

Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung von älteren Marken.

MARKENRECHT

Jüngere Marken müssen, auch wenn sie älteren Marken ähnlich sind, diese nicht automatisch verletzen. So kann die jüngere Marke 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.

Liegt ein solcher Fall vor, 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 sind identisch oder ähnlich, sondern auch dann, wenn die identische oder ähnliche angemeldete Marke für nicht für identische oder ähnliche Waren/DL eingetragen werden soll. Handelt es sich bei der 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. Hingegen ist 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, sondern 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 Regelung des Art. 8 Abs. 5 GMV, § 8 Abs. 3 MarkenG verlangt lediglich, dass die ältere Marke bekannt ist. Wie bekannt muss die Marke also sein oder anders gewendet: Wie bekannt ist bekannt?

Nach der Rechtsprechung muss die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad haben, der so weit geht, 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 Rn. 26 – Chevy). Dazu sind feste Prozentsätze sind weder erforderlich noch ausschlaggebend (EuGH C 375/97 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, die Dauer ihrer Benutzung. Ihre Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des einzelnen Falles zu beurteilen. Ihre „überragende“ oder ihre außergewöhnlich hohe Bekanntheit wird nicht gefordert (EuG GRUR-RR 2016, 112 Rn. 28 – MUSTANG) auch nicht die Feststellung mittels Einholung eines demoskopischen Gutachtens (EuGH GRUR 1999, 723 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, kann die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen 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 – Rn. 48 – Sigle/HABM [VIPS]).

Die territoriale Bekanntheit der älteren Marke.

was die territoriale Bekanntheit der Marke betrifft, gilt für nationale Marke die Bekanntheit im Inland, während die Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt sein muss. 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 Rn. 29 - General Motors/Chevy) und infolge dieser Rechtsprechung fortgeführt die Bekanntheit in Österreich dafür genügte (EuGH C-301/07 Rn. 29 - PAGO Tirolmilch), wich der EuGH in späteren Entscheidungen von dieser Auffassung wieder ab und verlangt nun, dass die Bekanntheit einer älteren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets erwiesen sei, wenn die Bekanntheit gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfalle, der aber nicht notwendigerweise der sein müsse, in dem eine Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt sei (EuGH - C-125/14 Rn. 25 - Iron & Smith/Unilever). Zur größten- oder flächenbezogenen Bekanntheit ist damit aber auch noch nicht viel gesagt. Auf das gesamte in Rede stehende Gebiet muss sie sich jedenfalls nicht erstrecken (EuGH C-125/14 Rn. 28 - Iron & Smith/Unilever). Gesichert ist hingegen, dass die Kriterien für den Nachweis der ernsthaften Benutzung nicht mit den Kriterien für die Bekanntheit gleichzusetzen und deshalb nicht maßgeblich sind (EuGH C-125/14 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 darauf beschränken, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen wird. 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 der älteren Marke und der Anmeldemarke Verwechslungsgefahr besteht. Ausschlaggebend ist lediglich ein Grad der Ähnlichkeit, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH C-552/09 Rn. 53, Ferrero/HABM; C-581/13 P, C-582/13 P 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, 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 Urt. 03.09.2015 - C-125/14 Rn. 30 - Iron & Smith/Unilever).

Das Erfordernis der „gedanklichen Verbindung“ ist streng zu trennen von der Verwechslungsgefahr, 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. Man denke nur an „Malboro“, „Camel“ oder „Darvidoff“.

Ob die angesprochenen Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander verknüpfen, wird aber nicht bereits bejaht, wenn die gedankliche Verbindung lediglich oder schon aufgrund einer gedanklichen assoziativen Verbindung entsteht. Insoweit besteht seit langem Einigkeit (vgl. nur: EuGH C-251/95 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, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren/DL, sowie 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 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.

Fehlt es hingegen an einer solchen gedanklichen 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 Rn. 125 - QUARTODIMIGLIO QM). Negativ abgegrenzt funktioniert die fehlende gedankliche Verbindung also, während sie zugegeben im positiven Bereich die Abgrenzung mehr „schwimmt“ als sie klaren Worten und Kriterien folgt.

Die Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung.

Die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch eine nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke ist zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren/DL in einer solchen Weise auf die Öffentlichkeit wirken können, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann insbesondere 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 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 Rn. 40 – VIPS).

Die Beweispflicht.

Die gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (EuGH C-252/07 Rn. 41 - Intel Corporation). Sie kann als solche allein aber nicht genügen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der in Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 (MarkenRL) genannten Beeinträchtigungen gegeben ist (EuGH C-252/07, Rn. 32 - Intel Corporation).

Um in den Genuss des Schutzes gemäß 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 im Sinne von Art. 4 Abs. 3 MarkenRL 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 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, 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