

MARKENRECHT

Verletzung einer Wortmarke durch dreidimensionale Darstellung.

Wir kennen die verschiedenen Verwechslungsmöglichkeiten zwischen Marken. Weniger geläufig ist, dass eine dreidimensionale Darstellung eine eingetragene Wortmarke verletzen kann.

Worum geht es? In Köln ist zurzeit ein Rechtsstreit anhängig (LG Köln 33 O 803/11), in dem HARIBO aus seiner Wortmarke „Goldbären“ gegen die Darstellung eines Bären aus Schokolade vorgeht, der in Goldpapier eingewickelt ist, ein rotes Halsband mit einem roten Herzen trägt, aufgemalte Pfoten und Tatzen hat und ein Teddybären Gesicht. Der Bär wird von Lindt & Sprüngli vertrieben und soll die Reihe der „Goldverpackungen“ erweitern. Der goldene Bär aus Schokolade ist nicht eingetragen. HARIBO behauptet, dass die Ausgestaltung des „Goldbären“ nicht anderes darstelle als die bildliche Darstellung des Wortes „GOLDBÄR“. Der Verkehr stelle bei Anblick eines verkörperten Goldbären mit roter Schleife im Süßwarenssegment unweigerlich eine Verbindung zu HARIBO her. Dies gelte umso mehr als die Verwendung „GOLDBÄR“ für das Produkt von Lindt & Sprüngli auch durch die Bezeichnung des im Ostergeschäft durch Lindt & Sprüngli erfolgreich vertriebenen bekannten Schokoladenhasen nahe gelegt werde.

In der Tat ist die Entscheidung insofern schon interessant als über die Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken und dreidimensionalen Darstellungen bisher in der Rechtsprechung nicht entschieden ist. Lediglich im Jahre 1998 erging eine BGH – Entscheidung zur Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke. Der Fall war dadurch geprägt, dass die Altbierbrauerei SCHÜSSEL, die eine Wortmarke gleichen Namens besitzt, sich erfolgreich gegen die Darstellung eines Schlüssels auf dem Altbieretikett eines konkurrierenden Altbierherstellers wehrte. Klargestellt sei, dass der BGH bei der Bewertung des Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Marken zu dem Ergebnis kam, dass der Schlüssel auf dem Altbieretikett die Bildmarke präge.

Die Verwechslungsgefahr begründete der BGH damals mit dem Hinweis, dass der Verkehr die jüngere Marke in aller Regel mit dem Wort „Schlüssel“ als **die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung** des Bildes benennen werde. Die Literatur ist der Auffassung, dass für die Verwechslungsgefahr einer Wortmarke mit einer dreidimensionalen Darstellung nichts anderes gelten könne. Auch hier müsse die Markenähnlichkeit darauf beruhen können, dass die **Wortmarke den in der dreidimensionalen Ausgestaltung verkörperten Sinngehalt wiedergebe** (Fezer MarkenG § 14 Rn. 519; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 14 Rn. 980). Insoweit seien allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn über den markenrechtlichen Schutz solle **kein allgemeiner Motivschutz** begründet werden. Von einer auf dem

Sinngehalt der dreidimensionalen Marke beruhenden Zeichenähnlichkeit werde daher **nur in seltenen Fallkonstellationen** ausgegangen werden können, nämlich dann, wenn der verkörperte Begriffsinhalt besonders **einprägsam und charakteristisch** sei (Fezer, aaO). Andere Meinungen vertreten die Auffassung, dass Verwechslungsgefahr **nur auf begrifflicher Ebene** stattfinden könne. Ebenso wie beim Vergleich von Wort- und Bildmarken komme es darauf an, **ob das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der konkreten Form** darstelle (Ströbele/Hacker § 9 Rn. 281)

Das LG Köln, das in dieser Sache zu entscheiden hatte, bejahte, dass die Bezeichnung GOLDBÄR[®] die für den Verbraucher naheliegende ungezwungene und erschöpfende und gleichsam einprägsame Betitelung sei. Sodann sprang das Gericht hinüber zum Gesichtspunkt der Bekanntheit der Marke und von dort zu der Auffassung, dass die gewählte dreidimensionale Ausgestaltung des Schokobären in seiner Verpackung unlauter sei, weil sie die ernsthafte und greifbare Gefahr begründe, die Unterscheidungskraft der bekannten HARIBO – Marke „GOLBÄREN“ zu verwässern und bei weiterer Verwendung zu schwächen.

Vermessen lässt das Urteil Hinweise auf die Prüfung der markenmäßigen Benutzung der Marke „GOLBÄREN“ durch die dreidimensionale Darstellung. Eine markenmäßige Verwendung setzt voraus, dass der Verkehr aufgrund der Verwendung der Bezeichnung oder Gestaltung, so wie sie sich ihm darstellt, zu der Vorstellung gelangen kann, diese diene (auch) als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder zur Unterscheidung unterschiedlicher Vertriebsstätten (BGH GRUR 2003, 963, 964 -AntiVir/AntiVirus). Dabei ist ausreichend, dass ein jedenfalls nicht unbeachtlicher Anteil des Verkehrs zu dieser Auffassung gelangen kann, wobei in aller Regel die oft nur gedankenlos flüchtige Wahrnehmung aus der Sicht des Durchschnittsbetrachters maßgeblich ist (vgl. nur BGH GRUR 2008, 793 -Rillenkoffer).

Der EuGH verlangt seit 2009, dass neben der markenmäßigen Benutzung auch eine der **Funktionen der Marke** beeinträchtigt werden müsse. Der EuGH (C-487/07 – L`Oréal) meint:

- ...dass das ausschließliche Recht des Markeninhabers gewährt worden sei, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber der Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen könne, und dass die Ausübung dieses Rechts daher auf Fälle beschränkt bleiben müsse, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnte (EuGH Arsenal Football Club, C - 206/01 Rn. 51; Anheuser-Busch, C - 245/02 Rn. 59; Adam Opel, C - 48/05, Rn. 21).
- ...zu diesen Funktionen gehöre nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft, sondern auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.
- ...dass der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens [...] nicht widersprechen könne, wenn diese Benutzung

keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen könne (Arsenal Football Club, Rn. 54, Adam Opel, Rn. 22).

- ...dass bestimmte Arten der Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken ausgeschlossen seien, da sie keines der Interessen beeinträchtigen, deren Schutz diese Bestimmung bezweckt, und somit nicht unter den Begriff der Benutzung im Sinne dieser Bestimmung fallen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, Slg. 2002, I-4187, Rn. 16).
- Für bekannte Marken gelte, dass immer dann, wenn es durch die Benutzung des Zeichens zu einer gedanklichen Verknüpfung mit der bekannten Marke komme, die zu einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke führe, eine markenmäßige Benutzung vorliege.

Das Gericht geht auf diese Gesichtspunkte nicht ein und setzt sich m. E. auch nur unzureichend mit den die Verwechslungsgefahr ebenso bedingenden Waren auseinander, für die die Marke Schutz genießt. Das Gericht unterscheidet nicht zwischen Fruchtgummi und Schokolade, sondern betrachtet nur den Süßwarenmarkt als Ganzes. Jeder Verbraucher weiß jedoch, dass HARIBO niemals Schokolade herstellen wird und HARIBO schlechthin für Fruchtgummi steht. Es bleibt also spannend. Lindt & Sprüngli testet derweil schon einmal einen Frosch, der bisher aus Blech besteht und als Verpackung für verschiedene Schokoladen dient. Wer weiß: Vielleicht folgt dem Blech die Schokolade in Froschgrün. Vielleicht ruft dies dann ERDAL auf den Plan und ein neuer Vorhang geht auf.

Das Verfahren vor dem LG Köln ist in die Berufung gegangen (6 U 230/12).

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