

# GRUR **Prax**

## Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in der Praxis

Zeitschrift der Deutschen Vereinigung  
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

- BEITRÄGE**    **69** | FRANZ GERNHARDT  
Urheberrechtsverletzungen durch künstliche Intelligenz  
am Beispiel der bildenden Künste; Werk ohne Autor einmal  
anders
- 72** | ROBIN SCHMITT  
Der neue § 68 UrhG und Fotos von Kunstwerken

- RECHTSPRECHUNG**    **76** | EuG: Verwechslungsgefahr zwischen Unionsmarken  
„Rausch“ und „Alpenrausch Dr. Spiller“ (Volker Schoene)
- 77** | EuG: „Team Beverage“ mit „Team“ verwechselbar  
(Christian Klawitter)
- 80** | BPatG: Dithmarscher Gans als geschützte geografische  
Angabe eintragungsfähig (Volker Schoene)
- 84** | LG Hamburg: Verwechslungsgefahr zwischen  
unterschiedlich stilisierten Einzelbuchstabenmarken  
(Christian Tenkhoff/Julia Barth)
- 88** | LG Frankfurt a. M.: Kein Urheberrecht am Rubik's Cube  
(Florian Reiling)
- 101** | OLG Stuttgart: Zur Zurückverweisung im Lkw-Kartell I  
(Alexander Eufinger)
- 102** | OLG Stuttgart: Zur Zurückverweisung im Lkw-Kartell II  
(Alexander Eufinger)

[www.grur.org](http://www.grur.org)  
[www.grur-prax.de](http://www.grur-prax.de)

# 3/2022

Seiten 69 bis 102  
14. Jahrgang  
9. Februar 2022

Leseprobe mit freundlicher Genehmigung  
des Verlags C.H.Beck

  
C.H. BECK



N750202203

## Markenrecht

### Verwechslungsgefahr zwischen unterschiedlich stilisierten Einzelbuchstabenmarken

MarkenG §§ 14 II Nr. 2, 26

Stilisierte Einzelbuchstabenmarken, die unterschiedlich gestaltet sind, aber den gleichen Buchstaben enthalten, können wegen phonetischer Identität verwechslungsfähig sein, wenn die Zeichen vom Verkehr ohne Ergänzungen ausgesprochen werden. (Leitsatz der Verfasser)

**LG Hamburg, Urteil vom 21.12.2021 – 315 O 324/18, GRUR-RS 2021, 41562**

#### Sachverhalt

Die Klägerin, die BMW AG, nahm die Beklagte, eine Tochter der Volvo Gruppe, insbesondere auf Unterlassung der Benutzung des nachstehenden und als Unionsmarke angemeldeten Zeichens für Carsharing in Anspruch:



Die Klägerin stützte sich ua auf die unten dargestellte und seit 1992 für Fahrzeuge eingetragene deutsche Wort-Bildmarke, wobei der unten schwarz erscheinende Teil bei der Anmeldung als silberfarben wiedergegeben war:



Die Beklagte benutzte das angegriffene Zeichen auf einer in Deutschland abrufbaren englischsprachigen Website, auf der auch wie folgt geworben wurde: „One M vehicle will take five private cars off the road [...]“.

#### Entscheidung

Das LG gibt der Klage statt.

Die Benutzung des Verletzungszeichens im Rahmen des beanstandeten Intertauftritts stelle eine Werbung für Carsharing-Dienste im Inland dar, § 14 III Nr. 6 MarkenG. Die Klägerin habe zudem nachgewiesen, dass sie die Klagemarke rechtserhaltend für Fahrzeuge benutzt habe.

Das LG bejaht Verwechslungsgefahr: Die Klagemarke sei jedenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Das Zeichen gehe über die bloße Darstellung des stilisierten Einzelbuchstabens „M“ hinaus und bleibe dem Betrachter auch aufgrund seiner Vielfarbigkeit und Dynamik im Gedächtnis. Ein beschreibender Anklang für Fahrzeuge bestehe ebenso wenig wie eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken. Das Vorliegen gesteigerter Kennzeichnungskraft könne dahinstehen.

Die Zeichen seien klanglich identisch, da sie jeweils als „em“ ausgesprochen würden. Denn der Verkehr benenne Wort-/Bildmarken gemeinhin nach dem Markenwort, das sich vorliegend jeweils im Buchstaben „M“ erschöpfe. Der Verkehr verstehe und verwende diesen Buchstaben zudem ohne weitere Vervollständigung durch Hinzunahme anderer Zeichen, wodurch sich der Fall von der Entscheidung „Bogner-B/Barbie-B“ unterscheide (BGH BeckRS 2012, 16495 = GRUR-Prax 2012, 409 [Schoene]).

Zwischen „Fahrzeugen“ und „Carsharing“ bestehe normale Ähnlichkeit, da viele Autohersteller auch Carsharing-Dienste anböten. Nutzung und Verwendungszweck der Ware bzw. Dienstleistung seien ebenfalls ähnlich.

Aufgrund durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, klanglicher Zeichenidentität und normaler Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit liege mithin Verwechslungsgefahr vor.

#### Praxishinweis

Das Urteil setzt den Prüfungsmaßstab für stilisierte Einzelbuchstabenmarken weitgehend mit den für gewöhnliche Wort-/Bildmarken entwickelten Grundsätzen gleich. Demnach kann eine Marke, die aus einem Buchstaben mit zusätzlichen Bildelementen besteht, durch den Wortbestandteil, also den Einzelbuchstaben, geprägt sein, soweit keine Anhaltspunkte für eine Kennzeichnungsschwäche des Buchstabens bestehen. Die phonetische Übereinstimmung mit einer anderen Marke in dem Buchstaben kann so trotz abweichender Bildelemente eine Zeichenähnlichkeit begründen.

Dabei belegt die Kommunikation der Parteien nach Ansicht des LG die klangliche Identität der Zeichen. Obwohl eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke dahingestellt bleibt, sieht es das LG als erwiesen an, dass die Marke mit dem Laut „em“ kommuniziert werde. Beim Verletzungszeichen lasse sich dieselbe Aussprache aus dem Internetauftritt der Beklagten entnehmen. Die „nicht zu vernachlässigende grafische Gestaltung“, welche das LG zur Bejahung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke heranzieht, entfaltet sodann im Rahmen des Zeichenvergleichs keine erkennbare Bedeutung mehr.

Das Urteil reiht sich in frühere Entscheidungen zur Klagemarke ein. So entschied das LG München I im Jahr 2014, dass die Benutzung des Zeichens „M-racing“ für Sportwagen die Markenrechte der Klägerin verletze (BeckRS 2014, 17831 = GRUR-Prax 2014, 441 [Ebert-Weidenfelder]). Zuvor hatte das BPatG festgestellt, dass der Buchstabe „M“ selbst als Wortmarke für Sportwagen unterscheidungskräftig ist (BeckRS 2013, 4555 = GRUR-Prax 2013, 275 [Wolff]). Auch die rechtserhaltende Benutzung der hiesigen Klagemarke als sog Performance-Marke ist kürzlich ua für Fahrzeuge unter Bejahung gesteigerter Kennzeichnungskraft bestätigt worden (LG München I GRUR-RS 2021, 5752 – M = GRUR-Prax 2021, 311 [Klein]). Indem das LG Hamburg den Schutz der Klagemarke ohne Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nun auch auf bloß ähnliche Dienstleistungen erstreckt, schreibt es diese Rechtsprechungslinie fort.

Der vorliegenden Entscheidung steht die abweichende europäische Praxis entgegen: Das EUIPO verneint regelmäßig Zeichenähnlichkeit zwischen Marken mit dem gleichen Einzelbuchstaben in unterschiedlicher Stilisierung. Phonetische Identität kann demnach zur Begründung von Verwechslungsgefahr selbst bei Produktidentität nicht ausreichen (s. etwa BK, GRUR-RS 2021, 34309 – X). Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass sich die Unterscheidungskraft von Einzelbuchstaben regelmäßig schwieriger nachweisen lasse (vgl. EuGH BeckRS 2010, 91041 = GRUR-Prax 2010, 459 [Töbelmann]). ■

Rechtsanwalt Dr. Christian Tenkhoff und Rechtsanwältin Dr. Julia Barth, Taylor Wessing, München