

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Stubbi vs. Steinie - Keine Markenverletzung bei beschreibender Nutzung einer Marke

In seiner Entscheidung vom 20.12.2012 (Az.: 6 W 615/12) lehnte das Oberlandesgericht Koblenz eine Markenrechtsverletzung bei der Werbung einer ortsansässigen Brauerei mit dem geschützten Begriff „STUBBI“ mit der Begründung ab, dass es sich dabei zumindest im Großraum Koblenz um eine nach dem Markengesetz erlaubte beschreibende Nutzung handele.

### Fall

Die Klägerin, eine Brauerei und seit 2001 Inhaberin der Wortmarke „STUBBI“, sah sich in ihren Rechten verletzt, als die Beklagte, eine in Koblenz ansässige Brauerei im Internet unter anderem mit folgendem Wortlaut für das von ihr hergestellte „Koblenzer Radler“ warb: „Probieren Sie das neue Koblenzer Radler in der Stubbi-Flasche.“

Daraufhin beantragte die Klägerin eine einstweilige Verfügung, die der Beklagten die Nutzung der Bezeichnung „Stubbi“ bei dem Verkauf ihres Biermischgetränkes „Koblenzer Radler“ untersagen sollte. Als die Klägerin mit ihren Anliegen in erster Instanz scheiterte, legte sie gegen diesen Beschluss sofortige Beschwerde ein, wodurch dem OLG Koblenz die endgültige Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz übertragen wurde.

### Entscheidung

Das OLG Koblenz gelangte jedoch nach Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem gleichen Schluss wie das erstinstanzliche Gericht und wies die Beschwerde der Klägerin zurück.

Nach Ansicht der Richter steht dem Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2, Abs. 5 MarkenG die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

§ 23 Nr. 2 MarkenG besagt, dass der Inhaber einer Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, solange diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Eine solche, lediglich beschreibende Verwendung der Klagemarke, so das Gericht, liegt im vorliegenden Fall vor. Die Beklagte habe in der beanstandeten Werbung den Begriff „Stubbi“ nicht markenmäßig benutzt, sondern den Begriff lediglich als beschreibenden Hinweis auf die abgefüllte Menge und die Flaschenform ihres Radler-Getränks verwendet.

Diese Beschreibung ermögliche den angesprochenen Verkehrskreisen ein Verständnis von bestimmten Merkmalen des angebotenen Produkts. In der Region Koblenz sei nämlich die Abfüllung in einer 0,33 Liter-Flasche mit einer charakteristischen, gedrungenen Form, welche in Fachkreisen als

„Steinie“-Flasche bezeichnet wird, umgangssprachlich als „Stubbi“ bekannt.

Bei der Frage der beschreibenden Bedeutung des Begriffs „Stubbi“ müsse auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise und damit auf das Verständnis eines Durchschnittskunden im Großraum von Koblenz abgestellt werden.

“

*"Ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Region Koblenz versteht den Begriff - ohne Zuordnung zu bestimmten Brauereien - herkömmlich als umgangssprachliche Bezeichnung für die charakteristische, gedrungene 0,33 Liter-Flaschenform, in der Biergetränke abgefüllt werden."*

”

Für die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG lässt das Gericht es also genügen, dass der Begriff „Stubbi“-Flasche von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als ein rein beschreibender Begriff verstanden wird.

“

*"Der Senat ist für die Beurteilung der Verkehrsauffassung aus der Sicht des "Durchschnittsverbrauchers" sachkundig, weil seine Mitglieder als Konsumenten von Bier und Biermischgetränken, die seit vielen Jahren im Großraum Koblenz wohnen, zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Nach dem Kenntnisstand des Senats, den er zur Glaubhaftmachung des Verkehrsverständnisses als hinreichend ansieht, wird der Begriff "Stubbi" in weiten Teilen der Bevölkerung im Großraum Koblenz, soweit sie Bier konsumiert, seit Jahrzehnten als Inbegriff für die charakteristische Flaschenform verstanden, nicht dagegen als Hinweis auf die Herkunft des darin abgefüllten Biers. Die Bezeichnung "Stubbi" war in der Bevölkerung schon seit vielen Jahren geläufig, bevor die Klägerin ihn im Jahr 2001 markenmäßig in der Schreibweise von Großbuchstaben für sich hat schützen lassen."*

”

Im Übrigen verstößt die beschreibende Benutzung der Marke auch nicht im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG gegen die guten Sitten. Dies wäre dann der Fall, wenn eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalles ergäbe, dass die Beklagte durch die Markenbenutzung den berechtigten Interessen der Klägerin als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwiderhandelt. Davon könne hier, vor allem mit Hinblick auf die umgangssprachliche Verbreitung des Begriffs in der maßgeblichen Region, jedoch nicht ausgegangen werden.

“

*"Insbesondere erfüllt das Verhalten der Beklagten zu 1) keines der Merkmale, die in der Rechtsprechung als Fälle unlauteren Verhaltens anerkannt sind. Die Beklagte zu 1) hat nicht den Eindruck erweckt, sie habe eine Handelsbeziehung zur Klägerin als Markeninhaberin. In ihrer Werbung findet sich kein Hinweis auf die Klägerin. Die Beklagte zu 1) hat auch nicht*

die Unterscheidungskraft beziehungsweise Wertschätzung der Marke der Klägerin ausgenutzt, die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht oder sie als Imitation dargestellt. Vielmehr hat die Beklagte zu 1) den Begriff "Stubbi" lediglich zur Beschreibung der Flaschenform verwendet. Eine über diese bloße Beschreibung hinausgehende Markenbenutzung hat die Beklagte zu 1) sich nicht angemaßt. Insbesondere hat sie nicht ihr Biermischgetränk selbst als "Stubbi" bezeichnet oder die von der Klägerin markenrechtlich geschützte Schreibweise in Großbuchstaben verwendet."

”

Die lediglich beschreibende, ohne den guten Ruf der Marke der Klägerin angreifende Markenbenutzung sei daher von der Klägerin nach § 23. Nr. 2 MarkenG hinzunehmen. Dies gelte auch für etwaige wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche, da es sich bei der Schutzschranke des § 23 MarkenG um eine abschließende markenrechtliche Regelung handle, die durch den lauterkeitsrechtlichen Verwehlungschutz des UWG nicht umgangen werden dürfe.

## Fazit

Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG soll also als Ausprägung des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit erhalten, beschreibende Angaben zu benutzen.

Durch sie soll ausgeschlossen werden, dass der Markenschutz zu einem Verbot der Verwendung beschreibender Angaben führen kann, die Wettbewerber zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Waren oder Dienstleistungen verwenden wollen.

Dies hat der Bundesgerichtshof schon exemplarisch 2009 im Rechtsstreit „Deutsche Post AG“ gegen „Regio Post Deutschland“ (BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 209/07) veranschaulicht.

Hier führte der BGH aus, dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die Klagemarke „Deutsche Post AG“ dann eingreift, wenn Wettbewerber, die den beschreibenden Begriff "POST" in ihren Kennzeichen verwenden, sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Klägerin (Farbe Gelb, Posthorn) die Verwehlungsgefahr erhöhen.

Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass auch die Annahme einer Verwehlungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke „POST“ und den angegriffenen Zeichen „RegioPost Deutschland“ nach Aussage des BGH nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten führt, weil die Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leerliefe.

Dadurch wird zwar Schutzzumfangs der Klagemarke erheblich beschränkt. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement