

von Bodo Matthias Wedell

BGH: Zum Schutzbereich einer eingetragenen schwarz-weiß Marke

Diesmal geht es um den Schutzbereich einer eingetragenen schwarz-weiß Marke gegenüber einem Farbzeichen. Der BGH hat in einem aktuellen Urteil den Schutzbereich einer Marke auf den im Register angegebenen Bereich beschränkt. Konkret bedeutet dies, dass eine als schwarz-weiß eingetragene Marke keine Unterlassungsansprüche gegenüber einem farbigen Zeichen wegen Identität begründet. Diese Feststellung nutzte der beklagten Partei freilich nicht viel, da der Unterlassungsklage eines berühmten bayerischen Automobilherstellers an anderer Stelle aufgrund bestehender Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen Marke und dem Farbzeichen stattgegeben wurde (BGH, Urteil verkündet am 12. März 2015, Az: I ZR 153/14).

Was war passiert?

Die Klägerin, in diesem Falle der weltbekanntere bayerische Automobilhersteller hatte sich beim DPMA seine Marke als Wort-Bild Marke eintragen lassen. Der Schutzbereich der Eintragung umfasst auch die bekannte BMW-Plakette. Diese Plaketten, bei denen die inneren Felder in den Farben Blau und Weiß, der anschließende Kreis schwarz und die Buchstaben, sowie Umrandungen in silberner Farbe gestaltet sind, werden von BMW sowohl einzeln vertrieben, als auch an den Fahrzeugen angebracht. Im Register ist eine Eintragung der Wort-Bild Marke als schwarz-weiß-Marke vermerkt.

Die beklagte Partei ist im Ersatzteilhandel tätig und vertreibt BMW-Plaketten, deren Gestaltung den Original-Plaketten von BMW gleicht. Sie sind allerdings, wie auch die Originalplaketten des BMW Konzerns farbig.

Wie es kommen musste, folgte eine Abmahnung Seitens der Firma BMW. Die beklagte Partei versuchte sich zu verteidigen, indem sie vorbrachte, dass aufgrund der farblichen Unterschiede keine Identität zwischen der geschützten Wort-Bild Marke und ihrem Zeichen bestehe. Überdies fehle es an einer markenmäßigen Benutzung der Marke und die Schutzschranke des § 23 MarkenG für den Ersatzteilhandel gestatte ebenso eine Nutzung.

Das Problem

Der Fall wirft einige Problemfelder auf, welche die Reichweite des Schutzbereichs einer eingetragenen Marke betreffen. Zum einen stellt sich die Frage, was unter dem Tatbestandsmerkmal der "Identität" eines Zeichens und einer geschützten Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verstehen ist. Vor allem betrifft dies die Besonderheit, wenn eine Marke beim DPMA als schwarz-weiß-Markie eingetragen ist, die unberechtigte Drittnutzung jedoch durch ein farbiges Zeichen stattfindet.

Zum anderen stellt sich die Frage, wann eine Drittmarke so ähnlich ist, dass sie beim Verbraucher eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung einer Marke und dem Schutzbereich der Schutzschranke für das Ersatzsteilgeschäft nach § 23 MarkenG. Das Höchstgericht hatte über diese Problemfelder zu urteilen. Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden.

1. Wie weit reicht der Schutzbereich einer als schwarz/weiß eingetragenen Marke?

Nach Eintragung in das Markenregister steht dem Rechtsinhaber ein ausschließliches Nutzungsrecht an seiner Marke zu. Die Frage, die sich für den Rechtsinhaber einer Marke stellt, ist wie weit der Schutzbereich seiner Marke reicht. Dieser Schutzbereich einer eingetragenen Marke bestimmt schließlich, die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Vorgehens bei der Verteidigung von Markenrechten gegenüber einer vermeintlich unberechtigten Drittnutzung.

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.

Die Frage die sich stellt ist, ab wann ein Zeichen mit einer Marke als identisch im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu betrachten ist. Die konkrete Rechtsfrage in dieser Fallkonstellation war, ob eine als schwarz-weiß eingetragene Marke dazu berechtigt, Unterlassungsansprüche gegen eine farbig gestaltete Replik zu begründen.

2. Die Entscheidung des BGH

a) § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG - Verbot der Nutzung eines identischen Zeichens

Entgegen der Rechtsansicht der Vorinstanz urteilte der BGH, dass der Schutzgegenstand einer als schwarz-weiß eingetragenen Marke auch nur der in der eingetragenen schwarz-weißen Form besteht. Nur der eingetragene Schutzgegenstand bestimmt den Identitätsbereich einer Marke.

Hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Identität folgte der BGH der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Nach dessen Rechtsprechung ist ein Zeichen mit einer Marke dann identisch, wenn de facto alle Elemente einer Marke wiedergegeben werden.

Eine Identität ist auch dann zu bejahen, wenn das Zeichen als Ganzes betrachtet gegenüber der Marke nur solche Unterschiede aufweist, die derart unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen, (EuGH, Urteil vom 20. März 2003 - C 291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 50ff. - LTJ Diffusion, Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 RN. 47 - Portakabin).

Unbedeutend ist nach der Rechtsprechung des EuGH ein Unterschied dann, wenn er einem normal aufmerksamen Durchschnittsverbraucher lediglich dann auffällt, wenn die betreffenden Marken direkt verglichen werden.

Auf den Fall bezogen bedeutet dies, dass eine schwarz-weiße Marke nicht mit demselben Zeichen in Farbe identisch, wenn die Farbunterschiede nicht als unbedeutend zu beschreiben sind. Ein unbedeutender Farbunterschied, der dem Durchschnittsverbraucher entgeht, ist vorliegend bei einem direkten Vergleich der beiden Plaketten zu verneinen.

Der BGH befand, dass die Originalplakette von BMW durch die blaue Farbe in zweien und die weiße Farbe in den beiden anderen der vier Felder gekennzeichnet ist. Diese Farbgebung erzeuge beim Durchschnittsverbraucher eine herkunftshinweisende Assoziation zum "Bayerischen" des BMW-Konzerns. Durch die Verwendung der blauen Farbe in der Plakette anstelle der schwarzen-weißen Gestaltung kann der Unterschied auch nicht als unbedeutend angesehen werden.

Es bleibt festzuhalten, dass eine als schwarz-weiß eingetragene Marke nicht zu Unterlassungsansprüchen gegenüber einer Nutzung als Farbmarke tauglich ist. Dieser Rechtsansicht entspricht auch die "Gemeinsamt Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken" vom 15. April 2014, die das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und die Markenämter der Mitgliedstaaten

im Rahmen des Konvergenzprogramms vorgelegt haben.

b) § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - Verbot der Nutzung bei Verwechslungsgefahr

Ein Unterlassungsanspruch gegenüber der Nutzung eines nicht identischen Zeichens ist jedoch bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist immer unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Hier verbieten sich pauschale Antworten. Bei der Beurteilung spielen die Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Rolle. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen erreicht oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt, so auch nach ständiger Rechtsprechung, BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 26 - Stofffähnchen I, BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GR 2011, 826 Rn. 11 - Enzymix/Enzymax).

Der BGH hat für den Streitfall festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr wegen bestehender Warenidentität, überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sowie der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht. Die Warenidentität ist deshalb zu bejahen, da sie die beklagte Partei für Plaketten und damit für Waren verwendet, die vom Schutzbereich der Marke des Klägers erfasst werden. Die Marke BMW hat eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da es sich bei dem Emblem um eine berühmte Marke handelt, die durch eine bekannte umfangreiche und langjährige Benutzung nochmals gesteigert ist.

Der BGH bejahte ebenso eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Bei der Einschätzung, ob eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, ist eine Beurteilung nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt vorzunehmen. Marken wirken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. In klanglicher Hinsicht stimmen die Marke der Klägerin und das Zeichen der beklagten Partei in der Buchstabenfolge BMW überein und werden vom Verkehr als Hinweis auf die berühmte Automarke erkannt. Ein direkter Vergleich der Bildbestandteile ergibt ebenso eine klare Übereinstimmung.

Demnach ergibt sich folgendes Bild: Der beklagten Partei hilft hinsichtlich einer bestehenden Verwechslungsgefahr die farbliche Abweichung, die noch eine Identität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vereitelt, nicht weiter. Trotz der farblichen Abweichung ist das Zeichen der Beklagten mit dem der Klägerin als hochgradig ähnlich zu bewerten, (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 - I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 23 - Malteserkreuz, BÜscher GRUR 2015, 305, 310). Der Verwechslungsschutz umfasst dabei auch immer eine farbige Wiedergabe, so dass eine konkrete Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Festzuhalten bleibt demnach, dass eine schwarz-weiß Marke nicht mit einem farblich gestellten Zeichen als identisch zu bewerten ist. Der Schutzbereich der schwarz-weißen Marke umfasst nur den eingetragenen Bereich. Es bestehen keine Unterlassungsansprüche wegen Identität, vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Allerdings kann dem Rechtsinhaber der schwarz-weiß Marke unter Umständen eine bestehende Verwechslungsgefahr der Marke mit dem Zeichen einen Unterlassungsanspruch nachweisen, vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieses wird in der Praxis genauer zu untersuchen sein.

c) Die markenmäßige Benutzung als Voraussetzung von Unterlassungsansprüchen des Rechtsinhabers

Eine notwendige Voraussetzung für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen des Rechtsinhabers gegenüber einer unberechtigten Nutzung durch einen Dritten ist die markenmäßige Benutzung einer Marke.

Die Hauptfunktion einer Marke ist es, auf den Herkunftsbetrieb der damit gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinzuweisen. Dieses nennt man die markenmäßige Benutzung. Die markenmäßige Benutzung kann in dem Fall Probleme bereiten, wenn die Marke und die Ware identisch sind. Eine Voraussetzung für eine markenmäßige Benutzung ist es, dass die Marke gegenüber der zu kennzeichnenden Ware begrifflich selbstständig sein muss.

Der Einwand einer fehlenden markenmäßigen Benutzung gelang der beklagten Partei nicht. Der BGH hat in diesem speziellen Fall erkannt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die BMW-Plakette nicht nur als Ware auffassen. Sie erkennen die auf der Plakette abgebildete Marke eben auch als Hinweis auf die Herkunft der Plakette, nämlich aus dem BMW Konzern. Es wird also eine Herkunft aus dem BMW Konzern selbst oder aus einem lizenziertes Unternehmen assoziiert. Die Verwendung des BMW-Emblems auf den Fahrzeugen der von der Klägerin hergestellten Fahrzeuge stellt nach Ansicht des Gerichts eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung dar. Zudem handele es sich bei der Marke BMW um eine berühmte Marke. In dieser Konstellation wird der angesprochene Verkehr in der Wiedergabe der Wort-Bild Marke auf einer Plakette einen zeichenmäßigen Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen, (BGH GRUR 2002 1072, 1073 - SYLT-Kuh).

Da die Plakette als eigenständige Ware gehandelt wird, ist es unerheblich, dass sie letztlich für den Einbau in ein Fahrzeug bestimmt ist und dann die Funktion hat, auf dessen Herkunft hinzuweisen. Daneben weist die Marke auch nach dem Einbau weiterhin auf die Herkunft der Plakette selbst hin.

d) § 23 MarkenG als Legitimation für das Ersatzteilgeschäft

§ 23 Nr. 3 MarkenG normiert, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, wenn die Benutzung dafür notwendig ist. Die Benutzung darf zudem nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Diese Norm ist insbesondere für den Ersatzteilhandel relevant, da sie dem Markeninhaber das Recht entzieht, einem Dritten zu untersagen, die Marke insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung zu nutzen, ohne sich einer ständigen Abmahngefahr ausgesetzt zu sehen.

Im konkreten Fall habe die beklagte Partei die Klagemarke jedoch gerade nicht als Hinweis auf die Bestimmung der von ihr angebotenen BMW-Plaketten verwendet, so der BGH. Eine Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware liegt nur dann vor, wenn unabhängig von der Wiedergabe der Marke bereits eine Ware vorhanden ist, auf deren Bestimmung die Marke hinweist. Bei dem BMW-Emblem handelt es sich um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der bestimmten Marke erschöpft. Daraus folgt, dass die Marke essentieller, allein gestaltprägender Bestandteil dieses Ersatzteils und damit kein Herkunftshinweis ist. Damit wird die Marke BMW von der beklagten Partei für ihre Produkte wie eine eigene Marke verwendet, was von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht gedeckt ist.

Diese Auslegung des § 23 Nr. 3 MarkenG entspricht auch dessen Intention, nämlich einem Interessensausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger hochwertiger Erzeugnisse und freien Drittanbietern, vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 23 Rn. 96, Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Auflage, § 23 MarkenG, Rn. 20). Sinn und Zweck der Bestimmung ist die Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen, vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Auf der anderen Seite sollen Drittanbieter nicht in ungerechtfertigter Weise vom guten Ruf einer Marke als Trittbrettfahrer profitieren. Auch bei der Beurteilung ob die Schutzschranke des § 23 MarkenG vorliegt, ist in der Praxis höchste Vorsicht geboten.

Unser Fazit

Der BGH hat mit seiner Entscheidung den Schutzbereich einer eingetragenen Marke klar abgesteckt. Dieser bestimmt sich nach der tatsächlich vorgenommenen Eintragung und nicht nach der konkreten Verwendung. Sofern im Register eine schwarz weiß Marke eingetragen steht, so berechtigt dies nicht zu Unterlassungsansprüchen wegen Identität, vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegenüber der Nutzung eines farbig gestalteten Zeichens.

Diese Feststellung besagt jedoch noch nicht, ob möglicherweise doch wegen bestehenden Verwechslungsgefahr Unterlassungsansprüche bestehen, vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieses wird in der Praxis wohl oft dann zu bejahen sein, wenn der Unterschied tatsächlich allein in der farblichen Gestaltung liegt.

Für den Ersatzteilhandel ist es wichtig, genau die Aussage der Schutzschränke des § 23 MarkenG zu kennen, da auch hier eine kasuistische Rechtsprechung existiert:

Es empfiehlt sich, einen Spezialisten im gewerblichen Rechtsschutz zu konsultieren, um hier keine teuren Fehler zu begehen!

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)