von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Nur ein Wort - Keine Schutzfähigkeit von beschreibendem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke

Das Landgericht Berlin lehnte in seinem Urteil vom 11.05. 2010 (Az.: 103 O 19/10) eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke „Berlin Apotheke“ und der Webseite „www.berlinapotheke.com“ auf Grund der Schutzunfähigkeit der beschreibenden Wortbestandteile ab.

Fall

Der Kläger ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wort-/Bildmarke „Berlin Apotheke“, die mit abweichender grafischer Gestaltung seit 2008 auch beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist. Unter Verwendung dieser Marken betreibt der Kläger sowohl Apotheken in Berlin als auch eine Versandhandelsapotheke im Internet.

Durch die vom Beklagten betriebene Webseite „www.berlinapotheke.com“, auf der u.a. auch weiterführende Links zu den Webseiten anderer Apotheken enthalten sind, fühlte sich dieser in seinen Rechten verletzt und mahnte den Beklagten mitsamt strafbewehrter Unterlassungserklärung ab.

Nach Ansicht des Klägers stehe ihm ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Webseite „www.berlinapotheke.com“ im geschäftlichen Verkehr gegen den Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, V MarkenG zu, da diese mit der eingetragenen Marke des Klägers identisch und auf den Vertrieb gleicher Waren gerichtet sei. Darüber hinaus machte er auf Grund der angenommenen Markenrechtsverletzung einen Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG gelten.

Beide Ansprüche verfolgte der Kläger daraufhin auf dem Rechtsweg vor dem Landgericht Berlin.

Entscheidungen

Das Landgericht Berlin konnte die Rechtsauffassung des Klägers jedoch nicht teilen und wies die Klage als unbegründet ab. Nach Ansicht des Gerichts stellt die Verwendung des Zeichens „www.berlinapotheke.com“ durch den Beklagten gerade keinen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 MarkenG dar.

Voraussetzung für einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2 MarkenG wäre das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den konkurrierenden Zeichen. Eine solche ist dann zu anzunehmen, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder jedenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen könnten.
Dabei ist eine Gesamtabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

Im vorliegenden Fall, so das LG Berlin, sei die Verwendung der Wortbestandteile „Berlin“ und „Apotheke“ in den für den Kläger eingetragenen Kombinationsmarken jedoch lediglich beschreibend hinsichtlich Ort und Art der angebotenen Leistung.

Unterscheidungskraft erlangen die eingetragenen Marken des Klägers daher allein durch die Verbindung der Wortbestandteile mit ihrer grafischen Gestaltung, sodass die Wortbestandteile hier für sich genommen nicht schutzfähig seien.

> *"Dem schutzunfähigen Bestandteil kommt auch im Gesamtzeichen kein eigenständiger Schutz zu. Da vorliegend eine Übereinstimmung des Zeichens des Beklagten mit der Marke des Klägers lediglich hinsichtlich des für sich allein genommenen nicht schutzfähigen Wortbestandteils „Berlin Apotheke“ vorliegt, ist eine Markenverletzung durch den Beklagten im Sinne von § 14 II MarkenG zu verneinen."*

Fazit

Und erneut wird deutlich, Abmahnungen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, jedoch bedarf es einer eingehenden rechtlichen Prüfung bevor festgestellt werden kann, ob es sich dabei tatsächlich um eine rechtmäßige Abmahnung handelt.

Gerade im Markenrecht kann der Schein, so wie im vorliegenden Fall, oftmals trügen, sodass vor allem im Hinblick auf die Abgabe von strafbewehrten Unterlassungserklärungen äußerste Vorsicht geboten ist. Eine Prüfung der Sachlage durch den „Rechtsbeistand Ihres Vertrauens“ ist dabei unerlässlich.

Im Hinterkopf sollte der unrechtmäßig Abgemahnte dabei behalten, dass diesem im Falle eines Rechtsstreits ein Anspruch auf Entgeltung seiner außergerichtlichen Kosten wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zustehen kann.
Ein solcher Anspruch könnte dann auch zweckmäßig sofort im Wege der Widerklage gegen den Abmahnenden gelten gemacht werden.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360