

*Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung von älteren Marken.*

## MARKENRECHT

Jüngere Marken müssen, auch wenn sie älteren Marken ähnlich sind, nicht automatisch verletzen. Die jüngere Marke kann für andere Waren und/oder Dienstleistungen (Waren/DL) geschützt sein als die ältere Marke. Mitunter haben ältere Marken jedoch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, sodass die jüngere Marke die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke entweder beeinträchtigen oder in unlauterer Weise ausnutzen kann.

In einem solchen Fall ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete jüngere Marke nicht nur von der Eintragung ausgeschlossen, wenn zwischen der jüngeren Marke und der älteren Marke sogenannte doppelte Markenidentität besteht, d. h. sowohl die Marke als auch die Waren/DL identisch oder ähnlich sind, sondern auch dann, wenn die identische oder ähnliche angemeldete Marke nicht für identische oder ähnliche Waren/DL eingetragen werden soll. Handelt es sich bei der eingetragenen Marke um eine ältere Gemeinschaftsmarke, muss die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt sein. Handelt es sich bei der Marke um eine ältere nationale Marke, muss die ältere nationale Marke in dem Land, in dem sie Schutz genießt, bekannt sein. Beiden Fällen gemein, dass die Benutzung der angemeldeten jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. (Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 207/2009/EG über die Gemeinschaftsmarke [GMV], umgesetzt in § 8 Abs. 3 MarkenG)

Der Zweck der Regelung will also nicht die Eintragung jeder Marke verhindern, die mit einer bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich ist. Sie will es vielmehr den Inhabern bekannter älterer Marken ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft ihrer eigenen älteren Marke entweder beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte.

### *Die Bekanntheit der älteren Marke.*

Die Regelungen Art. 8 Abs. 5 GMV, § 8 Abs. 3 MarkenG verlangen, dass die ältere Marke bekannt ist. Wie bekannt ist bekannt?

Die Marke muss einen genügenden Bekanntheitsgrad haben. Dieser genügende Bekanntheitsgrad muss so weit gehen, dass das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls, auch bei nichtähnlichen Waren/DL eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen kann. Der erforderliche Bekanntheitsgrad gilt als erreicht, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil desjenigen Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren/DL betroffen ist (EuGH C 375/97 ECLI:EU:C:1999:408 Rn. 26 –

Chevy). Feste Prozentsätze sind weder erforderlich noch ausschlaggebend (EuGH C 375/97 ECLI:EU:C:1999:408 Rn. 25 – Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad kann daher nur in jedem Einzelfall gesondert und unter Berücksichtigung weiterer Anhaltspunkte festgestellt werden. Zu diesen weiteren Anhaltspunkten gehören insbesondere der von der älteren Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität der Marke, ihre geografische Verbreitung und/oder die Dauer ihrer Benutzung. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des einzelnen Falles zu beurteilen. Ihre „überragende“ oder ihre „außergewöhnlich hohe“ Bekanntheit wird nicht gefordert (EuG T 606/13 ECLI:EU:T:2015:862 Rn. 28 – MUSTANG) auch nicht die Feststellung mittels Einholung eines demoskopischen Gutachtens (EuGH C-108/97, C-109/97 ECLI:EU:C:1999:230 Rn. 53 – Chiemsee).

Der Grad der Bekanntheit kann ein aussagekräftiger Beleg dafür sein, dass die angesprochenen Verkehrskreise die in Rede stehenden Marken gedanklich miteinander verknüpfen, insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist. Die Wahrscheinlichkeit kann dann nicht nur aufgrund einer hypothetischen Gefahr für die künftige Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss (EuG T-215/03 ECLI:EU:T:2007:93 Rn. 48 – Siple/HABM [VIPS]).

#### *Die territoriale Bekanntheit der älteren Marke.*

Territoriale Bekanntheit der Marke ist für die nationale Marke Bekanntheit im Inland, für die Gemeinschaftsmarke Bekanntheit in der Gemeinschaft. Während in früheren Entscheidungen des EuGH für die Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke noch eine relative kleine territoriale Bekanntheit ausreichte, z. B. die Bekanntheit lediglich in einem wesentlichen Teil des Benelux-Gebiets, gegebenenfalls in einem Teil eines der Benelux-Länder (EuGH C- 375/97 ECLI:EU:C:1999:408 Rn. 29 - General Motors/Chevy) und fortgeführt z. B. die Bekanntheit in Österreich dafür genügte (EuGH C-301/07 ECLI:EU:C:2009:611Rn. 29 - PAGO Tirolmilch), wich der EuGH in späteren Entscheidungen von dieser Auffassung ab. Bekanntheit einer älteren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets sei erwiesen, wenn die Bekanntheit gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfalle, der aber nicht notwendigerweise der Mitgliedsstaat sein müsse, in dem eine Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt sei (EuGH - C-125/14 ECLI:EU:C:2015:539 Rn. 25 - Iron & Smith/Unilever). Zur Größen- oder flächenbezogenen Bekanntheit ist damit noch nicht viel gesagt. Auf das gesamte in Rede stehende Gebiet muss sich die Bekanntheit jedenfalls nicht erstrecken (EuGH C-125/14 ECLI:EU:C:2015:539 Rn. 28 - Iron & Smith/Unilever). Gesichert ist hingegen, dass die Kriterien für den Nachweis der ernsthaften Benutzung nicht mit den Kriterien für den Nachweis der Bekanntheit gleichzusetzen und deshalb nicht maßgeblich sind (EuGH C-125/14 ECLI:EU:C:2015:539 Rn. 25 - Iron & Smith/Unilever).

#### *Die Ähnlichkeit der Zeichen.*

Die Ähnlichkeit der Zeichen ist auch hier wie auch sonst anhand ihrer klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Identität zu beurteilen. Dabei kommt es auf den Gesamteindruck an, den die sich gegenüberstehenden Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu

berücksichtigen sind. Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken darf sich hingegen nicht auf die Berücksichtigung nur eines Bestandteils einer zusammengesetzten Marke beschränken. Die fraglichen Marken sind jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.

Art. 8 Abs. 5 GMV, § 8 Abs. 3 MarkenG verlangen hingegen keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Es ist deshalb kein Nachweis erforderlich, dass für die angesprochenen Verkehrskreise zwischen den sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht. Ausschlaggebend ist lediglich ein Grad der Ähnlichkeit, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH C-552/09 ECLI:EU:C:2011:177 Rn. 53 - Ferrero/HABM; C-581/13 P, C-582/13 P ECLI:EU:C:2014:2387 - Intra-Press/Golden Balls). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anmeldemarke den maßgeblichen Verkehrskreisen die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, umso größer, je ähnlicher diese Marken einander sind (EuGH C-252/07 ECLI:EU:C:2008:655 Rn. 44 - Intel Corporation).

#### *Die gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken.*

Selbst wenn die ältere Gemeinschaftsmarke einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise des Mitgliedstaats, in dem die Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt ist, unbekannt ist, ist nicht ausgeschlossen, dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise diese Marke kennt und sie mit der jüngeren nationalen Marke gedanklich verbindet (EuGH Ur. 03.09.2015 - C-125/14 ECLI:EU:C:2015:539 Rn. 30 - Iron & Smith/Unilever).

Das Erfordernis der „gedanklichen Verbindung“ ist streng zu trennen von der Verwechslungsgefahr der Marken, auch wenn diese gedankliche Verbindung im weiteren Sinne auch auf Ähnlichkeiten im Wort, im Wort-/Bild, in der Farbe, in der Form, im Bild, in der Gestaltung der Marken auch unter dem Aspekt eines vermeintlichen Serienzeichens usw. beruhen kann bis hin zu der Vorstellung, dass es sich um eine Lizenz handeln könne, besonders und gerade dann, wenn es sich um Produkte handelt, die für einen „Imagetransfer“ geeignet sind wie zum Beispiel *Malboro*, *Camel* oder *Darvidoff*.

Auf keinen Fall genügt für die Bejahung einer gedanklichen Verbindung bereits die gedankliche assoziative Verbindung. Insoweit besteht seit langem Einigkeit (vgl. nur: EuGH C-251/95 ECLI:EU:C:1997:528 Rn. 18 - SABEL).

Ob eine gedankliche Verbindung besteht, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen. Zu diesen Umständen gehören: der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren/DL, die von diesen Marken erfasst werden, der Grad der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren/DL, die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr (EuGH C-255/08 ECLI:EU:C:2008:655 Rn. 44 - Intel Corporation).

Nach der Rechtsprechung ist zwar die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, umso größer, je ähnlicher diese Marken einander sind; jedoch reicht die bloße Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht aus, um auf eine gedankliche Verknüpfung zwischen diesen Marken zu schließen (EUG T-332/10, EU:T:2012:26, Rn. 44 - Viaguara/HABM - Pfizer [VIAGUARA]).

Besteht keine gedankliche Verknüpfung durch die Verkehrskreise, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (EuG T 76/13 ECLI:EU:T:2015:94 Rn. 125 - QUARTODIMIGLIO QM). Negativ abgegrenzt funktioniert die fehlende gedankliche Verbindung also, während die positive Abgrenzung zugegebenermaßen mehr „schwimmt“ als sie klaren Worten und Kriterien folgt.

#### *Die Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung.*

Die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke wird bejaht, wenn die (intensive, marktimplementierende, penetrierende) Nutzung der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren/DL in einer solchen Weise auf die Öffentlichkeit wirken kann, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann insbesondere auch dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren/DL Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können, weil sie mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist (EUG T-215/03 ECLI:EU:T:2007:93 Rn. 39 - VIPS mwN).

Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke sind schließlich alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen. Es handelt sich somit, anders gesagt, um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (EUG T-215/03 ECLI:EU:T:2007:93 Rn. 40 - VIPS).

#### *Die Beweispflicht.*

Die gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (EuGH C-252/07 ECLI:EU:C:2008:655 Rn. 41 - Intel Corporation). Die gedankliche Verknüpfung kann als solche allein aber nicht genügen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der in Art. 4 Abs. 3 MarkenRL genannten Beeinträchtigungen gegeben ist (EuGH C-252/07 ECLI:EU:C:2008:655 Rn. 32 - Intel Corporation).

Um in den Genuss des Schutzes dieser Bestimmung zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Gemeinschaftsmarke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, und deshalb entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung nachweisen. Dazu

muss der Inhaber der älteren Marke zumindest Anhaltspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach nicht nur auf eine hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung geschlossen werden kann.

Der Nachweis kann auf der Grundlage logischer Ableitungen geführt werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der einschlägigen Branche sowie alle anderen Umstände des betreffenden Falles berücksichtigt worden sind. Ist vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer möglichen Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können (EuG T-60/10 ECLI:EU:T:2012:348 Rn. 53 - ROYAL SHAKESPEARE).

In diesem Fall obliegt es dem Inhaber der jüngeren Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt (EuGH C-252/07 ECLI:EU:C:2008:655 Rn. 37 und 39 - Intel Corporation).

***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)