

Kollision verschiedener Kennzeichenformen

1. Wortmarke – Bildmarke

Eine Verwechslungsgefahr kann bei Ähnlichkeit von Wort- und Bildmarke bestehen. Erforderlich ist eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt, da weder klangliche noch bildliche Ähnlichkeit in Betracht kommen (BGH, GRUR 1999, 990, 991 – *Schlüssel*). Die Bezeichnung muss die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes sein (BGH, GRUR 1971, 251, 252 – *Oldtimer*; GRUR 1999, 990, 992 – *Schlüssel*; GRUR 2004, 779, 783 – *Zwilling/ Zweibrüder*).

2. Wortmarke – Formmarke

Auch zwischen einer zweidimensionalen Wort(-/Bild)marke und einer dreidimensionalen Marke kann eine Verwechslungsgefahr bestehen. Abzustellen ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH, GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*; BPatG, GRUR 2007, 599, 600 – *UHU stic*). Auch hier muss die Bezeichnung die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der Form sein (OLG Köln, Urteil v. 11.04.2014, Az.: 6 U 230/12 – *Goldbären*).

3. Marke – Unternehmenskennzeichen

Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden (EuGH, GRUR 2007, 971, Tz. 21 – *Céline*; GRUR 2005, 153, Tz. 64 – *Anheuser Busch*; GRUR 2003, 143, Tz. 34 – *Robelco*). Daher war

zweifelhaft geworden, ob aus einer prioritätsälteren Marke gegen ein jüngeres Unternehmenskennzeichen vorgegangen werden kann. Durch die Reform 2015 wurde allerdings klargestellt, dass dies möglich bleibt, vgl. Art. 10 III lit. d MRL.

4. Marke – Domain

Der Domaininhaber muss im geschäftlichen Verkehr handeln. Die bloße Registrierung durch eine natürliche Person begründet hierfür noch keine widerlegbare Vermutung.

Weiterhin ist eine markenmäßige Benutzung erforderlich, wofür die Verwendung mit einem „Baustellenschild“ noch nicht ausreichend ist (BGH, GRUR 2005, 687, 689 – *weltonline.de*; GRUR 2008, 912, 913 - *Metrosex*). Die Registrierung ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände unlautere Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 4 UWG (BGH, GRUR 2009, 685, 688 – *abd.de*).

Eine Verletzung im Identitätsbereich nach § 14 II Nr. 1 MarkenG besteht nur bei identischer Benutzung von Domain und Marke. Der Identitätsbereich ist schon dann nicht betroffen, wenn der Marke die Top-Level-Domain (z.B. „.de“) hinzugefügt wird (BGH, GRUR 2005, 262, 263 – *soco.de*). Eine Identität kann deshalb nur bestehen, wenn die Marke wie ein Domainname eingetragen ist.

Für die Verwechslungsgefahr nach § 14 II Nr. 2 MarkenG wird hingegen nur auf die Second-Level-Domain abgestellt,

d.h. Elemente wie „www.“ oder „.de“ bleiben außer Betracht (BGH, GRUR 2005, 262, 263 – *soco.de*).

Der Bekanntheitsschutz nach § 14 II Nr. 3 MarkenG ist hauptsächlich betroffen bei einer missbräuchlichen Registrierung der bekannten Marke, um Zugriffe auf die eigene Seite zu generieren („*Cybersquatting*“), bei Registrierung der Domain mit typischen Tippfehlern bekannter Marken („*Typosquatting*“, vgl. aber auch BGH, GRUR 2014, 393 – *wetteronline.de*) oder wenn Name oder Inhalt der Domain geeignet sind, die Wertschätzung der Marke zu beeinträchtigen.

5. Unternehmenskennzeichen – Domain

Die Domain muss im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Ebenso erforderlich ist eine kennzeichenmäßige Verwendung. Diese erfolgt, wenn der Verkehr in der Domain keine bloße Adressbezeichnung, sondern einen Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2005, 871 873 – *Seicom*).

Liegen die Voraussetzungen nicht vor, kann sich ein Schutz aus § 12 BGB ergeben (BGH GRUR 2002, 622, 624 – *shell.de*). Steht dem Domaininhaber ein eigenes Recht an dem als Domain benutzten Zeichen zu, werden die Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen (vgl. § 23 Nr. 1 MarkenG) modifiziert.

Grundsatz:

First come, first served (BGH GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*). Dies gilt auch bei nur regionaler Tätigkeit eines Unternehmens (BGH GRUR 2006, 159, 160 – *hufeland.de*).

Ausnahme 1:

Kennzeichen mit überragender Bekanntheit (BGH, GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*).

Ausnahme 2:

Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei in derselben Branche, aber an verschiedenen Standorten tätigen gleichnamigen Handelsunternehmen besteht, kann dadurch gestört werden, dass eines der beiden Unternehmen das Unternehmenskennzeichen als Internetadresse oder auf seinen Internetseiten verwendet, ohne dabei ausreichend deutlich zu machen, dass es sich nicht um den Internetauftritt des anderen Unternehmens handelt (BGH, GRUR 2010, 738 – *Peek & Cloppenburg*).