

Mandantenmitteilung

Angaben zur erhöhten Kennzeichnungskraft älterer Marken

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Marken setzt eine Gesamtbetrachtung beider Marken voraus, wobei sich die einzelnen maßgeblichen Kriterien gegenseitig beeinflussen. So kann die größere Ähnlichkeit oder Identität der geschützten Waren und Dienstleistungen zweier Marken einen größeren Abstand der Zeichenähnlichkeit erfordern, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen und umgekehrt. Auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist insoweit zu berücksichtigen. In einer neueren Entscheidung hat der BGH die Voraussetzungen näher konkretisiert, unter denen eine erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen ist (BGH MarkenR 13, 291, 293- Culinaria /Villa Culinaria). Praktisch ergeben sich daraus Folgerungen, was in solchen Fällen vorzutragen ist.

So ist es nicht ausreichend, lediglich den hohen Umsatz anzugeben, der mit der Marke erzielt wurde. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke bezieht sich regelmäßig auf bestimmte Produkte. Daher muss auch der Umsatz pro Produkt angegeben werden, weil auch ein hoher Umsatz verteilt auf viele Produkte nicht für eine erhöhte Kennzeichnungskraft spricht. Mitzuzählen sind hier auch die Umsätze von Lizenznehmern unter der Marke.

Kann der Umsatz so genau nicht angegeben werden, so kann u.U. aus den sonstigen Angaben ein Mindestumsatz in Bezug auf das Produkt hergeleitet werden, der Rückschlüsse auf die erhöhte Bekanntheit erlaubt.

Vergleichbares gilt für die Angabe der Werbeaufwendungen. Auch hier muss angegeben werden, wie sich der Umsatz auf die einzelnen Waren/Warengruppen bzw. Dienstleistungen verteilt. Sinnvollerweise ist auch der Marktanteil anzugeben, den die Ware/Warengruppe bzw. Dienstleistung auf dem entsprechenden Sektor erreicht, soweit das möglich ist. Es ist jedoch nicht unverzichtbar, den Marktanteil

anzugeben. Denn alle relevanten Umstände sind zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die Intensität der Markennutzung, ihre geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung sowie die Verkehrskreise, welche die Waren/Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem Unternehmen stammend erkennen. Aus diesen Angaben kann ein Rückschluss auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft gezogen werden, selbst wenn der Marktanteil nicht angegeben ist oder sogar feststeht, dass dieser durch die Werbeaufwendungen nicht erhöht worden ist.

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Traugott Hahn/ Januar 2014