

von Alexander Holzer

Alles dreht sich um den Kreis: Über Werbung mit dem Markenschutz ®

Wer sich eine Marke hat eintragen lassen, der wirbt auch gerne damit. Das macht man mit dem allgemein bekannten Schutzrechtshinweis ®, also einem großen R im Kreis. Aber auch hier lauern Tücken - gelegentlich entstehen Fehlvorstellungen über die mit dem Symbol verbundenen Aussagen. Gerichte hatten sich schon mehrfach mit irreführender Werbung mit Markenschutz zu befassen.

Die Fälle, welche die Justiz in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit beschäftigten waren entweder Täuschungen über das ganz grundsätzliche Bestehen einer Markeneintragung oder solche über ihren Gegenstand - also entweder das Ob oder das Wie. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat beispielsweise die Verwendung nur eines Teils des geschützten Warenzeichens zusammen mit dem ® untersagt, weil die angesprochenen Verkehrskreise sonst unrichtig über den Inhalt und Nutzungsumfang des Warenzeichens unterrichtet würden (Baelz-Entscheidung des BGH, GRUR 1990, S. 364).

Die eingetragene Marke muss noch erkennbar sein!

Für den Verwender eines Schutzhinweises stellt sich daher die Frage: Was passiert, wenn man die eingetragene Marke verändert und sein ® trotzdem dazuschreibt? Wenn man Details anfügt oder weglässt, einen Slogan daruntersetzt?

"Wird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat."

So hat das auch Bundesgerichtshof in seiner Thermoroll-Entscheidung gesehen (siehe MarkenR 2009, S. 450). Damit bleibt nur Raum für kleinere Änderungen, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern - man muss eben in der benutzten Form die eingetragene Marke noch erkennen können.

Wann führt das ® uns hinters Licht?

Wenn sich ein Konkurrent an der Änderung stört, dann wird er den Vorwurf der irreführenden geschäftlichen Handlung nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG erheben. Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist unter anderem dann irreführend, wenn sie unwahre Angaben über dem Unternehmer zustehende Schutzrechte enthält. Damit ist sie unzulässig nach § 3 UWG. Die Frage ist, in welchen Fällen der Konkurrent mit dem Vorwurf durchdringen wird.

Änderungen an der Marke sind im Allgemeinen erlaubt, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird - so drückt es der Gesetzgeber in § 26 Abs. 3 MarkenG aus. Das bedeutet, dass geringfügige Änderungen unschädlich sind. So sah etwa das OLG Frankfurt (Beschluss vom 15. Juni 2015, Az.: 6 W 61/15) nicht ein, warum eine veränderte Anordnung von Grafik und Schriftzug sowie der zusätzliche Schriftzug "the world's finest teas" den kennzeichnenden Charakter einer Teemarke verändern sollte.

"Der Slogan "the world's finest teas" wird als glatt beschreibende Anpreisung verstanden. Er bildet mit dem Markenwort "tea exclusive" keinen Gesamtbegriff mit eigener Bedeutung."

Einfach mal was weglassen!

Auch wenn man Teile der eingetragenen Marke weglässt, muss das nicht gleich einen Wettbewerbsverstoß begründen, wie die Baelz-Entscheidung das nahelegen würde. Inzwischen ist die Rechtsprechung dazu etwas differenzierter:

"Es ist anerkannt, dass die Weglassung von Bildbestandteilen für die rechtserhaltende Benutzung unschädlich ist, soweit der selbständig kennzeichnende Wortbestandteil erhalten bleibt. Auch das Weglassen glatt beschreibender Wortbestandteile ist unschädlich."

Es war wiederum das OLG Frankfurt (Beschluss vom 17. August 2017, Az.: 6 W 67/17), das gewisse Auslassungen bei einer Wort-/Bildmarke für unschädlich erachtete. Die Antragsgegnerin hatte einfach nur den Markennamen zum Bewerben ihres Installationszubehörs für Satellitentechnik benutzt und mit dem Schutzhinweis ® versehen. Auf den Zusatz "Digital Technology", die Farbgestaltung und einen kleinen Halbmond im Bild hatte sie verzichtet, obwohl beides zur Marke gehört. Das Gericht hielt diese Gestaltung für unauffällig und vernachlässigbar, die Wortkombination für eine bloße Produktbeschreibung.

■ *"Ihre Weglassung verändert deshalb den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht wesentlich."*

Gibt es sie und darf man das?

Unter dem Strich ist maßgeblich, dass die Allgemeinheit in der benutzten Form noch die eingetragene Marke erkennt. In diesen Fällen liegt auch keine Irreführung vor, wenn man einen Schutzrechtshinweis in Form eines © anfügt, denn dieses Zeichen zeigt dem Konsumenten an, dass es eine Marke des dargestellten Inhaltes gibt und der Verwender zu ihrer Benutzung berechtigt ist. Trifft dies nicht zu, sind wettbewerbsrechtliche Probleme vorprogrammiert - schon deshalb, weil der Gesetzgeber befürchtet, dass Abnehmer und Wettbewerber zu geschäftlichen Entscheidungen veranlasst würden, die sie sonst nicht getroffen hätten. Was erlaubt ist und was nicht, darüber klärt der kompetente Fachanwalt gerne auf.

Autor:

Alexander Holzer

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)