

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

BGH: Bildnis von Marlene Dietrich als Bildmarke eintragungsfähig

Der BGH (Urteil vom 31. März 2010, Az.: I ZB 62/ 09) hat entschieden, dass das Bildnis einer verstorbenen Person grds. dem Markenschutz zugänglich ist. Vorliegend ging es um die Eintragungsfähigkeit des Porträtfotos der verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich.

Fall

Die Klägerin hat für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen die Eintragung einer Bildmarke beim Deutschen Patent- und Meldeamt beantragt. Die Bildmarke stellt ein schwarz-weiß Porträt der Schauspielerin Marlene Dietrich dar. Der Antrag wurde abgelehnt. Das Bundespatentgericht war der Ansicht, der Bildmarke fehle es an jeglicher Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG. Gegen die Ablehnung reichte die Klägerin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Diese blieb jedoch erfolglos. Die dagegen erhobene Rechtsbeschwerde brachte den Fall zum BGH.

Entscheidung

Der BGH hatte zunächst festgestellt, dass der Markenschutz nicht deshalb versagt werden kann, weil es sich bei dem Bildnis um ein Werbemittel handelt. Die Benutzung eines Zeichens als Werbemittel nimmt dem Zeichen aber nicht per se die Fähigkeit als Marke eingetragen zu werden. Wichtig ist nur, dass dem Zeichen kein beschreibender Charakter zugesprochen werden kann.

Die Eintragung scheitert auch nicht an den Eintragungshindernissen der §§ 8 Abs. 2 Nr.1, 2 MarkenG. Die Unterscheidungskraft der Marke, d.h. die grundsätzliche Eignung der Marke, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens für welche die Marke eingetragen ist, von den Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, ist hier gegeben.

Das Bundespatentgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Ermittlung der Unterscheidungskraft tatsächliche Feststellungen getroffen werden müssen, ob Zeichen der hier gegebenen Art (Porträtfotos) als Kennzeichnungsmittel vom Publikum verstanden werden können. Rechtsfehlerhaft war aber die Feststellung, dass die Unterscheidungskraft bei einem Porträtfoto fehlt, weil es bislang nicht als Marke benutzt wurde. Aus dem Umstand allein, dass eine Verwendung eines Porträtfotos als Marke noch nicht branchenüblich ist, kann nicht gefolgert werden, dass es dies auch in Zukunft sein wird.

Die Prüfung erfolgt im Wege einer Prognose. Im Rahmen der Prognose muss auch berücksichtigt werden, wo die Marke angebracht wird. Es sind grundsätzlich Fälle denkbar, bei denen die Marke nicht überall stehen kann (z.B. bei flüssigen Waren). Im vorliegenden Fall wird der Schutz der Marke nicht darauf beschränkt, dass sie nur an bestimmten Stellen angebracht wird. Denn das Porträtfoto wird vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden, unabhängig davon, wo es steht.

Fazit

Bei der Anmeldung der Marke muss grundsätzlich die Unterscheidungskraft gegeben sein. Diese gehört zu den wichtigsten Funktionen der Marke. Dabei kommt es nicht nur auf die Bedeutungen der Zeichen, sondern auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten an, d.h. es wird im Rahmen einer Prognose geprüft, ob das Zeichen generell auch in Zukunft geeignet ist, als Marke zu dienen.

Ist Ihr Markenzeichen eintragungsfähig?

Die IT-Recht Kanzlei [berät](#) sie gerne!

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement