

MARKENRECHT

Verletzung einer Wortmarke durch dreidimensionale Darstellung.

Das Problem:

Die aktuelle Entscheidung des BGH (GRUR 2015, 1214 [BGH I ZR 105/14]) zu „Goldbären“ ist in der Presse bereits erörtert worden. Aber worum geht es denn hier eigentlich? Es geht darum, dass Formmarken geeignet sein können, bereits geschützte Wortmarken zu verletzen. Das klingt erst einmal überraschend. Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass solche Verletzungsmöglichkeiten durchaus bestehen können.

Wie man weiß, hat Lindt hart für ihren Schokoladenosterhasen gekämpft, sich aber gegen den Mitbewerber aus marken- und wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen nicht durchsetzen können. Anlass genug, vielleicht den Spieß einmal umzudrehen und warum nicht einmal versuchen, selbst die „Anlehnung“ an vorbekanntes Bekanntes zu suchen, wobei wir Lindt unterstellen dürfen, dass HARIBO „Goldbären“ sicherlich nicht als Vorbild gedient haben mag, wenn auch nicht auszuschließen ist, dass man die „Goldbären“ schon „auf dem Schirm“ hatte.

Das LG Köln hatte in erster Instanz darüber zu entscheiden, ob das Schokoladenprodukt von „Lindt & Sprüngli“ in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung den Wortmarkenschutz von HARIBO für „Goldbären“ verletzt (auf die Einzelheiten des unterschiedlichen Wortmarkenschutzes als Gemeinschaftsmarke und deutsche Marke und zu den Zeitpunkten des unterschiedlichen Schutzbeginns soll hier nicht eingegangen werden).

Die Rechtsprechung:

Bis dahin war zur Frage der sogenannten „Überkreuzkollision“ kaum Rechtsprechung ergangen. Der BGH hatte bisher nur zur Kollision einer Wortmarke und einer Bildmarke entschieden und hierzu den Grundsatz aufgestellt, dass eine solche Verletzung gegeben sein könne, wenn nicht nur eine Übereinstimmung im Motiv vorliege, sondern das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des konkreten Bildes sei (BGH GRUR 1971, 251, 252 -*Oldtimer*; BGH GRUR 1999, 990, 992 BGH I ZB 24/96] - *Schlüssel*; BGH GRUR 2004, 779, 783 [BGH - I ZR 191/01] - *Zwilling/Zweibrüder*).

Das **LG Köln** (WRP 2013, 247 [LG Köln 33 O 803/11]) bejahte die Verwechslungsgefahr aus verschiedenen Gründen: Grundsätzlich seien zwar strenge Anforderungen zu stellen, denn über den markenrechtlichen Schutz solle kein allgemeiner Motivschutz begründet werden. Deshalb könne von einer auf dem **Sinngehalt** der dreidimensionalen Marke beruhenden Zeichenähnlichkeit nur in seltenen Fallkonstellationen ausgegangen werden, nämlich dann, wenn der verkörperte Begriffsinhalt besonders einprägsam und charakteristisch sei.

Das LG bejahte dies mit Hinweis auf die Bezeichnung „Goldbären“ als die nächst liegende „griffige“ Bezeichnung, die es damit begründete, dass die Klagemarke sehr bekannt sei und deshalb ein Großteil der Verbraucher unter Berücksichtigung dessen eine gedankliche Verbindung zwischen dem Produkt HARIBO „GOLDBÄREN“ und dem „Goldbären“ von Lindt & Sprüngli herstelle. Im Übrigen sei die Verwechslungsgefahr auch wegen der Nähe der Warenangebote beider Anbieter und des einheitlichen „Süßwarenmarktes“ zu bejahen. Zudem werde die hohe Kennzeichnungskraft der Marke von HARIBO verwässert und damit in unlauterer Weise beeinträchtigt. Ihr könne aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades nicht entgegengehalten werden, dass es sich bei der Bezeichnung „GOLDBÄREN“ um eine warenbeschreibende Bezeichnung handele, zumal dieses Verständnis erst seit Bekanntheit des „Goldhasen“ naheliege.

Das **OLG Köln** (GRUR Prax 2014, 202 [OLG Köln 6 U 230/11]) vertrat hingegen die Auffassung, dass der Bekanntheitsgrad einer Marke alleine noch nicht ihren erhöhten Schutz rechtfertige. Vielmehr müsse auch hier zunächst einmal der Gebrauch eines Kollisionszeichens festgestellt werden, das ein der bekannten Marke angenähertes Zeichen beinhalte und des Weiteren, dass dieses Kollisionszeichen zumindest auf Grund der Bekanntheit der Klagemarke mit diesem von den beteiligten Verkehrskreisen gedanklich in Verbindung gebracht werden müsse. Dafür stelle die bewusste Orientierung an der Marke von HARIBO und ihre Ähnlichkeit ein starkes Indiz dar. Ob aber eine gedankliche Verbindung vorliege, müsse unter Zugrundelegung aller relevanten Umstände des Einzelfalles beurteilt werden. Dazu gehöre der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehende Zeichen, die Art der fraglichen Waren einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr sowie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Es genüge für die Annahme einer gedanklichen Verbindung nicht, dass durch bloße Assoziation mit einem fremden Zeichen Assoziationen geweckt würden (st. Rspr.), wenn auch im Rahmen des Verwässerungstatbestandes an die Verwechslungsgefahr geringere Anforderungen zu stellen seien als im Rahmen der sonstigen Prüfung der Verwechslungsgefahr. Soweit es sich bei dem Vergleich um einen sog. Überkreuzkollision handele, sei zunächst der allgemeine Grundsatz zu berücksichtigen, dass eine Markenverletzung nicht innerhalb derselben Markenkategorie in Betracht komme und bejaht bei Überkreuzkollisionen eine Ähnlichkeit bei **begrifflicher** Übereinstimmung, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Gestaltung ist.

Der **BGH** wählt in seiner Entscheidung einen etwas anderen Lösungsweg. Zuerst stellt der BGH mit Gründen fest, dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handele. Sodann beleuchtet er die Ähnlichkeit der Warenkategorien und hält zunächst fest, dass es für die Feststellung der Verwechslungsgefahr für die Klagemarke auf die Waren ankomme, für die die Marke eingetragen sei, während es für das angegriffene Zeichen darauf ankomme, für welche Waren es benutzt werde. Im konkreten Fall hat der BGH die Frage offen gelassen, weil er die Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen verneint.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen sei grundsätzlich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken könne. Stünden sich eine Wortmarke und eine dreidimensionale Gestaltung gegenüber, so könne sich die Zeichenähnlichkeit allerdings weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht, sondern allein aus einer Ähnlichkeit im **Bedeutungsgehalt** ergeben. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit komme es jedoch letztlich immer auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an.

Begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und Marken anderer Kategorien sei anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung darstelle. Dieser Grundsatz sei für die Kollision von Wort- und Bildmarken anerkannt, gelte aber gleichermaßen auch für den relevanten Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung. Es sei allerdings darauf zu achten, dass über die Ähnlichkeit im **Sinngehalt** nicht ein dem Markenrecht fremder Motivschutz gewährt werde oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs erfolge. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass über eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt einer Wortmarke eine weitgehende Monopolisierung von Warengestaltungen erfolge, wie sie mit einer Bildmarke oder dreidimensionalen Warenformmarke, in der eine bestimmte Ausgestaltung festgelegt ist, nicht zu erreichen sei. Deshalb seien an eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt zwischen einer Wortmarke und einer Warengestaltung grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen. Die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung einer Wortmarke sei deshalb eine dreidimensionale Gestaltung nur, **wenn sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdränge, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig wären**. Enthalte das Wortzeichen hingegen einen allgemeinen oder beschreibenden Sinngehalt oder beschreibende Anklänge, werde eine begriffliche Ähnlichkeit umso weniger in Betracht kommen. Zudem müssen sämtliche vorstehend zur Begründung einer Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt angeführten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Unter Beachtung dieser Voraussetzungen lehnte der BGH die Verwechslungsfähigkeit der beiden Marken ab.

Ausblick:

Der Markenschutz wegen Bekanntheit der Marke (§ 14 II Nr. 3 MarkenG) scheiterte schon daran, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen müssen. Es muss Zeichenähnlichkeit bestehen. Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt § 14 II Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht. Es genügt nicht, wenn die Aufmachung lediglich Assoziationen an eine fremde Marke erwecken kann. Die Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Produktgestaltung als Formmarke kann nicht aus einer Ähnlichkeit im Klang oder im (Schrift-)Bild hergeleitet werden, sondern nur aus einer Ähnlichkeit im **Bedeutungsgehalt**. Es sind ausschließlich Wortmarke und beanstandete Produktform zu vergleichen, nicht die Form der Produkte, auf die sich die

Wortmarke bezieht. Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt setzt voraus, dass die Wortmarke aus Sicht des Verkehrs **die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung** der dreidimensionalen Gestaltung ist. An die Annahme der Zeichenähnlichkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. Die wörtliche Bezeichnung der 3-D-Aufmachung muss sich dem Verkehr aufdrängen. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit, wenn der Verkehr mehrere gedankliche Zwischenschritte vornehmen muss, um zu dem markenrechtlich geschützten Begriff zu kommen. Je mehr sich das Markenwort an beschreibenden Begriffen anlehnt, desto weniger kommt eine begriffliche Ähnlichkeit in Betracht. Die Zeichenähnlichkeit kann nicht über die Ähnlichkeit im **Sinngehalt** begründet werden. Sonst bestünde nicht nur die Gefahr einer weitgehenden Monopolisierung im Motivschutz, sondern auch die einer uferlosen Ausweitung des Schutzbereichs der Wortmarke mit der Folge einer umfassenden Monopolisierung von Warengestaltungen.

Die Bezeichnung "Goldbär" ist nach Auffassung des BGH **keine** naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktform „Goldbär“. Der etwaige Einfluss von Form und Farbe lässt die Benennung als "Goldbär" nicht als naheliegend erscheinen, weil die Bärenform gleichermaßen als "Teddy", "Schokoladen-Bär" oder "Schokoladen-Teddy" bezeichnet werden kann. Das kann man sicherlich auch anders sehen. Bedenkt man, dass Lindt & Sprüngli in Gold eingewickelte und mit roter Schleife versehene Schokoladeosterhasen als „Goldhasen“ verkauft, scheint es naheliegend, dass ein hoher Anteil der Verkehrskreise vom „Goldbären“ spricht. Überraschend haben laut Umfrage nur 8,5% der Befragten die Produktform als „Goldbär“ bezeichnet. Der überwiegende Teil der Befragten verwendete unterschiedliche Bezeichnungen. Kommen mehrere Benennungen für die Produktform in Betracht, stellt der Verkehr nach Ansicht des BGH keine gedankliche Verknüpfung her.

Auffallend ist, dass der Wortbestandteil „Lindt“ als Hinweis auf den Hersteller keine Kennzeichnungskraft entfalten konnte. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass nach ständiger Rechtsprechung kein dahingehender Erfahrungssatz besteht, dass eine aus Form, Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzte dreidimensionale Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung der Elemente in ihrem Gesamteindruck regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird.

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