

von **Lena Fahle**

Problemfall Wortmarke: Beschreibende oder markenmäßige Nutzung?

Wortmarken können nicht nur aus einem Wort bestehen, sondern auch aus mehreren. Es ist sogar möglich ganze Slogans als Wortmarke schützen zu lassen. Was aber nun, wenn ein Teil einer Wortmarke einen beschreibenden Charakter hat - ist auch dann die Nutzung für Dritte tabu? Wir haben uns anhand eines aktuellen Urteils des OLG Nürnberg damit auseinandergesetzt.

I. Problemfall: Beschreibende Wortmarke

Der Kläger ist als niedergelassener Arzt Inhaber zweier Praxen und Inhaber der Wortmarke "Bewegte Medizin". Der Beklagte ist als Facharzt für Kardiologie sowie Innere Medizin tätig und Betreiber einer Webseite. Auf dieser hat er nach einem Vortrag in Regensburg einen Beitrag mit der Zusammenfassung des Vortrags online gestellt. Der unter anderem mit der Überschrift "Bewegte Medizin" versehen wurde. Der Vortrag setzt sich mit der medizinischen Bedeutung von Bewegung im Büroalltag auseinander.

Der Kläger rügt nun diese Verwendung des Zeichens vor dem OLG Nürnberg. Dieses hat in seinem Urteil vom 15.02.2022 mit dem Aktenzeichen 3 U 2794/21 darüber zu entscheiden, ob es sich bei der Verwendung um eine Verletzung der durch den Kläger eingetragenen Marke handelt.

Die Eintragung von Wortmarken, die aus einem Wort bestehen, das ausschließlich beschreibenden Charakter hat, wie beispielsweise "Medizin" ist grundsätzlich nicht möglich. Dies würde den Markt zu sehr einschränken.

Besteht eine Wortmarke aus zwei beschreibenden Wörtern, ist eine Eintragung dieser Kombination möglich.

Der Schutz einer solchen Wortmarke, also die Frage, wann diese beeinträchtigt wird, hängt dann von den Umständen des Einzelfalls ab. Voraussetzung für eine Verletzung ist dann vor allem die Beeinträchtigung des Herkunftshinweises der Marke. Wenn durch die Benutzung der Marke potenzielle Kunden in ihrer Kaufentscheidung fehlgeleitet werden, weil sie Waren oder Dienstleistungen von dem Unternehmen in Anspruch nehmen, weil sie denken, bei dem Unternehmen handele es sich um jenes, welche die Wortmarke eingetragen hat und durch diese in Erscheinung tritt, stellt dies eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke dar.

Diese Hinweiskfunktion kann aber bei einer Wortmarke, die aus beschreibenden Bestandteilen besteht,

entfallen - wodurch auch keine Beeinträchtigung angenommen werden kann.

Ob eine Marke eine Herkunftsfunktion erfüllt, ist anhand des gesamten Erscheinungsbildes des Kontextes zu bestimmen, in dem die Wortmarke verwendet wird. Wie sich dies bei einem Beitrag im Internet und der URL, die zu diesem Beitrag führt, verhält, behandelt dieses Urteil.

II. Entscheidung: Wie die Marke zu verstehen ist...

Wann liegt eine beeinträchtigende Benutzung einer Marke vor?

Eine die Marke beeinträchtigende Nutzung des Markenzeichens ist gegeben, wenn es durch Dritte markenmäßig verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt.

Marken dienen nämlich dazu, einen unverfälschten Wettbewerb zu garantieren. Durch den Schutz einzelner Zeichen als Marken, der dazu dient, die Verwendung der Marke durch Dritte zu unterbinden, werden die Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen als dem Unternehmen zugehörig markiert. Sie dienen der Abgrenzung der Waren und Dienstleistungen von anderen Unternehmen.

Wenn ein Zeichen so verwendet wird, dass der Eindruck erweckt wird, dass das Unternehmen Waren und Dienstleistungen von dem Markeninhaber vertreibt oder mit diesem zusammen diese Produkte vertreibt, dann liegt eine Verzerrung des Wettbewerbs vor, die zulasten des Markeninhabers geht.

Maßgeblich für die Frage, ob eine beeinträchtigende Verwendung einer Marke vorliegt, ist ob der durch das Zeichen angesprochene Verkehr dieses Zeichen als Herkunftshinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers wahrnimmt. Die Tatsache, dass ein Zeichen als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden.

Hinweis auf die Herkunft einer Marke als Voraussetzung

Ein Maßstab dafür, ob der Verkehr das Zeichen als Marke des Inhabers erkennt, ist die herkunftshinweisende Funktion des Zeichens.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht die Verwendung des Zeichens "Bewegte Medizin" nicht als Hinweis auf die Herkunft der Marke auf das Unternehmen des Klägers gesehen.

Das Gericht sah es als fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise beim Lesen des streitgegenständlichen Hinweises auf den in Regensburg gehaltenen Vortrag davon ausgehen, dass dieser Vortrag in Verbindung mit dem Kläger als Markeninhaber steht und deshalb mit dem angegriffenen

Zeichen einen Herkunftshinweis verbindet.

Bei dem Gebrauch einer beschreibenden Angabe liegt kein Hinweis vor

Dies macht das Gericht vor allem daran fest, dass das Zeichen "Bewegte Medizin" in der konkreten Benutzung deutlich beschreibende Anklänge hat.

Bei dem Gebrauch einer beschreibenden Angabe kann eine markenmäßige Benutzung nämlich grundsätzlich nicht angenommen werden. Denn die Verwendung des Zeichens als Beschreibung des Inhalts wie hier eines Online-Beitrag können keine Funktionen der geschützten Marke beeinträchtigen. Hat ein Zeichen beschriebenen Charakter, wird dieses vom Verkehr als Sachhinweis aufgenommen und kann nicht als Kennzeichen aufgefasst werden.

Es kommt auf das Gesamterscheinungsbild an

Ob ein Zeichen einen beschreibenden Charakter aufweist, wird in erster Linie am Sinngehalt der betreffenden Bezeichnung festgemacht. Der Sinngehalt wird dabei insbesondere auch am Kontext, innerhalb dessen die Bezeichnung genutzt wird, festgemacht.

Im vorliegenden Fall hat die Bezeichnung "Bewegte Medizin" nicht ausschließlich beschreibenden Charakter. Die Wortkombination besitzt durchaus auch Unterscheidungskraft im Sinne des Markenrechts. Für die angesprochenen Verkehrskreise erhält die Kombination in ihren Einzelbestandteilen, die nicht völlig außer Acht gelassen werden dürfen, wiederum deutlich beschreibende Anklänge.

Der Gesamteindruck ist für den Betrachter zwar entscheidend, dieser wird jedoch durch die Einzelbestandteile geprägt. Bei den Einzelbestandteilen "Bewegte" und "Medizin" handelt es sich um ausschließlich beschreibende Wortteile. Die Einzelbestandteile wären aufgrund ihres rein beschreibenden Charakters einzeln auch nicht eintragungsfähig als Marke. Diese einzelnen Worte sind aus Sicht des Verkehrs rein beschreibend hinsichtlich des Inhalts des Beitrages, den der Beklagte online gestellt hat.

Fraglich ist, wie sich dies auf die Kombination auswirkt. Selbst wenn die Einzelbestandteile rein beschreibend sind, kann es grundsätzlich sein, dass die Kombination der einzelnen Bestandteile zu einem Gesamterscheinungsbild führt, das wiederum nicht beschreibend ist, sondern die herkunftsweisende Funktion einer Marke beeinträchtigen kann.

Im vorliegenden Fall ist das Gericht allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gesamterscheinungsbild "Bewegte Medizin" jedoch keine ungewöhnliche Änderung, die von der Sachangabe des Beitrages wegführt. Auch in Kombination handelt es sich im konkreten Verwendungsfall insbesondere vor dem Hintergrund des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs zwischen der Zeichenverwendung und der Beschreibung der Veranstaltung, um eine beschreibende Verwendung des Zeichens.

Wann lässt die Aufmachung eines Zeichens die beschreibende Funktion entfallen?

Die Verkehrsauffassung wird auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt.

Wenn die verwendete Bezeichnung durch eine blickfangmäßige Herausstellung so verwendet wird, dass eine Verbindung zu der Marke hervorgerufen wird, dann kann es sich um eine Verletzung der Marke handeln. Wird das Zeichen beispielsweise schriftbildlich ähnlich hervorgehoben, wie die Marke auch vom Inhaber verwendet wird, sodass der Verkehrskreis ein Angebot des Markeninhabers vermutet, liegt darin eine Verletzung der Marke. Hier entfällt dann wiederum die rein beschreibende Verwendung des Zeichens.

Die fehlende Bekanntheit einer Marke spricht auch gegen eine Beeinträchtigung der Hinweiskfunktion

Auch die Bekanntheit der benutzten Marke ist bei der Einschätzung einer Verletzung der Marke von Bedeutung. Dies ist insbesondere bei nicht-traditionellen Markenformen wichtig. Bei diesen kommt es bei der Beurteilung der rechtsverletzenden Benutzung auch darauf an, wie bekannt das Klageform- oder -farbzeichen ist. So hängt die Frage, ob der Verkehr ein Motiv nur als dekoratives Element oder als Herkunftshinweis auffasst von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Klagemarke ab.

Diese Maßstäbe lassen sich auch auf reine Wortmarken übertragen. Es handelt sich dabei um den allgemeinen Grundsatz, dass der Verkehr einem Kollisionszeichen eher eine kennzeichnende Funktion bemisst, wenn die Klagemarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

Die Feststellung, dass das Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis erkannt wird, setzt eine gewisse Bekanntheit der Klagemarke voraus.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht entschieden, dass die Klagemarke keine genügende Bekanntheit hat, um eine Verletzung des Herkunftshinweises trotz beschreibender Verwendung bejahen zu können.

Wann liegt in der Verwendung eines Zeichens innerhalb einer URL eine Beeinträchtigung der Marke vor?

In der Benutzung eines Domainnamens kann grundsätzlich eine kennzeichenmäßige Benutzung liegen, wenn der Verkehr darin keine bloße Addressbezeichnung, sondern einen Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. An einer markenrechtlich relevanten Verwendung kann es allerdings wiederum fehlen, wenn die angegriffene Bezeichnung vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden wird.

Demnach kommen Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu.

Im vorliegenden Fall hat der Beklagte das Zeichen allerdings nicht im Domainnamen benutzt. Das Zeichen führte lediglich als Pfad auf die Seite mit dem Beitrag und wurde dem Domainnamen angehängt.

In solchen Domain-Pfaden kann regelmäßig keine kennzeichenmäßige Verwendung gewesen sein. Es gibt keine vernünftigen Anhaltspunkte dafür, dass Internetnutzer Angaben in einer Internetadresse, die sich an den Nomen der Top-Level-Domain anschließen auch herkunftshinweisende Funktion beimessen.

Und wie sieht es mit der Benutzung des Zeichens als Title-Tag aus?

Titel-Tags oder Meta Titel sind Serientitel, die im HTML-Header einer Webseite als Code eingefügt wird. Der Title-Tag wird in der Titelseite des Browsers und in den Suchmaschinenergebnissen von Suchmaschinen angezeigt.

Wird eine Marke als Titel-Tag in den HTML-Code einer Webseite eines Dritten aufgenommen, kann darin eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion gesehen werden, wenn dies dazu genutzt wird, die Ergebnisse in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu der Internetseite des Verwenders zu führen.

Bei den Ergebnissen der Trefferliste kann in der Regel nicht hinreichend deutlich gemacht werden, dass die angezeigten Suchergebnisse nicht in Verbindung mit dem Unternehmen, den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers stehen. Anders als bei der Verwendung des Zeichens bei bezahlter Werbung in Suchmaschinen, findet hier keine visuelle Abgrenzung zu den regulären Suchergebnissen statt, da es sich gerade um ein reguläres Suchergebnis handelt. Für den durchschnittlichen Nutzer von Suchmaschinen ist keine Differenzierung der angezeigten Suchergebnisse zwischen solchen Webseiten des Inhabers der Marke und solchen, die lediglich das Zeichen als Titel-Tag nutzen.

Es besteht die Gefahr, dass der Internetnutzer das Angebot in der Trefferliste auf Grund der dort angegebenen Kurzhinweise mit dem Angebot des Markeninhabers verwechselt und sich näher mit ihm befasst.

Hierauf kam es im vorliegenden Urteil allerdings nicht an.

III. Fazit: Es kommt drauf an...

Beschreibende oder markenmäßige Nutzung? Die Abgrenzung einer zulässigen Verwendung eines Zeichens und einer beeinträchtigenden Verwendung ist nicht immer einfach vorzunehmen und je nach Kontext, kann die Bewertung der Zulässigkeit der Verwendung anders ausfallen.

Insbesondere ist dabei zu fragen, ob das geschützte Zeichen lediglich eine beschreibende Funktion hat und in welchem Kontext dieses verwendet wird. Macht der Markt, wenn er das Zeichen erblickt, eine Verbindung zu dem Unternehmen, dass die Marke eingetragen hat? Dann liegt wahrscheinlich eine Verletzung der Marke vor.

Letztlich liegt es aber immer an den befassen Gerichten, zu entscheiden, ob eine Marke eine herkunftswisende Funktion hat und ob diese verletzt wurde. Eine rechtliche Beratung, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie eine Verletzung vornehmen oder ob eine Marke von Ihnen durch einen Dritten verletzt wurde, ist immer anzuraten.

Interesse an einer Markenmeldung?

Ja - wir melden auch Marken an! Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen **Schutzpakete** berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar:**

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer **Schutzpakete** entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? **Hier** geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei

oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

Lena Fahle

Wissenschaftliche Mitarbeiterin