

von Lena Fahle

Vorteil: Wort-/Bildmarke?

Bei einer Wort-/Bildmarke handelt es sich um ein geschütztes Zeichen, das sich aus einem Bild- und einem Wortbestandteil zusammensetzt. Was sich viele Markenneulinge in diesem Zusammenhang fragen: Was ist bei einer Wort-/Bildmarke eigentlich alles geschützt - etwa auch nur der Wortbestandteil alleine? Schauen wir mal anhand einer konkreten Entscheidung des OLG Düsseldorf genauer hin.

Vorteil Wort- und Bildmarke?

Der Vorteil einer Wort-/Bildmarke liegt darin, dass ein Wort oftmals keine Chance hat, als Marke eingetragen zu werden, da es ihm an Unterscheidungskraft fehlt, oder es lediglich beschreibend für die Waren oder Dienstleistungen ist, für die es eingetragen werden soll.

Hier kann dann statt einer reinen Wortmarke eine Wort-/Bildmarke eingetragen werden. Der eigentlich nicht schutzfähige Wortbestandteil wird durch eine bildliche Gestaltung erweitert und wird damit unterscheidungsfähig von anderen Marken und geht über eine reine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen hinaus. Ein Beispiel für eine solche Wort-/Bildmarke ist das Logo von Fahrrad.de, das unter anderem für die Klasse Fahrräder eingetragen ist, ohne den Bildbestandteil also nicht über eine Beschreibung der Klasse hinausgehen würde.

Ein Beispiel: Wie genau sich der Schutzzumfang einer solchen Wort-/Bildmarke darstellt, damit hat sich das OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 16.06.2015, Az: I-20 U 42/14 befasst.

Sachverhalt

Der Kläger ist Inhaber einer Wort-/Bildmarke, die er für die Klasse "Schmuck" eintragen lassen hat. Er betreibt unter www.shivaeye.de einen Onlineshop, wo er aus dem Operculum der Turbanschnecke gefertigte Schmuckstücke anbietet, welche über eine charakteristische spiralförmige Zeichnung verfügen.

Die Beklagte betreibt einen Onlineshop auf Ebay, wo sie eine Kette mit einem spiralförmig gezeichneten Anhänger mit der Aussage beworben hat "Modeschmuck Shiva Kette".

Der Kläger sieht hierin eine Verletzung seiner Wort-/Bildmarke. Die Beklagte sieht den Begriff "Shiva Auge" als bekannte Bezeichnung für das Operculum der Turbanschnecke, für den daraus gefertigten

Schmuck einen rein beschriebenen Charakter.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in der Verwendung "Shiva Auge" als Bezeichnung der durch die Beklagte verkauften Waren keine Verletzung der Wort-/Bildmarke des Klägers gesehen. Dies begründet das Gericht wie folgt:

Verletzung einer Wort-/Bildmarke

Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt eine Verletzung vor, wenn ein Zeichen benutzt wird, das aufgrund einer Identität oder Ähnlichkeit mit einem eingetragenen Zeichen eine Verletzungsgefahr für das Publikum besteht. Das heißt, wenn dem Inhaber der eingetragenen Marke Marktnachteile dadurch entstehen können, dass das verwendete Zeichen mit dem eingetragenen Zeichen derart übereinstimmt, dass potenzielle Kunden keine Unterscheidung mehr treffen können und deshalb irrtümlicherweise zum Wettbewerbsgegner abwandern könnten.

Verwechslungsgefahr

Ob eine solche Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich

1. nach der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Marke und
2. nach der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und
3. nach dem Abstand der Waren, für die die Marke registriert ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Abstand der Waren, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Marke, so dass ein geringerer Abstand der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen Order durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen

Die Ähnlichkeit von Marken ist im Klang, im Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen.

Dabei kann bei einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht dem Wortbestandteil entscheidende Bedeutung zukommen, weil dieser bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke in der Regel die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke darstellt. Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, dass dem Wortbestandteil für sich genommen, nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist. Der schutzfähige Wortbestandteil einer kombinierten Wort-/Bildmarke kann ohne Verkehrsdurchsetzung, also Kennzeichnungskraft aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken.

So einen Fall sieht das OLG hier:

Kennzeichnungskraft der Marke ShivaEye

Eine isolierte Schutzfähigkeit des Wortbestandteils "Shiva Auge" ist nicht festzustellen. Dieser Wortbestandteil ist alleine schon nicht eintragungsfähig, da es ausschließlich die Waren, die hier verkauft werden sollen, beschreibt. Eine solche Wortmarke wäre hier alleine von der Eintragung ausgeschlossen und konnte nur eingetragen werden in Kombination mit der Grafik, als Kombinationsmarke.

Laut Gericht ist "Shiva Auge" eine gebräuchliche Bezeichnung für das Operculum der Turbanschnecke und der aus dieser gefertigten Schmuckstücke.

Dies deckt sich zudem mit der englischsprachigen Bezeichnung "Shiva`s eye", was auch eine geläufige Bezeichnung für das Operculum der Turbanschnecke ist und zwar gerade bei seiner Verwendung als organischer Schmuckstein.

Der Wort-/Bildmarke des Klägers mag auf Grund ihrer Bildelemente durchaus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommen, an der aber der Wortbestandteil keinen Anteil hat.

Keine Verwechslungsgefahr durch Nutzung des Wortbestandteils, das für sich keine Kennzeichnungskraft besitzt.

Der Wortbestandteil "Shiva Auge" der Klagemarke kann folglich aus Rechtsgründen den Gesamteindruck der kombinierten Marke nicht prägen, es fehlt bereits an der für die Markenverwechslung erforderlichen Verletzungsgefahr.

Abgesehen von der aufgeführten fehlenden Verwechslungsgefahr stellt das Gericht zudem klar, dass es sich bei der Verwendung der Aussage "Modeschmuck Shiva Kette Shiva Auge" auch keine markenmäßige Verwendung handelt. Eine Verletzungshandlung kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird. Eine markenmäßige Benutzung oder eine Verwendung der Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkts- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke, deren Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte.

"Shiva Auge" ist das Auge von Shiva und damit schon von der Wortmeldung her beschreibend. Eine Markenverletzung kann hierin schon gar nicht liegen.

Fazit: Das Wort zählt (nicht nur)...

Bei der Verletzung einer Wort-/Bildmarke kommt es, wie auch bei einer Wort- oder Bildmarke auf die Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken an.

Eine Verwechslungsgefahr beurteilt sich auch hier nach der Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, der Ähnlichkeit der Marken und dem Abstand der Waren. Wenn eine Wort-/Bildmarke aus einem Wort besteht, das für sich genommen gar nicht eintragungsfähig wäre, weil es lediglich eine beschreibende Funktion der Waren oder Dienstleistungen hat, kann es für die Wort-/Bildmarke keine prägende Funktion haben. Eine Verwendung dieses Wortes kann demnach im Rahmen der Verwechslungsgefahr keine Verletzung der gegenüberstehenden Marke darstellen.

Autor:

Lena Fahle

Wissenschaftliche Mitarbeiterin