

## **ÄNDERUNG DES KENNZEICHNENDEN CHARAKTERS DER KLAGEMARKE**

*BGH, Urteil vom 18.12.2014 — Aktenzeichen: I ZR 63/14*

### **Leitsatz**

Das Weglassen des Bindestrichs und die Anordnung der beiden die Klagemarke bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander sowie das Hinzufügen einer werbeüblichen bildlichen Verstärkung, führen nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke.

### **Sachverhalt**

Die Klägerin (K) ist Inhaberin der eingetragenen Wortmarke „POWER-HORSE“ und vertreibt unter dieser Bezeichnung einen Energy-Drink in Form einer Getränkedose. Darauf befindet sich ein sich aufbäumendes Pferd mit zwei roten Dreiecken sowie die Bezeichnungen „POWER“ und „HORSE“ untereinander. Die Beklagte (B) ist Inhaberin der Wortmarke „POWER HORN“ mit späterem Zeitrang. Die K klagte gegenüber der B auf Unterlassung gem. § 14 II Nr. 2, IV MarkenG. Das Bestehen der Verwechslungsgefahr wurde vom Berufungsgericht angenommen und der Klage statt gegeben. Die Beschwerde der B richtet sich mit der Begründung dagegen, dass das Berufungsgericht der Klage nicht hätte stattgeben dürfen, ohne auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke einzugehen. Die K habe aufgrund des Weglassens des Bindestrichs, der Anordnung der Wörter untereinander und der stark im Vordergrund gerückten Bildbestandteile eine eigenständige neue Marke geschaffen und damit die eingetragene Marke nicht rechtserhaltend benutzt.

### **Entscheidung**

Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten war erfolglos. Die von der B hervorgehobenen Abweichungen der benutzten Form von der Eintragung seien für den § 26 III 1 MarkenG unschädlich. Das Weglassen des Bindestrichs und die Änderung der beiden die Klagemarke bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander führten nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Die Klagemarke sei kein einheitliches Wortzeichen, nicht einmal durch Zusammenschreibung, sondern lediglich durch einen Bindestrich verbundene Kombination von zwei Wörtern. Durch die rein optische Trennung bleibe der Bedeutungsinhalt unverändert und sei damit für die rechtserhaltende Benutzung unschädlich. Die Hinzufügung der Darstellung eines sich aufbäumenden schwarzen Pferdes und die Verwendung von zwei sich an den Spitzen berührenden roten Dreiecken im Hintergrund seien für die rechtserhaltende Benutzung der

Klagemarke unschädlich. Durch die Abbildung eines Pferdes auf der Dose der vertriebenen Energy-Drinks sei eine werbeübliche Verstärkung des die Klagemarke dominierenden Wortelements „HORSE“. Gerade das sich aufbäumende Pferd verstärke nur diesen Wortbestandteil. Auch die beiden roten Dreiecke hätten keinen Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke. Als lediglich dekorativer Hintergrund messe der Verkehr diesen keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form bei..

**SCHLÜNDER** | RECHTSANWÄLTE | Bismarckstraße 16 | 59065 Hamm | Deutschland  
Tel. 02381 921 55-0 | FAX 02381 921 55-99 | Mail [hamm@schluender.info](mailto:hamm@schluender.info)