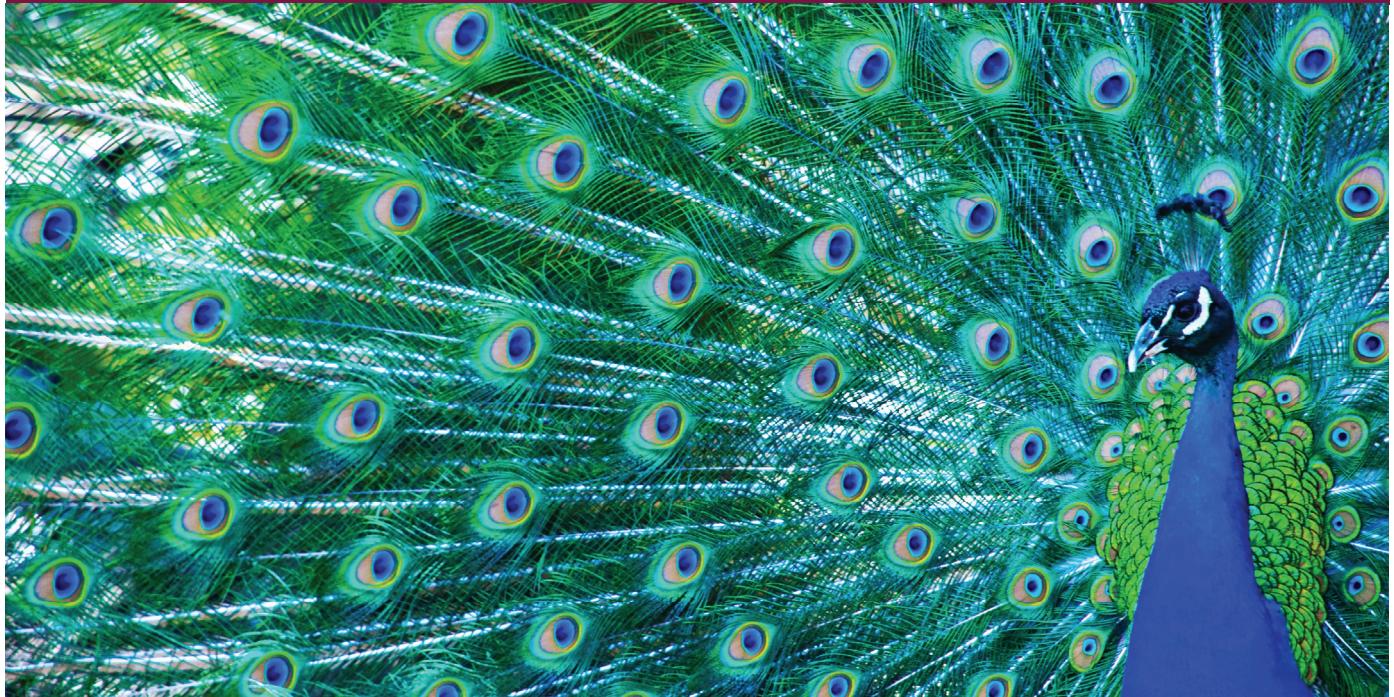


Az. I ZR 219/06 – „Thermoroll“.

BGH zur Verwendung von Schutzrechtshinweisen im Markenrecht.



Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem am 26. Februar 2009 verkündeten Urteil (Az. I ZR 219/06 – „Thermoroll“) entschieden, dass die Verwendung eines Zeichens mit dem Zusatz ® („R im Kreis“) ohne Inhaber einer entsprechenden Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre führe. Denn die Verbraucher entnehmen dem ® Symbol, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt und eine Berechtigung zur Benutzung des Verwenders der Marke besteht.

Hintergrund

Die häufig auf Produkten und in der Werbung anzufindenden Symbole wie ®, ™ oder © sollen auf bestehende oder im Entstehen befindliche gewerbliche Schutzrechte hinweisen. Die Art der Verwendung dieser Schutzrechtshinweise ist in Deutschland nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, sondern ergänzt als Hinweis den rechtlichen Schutz von (eingetragenen) Marken, Patenten, Geschmacks- oder Gebrauchsmusterrechten bzw. Urheberrechten. Ihre Verwendung im Zusammenhang mit dem entsprechenden Schutzrecht ist keine zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung dieser Rechte gegenüber Dritten, bietet aber einige Vorteile. Auch ist zu beachten, dass der Verkehr durch die Art der Verwendung der Symbole nicht irregeführt wird.

Schutzrechtshinweise im Marken- und Urheberrecht

- Die im Zusammenhang mit Marken verwendeten Schutzrechtshinweise ® („R im Kreis“) und ™ („TM in Hochstellung“) entstammen dem anglo-amerikanischen Rechtskreis. Während ® für „registered“ steht, also eine beim jeweiligen Markenamt eingetragene Marke, bezeichnet ™ als Abkürzung für „trademark“ eine (noch) nicht eingetragene Marke, die ihren Schutz allein aufgrund ihrer Benutzung im geschäftlichen Verkehr erlangt.
- Im Urheberrecht ist weltweit das Symbol © („C im Kreis“) als Schutzvermerk gebräuchlich. Auch dieses hat seine Wurzeln im anglo-amerikanischen Recht und steht für „copyright“. Während das © für visuell wahrnehmbare Kopien verwendet wird, ist auf Tonträgern der Schutzhinweis ® („P im Kreis“) zu finden, der für „phonogram“ steht. Beide Vermerke werden zusätzlich mit dem Namen des Inhabers des Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten Veröffentlichung versehen.

Vorteile der Verwendung eines Schutzvermerks

Die Verwendung dieser Schutzvermerke hat, auch wenn sie keine zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung des jeweiligen Schutzrechts gegenüber Dritten ist, erhebliche Vorteile:

- Die abschreckende Wirkung der Symbole kann dazu beitragen, Nachahmungen zu verhindern. Zudem haben sie Werbewirkung, da viele Verbraucher mit einem markenrechtlich geschützten Produkt bestimmte Qualitätsvorstellungen und besondere Eigenschaften verbinden.
- Entscheidend ist zudem, dass im Falle der Verwendung eines geschützten Kennzeichens der eigenen Beweislast bezüglich des Verschuldens des Verletzers einfacher nachgekommen werden kann. Die erfolgreiche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach einer Rechtsverletzung setzt die Kenntnis des Verletzers vom bestehenden Recht voraus. Ist das Produkt mit einem Schutzrechtsvermerk versehen, besteht jedenfalls eine Erkundigungspflicht des Verletzers nach bestehenden Rechten. Unterlässt er dies, dann liegt regelmäßig ein Verschulden des Verletzers vor.
- Zudem macht der Markeninhaber gerade durch die Verwendung des Symbols ® deutlich, dass die Benutzung des Kennzeichens als Marke erfolgt, was ebenso den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung ermöglichen kann. Entsprechend kann die Verwendung des ® Schutzvermerks die Wahrnehmung des Kennzeichens bei den angesprochenen Verkehrskreisen als Marke erhöhen und damit den Nachweis der Verkehrsbekanntheit bzw. -durchsetzung erleichtern.

- Zu empfehlen ist die Verwendung des ® insbesondere dann, wenn die Gefahr besteht, dass Marken mit zunehmender Bekanntheit ihre Kennzeichnungskraft verlieren und zu einer allgemeinüblichen Bezeichnung für eine bestimmte Warengattung degenerieren (z.B. „Walkman“).
- In Abwesenheit eines Registers für urheberrechtlich geschützte Werke erleichtert § 10 UrhG den Nachweis der Urheberschaft und damit der Geltendmachung seiner Rechte, soweit auf dem Werk ein entsprechender Urheberrechtsvermerk angebracht ist.

Grenzen der Verwendung von Schutzvermerken

Bei der Verwendung der entsprechenden Symbole sollten Schutzrechtsinhaber allerdings insbesondere die folgenden wettbewerblichen Schranken beachten:

- Der Schutzvermerk muss derart positioniert sein, dass für den Verbraucher klar ist, welcher Teil des Kennzeichens geschützt ist.
- Daher sollte gerade das ® Symbol stets der vollständigen, eingetragenen Marke folgen. Denn unzulässig ist die Berühmung mit einer nicht oder nicht in dieser Form bestehenden Marke.
- Lediglich geringfügige Abweichungen in der Marke, die auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen stünden, stellen regelmäßig keine irreführende Verwendung der Marke dar, wie der BGH (in der „Thermoroll“-Entscheidung) nunmehr entschieden hat.
- Grundsätzlich ist das Symbol auch nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen zu verwenden, für die die Marke Schutz genießt.
- Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ist die Verwendung des ® neben der Marke aber bereits zulässig, wenn die Marke in nur einem Mitgliedsland eingetragen ist.
- Das In-Verkehr-Bringen eines Produkts mit dem ™ Symbol für eine nicht eingetragene Marke wird regelmäßig als wettbewerblich relevante Irreführung angesehen, weil ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Verkehrskreise bei diesem Zeichen davon ausgeht, dass es sich um eine ausländische eingetragene Marke handelt.
- Zudem sollten urheberrechtliche Hinweise nur dann verwendet werden, wenn es dem Werk nicht offensichtlich an für den rechtlichen Schutz erforderlichen Voraussetzungen mangelt.

Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt:



Kay Uwe Jonas
Rechtsanwalt/Geschäftsführer
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

T +49 (0)221 27758-223
jonas@jonas-lawyers.com



Dr. Martin Viefhues
Rechtsanwalt/Geschäftsführer

T +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH
JONAS VIEFHUES HAMACHER WEBER
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com



Kanzlei des Jahres im „Marken- und Wettbewerbsrecht“.