

Apfelkind – Kinderkram oder doch eine ernsthafte markenrechtliche Kollision?

Dr. Robert Kazemi, Bonn*

Im April 2011 eröffnete *Christin Römer* das Café „Apfelkind“ in der Argelanderstraße. Bereits am 21.10.2010 meldete die Jungunternehmerin hierfür eine entsprechende Wort-/Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München an. Unter der Registernummer 302010061782 wurde daraufhin unter dem 28.04.2011 die nachfolgende Marke im Markenregister eingetragen.



Bereits die Markenmeldung lässt dabei auf große unternehmerische Ziele der Café-Besitzerin schließen, beansprucht die Anmelderin doch Schutz für gleich 13 zahlreiche Waren- und Dienstleistungsklassen, was zumindest die Absicht der unternehmerischen Entfaltung über die Grenzen der Südstadt und Bonn hinaus vermuten lässt. So soll die Marke u.a. für die Produktion von Geldbörsen, Handtaschen, Kindertaschen, Bekleidungsstücken, Papiertapeten, Teppichen und Spielzeug sowie Dienstleistungen der betriebswirtschaftlichen und technischen Beratung für Franchising-Konzepte von Restaurants Verwendung finden.

Immer dort, wo Marken mit einem Apfelsymbol verbunden sind, ist jedoch besondere Vorsicht geboten, denn der große „Apfelkonzern“ aus den USA ist wachsam und wehrt sich regelmäßig gegen die Verwässerung der eigenen Marken. Die Kommunikation mit dem Großkonzern gestaltet sich dabei – jedenfalls nach der Erfahrung des Unterzeichners in anderen Sachverhalten – in aller Regel kollegial und konstruktiv. Nicht so im Falle „Apfelkind“, der weit über die Stadtgrenzen Bonns hinaus für eine beachtliche mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Im September 2011 erhielt die Bonner Café-Betreiberin einen „Beschwerdebrief“ des amerikanischen Computerriesen. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Abmahnung oder doch nur eine Schutzrechtsverwarnung oder gar einen „freundlichen“ Hinweis auf eine Kollision zwischen der angemeldeten Marke und den zahlreichen (sicherlich weit

mehr als 1000) deutschen, europäischen und internationalen Marken des Großkonzerns handelt, bleibt dabei offen. Fest steht jedoch, dass der Apple gegen die Markeneintragung Widerspruch eingelegt hat. Nach eigenen Angaben¹ hatte Frau Römer hiermit nicht gerechnet und wurde von der Vorgehensweise des Konzerns überrascht. Die Überraschung mag insoweit der markenrechtlichen Unerfahrenheit oder einer unzureichenden Beratung im Vorfeld der Markenmeldung geschuldet sein, den Markenrechtler überrascht diese Vorgehensweise hingegen nicht. Sie stellt sich vielmehr als durchaus üblich und (unabhängig von etwaigen moralischen Bedenken) rechtlich zulässig dar.

Gleichwohl, der vordergründige Kampf David gegen Goliath weckt Emotionen und führte offensichtlich zu weltweiten Solidaritätsbekundungen mit der betroffenen Jungunternehmerin. Emotionen sind in der juristischen Auseinandersetzung jedoch in aller Regel nicht förderlich; sie lenken ab von den eigentlichen juristischen Hintergründen und verleiten oft zu Entscheidungen, die von Recht und Gesetz nicht getragen werden. Ich will mich in diesem Zusammenhang nicht unsolidarisch zeigen und hege durchaus große Sympathie für jedwede unternehmerische Betätigung: Allein, dass auf der einen Seite ein Großkonzern und auf der anderen Seite ein Existenzgründer steht, sollte jedoch in der juristischen Beurteilung keine Rolle spielen. Der Fall gibt gleichwohl Anlass und Möglichkeit, einer ersten Annäherung an das Markenrecht und soll daher nachfolgend näher beleuchtet werden.

I. Markenlöschung wegen sog. relativer Schutzhindernisse

Nach §§ 42, 9 MarkenG kann die Eintragung einer Marke im Widerspruchsverfahren (auf Antrag!) gelöscht werden,

- wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
- wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang **und** der Identität oder der Ähnlichkeit der durch

* Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte in Bonn.

¹ <http://www.netzwelt.de/news/89160-apple-gegen-apfelkind-apple-gegner-nehmen-bonner-caf.html>.

die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden,

oder

- wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Obwohl diese relativen Schutzhindernisse, da sie durch das Markenamt nicht von Amts wegen geprüft werden, regelmäßig erst nach Eintragung der Marke und ihrer Veröffentlichung im Markenblatt zum Tragen kommen, sollte bereits bei der Eintragung von Marken auch auf das Bestehen etwaiger relativer Schutzhindernisse geachtet werden. Liegen diese nämlich tatsächlich vor, wird das Markenamt die Eintragung der Registermarke auf Antrag des älteren Schutzrechtsinhabers („Widerspruch“) revidieren und die Marke aus dem Register löschen.

1. Doppelidentität, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG

Besonders einleuchtend ist dies bei Vorliegen sog. Doppelidentität nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. In diesem Fall steht der angemeldeten Marke eine ältere identische Marke gegenüber, die für identische Waren oder Dienstleistungen angemeldet oder eingetragen ist. Liegt ein derartiger Fall vor, muss die jüngere Marke aus dem Register gelöscht werden, da die ältere Marke wegen des Prioritätsgrundsatzes Vorrang genießt. Dies gilt nicht, wenn der älteren Marke erfolgreich die Einrede mangelnder Benutzung (§ 43 MarkenG) entgegengehalten werden kann, dies aber kann freilich erst dann überhaupt in Betracht kommen, wenn sich die ältere Marke nicht mehr in der Benutzungsschonfrist befindet.

2. Verwechslungsgefahr, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Weitaus häufiger Probleme bereitet das relative Schutzhindernis des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Hiernach steht eine ältere Marke der Eintragung einer jüngeren Marke entgegen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der jüngeren Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang **und** der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen (beide Gesichtspunkte müssen kumulativ vorhanden sein!) für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (sog. Verwechslungsgefahr).

Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die von den Vergleichszeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.² Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen einerseits und die Identität oder Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen andererseits. Wie sich jedoch aus dem für die Auslegung verbindlichen 11. Erwägungsgrund zur Markenrichtlinie ergibt, hängt das Vorliegen von Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab, von denen neben dem Grad der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und dem Grad der Ähnlichkeit der Vergleichsprodukte der Grad der Bekanntheit der Marke im Markt und die gedankliche Verbindung genannt werden, die das angegriffene Zeichen zu der älteren Marke hervorrufen kann.

a. Identität / Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

Bei der Prüfung der Waren- oder Dienstleistungsidentität ist zunächst zu berücksichtigen, ob die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke identisch, ähnlich oder absolut unähnlich sind. Maßgeblich für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ist dabei auf Seiten beider Marken jeweils die Fassung des Registers, solange der Markeninhaber von der Möglichkeit der Erhebung der Einreden der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG keinen Gebrauch gemacht hat. Auf Ausführungen der Beteiligten zur – angeblich unterschiedlichen – tatsächlichen Verwendung der jeweiligen Marken kommt es daher nicht an.³ Insoweit unterscheidet sich das – stärker formalisierte – markenrechtliche Widerspruchsverfahren (einschließlich der Beschwerdeinstanz) vom Verletzungsprozess vor den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit.

Waren- oder Dienstleistungsidentität liegt insoweit vor, wenn sich die Waren oder Dienstleistungen, für die das angegriffene Zeichen eingetragen worden ist, unter die Waren- und Dienstleistungsbegriffe im Verzeichnis der Widerspruchsmarke subsumieren lassen. Soweit sich zwei Registermarken gegenüber stehen, ist von Waren- oder Dienstleistungsidentität nicht nur auszugehen, wenn sich die jeweils eingetragenen Waren- oder Dienstleistungsbegriffe vollständig decken. Waren- oder Dienstleistungsidentität liegt vielmehr auch dann vor, wenn und soweit sich die Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke unter einen breiteren Oberbegriff der älteren Marke subsumieren lassen oder wenn und soweit – umgekehrt – ein

² *EuGH*, GRUR 1998, 922 – Canon; *EuGH*, GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd; *EuGH*, GRUR Int. 2007, 718 – Travatan II; *EuGH*, GRUR 2008, 343 – Il Pointe Finanziaria SpA. / HABM; *EuGH*, GRUR 2008, 503 – Adidas.

³ BPatG, Beschluss vom 19.10.2009, 24 W (pat) 47/08 – ME-KOSOFT/mecos.

im Verzeichnis der jüngeren Marke erhaltener Oberbegriff auch speziellere Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke umfasst.⁴

Nach ständiger Rechtsprechung ist Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit anzunehmen, wenn die beiderseitigen Waren / Dienstleistungen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach so enge Berührungspunkte aufweisen, dass beim Durchschnittskäufer die Meinung aufkommen kann, sie stammten aus demselben Geschäftsbetrieb, sofern übereinstimmende Kennzeichen verwendet werden.⁵ Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Dienstleistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammen aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Solche engen Berührungspunkte fehlen nach der Verkehrsauffassung im allgemeinen zwischen Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten einerseits und Fertigwaren andererseits, da diese verschiedenen Zwecken dienen, meist aus verschiedenen Betrieben herrühren und sich über verschiedene Vertriebsstätten an verschiedene Abnehmerkreise wenden; die Gleichartigkeit zwischen Waren unterschiedlicher Fertigungsstufen ist daher regelmäßig zu verneinen.⁶ Gelangen aber Halbfabrikate und Fertigwaren über im Wesentlichen dieselben Vertriebsstätten an dieselben Abnehmerkreise, so muss der Verkehr bei einer Kennzeichnung dieser Halbfabrikate und Fertigwaren mit demselben Zeichen annehmen, die Waren stammten aus derselben Fertigstellungsstätte.

Umgekehrt muss von Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit ausgegangen werden, wenn trotz unterstellter Identität und großer Ähnlichkeit der Marken – und ebenfalls zu unterstellender – höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne einer Verwirrung über die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen wegen des Abstandes der Waren und Dienstleistungen von vorneherein ausgeschlossen ist. Für die Annahme dieser Ursprungsidentität kommt es dabei weniger auf die Feststellung örtlich identischer Herkunftsstätten an; entscheidender ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist. Gemeinsame

betriebliche Herkunft bedeutet insoweit Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich, wodurch die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantiert wird.

b. Markenähnlichkeit

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen,⁷ so dass die registrierte Markenform für alle Arten der Verwechslungsgefahr maßgeblich ist. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile ist zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.⁸ Allerdings kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein, wenn der Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke gerade durch den der Gegenmarke nahekommenden Bestandteil geprägt wird, sofern deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können.⁹ Die Entscheidung der Frage, ob zwei Marken als ähnlich anzusehen sind, hängt darüber hinaus auch von den beteiligten Verkehrskreisen ab, die mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen in Berührung kommen. Hierbei sind Unterschiede in der Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung von Marken zu berücksichtigen. Richtet sich die registrierte Marke (dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entnehmbar) an Endabnehmer, die üblicherweise über Marken auf ihrem Fachgebiet gut unterrichtet sind und neuen Kennzeichnungen mit größerer Aufmerksamkeit begegnen als das breite Publikum,¹⁰ beurteilt sich die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nur nach der Meinung der Fachleute.¹¹

Bei der Gegenüberstellung zweier Marken zur Feststellung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr, die immer eine Frage des Einzelfalls ist, sind die sich gegenüberstehenden Bild-Zeichen vor allem in schriftbildlicher Sicht miteinander zu vergleichen. Vorliegend stehen sich

⁴ Vgl. nur *BGH*, GRUR 2008, 909 – Pantogast; GRUR 2008, 905 – Pantoheal; GRUR 2008, 903 – Sierra Antiguo.

⁵ BGHZ 52, 337, 339 – Dolan mit weiteren Nachweisen.

⁶ BGHZ 52, 337, 342 – Dolan mit weiteren Nachweisen.

⁷ Ständige Rechtsprechung: *BGH*, GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; *BGH*, GRUR 2008, 905 – Pantoheal; *BGH*, GRUR 2008, 909 – Pantogast; *BGH*, GRUR 2008, 1002, 1004 – Schuhpark; *BGH*, GRUR 2008, 903, 904 – Sierra Antiguo; *EuGH*, GRUR Int. 2004, 843, 845 – Matratzen; *EuGH*, GRUR 2007, 700, 701 – HABM / Schecker.

⁸ Vgl. *EuGH*, GRUR 1988, 387, 390 – Sabel/Puma; *EuGH*, GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd; *BGH*, GRUR 1996, 200, 201; *BGH*, GRUR 1998, 927, 929 – Compo-sana; *BGH*, GRUR 1998, 932, 933 – Meister Brand.

⁹ *EuGH* GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; *EuGH*, GRUR 2007, 700 – Limoncello; *BGH*, GRUR 2008, 903 – SIERRA ANTIGUO; *BGH*, GRUR 2008, 909 – Pantogast; GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz; *BGH*, GRUR 2005, 326, 327 – Il Patronel / Il Patrone.

¹⁰ *BGH*, GRUR 1958, 604, 606 – Wella-Perla; *EuGH*, GRUR Int. 2005, 600, 601 – Faber.

¹¹ *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker* (Hrsg.), Markengesetz, 9. Aufl., 2009, § 9 Rn. 172; BPatG, Beschluss vom 02.10.2007, 33 W (Pat) 135/06 – ReNo-Office/ReNo.



gegenüber. Sicherlich, in beiden Fällen handelt es sich um einen stilisierten Apfel, doch sind die Unterschiede zwischen beiden Symbolen zu erkennen. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der Vergleichsmarken. Doch nimmt der Verkehr einen Zusammenhang zwischen dem „Apple-Apfel“ und dem Apfelkind-Logo an? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, ich persönlich tendiere jedoch eher zu einem „NEIN“. Es ließe sich also durchaus vertreten, die beiden Zeichen seien unähnlich.¹²

3. Verwässerung oder Rufausbeutung, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Problematischer wird es jedoch, wenn es – wie vorliegend – um eine Kollision mit einer bekannten Marke geht. Hier normiert § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eine Erleichterung dahingehend, dass bereits der Umstand, dass eine eingetragene Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, zur Löschung der jüngeren Marke führen kann, ohne dass es (wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) noch auf eine Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen für die die Marken geschützt sind, ankäme. Hierfür muss es sich bei der Widerspruchsmarke¹³ um eine „bekannte“ Marke handeln. Ob eine Marke bekannt im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist, ist Tatfrage. Sie kann insbesondere – dies zeigt die divergierende Rechtsprechung – nicht an bestimmten Prozentsätzen festgemacht werden. Will man die Bekanntheit einer Marke nachweisen, hat sich in der Vergangenheit die Erstellung demoskopischer Gutachten (sog. Verkehrsbefragungen) angeboten, auch wenn diese weder im MarkenG noch in der MarkenV ausdrücklich genannt werden. Bezogen auf „Apple“ kann wohl von einer derartigen notorischen Bekanntheit ausgegangen werden.

Des Weiteren muss die Benutzung der eingetragenen Marke dazu geeignet sein, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Hierzu ist in jedem Fall erforderlich, dass der

Verkehr zwischen der eingetragenen Marke und der bekannten Marke überhaupt eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. das angegriffene Zeichen geeignet ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen.¹⁴ Dies ist anhand aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Zu diesen Umständen gehören nach der Rechtsprechung des EuGH beispielsweise der Grad der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen, der Grad der Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen, das Ausmaß der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der Grad ihrer Kennzeichnungskraft.¹⁵ Abzustellen ist dabei in erster Linie nicht auf die tatsächliche Verwendung, sondern auf die sich gegenüberstehenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Bezogen auf den hier zu beurteilenden Fall ist dabei festzustellen, dass zahlreiche Marken der Firma Apple für identische Waren- und Dienstleistungen Schutz beanspruchen und sogar eine konkret auf ein „Apple Cafe“ bezogene Marke existiert (<https://register.dpma.de/DPMARegister/marke/register/396118429/DE>). Ein weiterer Abstand zwischen den betroffenen Waren- und Dienstleistungen der Neuanmeldung „Apfelkind“ und den notorischen Marken der Firma Apple kann daher nur in einem eng begrenzten Bereich ausgemacht werden, so dass eine Gefahr der Verwässerung nicht gänzlich ausgeschlossen erscheint.

Fraglich ist indes, ob dies auch für die Klassen 29, 30, 32 und 43, die unsauber gesprochen Gastronomiedienstleistungen sowie in der Gastronomie vertriebene Waren (Getränke usw.) betreffen, gilt. Gerade in diesen Bereichen hat sich Apple bislang nicht bewegt, auch das bereits 1997 eingetragene „The Apple Cafe“ existiert – soweit bekannt – jedenfalls in der Bundesrepublik nicht. Die Gefahr der Verwässerung sehe ich daher nicht. Ggf. verbliebe hier jedoch die Gefahr der Rufausbeutung. Objektiv liegt eine solche nämlich bereits dann vor, wenn der Verkehr ein neues Zeichen mit einer bekannten Marke assoziiert und demgemäß ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit geweckt wird, das einer anderen, neuen Kennzeichnung, die nicht die Erinnerung an eine dem Verkehr schon bekannte Bezeichnung weckt, nicht zuteilwürde. Gerade bei einem neuen Produkt ist die Erregung von Aufmerksamkeit und die daraus folgende Beachtung und nähere Befassung ein entscheidender Schritt zum Verkaufserfolg. Subjektiv muss es sich um ein bewusstes und gezieltes Anhängen handeln. Fraglich ist also, ob die potentiellen Kunden, denen die Marken Apples bekannt sind, den Produkten und Dienstleistungen der Frau Römer, welche mit der ähnlichen Bezeichnung „Apfelkind“ versehen sind, ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit zuwenden und Frau Römer mithin beim Vertrieb ihrer Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie von der großen Bekanntheit der Marken Apple

¹² Bei entsprechender Argumentation ließe sich aber sicherlich auch das Gegenteil herleiten. Sie sehen, die Verwechslungsfähigkeit ist Wertungsfrage, eine gute Argumentation unerlässlich.

¹³ Eine Widerspruch auf Basis des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. 2009, Teil I, Nr. 50) am 01.10.2009 auch auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG möglich (siehe § 42 MarkenG). Bis zum 01.10.2009 konnte ein Widerspruch hingegen nur auf die Tatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützt werden.

¹⁴ Vgl. *EuGH*, GRUR 2009, 56 – Intel Corporation/CPM United Kingdom.

¹⁵ *EuGH*, GRUR 2004, 58 – Adidas/Fitnessworld; *EuGH*, GRUR 2008, 503, 505 – adidas/Marca Mode u. a.; *EuGH*, GRUR 2009, 56 – Intel Corporation/CPM United Kingdom; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker (Hrsg.), Markengesetz, 9. Aufl., 2009, § 14 Rn. 234.

profitiert und damit deren „guten Ruf“ für sich ausnutzt. Hier ließe sich durchaus vertreten, dass die Wertschätzung, die den Marken Apples im IT-Sektor zukommt, angesichts der Unterschiedlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie nicht übertragbar ist. Andererseits ist die Rechtsprechung in der Vergangenheit mehrfach davon ausgegangen, dass die Wertschätzung einer Marke in bestimmten Vorstellungen des Verkehrs über besondere Eigenschaften oder die besondere Qualität des Produkts, welches aufgrund des Images der Marke dem Verbraucher vermittelt werde, bestehe und eine Rufausbeutung daher bereits dann gegeben ist, wenn der Verkehr die aufgrund der bekannten Marke vermittelten Gütevorstellungen auf das andere Produkt überträgt.¹⁶ Dies geht m.E. zu weit. Existiert zwischen den Kollisionskennzeichen – wie vorliegend – ein erheblicher Branchenabstand ist die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des Rufes der älteren Marke bei den von ihr angesprochenen Verkehrskreisen deutlich vermindert. Es bedürfte hier also besonderer Feststellungen, warum auch diese Verkehrskreise die Benutzung der jüngeren Marke zur Kenntnis nehmen und warum sich daraus eine Beeinträchtigung des Rufes der älteren Marke ergibt.¹⁷ Über die objektive Anlehnung an den Ruf der Marken Apples hinaus müsste zur Begründung eines Anspruch nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zudem das Element der Unlauterkeit hinzutreten, denn die Anlehnung an eine fremde Leistung, auch wenn sie in der Schaffung eines guten Rufes besteht, ist nicht ohne weiteres als wettbewerbswidrig zu beurteilen. Vielmehr bedarf es jeweils besonderer Umstände, die die Verwerflichkeit einer solchen Anlehnung begründen können (BGH GRUR 1995, 57, 59 - Markenverunglimpfung II). Das zusätzlich erforderliche Element der Anstößigkeit, das zur objektiven Rufausbeutung hinzutreten muss, kann dabei regelmäßig erst dann angenommen werden, wenn eine Beziehung des eigenen Angebots zur gewerblichen Leistung eines anderen (nur) deshalb hergestellt wird, um von dem fremden Ruf zu profitieren (OLG Hamm WRP 1997, 312 - Yellow Phone; BGHZ 86, 90, 94, - Rolls-Royce; BGH GRUR 1994, 732, 734 - McLaren). Hiervon ist jedenfalls nach den Angaben der Café-Betreiberin nicht auszugehen, war es doch der Grundgedanke, ein familienfreundliches Café zu schaffen und ihr sei die Verbindung zu den Äpfeln allein daher gekommen, dass zum einen das Haus, in dem das Geschäft liegt, rot ist, zum anderen da Römers Vermieter Landwirt ist und eine eigene Apfelplantage besitzt.¹⁸ Trifft dies zu, wäre die Anlehnung jedenfalls nicht unlauter und die Verwendung im Bereich der Gastronomie zu gestatten. Ich tendiere hierzu; gleichwohl sollte – wie in jedem markenrechtlichen Kollisionsverfahren – auch hier bedacht werden, dass die Gericht mitunter leichter zu einer Rufausbeutung tendieren und die Gefahr eines prozessualen Unterliegens hier nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

II. Bewertung

Apfelkind tut daher gut daran, mit Apple nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Diese zeichnet sich aktuellen Presseberichten¹⁹ zur Folge aktuell ab. Es ist davon auszugehen, dass die Parteien hier eine sog. Markenabgrenzungsvereinbarung schließen werden, in der die genauen Verwendungsbefugnisse von Frau Römer in Bezug auf ihre Marke festgelegt werden. Hierbei werden aus Sicht von Apple sicherlich konkrete Verbote in den Bereichen der Produktion von IT und den hierauf bezogenen Dienstleistungen gefordert werden; ebenso ist mit einer Einschränkung auf dem Gebiet der Franchise- und sonstigen Unternehmensberatung zu rechnen. Der Bereich der gastronomischen Dienstleistungen sowie die Herstellung und der Vertrieb von üblicherweise in der Gastronomie vorgehaltenen Waren (wie Getränken usw.), sollte Frau Römer jedoch in Zukunft gestattet werden. Die sich hieraus für Apple ergebenden Gefahren sind m.E. gering.

Zusammenfassend kann das Verfahren um das „Apfelkind“ daher nicht als Kinderkram abgetan werden. Es geht und ging hier vielmehr um den aus Sicht des Inhabers einer älteren Marke wichtigen Schutz der eigenen Marke gegen Verwässerung. Apple steht mit derartigen Bemühungen indes auch nicht allein dar. Wenn auch nicht im Zusammenhang mit der Eintragung eines ähnlichen Zeichens, hat sich der Software-Riese Google erst kürzlich erfolgreich gegen das Ansinnen des schwedischen Sprachenkomitees dahingehend den Begriff „ogooglebar“ („ungooglebar“) in seine Liste neuer Wörter aufzunehmen, zu Wehr gesetzt. Dies ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, verständlich. Eine Marke, die die konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, nicht oder nicht mehr besitzt, ist weder eintragungsfähig noch schützenswert. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist. Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Ursprünglich als Marke schutzfähige (weil unterscheidungskräftige) Begriffe, können sich mit der Zeit zu Gattungsbezeichnungen entwickeln; es droht dann der Verlust des Markenschutzes. So ist durchaus fraglich, ob derjenige, der mit der Aussage

¹⁶ OLG Hamburg, MarkenR 2003, 401, 407 f. „VISA“; in diesem Sinne auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1371.

¹⁷ So Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1373.

¹⁸ Vgl. <http://www.netzwelt.de/news/89160-apple-gegen-apfel-kind-apple-gegner-nehmen-bonner-cafe.html>.

¹⁹ <http://www.express.de/bonn/apfelkind-schlaegt-apple-riesen-bonner-cafe-darf-logo-weiterhin-nutzen,2860,22676174.html>; <http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bonn/Markenstreit-mit-Apple-Eine-Einigung-ist-moeglich-article996094.html>.

„gib mir mal bitte ein Tempo“, tatsächlich um eine Produkt des schwedischen Konzerns SCA oder einfach nur um irgendein „Papiertaschentuch“ bittet. Wikipedia führt hierzu aus: „Der Markenname hat sich inzwischen zum Gattungsnamen verselbstständigt. In Deutschland bezeichnet man umgangssprachlich Papiertaschentücher als Tempo, und zwar auch dann, wenn es sich bei dem Papiertaschentuch nicht um die Marke Tempo handelt. In den USA und anderen Ländern hat die Marke Kleenex eine ähnliche Bedeutung.“ Tempo, die erste deutsche Marke für Papiertaschentücher, könnte zwischenzeitlich (jedenfalls als Wortmarke) damit ihre Unterscheidungskraft verloren haben. Ein ähnliches Schicksal erfuhr der „Walkman“, ursprünglich von der Firma Sony entwickelt und zur Produktbezeichnung verwandt, entwickelte sich der Begriff schnell zu einer Gattungsbezeichnung für mobile Tonband-Abspielgeräte. Sony verlor dementsprechend beispielsweise in Österreich seinen Markenschutz für diese Produktgruppe.²⁰ Markeninhabern bekannter Marken kann daher eine umfassende Verteidigung ihrer Kennzeichen grundsätzlich nicht als unmoralisch oder sonst wie verwerflich vorgeworfen werden.

²⁰ Vgl. *öOGH*, Urt. v. 29.01.2002, Az. 4Ob269/01i.