

Uneinheitlichkeit ist das größte Problem

Beim Markenforum 2014 standen die Neuregelung des europäischen Markenrechts, die Durchsetzung und Verteidigung von Gemeinschaftsmarken, die Tücken nationaler Markensysteme sowie aktuelle Entscheidungen der Gerichte und Ämter im Fokus.

WENN DER MARKENVERBAND, das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht alle zwei Jahre zum Markenforum nach München laden, gibt sich dort regelmäßig das Who-is-Who des europäischen Markenrechts die Ehre. Auch in diesem Jahr ließen es sich António Campinos, Präsident des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM), Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA), und Beate Schmidt, Präsidentin des Bundespatentgerichts (BPatG), nicht nehmen, sich persönlich an die Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Anwalt- und Richterschaft zu wenden. Sie gaben einen Einblick in die Arbeit ihrer Ämter, sprachen über neueste Entscheidungen und die aktuellen Bemühungen, den Rechtsrahmen und die Amtspraxis innerhalb der Europäischen Union weiter zu vereinheitlichen.

Dass Vertreter der verschiedenen europäischen Ämter und Gerichte beim Markenforum zusammentreffen und die Möglichkeit zum Austausch nutzen, ist wichtig. »Nirgends hat man diesen nahen Kontakt auch zu Prüfern der Ämter. Die Diskussion in den Pausen ist sehr förderlich für das gegenseitige Verständnis und den praktischen Umgang miteinander – jenseits aller Paragraphen, Vorschriften und Formalien«, so Dr. Claudia Böckmann, SKW Schwarz Rechtsanwälte in Hamburg und Teilnehmerin der Veranstaltung. »Es entsteht ein Gefühl für die jeweilige Denkweise und Organisation, was auch die inhaltliche Argumentation in Schriftsätzen und Korrespondenz positiv beeinflusst.«

Harmonisierung des Markenrechts unabdingbar

Bei den Gesprächen dürfte es auch um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung gegangen sein. Denn nicht immer stimmen die Urteile der verschiedenen Ämter und Gerichte überein. Das stellt Anwälte und Unternehmen vor einige Herausforderungen. »Sowohl die Zusammenarbeit der nationalen Ämter untereinander als auch der nationalen Ämter mit dem HABM ist unab-

dingbar für eine Harmonisierung des Markenrechts«, betont in diesem Zusammenhang Dr. G. Würtenberger, Rechtsanwalt bei Würtenberger Kunze in München, neuer Präsident der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) und Teilnehmer des Markenforums. »Denn nur so kann auch die für die Akzeptanz der Parallelität von nationalem und EU-Recht erforderliche Rechtssicherheit hergestellt und gewährleistet werden.« Alexander v. Mühlendahl, Rechtsanwalt bei Bardehle Pagenberg in Berlin und ebenfalls Teilnehmer der Veranstaltung, ergänzt: »Uneinheitlichkeit ist das größte Problem, sowohl innerhalb der einzelnen Ämter als auch im Vergleich der Ämter untereinander; auch die Rechtsprechung könnte mehr zur Angleichung leisten.« Böckmann stellt den Ämtern in puncto Zusammenarbeit kein gutes Zeugnis aus. »Bisher habe ich meine Markenmeldungen beim DPMA oder beim HABM nach der aktuellen Stimmung der Ämter in Bezug auf die absolute Schutzfähigkeit eingereicht. Das Problem scheint aber erkannt und in Arbeit zu sein.« Die neue Liste über TMclass sei ein guter Ansatz zur Harmonisierung. Die aktuelle Fassung sei jedoch verbesserungs-



Foto: Thomas Rafalzyk

Prof. Wilhelm Berneke (OLG Düsseldorf) und Dr. Jutta Figge (BMJV)



Foto: Thomas Rafalzyk

Cornelia Rudloff-Schäffer (DPMA), Beate Schmidt (BPatG) und António Campinos (HABM) zeigten beim Markenforum Präsenz

würdig. »Ein und dieselbe Ware/Dienstleistung ist dort in verschiedenen Formulierungen aufgenommen, was dazu verleitet, ein unnötig umfangreiches Warenverzeichnis einzureichen«, so Böckmann. »Mehr Oberbegriffe wären besser.«

Verhältnis von Markenrecht, Designrecht und UWG

Weitere Referenten sorgten dafür, dass die rund 250 Teilnehmer, die vom 4. bis zum 6. November in den Bayerischen Hof gekommen waren, Informatives erfuhren über die neuesten Markenrechtsentwicklungen in Deutschland und Europa. So referierte etwa Prof. Dr. Christian Rohnke, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, über das Miteinander von Markengesetz und UWG, fehlende Unterscheidungskraft und Verkehrsdurchsetzung. Er erläuterte u.a. die Überlegungen hinter den Urteilen zu Grillmeister, Smartbook, Test und gelbe Wörterbücher und sprach über Irreführung, Verhältnismäßigkeit, Vorausrechnungsproblematik, Bekanntheitsschutz sowie markenmäßige und rechtserhaltende Benutzung.

»Es ist schon interessant, dass im Kollisionsbereich der dreidimensionalen Gestaltungen das Verhältnis von Markenrecht, Designrecht und UWG immer noch ungeklärt ist – insbesondere hinsichtlich des Geltungsanspruchs des UWG-Nachahmungsschutzes gegenüber dem Sonderrechtsschutz«, meint Dr. Andreas Lubberger, Rechtsanwalt bei Lubberger Lehment in Berlin und Teilnehmer der Markenforums. Sein Kollege Prof. Dr. Paul Lange, Rechtsanwalt bei Siebeck, Langem Wilbert in Düsseldorf, findet insbesondere die angesprochenen Urteile 'Hard Rock Café' sowie 'Peek & Cloppenburg IV' wichtig, da dort der Bundesgerichtshof (BGH) die Vorrangthese des Markenrechts aufgegeben habe. »Nunmehr bestehen diese UWG-Tatbestände als eigene Schutztatbestände der Verbraucher und Wettbewerber neben dem individualrechtlichen Schutz aus dem Markenrecht, mit der Folge, dass auch Mitbewerber und Verbände diese Ansprüche geltend

machen können, auch wenn der eigentlich betroffene Markeninhaber dieses nicht tut«, so Lange. Künftig könne sich niemand mehr erlauben, neben markenrechtlichen Verwechslungsansprüchen nicht auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend zu machen.

Unterschiedliche Herangehensweisen

In einer weiteren Session ging es um die Durchsetzung und Verteidigung von Gemeinschaftsmarken in Österreich, Ungarn und den Niederlanden sowie verfahrens- und materialrechtliche Fragen in den Markensystemen der Türkei und der Schweiz. Vertreter aus den Ländern zeigten auf, wie europäisches Markenrecht bei ihnen umgesetzt wird, wobei deutlich wurde, dass Interpretationsspielraum besteht und die Regelungen durchaus unterschiedlich ausgelegt werden.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Ämter und Gerichte erklärt Lange: »Es gibt im Markenrecht fünf Konvergenzprogramme, in denen die Beurteilungspraxis der Ämter in der EU zu gemeinsamen Erklärungen und damit einer Vereinheitlichung der Amtspraxis geführt hat bzw. führen wird.« Konvergenzprogramme seien ein sehr nützlicher Weg für eine Vereinheitlichung der Beurteilungspraxis und schafften Rechtssicherheit sowie Zeit- und Kostenersparnis im gemeinsamen Markt. Sie trügen mittelbar auch zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in den einzelnen EU-Staaten bei. Lange: »Es sollten weitere Programme dieser Art aufgesetzt werden.«

Neuregelungen des europäischen Markenrechts

Mit Spannung erwartet wurde der Vortrag von Dr. Jutta Figge, Referatsleiterin im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Sie gab Einblick in den Stand der Verhandlungen im Hinblick auf die Neuregelungen des europäischen Markenrechts. Ziel sei es, eine weitere Annäherung der nationalen Systeme untereinander und in Zusammenarbeit mit dem HABM zu erreichen. Die bisherige Eintragungspraxis



Die Referenten des Markenforums mit Dr. Alexander Dröge (r., Markenverband). Sie gaben einen Einblick in die Arbeit ihrer Ämter, sprachen über neueste Entscheidungen und die aktuellen Bemühungen, den Rechtsrahmen und die Amtspraxis innerhalb der EU weiter zu vereinheitlichen

xis weiche noch zu sehr voneinander ab. Derzeit werde geprüft, welche Änderungen im Gemeinschaftsmarkenrecht sinnvoll sind. »Eine Balance zwischen nationalen Markensystemen und der Gemeinschaftsmarke soll hergestellt werden«, so Figge.

Prognosen sind oft schwer

Fortschritte beim europäischen Markenrecht sind dringend notwendig, denn derzeit kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten. »Die besonders wichtige Angleichung der Praxis lässt sich über die Gesetzgebung nur sehr begrenzt erreichen. Die dazu unternommenen Bemühungen des HABM verdienen volle Unterstützung«, betont von Mühlendahl. Er ergänzt: »Die Balance zwischen nationalen Markensystemen und der Gemeinschaftsmarke ist insgesamt zufriedenstellend. Das Gemeinschaftsmarkensystem bleibt attraktiv; auch die nationale Marke hat ihre Vorteile, insbesondere im Zusammenspiel von nationaler Marke, IR-Marke und Gemeinschaftsmarke.« Für die Gemeinschaftsmarke fehlten aber vor allem einheitliche Sanktionen, angepasst an die Durchsetzungsrichtlinie.

Auch Dr. Nico Herbert, Rechtsanwalt Friedrich Graf von Westphalen & Partner in Freiburg und Teilnehmer des Markenforums, sieht die Entwicklungen positiv, allerdings mit Einschränkungen: »Die Markenrechtsharmonisierung stellt eine Vereinfachung für die Praxis dar und führt – zumindest in der Theorie – zu einer verbesserten Prognostizierbarkeit der Eintragungschancen oder des Erfolgs eines Widerspruchs bzw. einer Klage. Aufgrund der nach wie vor bestehenden nationalen Unterschiede ist es aber noch ein langer Weg, bis man tatsächlich von Harmonisierung sprechen kann«, meint er. »Die in den vergangenen Jahren eingeschlagene Richtung der Ämter unter der Ägide des HABM ist aber sicherlich die richtige. Nur durch enge Zusammenarbeit und stetigen Dialog wird man die Unterschiede angleichen und die Rechtssicherheit erhöhen können.«

EU-Marke: Unsicherheiten bleiben

Böckmann hält alle Markensysteme – national, EU (HABM) und international (WIPO) – für sinnvoll. Mit einer gut durchdachten Markenstrategie könne man sehr effizient Markenschutz erhalten. »Das gilt insbesondere aufgrund der Möglichkeit, die Seniorität in Anspruch zu nehmen«, so die Rechtsanwältin. »Dadurch wird ein Doppelschutz durch nationale Marken und EU-Marken sinnvoll vermieden, und nationale Marken aus der EU können später ohne Rechtsverlust gelöscht bzw. aufgegeben werden, wenn sie als Basis für eine internationale Marke nicht mehr nötig sind.« Sie staune aber, wie wenig Widersprüche gegen eine EU-Marke eingehen, die immerhin Schutz in 28 Ländern in Anspruch nehmen, im Vergleich zu der wesentlich größeren Anzahl von Widersprüchen gegen eine einzelne nationale Marke oder die Beanstandungen bei einer IR-Marke. »Darum traue ich auch dem Bestand einer EU-Marke nicht. Ausführliche Ähnlichkeitsrecherchen in allen 28 Ländern sind finanziell kaum machbar. Man weiß also nie, wie angreifbar eine EU-Marke tatsächlich ist.«

Lange meint dazu: »Die Systeme sind noch nicht vollständig kompatibel, wie zuletzt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Peek & Cloppenburg gezeigt hat. Hiernach kann aus einem nur in Norddeutschland durchsetzbaren Unternehmenskennzeichen zwar mit Erfolg Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung eingelegt werden, gegen eine deutsche Markenmeldung wäre das aber nicht möglich, weil dem das Markengesetz entgegensteht und dies die Durchsetzbarkeit des Unternehmenskennzeichens in ganz Deutschland verlangt. Diese Rechtslage ist besonders deshalb verwunderlich, weil die Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie, auf der das Markengesetz beruht, insoweit den gleichen Wortlaut haben.«

Zur Zusammenarbeit der Ämter ergänzt Lubberger: »Wir sind hinsichtlich der Zusammenarbeit schon weit gekommen, haben aber zum Beispiel noch beim Begriff



Foto: Thomas Rafalzyk

Rund 250 Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Anwalt- und Richterschaft nahmen an der Veranstaltung im Bayerischen Hof teil. Eines wurde deutlich: Alle Beteiligten wünschen sich mehr Klarheit und Einheitlichkeit bei den Entscheidungen – egal auf nationaler oder auf europäischer Ebene

der Verwechslungsgefahr ganz erhebliche Unterschiede sowohl im Verhältnis Deutschland und EU als auch unter den Mitgliedstaaten. « Zur Balance zwischen nationalen Markensystemen und Gemeinschaftsmarke meint er: »Ich sehe keinen Bedarf für eine Änderung des geschriebenen Rechts, kann aber auch die deutsche Aufregung über die Gewährleistungsmarke nicht ganz teilen. Die beabsichtigte Reduktion des Funktionsschutzes auf die Herkunftsfunktion ist ja Gott sei Dank vom Tisch. «

Schutzfähig oder nicht?

Eine weitere Session beschäftigte sich mit Streitigkeiten in Markensachen an den Oberlandesgerichten (OLG), wobei Prof. Wilhelm Berneke, Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf, zum einen über die Kennzeichnungskraft und markenmäßige Benutzung von Dreiecksmustern, Lorbeerkränzen und Stubbi-Flaschen sprach, zum anderen u.a. die Entscheidungen in den Auseinandersetzungen zwischen Drinkfit und Fitdrink sowie dem Goldbären von Haribo und dem Lindt Teddy erläuterte. Detlef Schennen, Vorsitzender der 4. Beschwerdekammer beim HABM, setzte sich mit der Rechtsprechung am EuGH und den Beschwerdekammern des HABM auseinander und sprach darüber, warum etwa Best Buy und Euroradio schutzunfähig sind, Hessencenter und Hörplus dahingegen eingetragen werden.

»Die Aufarbeitung der Entscheidungspraxis des EuG in Bezug auf die Eintragungsfähigkeit von Marken mit beschreibenden Bestandteilen und die Bedeutung dieser kennzeichnungsschwachen Bestandteile bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Kollisionsfällen war sehr interessant«, sagt Herbert. »Im Hinblick auf die Schutzfähigkeit lässt die Rechtsprechung eine klare Linie vermissen. Teils werden glatt beschreibende Marken als eintragungsfähig eingestuft, teils werden bei komplexen Wort-/Bildmarken mit beschreibendem Wortbestandteil sehr hohe Anforderungen an das Bildelement gestellt, um zur Eintragungsfähigkeit zu gelangen. In Kollisionsfällen wird dann bei der Beurteilung

der Verwechslungsgefahr häufig den beschreibenden Elementen eine zu große Bedeutung beigemessen. Damit wird faktisch der beschreibende generische Begriff für den Inhaber der Marke monopolisiert. «

Für die Praxis erwachse aus dieser Rechtsprechung eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Einerseits lasse sich nicht vorhersagen, ob eine komplexe Marke, die aus einem schwachen Wortbestandteil und einem Bildbestandteil besteht, eingetragen werde. Andererseits könne man kaum sagen, wie dieser schwache Wortbestandteil im Zeichenvergleich gewichtet werde. »Hier besteht häufig auch ein großer Unterschied zwischen der deutschen und der EU-Praxis«, so Herbert. Während das DPMA und die deutschen Gerichte schwachen Zeichenbestandteilen zutreffend wenig bis keine Bedeutung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr beimessen würden, komme es beim HABM und bei den Europäischen Gerichten häufig vor, dass den beschreibenden Zeichenbestandteilen kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werde. Herbert betont deshalb: »Rechtssicherheit und Konsistenz der Entscheidungen sind unseres Erachtens die Schlüsselthemen. Insofern wird beispielsweise die Bedeutung kennzeichnungsschwacher Elemente sowohl im Eintragungs- als auch im Kollisionsverfahren in den nächsten Jahren im Fokus stehen. An Hand dieses Themas wird man beurteilen können, ob und wie die Markenrechtsharmonisierung weiter vorangetrieben wird. «

Mehr Klarheit + Einheitlichkeit wünschenswert

Eines wurde beim Markenforum deutlich: Alle Beteiligten wünschen sich mehr Klarheit und Einheitlichkeit bei den Entscheidungen – egal auf nationaler oder auf europäischer Ebene. Die weitere Harmonisierung bleibt ein Thema, das Ämter und Gerichte auch weiterhin genauso beschäftigen wird wie Anwälte und Unternehmensvertreter. Im Hinblick auf die Zukunft von nationalen Marken und Gemeinschaftsmarke sind noch viele Fragen offen.

Vanessa Göbel