

Es stellt sich daran anschließend noch die Frage der Verteidigung solcher Marken. Wie bereits oben erörtert, muss auch das HABM und die europäische Gerichtsbarkeit hier einlenken, damit solchen alten Werten die Rechtsbeständigkeit – auch in moderner üblicher Druckschrift – aus den vorher genannten Gründen – zugebilligt wird.

2. DPMA

Dem DPMA muss deutlich geworden sein, was es mit dieser EDV bzgl. der von mir genannten Markenformen angerichtet hat und jedem Markenrechtler ist klar, dass der Schutzzumfang von Wort-/Bildmarken und Wortmarken in der Regel unterschiedlich ist. Deshalb ist es wichtig, die Kategorie oder den einmal eingetragenen Markentyp im Hinblick auf die Rechtssicherheit nicht zu verändern.

Das DPMA muss gegebenenfalls das System ändern oder „händisch“ die verursachten Fehler korrigieren, was bei den Marken in Frakturschrift sicherlich leichter möglich sein wird, als bei den zweizeiligen Wortmarken.

Im Markenregister des DPMA werden seit geraumer Zeit schon viele der alten Marken, die damals in Frakturschrift eingetragen worden sind, als reine Wortmarken in Normalschrift geführt. Daraus resultiert die seltsame Konstellation, dass es den Inhabern solcher Marken möglich ist, diese für die Seniorität bei der Gemeinschaftsmarke zu verwenden, da sie bereits im deutschen elektronischen Markenregister in der vom HABM anerkannten Normalschrift registriert sind und das HABM die Übereinstimmung dort überprüft. Das ist in dieser Form bereits geschehen, wie der Verfasser festgestellt hat. Inhaber, deren Marken aber noch in

Frakturschrift im Markenregister geführt werden und die auf einen Prüfer am HABM treffen, der diese Umstände nicht kennt und der Argumentation der Inhaberin nicht folgt, werden diese Marken nicht für eine Seniorität in Anspruch nehmen können. Damit ist dann keine Waffengleichheit gewährt und das führt zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung.

Zweiwortmarken in Frakturschrift, die zweizeilig angemeldet und so vom RPA eingetragen waren und per Hand nachgebessert wurden, stehen jetzt als Wortmarken in Normalschrift einzellig im Register, was auch unzulässig ist. Marken wie

Fa
Aqua

werden weiterhin als Wort-/Bildmarken geführt. Auch das ist nicht korrekt.

Es gibt auch schon den Fall, dass das DPMA eine Marke, die damals in Frakturschrift eingetragen war, jetzt in normaler Schrift im Register führt, während das HABM diese Marke, obwohl die deutsche Marke die Senioritätsmarke ist, weiterhin als Wort-/Bildmarke in Frakturschrift eingetragen hat. Das kann also in einem Widerspruchsverfahren (zumindest nach der unseligen Entscheidung des EuG Dor/Cor) unterschiedliche Auswirkungen haben, je nachdem ob aus der deutschen oder der Gemeinschaftsmarke Widerspruch erhoben wurde. Dass es aber in einer angeblich harmonisierten Spruchpraxis so nicht gehen kann, muss jedem klar sein. Da es hier m.E. um den handwerklichen Teil im Markenrecht geht, sollte in diesem Bereich zuerst einmal in vernünftiger Weise harmonisiert werden, da ansonsten u.U. alte und auch wertvolle Rechte leichtfertig zerstört werden könnten. ■

Freihaltebedürfnis und Kennzeichnungskraft von Marken im Rahmen der Verwechslungsgefahr

Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 10. 4. 2008 – C-102/07 – Adidas/Marca Mode II¹

Jennifer Clayton-Chen²

I. Einleitung

Der EuGH befasst sich in seinem Urteil Adidas/Marca Mode II mit einigen Aspekten der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, darunter mit Aspekten der Kennzeichnungskraft im Allgemeinen und der Kennzeichnungskraft der Drei-Streifen-Marke von Adidas im Besonderen.

Die Adidas AG ist Inhaberin von Bildmarken, die durch drei vertikale, parallel verlaufende Streifen jeweils gleicher Breite gebildet werden, seitlich auf Kleidungsstücken angebracht werden und farblich mit der Kleidungsfarbe kontrastieren. Im Ausgangsverfahren, das in den Niederlanden stattfand, hatten die Adidas AG und deren ausschließliche Lizenznehmerin für das Beneluxgebiet, die Adidas Benelux BV (im Folgenden gemeinsam als „Adidas“ bezeichnet), eine Unterlassungsklage gegen Marca Mode und andere Unternehmen wegen Verwendung von zwei parallel verlaufenden Streifen auf Bekleidung ange-

1 MarkenR 2008, 167.

2 Die Autorin ist Rechtsanwältin in München.

strengt, wobei der Hoge Raad der Niederlande in der letzten Instanz das Verfahren aussetzte und dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorlegte.

Die Hauptfrage an den EuGH war, ob bzw. inwieweit bei der Bestimmung des Schutzzumfangs einer auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klage-Marke deren Freihaltebedürfnis im Verkehr (vom Hoge Raad als „Allgemeininteresse daran, dass die Verfügbarkeit von bestimmten Zeichen für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die einschlägige Waren oder Dienstleistungen anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird“ bezeichnet) zu berücksichtigen sei. Weiter wurde gefragt, inwieweit es hierbei einen Unterschied mache, ob die angegriffenen Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als bloße Dekoration betrachtet würden, ihnen die Unterscheidungskraft fehle oder es sich dabei um beschreibende Angaben handle.

II. Kann das Freihaltebedürfnis eine Schutzschränke bei der Ausübung von Markenrechten sein?

Zum Aspekt des Freihaltebedürfnisses führt der EuGH zunächst aus, dass dieses ein Kriterium sei, das vor Eintragung der Marke als potentiell Eintragungshindernis zu berücksichtigen sei (Art. 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 – Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie – nachstehend MRRL), und nach erfolgter Eintragung der Marke ein Verfallskriterium (Art. 12 MRRL; richtig wohl: Nichtigkeitskriterium)³ darstellen könne.

Die Frage, um die es hier geht, ist aber, ob das Freihaltebedürfnis auch ein Beurteilungskriterium zu dem Zweck sein kann, nach erfolgter Eintragung der Marke ihren Schutzzumfang zu begrenzen.⁴

In der Folge geht der EuGH näher auf die unterschiedlichen rechtlichen Anknüpfungspunkte bei der Prüfung einer Marke auf absolute Schutzfähigkeit einerseits und bei der Prüfung des Schutzzumfangs einer älteren Marke im Verletzungsverfahren andererseits näher ein und weist darauf, dass Einwände gegen den Schutzzumfang

der älteren Marke im Rahmen eines Verletzungsverfahrens nur im Rahmen des Art. 5 (Rechte aus der Marke) und gegebenenfalls des Art. 6 MRRL (Beschränkung der Wirkungen der Marke) zu beurteilen seien.⁵

Auffällig ist zunächst der häufige Gebrauch des vom EuGH ansonsten eher selten verwendeten Begriffs „Freihaltebedürfnis“ (in der englischen Fassung: „signs which must remain available for all economic operators“). Sucht man nach Urteilen des EuGH, in denen der Begriff „Freihaltebedürfnis“ vorkommt, wird man nicht oft fündig, und erst recht nicht, wenn die Suche auf solche Urteile eingeschränkt wird, die im Zusammenhang mit zweiseitigen Markenverfahren ergangen sind.⁶

Jedoch kann man auf eine frühe Entscheidung aus der Zeit noch vor Inkrafttreten der Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie stoßen, nämlich auf das Urteil vom 30.11.1993 betreffend einen Konflikt zwischen den Marken „Quattro“ und „Quadra“. Der Europäische Gerichtshof war damals schon einmal mit der Frage befasst, inwieweit nach europäischem Gemeinschaftsrecht ein eventuelles Freihaltebedürfnis an einem Wort bei der Ausübung des Rechts aus einer nationalen Marke zu berücksichtigen sei.⁷ Durch einen Vergleich mit dieser frühen Entscheidung wird deutlich, wie konsequent der EuGH in der Lage ist, seine Rechtsprechungsgrundsätze über eine Zeitspanne von mehr als 15 Jahren aufrecht zu erhalten.

Im Quattro/Quadra-Urteil wurde die Vorabentscheidungsfrage noch unmittelbar auf der Grundlage des EWG-Vertrags geprüft, und zwar unter dem Aspekt der unzulässigen Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels nach den damaligen Art. 30 und 36 EWG-Vertrag (jetzt: Art. 28 und 30 EG-Vertrag). Der EuGH stellte damals fest, Beschränkungen des freien Warenverkehrs seien nur erlaubt, soweit sie zur Wahrung von Rechten gerechtfertigt seien, die den spezifischen Gegenstand des in Frage stehenden gewerblichen oder kommerziellen Eigentums ausmachten. Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts bestehe darin, dass der Warenzeicheninhaber gegen die Gefahr von Verwechslungen geschützt werde, mittels derer Dritte aus dem Ruf der Waren des Zeicheninhabers widerrechtlich Vorteile ziehen könnten.⁸ Weder die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „Quattro“ und „Quadra“ noch die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen „(Audi) Quattro“ und „(Renault) Quadra“ nach nationalem Recht könne nach Gemeinschaftsrecht grundsätzlich in Frage gestellt werden, da der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts eben gerade im Schutz des Inhabers gegen Verwechslungsgefahr bestehe.⁹ Es stelle deshalb grundsätzlich keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels dar, wenn ein Markeninhaber in einem Mitgliedstaat ein nationales Markenrecht an einem Wort geltend mache, obwohl das Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts (hier: quattro) habe, und obwohl die damit bezeichnete Zahl 4 im Automobilbereich eine bedeutende Rolle spiele.¹⁰

Der EuGH hatte sich in jener Entscheidung auch mit der Frage nach der Rechtsgrundlage für die Begründung eines Recht an der Bezeichnung „quattro“ befasst und

3 Unklar ist, weshalb der EuGH auf die Verfallsvorschriften verweist. Der Verfall einer eingetragenen Marke auf Grund ihrer Entwicklung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung (Art. 12(2)(a) MRRL) stellt kein Korrelat zu Art. 3(1)(c) MRRL (beschreibende Angaben), sondern zu Art. 3(1)(d) MRRL (gebräuchliche Bezeichnungen) dar. Der Verweis auf sein Urteil in Sachen Levi Strauss (EuGH, Ur. v. 27.4.2006, MarkenR 2006, 209 Rn. 19) hilft in dieser Frage nicht weiter. Art. 12 MRRL wurde auch in den Schlussanträgen des Generalanwalts nicht erwähnt.

4 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 25 – Adidas/Marca Mode II.

5 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 26 – Adidas/Marca Mode II.

6 Generalanwalt Colomer stellt in seinen Schlussanträgen in diesem Verfahren fest, der EuGH habe trotz wiederholter Bezugnahmen (wobei er allerdings nur vier Urteile nennt) auf das Freihaltebedürfnis nie eine eingehende Untersuchung dieses Rechtsinstituts deutscher Prägung vorgenommen, was ihn dazu veranlasste, eine umfangreiche Analyse desselben durchzuführen, vgl. Schlussanträge vom 16.1.2008, Rn. 32-45.

7 EuGH GRUR Int 1994, 168 – Quattro/Quadra.

8 EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 29, 30 – Quattro/Quadra.

9 EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 36, 37 – Quattro/Quadra.

10 EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 39 – Quattro/Quadra.

festgestellt, dass das deutsche Recht sehr strenge Voraussetzungen für den warenzeichenrechtlichen Schutz einer Bezeichnung wie „quattro“ aufstellt.¹¹ Im Übrigen unterschied das Gericht ausdrücklich zwischen der Begründung des Rechts einerseits und der Ausübung des Rechts andererseits.¹² Die Quattro/Quadra-Entscheidung vom 30. 11. 1993 kann, wie die weitere Analyse zeigen wird, durchaus als ein Vorläufer des hier behandelten Urteils vom 10. 4. 2008 betrachtet werden.

Zwischen den Entscheidungen in Sachen Quattro/Quadra und Adidas/Marca Mode II erging das bekannte Chiemsee-Urteil vom 4. 5. 1999, in dem sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage auseinandersetzte, ob die Eintragung einer geographischen Angabe nach Art. 3(1)(c) MRRL nur dann zurückgewiesen werden könne, wenn ein „konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis“ vorliege. Dies hat das Gericht damals verneint und festgestellt, nicht nur ein gegenwärtiges, sondern auch ein vernünftigerweise für die Zukunft zu erwartendes Interesse an der Freihaltung einer geographischen Herkunftsangabe für die betreffenden Waren, könne ein von der nationalen Behörde zu berücksichtigendes, relevantes Zurückweiskriterium sein.¹³ Damit hat der Europäische Gerichtshof die Notwendigkeit der Anwendung des im Allgemeininteresse liegenden Freihaltebedürfnisses hervorgehoben und dabei auf das Ziel der genannten Vorschrift (Art. 3(1)(c) MRRL) abgestellt, das darin besteht, die Benutzung eines Zeichens oder einer Angabe bei der Entscheidung über die Eintragung freizuhalten.¹⁴ Damit ist aber noch nichts über die Bedeutung des Freihaltebedürfnisses als mögliche Schutzschranke nach der Eintragung der Marke ausgesagt.

Im Chiemsee-Urteil hatte sich der EuGH dann noch mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Anforderungen des Art. 3(3)(1) MRRL (durch Benutzung erlangte Un-

terscheidungskraft einer Marke) je nach dem Grad des vorliegenden Freihaltebedürfnisses unterschiedlich seien. Hierzu hat er zunächst festgestellt, dass eine geographische Bezeichnung infolge ihrer Benutzung die Eignung erlangen könne, die Ware, für welche die Eintragung beantragt sei, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Ware von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In einem solchen Fall habe die geographische Bezeichnung nämlich eine neue Bedeutung erlangt, die nicht mehr nur beschreibend sei; diese neue Bedeutung rechtfertige ihre Eintragung als Marke.¹⁵ Hieraus hat der Europäische Gerichtshof den Schluss gezogen, dass Art. 3(3)(1) MRRL eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die geographische Bezeichnung für die Benutzung durch *andere*¹⁶ Unternehmen freizuhalten, nicht zulasse.¹⁷ Diese Aussage wurde im Chiemsee-Urteil dann nicht weiter vertieft, beruht aber offensichtlich auf einer strikten Auslegung der Richtlinie nach dem Wortlaut, denn Art. 3(3)(1) MRRL stellt für die Erlangung der Unterscheidungskraft ausschließlich auf die Benutzung der Marke, nicht auf davon unabhängige Faktoren ab.¹⁸

In der Adidas/Marca Mode II-Entscheidung nimmt der EuGH den in den damaligen Entscheidungen liegenden gelassenen Faden quasi wieder auf. Im Lichte des Chiemsee-Urteils werden auch seine relativ umfangreichen, als „Vorüberlegungen“ bezeichneten Ausführungen zum Verhältnis zwischen Eintragungshindernis und Schutzbegrenzung¹⁹ erst verständlich, denn in diesen Passagen werden einige Aspekte der Chiemsee-Entscheidung nachträglich relativiert. In „Chiemsee“ hatte sich der EuGH nämlich – in Übereinstimmung mit den vom Landgericht München I gestellten Fragen – ausschließlich mit Art. 3 MRRL, also mit Schutzfähigkeitserwägungen, befasst, obwohl es in jenem Fall eben nicht um die Eintragung des Zeichens „Chiemsee“, sondern um die Geltendmachung von Rechten aus der Bezeichnung „Chiemsee“ ging.²⁰ In dem hier besprochenen Urteil hat der EuGH erkannt, dass für die Beurteilung der eventuellen Begrenzung des Schutzzumfangs einer geschützten Marke nicht auf Art. 3 sondern auf Art. 5 MRRL abzustellen ist.²¹

So prüft der EuGH nun, gestützt auf die seit der Quattro/Quadra-Entscheidung geänderte Rechtsgrundlage, nämlich die Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie, ob das Freihaltebedürfnis ein relevanter Umstand der Verwechslungsgefahr ist.²²

III. Ist das Freihaltebedürfnis ein im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigender Umstand?

Zunächst auf Art. 5(1)(b) MRRL (Rechte aus der Marke bei Verwechslungsgefahr) eingehend, führt der EuGH unter Hinweis auf den zehnten Erwägungsgrund der Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie aus, dass die Verwechslungsgefahr zwar von einer Vielzahl von Umständen abhängt,²³ der Umstand, dass bei den Wettbewerbern ein Bedürfnis nach freier Verfügbarkeit des Zeichens bestehe, aber nicht zu diesen relevanten Umständen gehöre.²⁴

11 EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 22 – Quattro/Quadra.

12 EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 16 – Quattro/Quadra.

13 EuGH MarkenR 1999, 189 Rn. 19, 35 und 37 – Chiemsee. Zur Rechtsprechung des EuGH zum Thema Freihaltebedürfnis als Schutzhindernis vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 187 und *Eisenführ/Schemen*, GMV, 2. Aufl., Art. 7 Rn. 14 – 23.

14 Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts (Fn. 6), Rn. 44.

15 Diese „neue Bedeutung“ wird im US-Recht als „secondary meaning“ bezeichnet.

16 Hervorhebung durch die Autorin.

17 EuGH MarkenR 1999, 189 Rn. 47, 48 und 54 – Chiemsee.

18 Vgl. den Wortlaut des Art. 3(3)(1) MRRL: „Eine Marke wird nicht gemäß Abs. 1 Buchst. b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.“ Vgl. zu dieser Problemstellung auch *Novak*, EuZW 2001, 613, 617, 618 sowie *Ingerl*, GRUR Int 2001, 581, 582 und *Ströbele*, GRUR 2008, 569, 570.

19 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 22-26 – Adidas/Marca Mode II.

20 EuGH MarkenR 1999, 189 Rn. 14 – Chiemsee.

21 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 26 – Adidas/Marca Mode II. Hierauf hatte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen (Fn. 6) hingewiesen (vgl. dort Rn. 27). Der Generalanwalt hat sich im Verlaufe seines Gutachtens dann aber mehr mit Art. 6 als mit Art. 5 MRRL auseinandergesetzt (vgl. dort Rn. 46 ff.).

22 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 29 – Adidas/Marca Mode II.

23 Insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

24 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 29, 30 – Adidas/Marca Mode II.

Der EuGH begründet dieses Ergebnis zweckorientiert: Könnte sich ein Dritter im Rahmen der Verwechslungsgefahr auf ein Freihaltebedürfnis berufen, könnte die wirksame Anwendung des Art. 5(1)(b) MRRL dadurch unterlaufen werden. Dritte könnten Zeichen, die grundsätzlich²⁵ für alle Wirtschaftsteilnehmer verfügbar bleiben müssten, sogar in missbräuchlicher Weise mit dem Ziel benutzen, beim Verbraucher Verwechslungen hervorzurufen, um sich anschließend gegenüber dem Markeninhaber auf ein Freihaltebedürfnis zu berufen.²⁶ Die vom EuGH aufgezeigten Handlungsweisen könnten somit als „gezielte Verwässerung in missbräuchlicher Absicht“ bezeichnet werden.

Letztendlich stellt der Europäische Gerichtshof auf die konkrete Verwechslungsgefahr ab: Liegt diese tatsächlich vor, was vom zuständigen nationalen Gericht festgestellt werden muss, kann sich ein Dritter nicht erfolgreich darauf berufen, dass ein Freihaltebedürfnis vorliegt. Der EuGH hat den in der Quattro/Quadra-Entscheidung unter dem Aspekt des „spezifischen Gegenstands des Markenrechts“ begonnen Ansatz somit in der Adidas/Marca Mode II-Entscheidung unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr konsequent zu Ende geführt.

IV. Ist die Wahrnehmung eines Zeichens als bloße Dekoration ein Umstand, der die Verwechslungsgefahr ausschließen kann?

Ähnliche Erwägungen gelten für den Einwand, dass das Publikum ein bestimmtes Zeichen als bloße Dekoration wahrnehme. Nach Auffassung des EuGH ist diese Tatsache unerheblich, wenn trotz des dekorativen Charakters des Zeichens eine Verwechslungsgefahr vorliegt.²⁷ Das mit dem Fall befasste nationale Gericht müsse die Prüfung, ob der Durchschnittsverbraucher Zweistreifenmotive, die an den selben Stellen angebracht seien und dieselben Merkmale aufwiesen wie die für Adidas

eingetragenen Motive, als Hinweis auf die Herkunft von Adidas ansehen könnte, nachholen.²⁸

V. Welche Rolle spielt die erhöhte Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr?

Noch im Zusammenhang mit der Prüfung des Art. 5(1)(b) MRRL (Rechte aus der Marke bei Verwechslungsgefahr) kommt der EuGH auch auf die Frage nach dem Bekanntheitsgrad der älteren Marke zu sprechen. Auch dieser bestimme – neben dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und dem kollidierenden Zeichen – die Frage, wie leicht das Zeichen mit der Marke in Verbindung gebracht werden könne.²⁹

Die Bekanntheit einer Marke ist neben den Eigenschaften, die eine Marke von Haus aus besitzt, ein wesentliches Kriterium³⁰ bei der Bestimmung ihrer Kennzeichnungskraft, die, zusammen mit der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen, wiederum ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr ist.³¹

Bereits in seinem vor mehr als 10 Jahren erlassenen, ersten Urteil unter der Geltung der Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie überhaupt,³² hat der EuGH festgestellt, die Verwechslungsgefahr sei umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstelle. Daher könne eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke entweder von Hause aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichnungskraft zukäme.³³ Auch dieser Grundsatz gehört somit schon lange zum Rechtsprechungs-„Fundus“ des EuGH.

Bereits im unmittelbar darauf folgenden Canon-Urteil wurde diese Aussage folgendermaßen präzisiert: Da der Schutz einer eingetragenen Marke nach Art. 4(1)(b) MRRL vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt, genossen Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besäßen, einen umfassenderen Schutz gegen Verwechslungsgefahr als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer sei.³⁴ Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass es, bei der Prüfung einer Kollisionslage unerlässlich ist, den Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke festzustellen.³⁵

Diesen Grundsatz haben der Bundesgerichtshof und das Bundespatentgericht ebenfalls schon seit Langem in ihre ständige Rechtsprechung integriert, und zwar sowohl in Markenverletzungsverfahren als auch in Widerspruchsverfahren.³⁶ Die inzwischen zum „Standardsatz“ gewordene Aussage des BGH lautet, dass von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.³⁷ Umso bedauerlicher ist es, dass es

25 Der übersetzte Begriff „grundsätzlich“ ist hier wohl eher i.S.v. „prinzipiell, als solche“ zu verstehen als im juristischen Sinne, vgl. die in der englischen Fassung verwendete Bezeichnung „generally“ (nicht „basically“). Der EuGH verweist nämlich im folgenden Abschnitt des Urteils (vgl. dort Rn. 32) auf „Streifenmotive als solche“, die „frei verfügbar“ seien und „von allen Wettbewerbern auf vielerlei Art und Weise auf Sport- und Freizeitbekleidung angebracht werden könnten“.

26 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 31 – Adidas/Marca Mode II.

27 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 34 – Adidas/Marca Mode II.

28 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 33, 35 – Adidas/Marca Mode II.

29 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 36 – Adidas/Marca Mode II.

30 Vgl. Knaak, GRUR Int 2007, 801, 802.

31 Vgl. z.B. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rn. 320. In der zehnten Begründungserwägung der MRRL und der siebten Begründungserwägung der GMV wird der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt als für die Verwechslungsgefahr relevanter Umstand erwähnt.

32 EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze.

33 EuGH GRUR 1998, 387 Rn. 24 – Springende Raubkatze.

34 EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 18 – Canon.

35 Vgl. Ströbele/Hacker (Fn. 13), § 9 Rn. 182 und 184 m.w.N.

36 Vgl. Knaak, GRUR Int 2007, 801 unter Hinweis auf BGH GRUR 2006, 937, 938 = MarkenR 2006, 409 – Ichthyol II m.w.N.; Ingerl/Rohnke (Fn. 31), § 14 Rn. 272 m.w.N. Alle Markenbeschwerdesenate des BPatG prüfen in Widerspruchs-Beschwerdesachen ebenfalls routinemäßig die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

37 Vgl. z.B. BGH MarkenR 2007, 501 – Kinder II. Bernecke, WRP 2007, 1417, 1420 weist darauf hin, dass zusätzlich auch die Qualifikation des Durchschnittsverbrauchers das Niveau des Markenschutzes bestimmt: Je

dennoch in der Praxis an verlässlichen Kriterien zur Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft und zur konsequenten Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu fehlen scheint. Es ist nicht zu übersehen, dass auch die substantiierte und durch Mittel zur Glaubhaftmachung unterstützte Geltendmachung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von den Markenstellen oft ignoriert, unter Hinweis auf die beschränkten Überprüfungsmöglichkeiten im Widerspruchsverfahren zurückgewiesen, oder allenfalls halbherzig berücksichtigt wird.³⁸ Diese unbefriedigende Handhabung mag auch auf vereinzelte Stellungnahmen in der einschlägigen Kommentar- und Aufsatzliteratur, die mit den von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen nicht mehr in Einklang zu bringen und somit überholt sind, zurückzuführen sein.³⁹

mehr Kenntnisse und Aufmerksamkeit dem Verbraucher zugeschrieben werden, desto weniger ist er der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt.

- 38 Im Gegensatz dazu wird eine verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Widerspruchsentscheidungen des DPMA nicht selten mit relativ „leichter Hand“ festgestellt.
- 39 So werden in Widerspruchsentscheidungen des DPMA gerne folgende Passagen aus *Ströbele/Hacker* (Fn. 13) zitiert: „Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren kann der Behauptung eines erweiterten Schutzbereichs allerdings nur in beschränktem Umfang nachgegangen werden. Da in diesem registerrechtlichen Verfahren kein Raum für die zur exakten Feststellung der tatsächlichen Benutzungslage erforderlichen vollständigen Beweiserhebungen ist, wird nach bisheriger Rechtsprechung eine darauf gestützte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur berücksichtigt, wenn sie „liquide“ ist, d.h. wenn alle für die Tatsache der behaupteten Benutzung und der durch sie bewirkten Verkehrsbekanntheit maßgeblichen Umstände unstrittig oder amtsbekannt sind.“, sowie „In Betracht kommen z.B. Hinweise auf den Inhalt öffentlicher Register und sonstiger dem DPMA und BPatG ohne weiteres zugänglicher Quellen sowie die Vorlage von Statistiken, die von amtlichen oder zumindest neutralen Institutionen erstellt worden sind, oder von Verkehrsbefragungen durch demoskopische Unternehmen“ (*Ströbele/Hacker* (Fn. 13), § 9 Rn. 192, 193). Hierbei wird von den Prüfern unberücksichtigt gelassen, dass Hacker ein paar Passagen weiter dafür plädiert, die für die Darlegung der Markenbenutzung im Rahmen des Benutzungszwangs geltenden Grundsätze auch für die Erörterung der Markenbenutzung bei der Beanspruchung einer erhöhten Kennzeichnungskraft heranzuziehen. In beiden Fällen sei deshalb eine Glaubhaftmachung der maßgeblichen Tatsachen durch den Inhaber des älteren Rechts „notwendig, aber auch ausreichend“ (vgl. *Ströbele/Hacker* (Fn. 13), § 9 Rn. 195). Zu dieser Thematik siehe auch *Ingerl/Rohnke*, § 42 Rn. 53-56.
- 40 Jüngst wurde etwa ein Vorschlag zur mathematischen Berechnung der drei Kriterien der Verwechslungsgefahr, Waren- und Markenähnlichkeit sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke gemacht, vgl. *Schwarz*, *MarkenR* 2008, 237 ff.
- 41 Aber auch in Verletzungsprozessen scheint es für die Feststellung und Bewertung der Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr an einheitlichen und verlässlichen Kriterien zu fehlen, vgl. *Ströbele/Hacker* (Fn. 13), § 9 Rn. 189-191 und *Ingerl/Rohnke* (Fn. 31), § 14 Rn. 386-389.
- 42 EuGH *MarkenR* 2008, 167 Rn. 36 – *Adidas/Marca Mode II*.
- 43 Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.
- 44 Laut *Ingerl/Rohnke* (Fn. 31), § 14 Rn. 793 ist jede Steigerung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch Benutzung graduell als Verwechslungsfaktor mit zu berücksichtigen. Damit sei insoweit eine allgemeingültige Abgrenzung zur Bekanntheit als Voraussetzung des erweiterten Schutzes weder möglich noch notwendig.
- 45 *Ströbele/Hacker* (Fn. 13), § 14 Rn. 187, 190 unter Hinweis auf EuGH *MarkenR* 2003, 61 Rn. 30 – *Davidoff/Goffid* und EuGH *MarkenR* 2003, 453, 456 Rn. 18 ff. – *Adidas/Fitnessworld*.
- 46 EuGH GRUR Int 1994, 168 ff. Rn. 30 – *Quattro/Quadra*.
- 47 Vgl. z.B. *Ströbele/Hacker* (Fn. 13), § 9 Rn. 182 und *Ingerl/Rohnke* (Fn. 31), § 14 Rn. 381. Laut *Berneke*, WRP 2007, 1417, 1426 ist die Annahme einer regelmäßigen Steigerung der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen bei Kennzeichnungskraft einer Marke empirisch nicht gerechtfertigt.

Es wäre zu wünschen, dass Rechtsprechung und Literatur als Konsequenz aus der Akzeptanz der Kennzeichnungskraft als vollwertiges, wenn auch ungeschriebenes, Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr auch die dringend benötigten Instrumente zur Handhabung und Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis zur Verfügung stellen würden,⁴⁰ was die Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit aller Entscheidungen in Markenkollisionsfällen, insbesondere aber von Widerspruchsentscheidungen, verbessern würde.⁴¹

Der auf der bisherigen EuGH-Rechtsprechung basierende Grundsatz hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke besagt, dass Marken mit hoher Kennzeichnungskraft einen umfassenderen Schutz gegen Verwechslungsgefahr genießen als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Mit dem *Adidas/Marca Mode II*-Urteil bringt der EuGH nun folgenden Aspekt in die Beurteilung ein: Je bekannter eine Marke sei, desto größer sei die Zahl der Wettbewerber, die ähnliche Zeichen benutzen möchten. Das Vorhandensein einer großen Menge von mit ähnlichen Zeichen versehenen Waren auf dem Markt könne die Marke dadurch verletzen, dass es ihre Unterscheidungskraft zu vermindern drohe und ihre Hauptfunktion gefährde, die darin bestehe, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren zu gewährleisten.⁴² Obwohl der EuGH die erhöhte Kennzeichnungskraft unter dem Tatbestand der Verwechslungsgefahr prüft, soll nun also auch der dem Art. 5(2) MRRL zuzuordnende Rufausbeutungaspekt der Verwässerungsgefahr⁴³ in die Prüfung mit einbezogen werden.

Diese Herangehensweise scheint zwar neu zu sein, passt jedoch trotz der unterschiedlichen dogmatischen Grundlagen des Verwechslungsschutzes (Art. 5(1)(b) MRRL) einerseits und des Bekanntheitsschutzes (Art. 5(2) MRRL) andererseits in die insbesondere durch die EuGH-Rechtsprechung bisher schon herausgearbeitete Systematik. Denn über die Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr einerseits⁴⁴ und die Anwendung des Bekanntheitsschutzes auch auf ähnliche Waren und Dienstleistungen andererseits⁴⁵ sind diese beiden Tatbestände in ihrer Anwendung ohnehin schon einander angenähert worden. Bereits in der *Quattro/Quadra*-Entscheidung war festgestellt worden, dass der spezifische Gegenstand des Warenzeichens darin bestehe, dass der Warenzeicheninhaber gegen die Gefahr von Verwechslungen geschützt werde, mittels deren Dritte widerrechtlich aus dem Ruf der Waren des Zeicheninhabers Vorteile ziehen könnten.⁴⁶

Die (Mit)berücksichtigung der Verwässerungsgefahr als Aspekt der Rufausbeutung könnte tatsächlich dazu beitragen, die Akzeptanz der Kennzeichnungskraft als vollwertiges Kriterium der Verwechslungsgefahr in Literatur, Rechtsprechung und Entscheidungspraxis des DPMA weiter zu erhöhen. So wird die angenommene Rechtsfolge, dass Marken mit erhöhter Kennzeichnungskraft einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang gegen Verwechslungsgefahr beanspruchen können, wegen der tatsächlichen Möglichkeit, dass diese Marken unter Umständen gerade wegen ihrer Bekanntheit von anderen Kennzeichen leichter zu unterscheiden seien, von einigen Autoren kritisch hinterfragt.⁴⁷ Man müsse von der rein subjektiven/empirischen Abstimmung auf die tatsäch-

liche Verwechselbarkeit verstärkt dazu übergehen, objektive/normative Kriterien heranzuziehen, die sich an der von der unternehmerischen Leistung des Markeninhabers beeinflussten Kennzeichnungskraft orientieren.⁴⁸ Der größere Schutzzumfang bei intensiver Benutzung rechtfertigt sich in erster Linie als Anerkennung der in der Marke verkörperten wettbewerblichen Leistung und ihrer daraus resultierenden höheren Schutzwürdigkeit bzw. Schutzbedürftigkeit.⁴⁹

Ein verstärktes Abstellen auf den Rufausbeutungsaspekt könnte wegen der damit einhergehenden Betonung des Schutzes der Herkunftsfunktion der älteren Marke zu der geforderten Objektivierung beitragen. Allerdings ist fraglich, ob bzw. wie weit der Verwässerungsaspekt auch im amtlichen Widerspruchsverfahren hilfreich sein kann, da der Schutz einer bekannten Marke gegen Verwässerungsgefahr im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Man darf gespannt sein, ob der Rufausbeutungsaspekt zukünftig auch in Widerspruchsverfahren vor dem DPMA stärker berücksichtigt werden wird, was zu einer weiteren Annäherung des Verwechslungsschutzes und des Bekanntheitschutzes über das bisherige Maß hinaus führen würde.

VI. Ist das Freihaltebedürfnis ein bei der bekannten Marke zu berücksichtigender Umstand?

Der EuGH hat auch diese Frage in kurzen Ausführungen verneint. Unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung zum Schutz der bekannten Marke (Art. 5(2) MRRL)⁵⁰ hat er zusammengefasst, dass der Schutz bekannter Marken zwar nicht voraussetze, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe, dass aber ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen vorliegen müsse, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen und beide gedanklich miteinander verknüpfen würden, ohne sie zu verwechseln.⁵¹ Da das Freihaltebedürfnis weder mit der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen noch mit der gedanklichen Verknüpfung zwischen beiden etwas zu tun habe, könne es kein relevanter Gesichtspunkt für die Prüfung sein, ob die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.⁵²

48 Ströbele/Hacker (Fn. 13), § 9 Rn. 183.

49 Ingerl/Rohnke (Fn. 31), § 14 Rn. 384; ähnlich Berneke, WRP 2007, 1417, 1426.

50 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 40 – Adidas/Marca Mode II unter Hinweis auf EuGH MarkenR 2000, 255 Rn. 36 – Marca Mode und auf EuGH MarkenR 2003, 453 Rn. 31 – Adidas/Fitnessworld.

51 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 41 – Adidas/Marca Mode II.

52 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 43 – Adidas/Marca Mode II.

53 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 45 – Adidas/Marca Mode II; vgl. auch EuGH MarkenR 2002, 394 Rn. 37 und 38 – Arsenal.

54 EuGH MarkenR 2002, 394 Rn. 42 – Arsenal.

55 Vgl. Ingerl/Rohnke (Fn. 31), § 23 Rn. 59.

56 EuGH MarkenR 1999, 189 – Chiemsee

57 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 46 – Adidas/Marca Mode II.

58 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 47 und 49 – Adidas/Marca Mode II.

VII. Ist der dekorative Charakter eines Zeichens im Rahmen des Art. 6(1)(b) MRRL (Beschränkung der Wirkungen der Marke) zu berücksichtigen?

Der EuGH hat zuletzt geprüft, ob die Geltendmachung des rein dekorativen Charakters eines Zeichens durch den benutzenden Dritten unter den Tatbestand des Art. 6(1)(b) MRRL fallen kann. Während Art. 5 MRRL die Rechte aus der Marke definiert, enthält Art. 6 Vorschriften über die Beschränkung der Wirkungen der Marke.⁵³ Art. 6(1)(b) MRRL sieht vor, dass der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht verbieten kann, Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Während der EuGH die Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Art. 5 und 6 MRRL im Arsenal-Urteil über die Funktion der Marke und das spezifische Interesse des Inhabers „als Markeninhaber“ vorgenommen hat,⁵⁴ orientiert er sich nunmehr an Wortlaut und Zweck des Art. 6(1)(b) MRRL und lässt es nicht zu, dass der Anwendungsbereich dieser Vorschrift durch die allgemeine Bezugnahme auf ein „Freihaltebedürfnis“ aufgeweitet wird. Der Wortlaut der Vorschrift sieht vor, dass sich die von dem Dritten benutzte Angabe auf ein „Merkmal der von diesem vertriebenen Ware“ (bzw. der erbrachten Dienstleistung) beziehen muss. Bei dem im vorliegenden Fall von der Firma Marca Mode geltend gemachten rein dekorativen Charakter des Zwei-Streifen-Motivs handelt es sich laut EuGH aber nicht um ein „Merkmal der Ware“ im Sinne dieser Vorschrift. Hilfreich für das Verständnis kann hier die Erläuterung sein, dass es sich bei dekorativem Gebrauch nicht um eine beschreibende Angabe, sondern um einen produktgestaltenden Gebrauch, also um eine von Art. 6(1)(b) MRRL nicht erfasste Kategorie der Benutzung handelt.⁵⁵

Unter ausdrücklicher Bezugnahme u. a. auf die Chiemsee-Entscheidung⁵⁶ bestätigt der EuGH, dass die Vorschrift des Art. 6(1)(b) MRRL zwar eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses sei,⁵⁷ dieses aber in keinem Fall eine selbständige Beschränkung der Wirkungen der Marke sein könne, die zu den in Art. 6(1)(b) MRRL ausdrücklich vorgesehenen Beschränkungen hinzutrete. Vielmehr könne es nur im vorgesehenen Anwendungsbereich dieser Vorschrift berücksichtigt werden.⁵⁸ Auch in diesem Punkt knüpft das Adidas/Marca Mode II-Urteil unverkennbar an die Chiemsee-Rechtsprechung zum Freihaltebedürfnis an und ergänzt diese.

VIII. Fazit

Der Europäische Gerichtshof hat in dieser Entscheidung wiederum die Kontinuität und Geschlossenheit seiner markenrechtlichen Rechtsprechung betont, auch wenn sich diese, wie nicht zuletzt der schwierige Brückenschlag von der Chiemsee- zur Adidas/Marca Mode II-Entscheidung zeigt, manchmal nur mit kleinen nachträglichen Korrekturen herstellen lässt. ■