen) „Duff Beer“ in der Fernsehserie als zur eingetragenen Marke, wodurch Verwechslungsgefahr geschaffen und der falsche Eindruck erweckt werde, es

handle sich um ein offizielles Merchandising-Produkt der Macher der „Simpsons“.

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung befand der BGH, dass bei Biermarken die Etikettgestaltung in Form- und Farbgebung zweitrangig sei, weil Bier ein Produkt sei, das typischerweise nach seinem Namen gekauft werde und der Verbraucher daran gewöhnt sei, dass Biere einer Marke auch mit unterschiedlichen Gestaltungen und Farbgebungen auf dem Etikett angeboten werden. Daher genüge es für die rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke, dass der prägende Wortbestandteil „Duff Beer“ sich im tatsächlich verwendeten Etikett wiederfindet, weil dieser den kennzeichnenden Charakter der Biermarke ausmache.

Außerdem können, so der BGH, die Inhaber der Rechte an der Zeichentrickserie keine Rechte bezüglich des realen „Duff Beer“ geltend machen, nur weil das fiktive „Duff Beer“ bei Zuschauern der Serie bekannt ist. Aus der Bekanntheit des „Duff Beer“ in der Zeichentrickserie folge keine Bekanntheit der Marke für reales Bier. Denn die markenrechtliche Beurteilung von realen Produkten müsse immer anhand der Verkehrskreise und deren Anschauungen beurteilt werden, die solche Produkte (real) nachfragen – bei Bier also anhand der Anschauungen und Kenntnisse des durchschnittlichen Biertrinkers. Dieser kenne nicht notwendigerweise die Simpsons und das in der Serie vorkommende „Duff Beer“. Deshalb könnten die Macher der Serie „Die Simpsons“ auch nicht aus der Bekanntheit des „Duff Beer“ in der Serie (bessere) Rechte bezüglich der Marke „Duff Beer“ für reales Bier herleiten.

Was bedeutet diese Entscheidung für die Markenpraxis?

Mit seiner Entscheidung zieht der BGH die Grenzen der rechtserhaltenden Markenbenutzung sehr weit. Zwar ist es ständige Rechtsprechung, dass Marken auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie in gegenüber der Eintragung abgewandelter Form verwendet werden, soweit das Charakteristische der Marke erhalten bleibt – andernfalls wären Markenmodernisierungen nur unter Verlust der (u.U. sehr alten) Markenpriorität möglich. Typische unschädliche Modifikationen sind z.B. kleinere Farb- und Formänderungen, Verwendung von graphischen Effekten wie z.B. Licht-/Schattenfall oder 3D-Gestaltungen einer zweidimensionalen Marke, etc.

Bei größeren Veränderungen besteht hingegen das Risiko, dass das Kennzeichnende der ursprünglichen Marke in der neuen Marke verloren geht. Daher ist bei größeren Veränderungen regelmäßig zu prüfen, ob man mit diesen nicht die ursprüngliche Marke wegen Nichtbenutzung verlieren könnte und ob hierdurch schädliche

Zwischenrechte Dritter entstehen könnten. Außerdem sollte bei größeren Änderungen immer auch eine Neuanmeldung der geänderten Marke in Erwägung gezogen werden. Der Fall „Duff Beer“ zeigt, dass man dies nicht schematisch handhaben kann, sondern dass immer einzelfallbezogen anhand der konkreten Marke und der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren-/Dienstleistungssektor zu prüfen und zu entscheiden ist, welche markenrechtlichen Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen sind, wenn eine bestehende Marke verändert werden soll. Denn im Fall „Duff Beer“ genügte es für die rechtserhaltende Benutzung aufgrund der Besonderheiten der Warengattung „Bier“ sogar, lediglich den Wortbestandteil bei ansonsten gänzlich neuer Etikettgestaltung beizubehalten.

Wichtig ist die Entscheidung aber auch für jegliche Formen des Merchandising: Der BGH stellt klar, dass die Bekanntheit eines fiktiven Gegenstands in der Film- und Medienwelt nicht automatisch mit entsprechenden Rechten an realen Merchandising-Produkten verbunden ist. Daher ist es insbesondere für Medienunternehmen sehr wichtig, sich bereits frühzeitig – möglichst noch vor der Veröffentlichung des Medienwerks – über mögliche Merchandising-Optionen Gedanken zu machen und Marken anzumelden, die die entsprechenden Produkt- oder Dienstleistungskategorien des potentiellen Merchandising möglichst umfassend abdecken.

2. Sind Logos ohne Wortbestandteil "Marken zweiter Klasse" (EuG, Urt. v. 17.05.2013 - T-502/11)?

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hatte über die Verwechslungsgefahr von Logos ohne Wortbestandteil zu entscheiden. Die Klägerin in diesem Verfahren ist Inhaberin der folgenden prioritätsälteren Bildmarken



geschützt jeweils für „pharmazeutische Erzeugnisse“. Sie wendete sich in dem Verfahren vor dem EuG dagegen, dass ihr Widerspruch gegen die Bildmarke



die ebenfalls für bestimmte „pharmazeutischen Erzeugnisse“, nämlich „Analgetika“ angemeldet worden war,

vom HABM zurückgewiesen wurde. Da insoweit Warenidentität vorlag, kam es für die Frage der Verwechslungsgefahr entscheidend auf die Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Marken sowie auf die Zeichenähnlichkeit an. Bei dieser wiederum ist die bildliche Ähnlichkeit maßgeblich, da beide Marken mangels Wortbestandteil nicht aussprechbar sind und auch keinen konkreten Sinngehalt aufweisen.

Zunächst folgte das EuG in Übereinstimmung mit seiner ständigen Rechtsprechung dem Grundsatz, dass sowohl Fachleute als auch Verbraucher bei pharmazeutischen Erzeugnissen generell eine hohe Aufmerksamkeit bei der Markenwahrnehmung an den Tag legten, und zwar unabhängig von der Art der Marke, weshalb im Pharmabereich gesteigerte Anforderungen an die Verwechslungsgefahr zu stellen sind, weil die erhöhte Aufmerksamkeit Verwechslungen entgegen wirke.

Bezüglich der Zeichenähnlichkeit meinte das EuG, dass es sich bei den älteren Marken um „einfache geometrische Formen“ handle, die die Aufmerksamkeit des Verbrauchers nicht auf sich zögen. Entsprechend hätten Logos, die wie hier aus „grundlegenden geometrischen Figuren“ wie z.B. „Gebilden wie Ellipsen oder Sicheln“ bestehen, nur eine geringe Kennzeichnungskraft.

Ausgehend hiervon genügten, so das EuG, die Unterschiede zwischen den Zeichen trotz Warenähnlichkeit, um die Verwechslungsgefahr entfallen zu lassen. Die ältere Marke bestehe aus ineinander verflochtenen Bändern, während die jüngere Marke aus breiten, hakenförmigen, spitz zulaufenden und sich kreuzenden Sicheln bestünde. Die Zwischenräume seien bei der jüngeren Marke kleiner. Durch diese Unterschiede wirke die jüngere Marke insgesamt gedrungener und schwerer. Sie erwecke hierdurch einen gänzlich anderen Gesamteindruck als die älteren Marken. Folglich verneinte das EuG die Verwechslungsgefahr.

Was bedeutet diese Entscheidung für die Markenpraxis?

Dieses Urteil halten wir insgesamt für bedenklich. Insbesondere ist es aus unserer Sicht falsch, anzunehmen, ein Logo, das aus geometrischen Grundformen (die das Gericht zudem sehr weit interpretiert) gebildet sei, habe grundsätzlich nur eine geringe Kennzeichnungskraft und werde von den Verkehrskreisen kaum wahrgenommen. Wer sich mit Kommunikationstheorie und -psychologie beschäftigt weiß um die mitunter sehr starke Kennzeichnungskraft von Logos. Oft dient ein Logo umso mehr als Erkennungszeichen je schlichter es ist. Bezeichnenderweise begründet das EuG auch gar nicht, wie es zu der Annahme kommt, der Verkehr schenke Logos ohne Bildbestandteil kaum Aufmerksamkeit. Be-

kannte Logos wie z.B. der Mercedes-Stern, das Opel-Blitz-Logo oder die markante Symbolik vieler Luxusmarken zeigen eindrucksvoll, dass das Gegenteil richtig ist.

Auch ist es keineswegs so, dass es sich bei den im Streit stehenden Logos um schlichte geometrische Grundformen handeln würde. Schon die Aussage, dreidimensional geschwungene Bänder in verschiedenster Ausprägung und Gestaltung seien „geometrische Grundformen“, ist nicht nachvollziehbar. Auch sind die sich gegenüberstehenden Logos keineswegs eine einfache Zusammenstellung von geometrischen Grundformen ohne jeden Gestaltungsinhalt, sondern komplexe Logos mit eigener Formensprache.

Außerdem steht die Herleitung der angeblich geringen Kennzeichnungskraft und fehlenden Verwechslungsgefahr im Widerspruch zu dem in ständiger Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, dass Marken nicht analytisch zergliedert werden dürfen, sondern in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt werden müssen. Dies muss zudem unter Berücksichtigung des Umstands geschehen, dass die Verkehrskreise die Marken oft nicht nebeneinander im direkten Vergleich sehen, sondern Verbindungen zwischen den Marken auf einer undeutlichen Erinnerung beruhen, bei der die Übereinstimmungen stärker wiegen als die Unterschiede.

Wir sind daher davon überzeugt, dass die vom EuG in dieser Entscheidung eingeschlagene Linie, die mit sehr zweifelhafter Begründung und entgegen der Realität Logos zu Marken zweiter Klasse abstempelt und im Widerspruch zu vielen etablierten Grundsätzen des Markenrechts steht, sich auf Dauer nicht durchsetzen können. Trotz dieser Entscheidung sollten deshalb nach unserer Auffassung auch weiterhin Logos möglichst umfassend als Marke angemeldet werden.

3. von Boetticher Markenlexikon: Die markenrechtliche Abmahnung

In jedem „UPDATE – Markenrecht“ erläutern wir einen für Mandanten wichtigen Themenbereich des Markenrechts. In dieser Ausgabe: Was Sie über Abmahnungen wegen Markenverletzungen wissen sollten und wie Sie reagieren sollten, wenn Sie die Verletzung einer eigenen Marke feststellen oder eine Abmahnung erhalten, weil Sie (vermeintlich) eine fremde Marke verletzt haben sollen.

Eine **Abmahnung** dient dazu, dem Markenverletzer die Gelegenheit zu geben, die Markenverletzung und deren Folgen zu beseitigen, ohne dass ein Gerichtsverfahren durchgeführt werden muss. Aus Markeninhabersicht ist dies von Interesse, weil man mit einer Abmahnung oft

schnell eine Einstellung der Markenverletzung erwirken kann und obendrein noch einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten gegen den Abgemahnten hat. Sie ist daher für den Markeninhaber meist das primäre Mittel, um auf eine Markenverletzung zu reagieren.

Der **Markeninhaber** sollte daher, sobald er von einer Markenverletzung erfährt, diese unverzüglich prüfen und – wenn sich der Verdacht der Markenverletzung bestätigt – diese im Regelfall sofort abmahnen lassen. Dies sollte ein auf Markenrecht spezialisierter Anwalt tun, denn es gibt vielfältige Rechtsprechung zu den notwendigen Inhalten einer (markenrechtlichen) Abmahnung und zur korrekten Abfassung der vorformulierten Unterlassungserklärung zu berücksichtigen. Eine fehlerhafte oder unbegründete Abmahnung kann Schadenersatzansprüche des Abgemahnten, üblicherweise auf Erstattung dessen Rechtsanwaltskosten für die Zurückweisung der Abmahnung, auslösen.

Der Markeninhaber vermeidet mit einer Abmahnung außerdem das Risiko, dass der Markeninhaber im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung bei sofortigem Anerkenntnis des Gegners trotz Obsiegens die Verfahrenskosten tragen muss (§ 93 ZPO). Zudem sind Richter eher bereit, eine einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Verletzten zu erlassen, wenn vor dem Verfügungsantrag abgemahnt wurde.

Der **Abgemahnte** wiederum sollte jede markenrechtliche Abmahnung ernst nehmen und prüfen lassen, ob tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt. Denn ist dies der Fall, können die Kosten durch die Abgabe einer geeigneten (nicht unbedingt der geforderten!) Unterlassungserklärung erheblich reduziert werden. Andernfalls

droht ein Gerichtsverfahren. Unterliegt der Abgemahnte in diesem, muss er neben den Kosten der Abmahnung zusätzlich noch die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen bzw. dem Gegner erstatten. Außerdem kann ein vom Abgemahnten eingeschalteter Rechtsanwalt z.B. versuchen, mit dem Markeninhaber über einen Verzicht oder eine Reduzierung des Schadenersatzes, eine Aufbrauchfrist für mit der Marke gekennzeichnete Gegenstände o.ä. verhandeln, um die Position des Abgemahnten zu verbessern. Ist die Abmahnung unbegründet, kann der Anwalt diese zurückweisen und die Anwaltskosten können beim Abmahnenden als Schadenersatz geltend gemacht werden.

In allen Fällen einer Markenverletzung ist es extrem wichtig, **so kurzfristig wie möglich zu reagieren**. Nur wer sofort handelt, hat alle Optionen offen und kann Zeit und Geld bei der Erledigung der Verletzung sparen:

Der Markeninhaber verliert die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, wenn seit der erstmaligen Kenntnis der Verletzung bereits mehr als ein Monat vergangen ist. Dies ist wenig Zeit, vor allem wenn – wie üblich – vor dem Verfügungsantrag noch abgemahnt werden soll. Wird diese sog. „Dringlichkeitsfrist“ überschritten, bleibt oft nur noch das Hauptsacheverfahren, und dieses dauert dann oft mehrere Monate (u.U. auch mehrere Jahre), bis ein gerichtliches Verbot der Markenverletzung erreicht werden kann.

Dem Abgemahnten wiederum droht ein sofortiges Gerichtsverfahren, insbesondere in Form einer einstweiligen Verfügung, wenn er nicht innerhalb der vom Markeninhaber gesetzten Frist, die oft nur eine bis maximal zwei Wochen beträgt, auf die Abmahnung reagiert.

Ansprechpartner:

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu einem der Themen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Stöckel

E-Mail: ostoeckel@boetticher.com

Tel. +49 / 89 / 22 33 11

oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann.

Dieses Update stellt lediglich eine Auswahl von aktuellen Entscheidungen und Entwicklungen zu den besprochenen Themen dar, dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls eine spezifische Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen Rechtsproblemen – oder zu anderen Rechtsgebieten – haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann oder an die oben unter „Ansprechpartner“ angegebene Person.

Wenn Sie keine weiteren Informationen von v. Boetticher Hasse Lohmann über aktuelle Rechtsentwicklungen erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der oben als Ansprechpartner genannten Personen.

v. Boetticher Hasse Lohmann
Oranienstraße 164
10969 Berlin

v. Boetticher Hasse Lohmann
Freiherr-vom-Stein-Straße 11
60323 Frankfurt am Main

v. Boetticher Hasse Lohmann
Widenmayerstraße 6
80538 München

© 2013 v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten. Alle Rechte vorbehalten.

v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten ist eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft (AG München PR 516). Sitz: Widenmayerstr. 6, 80538 München. Impressum und weitere Informationen unter <http://www.boetticher.de/impressum.html>.