

## MARKENRECHT

### Markenparodie.

Zumeist sind es die bekannten Marken, die parodiert werden. Der BGH hatte in der Vergangenheit verschiedentlich zu entscheiden, ob eine solche Parodie die Marke des Inhabers verletzen kann, vgl. BGH GRUR 2005, 583 – Lila Postkarte). Markeninhaber können gegen Parodien ihrer Marken auf unterschiedliche Weise vorgehen. Im Allgemeinen stehen ihnen dafür alle Ansprüche offen, die das Markenrecht dafür vorsieht, neben dem Unterlassungsanspruch also auch den Lösungsanspruch. Die Prüfung möglicher Rechtsverletzungen folgt dabei demselben Prüfungsschema und damit weitgehend denselben Prüfungskriterien wie bei anderen Markenverletzungshandlungen. Hier sollen lediglich die einzelnen relevanten Prüfungskriterien dargestellt werden.

#### *Bekanntheit der Marke*

Werden solche Ansprüche geltend gemacht, steht zunächst die Bekanntheit der Marke im Vordergrund. Bekannt ist eine Marke, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist. Bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades werden hierfür aber nicht gefordert (EuGH C-301/07 GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – Pago/Tirolmilch; BGH - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA).

Die Bekanntheit muss für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehen. Maßgeblich sind alle relevanten Umstände, insbesondere: Marktanteil der älteren Marke, ihre Intensität, ihre geographische Ausdehnung, die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH - C-375/97, GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. – Chevy; BGH - I ZR 49/12 GRUR 2014, 378 Rn.22 – OTTO Cap). Die Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig sein, so z. B., dass die Marke während eines längeren Zeitraums im Markt weit verbreitet ist und jedermann gegenübertritt. Die Feststellung der Bekanntheit obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter.

#### *Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen*

Bei bekannten Marken bedarf es keiner Ähnlichkeit der Waren/DL. (§ 9 I Nr. 3 MarkenG.). Soweit die Waren des Warenverzeichnisses nur ähnlich sind, ist § 9 I Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar. Der Markeninhaber ist in diesen Fällen noch schutzbedürftiger als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfassten Fällen der Unähnlichkeit der Waren (BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 61 – TÜV II).

#### *Identität/Ähnlichkeit der Marken*

Der Schutz der bekannten Marke verlangt Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen (§ 9 I Nr. 3 MarkenG). Bei Zeichenunähnlichkeit scheidet Bekanntheitsschutz aus (EuGH -C-552/09, GRUR Int. 2011, 500 Rn. 51 – TiMi

KINDERJOGHURT/KINDER; BGH -I ZR 78/06 GRUR 2009, 672 Rn. 49 - OSTSEE-POST).

Für den Zeichenvergleich kommt es entscheidend darauf an, wie die jeweiligen Marken auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren/DL wirken, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann. Der Verbraucher hat nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Er muss sich deshalb auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Deshalb fallen die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck regelmäßig stärker ins Gewicht als die Unterschiede (EuGH -C-342/97 WRP 1999, 806 - Lloyd; BGH 237 -I ZR 236/97 - Davidoff II). Dies ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen.

Die Zeichen sind im Hinblick auf die eingetragene Form der Klagemarke und des angegriffenen Zeichens zu vergleichen (EuGH -C-533/06 GRUR 2008, 698 Rn. 66 - O2/Hutchison; BGH -I ZB 4/02 WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone).

#### *Gedankliche Verbindung*

§ 9 I Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Dazu müssen die einander gegenüberstehenden Zeichen einander ähnlich sein. Zeichen, die nicht einander ähnlich sind, können gedanklich nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Zeichenähnlichkeit kann sich aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. es reicht aus, dass die Zeichenähnlichkeit bereits in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche zu bejahen ist (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl).

Der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen muss nicht so hoch sein, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt bereits ein Grad der Ähnlichkeit, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, also die beiden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie verwechseln zu müssen (EuGH -C-552/09 GRUR Int. 2011, 500 Rn. 53 - TIMI KINDERJOGHURT/KINDER; BGH -I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II).

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann auch bestehen, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Dies kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen reichen hierzu nicht (zuletzt BGH -I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 - VOLKSWAGEN/ Volks. Inspektion).

Ob eine gedankliche Verbindung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen. Zu den Beurteilungskriterien gehören: Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, Art der fraglichen Waren/DL einschließlich Grad ihrer Nähe, Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von

Verwechslungsgefahr (EuGH -C-552/09 GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Zeichen genießen hingegen keinen vom Markenrecht grundsätzlich nicht umfassten allgemeinen Motivschutz. Deshalb kann keine Zeichenähnlichkeit losgelöst vom konkreten Schutzzumfang der Marke allein durch Oberbegriffe oder Motive, die den zu beurteilenden Zeichen zugrunde liegen, begründet werden. Der Inhaber einer Marke hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass ein allgemeines Prinzip, welches seiner Zeichenbildung zugrunde liegt, ausschließlich seiner Nutzung vorbehalten bleibt und von Dritten nicht aufgegriffen werden darf. Die sinngemäße Übereinstimmung eines Zeichenbestandteils kann deshalb nicht zur Begründung einer Zeichenähnlichkeit herangezogen werden, wenn der Verkehr rein assoziative gedankliche Verbindungen über einen den beiden Zeichen gemeinsamen Oberbegriff oder ein beiden Zeichen zugrunde liegendes Zeichenbildungsprinzip herstellt (BGH I ZR 59/13 - GRUR 2015, 1114 Rn. 33 – springender Pudel).

#### *Beeinträchtigung der Wertschätzung*

Die angegriffene Marke kann die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise beeinträchtigen (§ 9 I Nr. 3 MarkenG). Ob dies der Fall ist, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen. Die Kriterien orientieren sich am Ausmaß der Bekanntheit, Grad der Unterscheidungskraft der Marke, Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren/DL und ihrer Nähe zueinander (EuGH Rs. C-487/07, GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure). Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke wird ausgenutzt, wenn ein Dritter durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

#### *Widerstreitende Grundrechte*

Die Parodie einer Marke wäre nicht möglich, wenn man es für die Prüfung der Verwechslungsgefahr bei den vorgenannten Kriterien beliebe und als abschließend bewertete. Markenparodien in Form einer eingetragenen Marke können deren Eintragung und Benutzung durchaus rechtfertigen, vor allem wenn die Abwägung von Grundrechten die Eintragung und Benutzung rechtfertigen.

Die Gerichte der Mitgliedstaaten sind aufgefordert, bei der Auslegung von Richtlinienbestimmungen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die Unionsrechtsordnung geschützten Grundrechten sicherzustellen (EuGH - C-461/10, GRUR 2012, 703 Rn. 56 - Bonnier Audio).

Relevant sind auf Seiten der Klagemarke das Grundrecht: Schutz des geistigen Eigentums (Art. 17 II EU-Grundrechtecharta) und auf Seiten der angegriffenen Marke: Freiheit der Meinungsäußerung (Art. 11 I EU-Grundrechtecharta) und Freiheit der Kunst (Art. 13 EU-Grundrechtecharta). Nach dem Grundgesetz erfolgt keine andere Abwägung aufgrund des Grundrechtsschutzes. Hier stehen sich ebenfalls Eigentumsgarantie (Art. 14 I GG), die auch ein Markenrecht

umfasst (BVerfG -1 BvL 9/75, BVerfGE 51, 193, 216 f.) und Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit gegenüber (Art. 5 I und III GG).

Dem Schutz der Kunstfreiheit unterfallen nicht nur Werke, die über eine gewisse Gestaltungshöhe verfügen, sondern auch die freie schöpferische Gestaltung, die in Form von Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen des Künstlers als das Wesentliche seiner künstlerischen Betätigung durch das Medium Werk in einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden

Die Kunst ist in ihrer Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit durch Art. 5 III S. 1 GG vorbehaltlos gewährleistet. Es ist unzulässig, die Garantie der Kunstfreiheit durch erweiternde Auslegung oder durch Analogie aufgrund der Schrankenregelung anderer Verfassungsbestimmungen oder durch wertende Einengung des Kunstbegriffs einzuschränken (BVerfG 1 BvR 435/68, BVerfGE 30, 173, 188 f.).

In den Schutzbereich der Kunstfreiheit fallen deshalb auch Darstellungen, bei denen der Künstler fremde Marken oder Produkte humorvoll-satirisch aufgreift (BGH, - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte). Dies bedeutet aber nicht, dass die Gerichte diesem Grundrecht immer Vorrang einräumen müssen. Die Kunstfreiheit findet ihre Grenzen in entgegenstehenden Grundrechten Dritter (BVerfG -1 BvR 2501/04, NJW 2006, 596, 598). Diesen Grundrechten ist nach dem Prinzip der praktischen Konkordanz Geltung zu verschaffen, indem die kollidierenden Grundrechtspositionen so zu begrenzen sind, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden (BVerfG aaO).

***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](mailto:fuerst@philippfuerst.de)