

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

„Geschüttelt, nicht gerührt.“ - BPatG bescheinigt der Wortmarke „Casino Royale“ eine an Schutzunfähigkeit heranreichende Kennzeichenschwäche

Das Bundespatentgericht konnte in seinem Beschluss vom 31.07.2012 (Az.: 27 W (pat) 578/11) trotz klanglicher und begrifflicher Identität der Wort- und Wort-/Bildmarken „Casino Royale“ auf Grund der an Schutzunfähigkeit heranreichender Kennzeichenschwäche der Marke keine Verwechslungsgefahr nach §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1. Nr. 2 MarkenG feststellen.

Fall

Die Widersprechende, Betreiberin von Glücksspielhallen und Wettlokalen, sah sich als Inhaberin der älteren und damit markenrechtliche Priorität genießenden Wortmarke „Casino Royale“ durch die Anmeldung der Wort-/Bildmarke „Casino Royale“ in ihren Rechten verletzt und legte gegen diese Widerspruch ein.

Die angerufene Markenstelle folgte in ihrer Entscheidung den Einwendungen der Widersprechenden und ließ das durch den Widerspruch angegriffene Zeichen mit Hinweis auf die klangliche und inhaltliche Identität der beiden Vergleichsmarken und der ihrer Ansicht nach zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Wort-/Bildmarke legte gegen diese Entscheidung am 28. 09.11 Beschwerde beim Bundespatentgericht ein und stützte diese vornehmlich auf der Auffassung, die Widerspruchsmarke besitze nur sehr geringe Kennzeichnungskraft, so dass sich ihr eigenes Zeichen mit seiner Graphik ausreichend von der Widerspruchsmarke absetze und somit keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken bestehe.

Entscheidung

So wurde dies im Ergebnis auch von den Richtern des Bundespatentgerichts gesehen. Diese lehnten eine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1. Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken auf Grund der geringen Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke „Casino Royale“ ab und gaben der Beschwerde der angegriffenen Wort-/Bildmarke statt.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.

Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen.

Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann

Im vorliegenden Fall stellte das Gericht fest, dass sich die beiden Marken zwar aufgrund der graphischen Gestaltung des angegriffenen Zeichens ausreichend unterschieden, jedoch sowohl eine hochgradige Ähnlichkeit der Dienstleistungen, als auch eine begriffliche und klangliche Identität vorläge.

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr war für die Richter jedoch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, welche als so gering eingestuft wurde, dass aus dieser keine Rechte gegenüber solchen Marken, die das angegriffene Zeichen zwar enthalten aber graphisch erweitern, hergeleitet werden könnten.

“

"Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist auf die sog. Eigenprägung beschränkt, d. h. auf die Bestandteile, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleihen. Hat eine Marke aber keinen eine Eigenprägung begründenden Teil, weil sie sich – wie vorliegend die Widerspruchsmarke – als Wortmarke auf die Wiedergabe schutzunfähiger Begriffe beschränkt, kann dies nicht dazu führen, dass aus ihr mehr Rechte abgeleitet werden können als aus einer graphisch gestalteten Marke. Dies würde die an sich unzulässige Monopolisierung schutzunfähiger Angaben nachträglich ermöglichen."

”

Fazit

Anhand des vorliegenden Falles wird erneut vor Augen geführt, wie eine scheinbar offensichtliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier konkurrierenden, sogar gleichlautender Marken mehr juristische Tücken und Fallstricke aufzuweisen vermag, als sich auf den ersten Blick erahnen ließ.

Vor allem bei der rechtlichen Bewertung des Schutzzumfanges einer Marke sollte sich bewusst gemacht werden, dass sich dieser Schutz nicht auf jedes Zeichen oder Teil eines Zeichens erstreckt, sondern sich auf die sogenannte „Eigenprägung“, also auf die Bestandteile, welche dem Zeichen ursprünglich die Eintragungsfähigkeit verliehen haben, beschränkt.

Geht das Gericht aber, wie hier, davon aus, dass eine Wortmarke lediglich schutzunfähige Begriffe wiedergibt ohne eine solche Eigenprägung zu besitzen, kann dies dazu führen, dass eine Verwechslungsgefahr trotz gleichlautender Vergleichsmarken und ungeachtet eines hohen Grades an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder Waren abgelehnt und dadurch der damit verbundene markenrechtliche Schutz versagt wird.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement