

November 2014

MARKENRECHT

Die Positionsmarke.

Positionsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Anbringung oder Anordnung auf einer Ware immer gleichbleibend ist. Geschützt werden soll nicht die konkret bildhaft wiedergegebene Aufmachung in ihrer Gesamtheit oder das isolierte Zeichen, sondern die genau festgelegte Position. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob für solche Positionsmarken an den Markenschutz besondere Anforderungen zu stellen sind oder ihnen per se schon die Unterscheidungskraft fehlt, die dann nur noch mit Verkehrsdurchsetzung des Zeichens überwunden werden kann.

Das Problem

Die Rechtsprechung spricht solchen Positionsmarken zunächst die Markenfähigkeit zu und folgt auch sonst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der Positionsmarke den allgemeinen Grundsätzen. Der Dreh- und Angelpunkt bei Positionsmarken ist deren Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, zu untersuchen und zum andere im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise (EuGH GRUR 2004, 957 – Henkel/HABM), die wiederum durch die Art des angemeldeten Zeichens beeinflusst werden kann. Da die Durchschnittsverbraucher aus Zeichen, die im Erscheinungsbild der Waren selbst bestehen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren schließen, verlangt das EuG für die Unterscheidungskraft eine erhebliche Abweichung dieser Zeichen von der Norm und Branchenüblichkeit (EuGH C 429/10 P – X Technology/HABM – Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke).

Der entscheidende Gesichtspunkt der Rechtsprechung des EuGH ist nicht die Einstufung des in Frage stehenden Zeichens als Bildzeichen, dreidimensionales Zeichen oder als anderes Zeichen, sondern die Tatsache, ob bzw. dass es mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmilzt. Der EuGH hat diese Rechtsprechung bereits auf dreidimensionale Marken (EuGH GRUR Int. 2004, 531 – Procter & Gamble/HABM; GRUR Int. 2005, 135 – Mag Instrument/HABM; C-173/04 – Deutsche SiSi Werke/HABM), auf Bildmarken, bestehend aus einer zweidimensionalen Wiedergabe des gekennzeichneten Produkts (EuGH C-25/05 P – Storck/HABM,) und auf ein Zeichen, bestehend aus einem auf der Oberfläche der Ware angebrachten Muster, angewandt (EuGH C-445/02 P – Glaverbel/HABM), aber auch auf Farben und abstrakten Farbkombinationen, denen nur unter außergewöhnlichen Umständen originäre Unterscheidungskraft zukommt, da sie mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Waren verschmelzen und grundsätzlich nicht als Mittel zur Identifizierung der betrieblichen Herkunft verwendet werden (EuGH C-104/01 Rn.65, 66 – Libertel; C-49/02 Rn. 39 – Heidelberger Bauchemie).Ebenso wenig wie die gewählten üblichen Gestaltungselemente, wenn sie lediglich die Funktion erfüllen, auf den Preis der Ware, die Angaben zur Reinigung oder den Namen

des Herstellers hinzuweisen, geeignet sind auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, reichen hierzu Neuheit und Originalität der Positionsmarke für die Beurteilung der Unterscheidungskraft aus (EuG GRUR 2014, 285 Rn. 29 u.33 – Margarete Steiff/HABM).

Fazit

Zumindest der EuGH behandelt Positionsmarken nach denselben Grundsätzen, die der auch auf Formmarken anwendet, die sich von der Norm und Branchenüblichkeit erheblich unterscheiden müssen, um Schutz zu erlangen. Dieser Forderung liegt die Erwägung zu Grunde, dass Positionsmarken wie Produktformen mit der gekennzeichneten Ware verschmelzen können (EuGH Beschl. v. 16. 05. 2011 C 429/10 P. Rn. 27 – X Technology/HABM – Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke). Für die zutreffende Beurteilung besteht eine Wechselbeziehung zwischen dem Grad der Verschmelzung der Marke mit der Ware einerseits und dem Abweichen von der Norm und Branchenüblichkeit andererseits. Je mehr eine Verschmelzung zwischen Marke und Ware besteht desto mehr muss die Positionsmarke von der Norm und Branchenüblichkeit abweichen und umgekehrt.

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Positionsmarkern einen großzügigeren Maßstab an. Die Prüfung unterliegt denselben Beurteilungskriterien wie andere Markenformen. Maßgeblich ist, ob das Zeichen aus der Sicht eines von den jeweiligen Waren angesprochenen Durchschnittsverbrauchers über lediglich technisch funktionelle oder über die typische Gestaltung der Ware hinausreichende charakteristische Merkmale aufweist, die aus dem verkehrüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengbiet fallen, wobei die Schutzfähigkeit auch auf der spezifischen Anbringung des Bildelements an stets gleicher Stelle in gleicher Form und Größe beruhen kann (BPatG Beschl. v. 08.0.2014 - 27 W (pat) 511/14 Gestaltung der Außenseite eines Schuhs) Eine Marke braucht demgegenüber keine gestalterische Eigentümlichkeit oder eine originelle Wirkung aufzuweisen, um als unterscheidungskräftig wahrgenommen werden zu können.

Die Lösung

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, eine Positionsmarke, wenn ihre Benutzung vor allem in Deutschland geplant ist, beim Deutschen Patent- und Markenamt anzumelden

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