

Ein goldener Bär ist eben doch kein Goldbär

BGH bleibt bei seiner Linie und schafft Rechtssicherheit für die Praxis

Von Dr. Björn Bahlmann

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 23.09.2015 (Az. I ZR 105/14) in einer mit Spannung erwarteten Entscheidung erstmals Stellung zu der Frage genommen, ob eine als Wortmarke eingetragene Bezeichnung durch den Vertrieb einer dreidimensionalen Produktgestaltung, die in den Sinngehalt der Wortmarke fällt, verletzt werden kann.

Keine Verwechslungsgefahr: Schokolade ist anders ... als Fruchtgummi.

Geklagt hatte die Firma Haribo mit ihren unter anderem für Zuckerwaren eingetragenen Marken Goldbären, Goldbär und Gold-Teddy. Die Klage richtete sich gegen die von der Lindt & Sprüngli AG vertriebenen Schoko-

ladenfiguren in Form eines sitzenden Bären mit roter Halsschleife, die in Goldfolie eingepackt waren.

Haribo war der Auffassung, dass der Bedeutungsgehalt der dreidimensionalen Produktgestaltung Lindt-Bären begrifflich identisch zu den Marken Goldbären, Goldbär und Gold-Teddy sei und berief sich darauf, dass nach deutschem Markenrecht bereits durch begriffliche Übereinstimmungen zweier Zeichen eine Zeichenähnlichkeit begründet werden könne, die in der Gesamtbetrachtung mit der Identität der sich gegenüberstehenden Waren zu einer Verwechslungsgefahr führen könne.

Nachdem die Vorinstanzen die Frage der Verwechslungsgefahr uneinheitlich beantwortet hatten – das Landgericht Köln hatte der Klage von Haribo stattgegeben, das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil auf die Berufung von Lindt hin aufgehoben –, hat der BGH nunmehr entschieden, dass allein durch die dreidimensionale Produktgestaltung von Lindt weder eine Ähnlichkeit zu den eingetragenen Marken von Haribo begründet wird noch eine unlautere Ausbeutung der Wertschätzung der bekannten Marke Goldbären von Haribo erfolgt.

Allein eingetragene Marke von Haribo relevant

Zur Begründung führt der BGH zunächst aus, dass in den Zeichenvergleich lediglich die im Markenregister eingetragene Wortmarke von Haribo und deren Bedeutungsgehalt sowie die konkret beanstandete Produktgestaltung von Lindt einzubeziehen seien. Mögliche Übereinstimmungen zwischen der beanstandeten dreidimensionalen Produktgestaltung und der Gestaltung der im Markt angebotenen Goldbären von Haribo selbst seien für die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht relevant. ▶



Strenge Anforderungen an Ähnlichkeit zwischen Wortmarke und dreidimensionaler Produktgestaltung

Eine Ähnlichkeit im Sinngehalt zwischen der Wortmarke und der dreidimensionalen Produktgestaltung setzt nach Auffassung des BGH voraus, dass die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung sei, die angesprochenen Verkehrskreise die Produktgestaltung also ohne weiteres und nur und ausschließlich mit einer Bezeichnung benennen, die der Wortmarke entspreche. Hierbei seien an die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen, weil ansonsten die Gefahr bestünde, über den Sinngehalt einer Wortmarke dreidimensionale Warengestaltungen monopolisieren zu können, und zwar in einem Maße, das mit einer Bildmarke oder einer dreidimensionalen Warenformmarke angesichts der Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft sowie des Freihaltebedürfnisses nicht zu erreichen sei. Der BGH betont insofern auch in dieser Entscheidung, dass ein grundsätzlicher Motivschutz dem Markenrecht fremd sei und ein solcher auch nicht mittelbar über den Bedeutungsgehalt von Wortmarken begründet werden dürfe.

Im konkreten Fall sah es das Gericht nicht als erwiesen an, dass die Produktgestaltung von Lindt zwingend und erschöpfend als Goldbär bezeichnet werden müsse. Vielmehr kämen bei der Rezeption der Produktgestaltung durch die Verbraucher auch die Bezeichnungen Teddy, Schokoladen-Bär oder Schokoladen-Teddy in Betracht,

wie Lindt durch eine Verkehrsbefragung nachgewiesen hatte. Dementsprechend sei das Erfordernis einer naheliegenden, ungezwungenen und erschöpfenden Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung nicht erfüllt.

BGH setzt seine bisherige strenge Linie fort

Der BGH wendet mit der vorliegenden Entscheidung diejenigen Grundsätze, die er in bisherigen Entscheidungen zur Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Wortmarken und Bildmarken herausgearbeitet hatte, mit der „Goldbären“-Entscheidung nunmehr auch auf die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Wortmarken und dreidimensionalen Gestaltungen an.

Er setzt zudem seine Linie früherer Entscheidungen, in denen der begriffliche Bedeutungsgehalt eines oder beider der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Rolle spielte, fort und bleibt auch insoweit bei einer eher strengen Betrachtungsweise. In vergleichbarer Weise beantwortet der BGH etwa die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine klangliche und/oder schriftbildliche Ähnlichkeit zweier Zeichen durch begriffliche Unterschiede neutralisiert werden kann. Er verlangt für eine solche Neutralisierung, dass zumindest einem der sich gegenüberstehenden Zeichen eine eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung zukommt, die die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres und insbesondere ohne analysierende und zergliedernde Betrachtungsweise auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung und insbesondere ohne das Erfordernis eines vorherigen Denkvorgangs erfassen können. In Anwendung

dieser Grundsätze hat der BGH trotz der klanglichen und schriftlichen Ähnlichkeit einen hinreichenden Abstand zwischen den Zeichen MOBILIX und OBELIX sowie AIDA und AIDU anerkannt, da der Begriff OBELIX von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres mit der Comicfigur und der Begriff AIDA mit der bekannten Oper in Verbindung gebracht werde.

Entscheidung bringt Rechtssicherheit für Produktdesigner

Die nunmehr erfolgte höchstrichterliche Klärung trägt erheblich zur Rechtssicherheit für Gestalter von dreidimensionalen Produkten im Verhältnis zu eingetragenen Wortmarken Dritter bei. Zurückhaltung ist lediglich noch in solchen Fällen geboten, in denen eine konkrete Produktgestaltung derart eindeutig ist, dass sie lediglich mit einem einzigen denkbaren und naheliegenden Begriff bezeichnet werden kann. Derartige Konstellationen dürften jedoch eher theoretisch sein, zumal noch hinzukommen muss, dass gerade diese einzig denkbare und naheliegende Bezeichnung als Wortmarke für identische oder ähnliche Waren zugunsten eines Dritten eingetragen ist. ◀



Dr. Björn Bahlmann,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, Boehmert & Boehmert, München

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de