

zu belegen. So betreffen, jeweils in Spanien, 30 Rechnungen an verschiedene Abnehmer relativ regelmäßig über vier 1/2 Jahre 3.700 Dosen und 28 Bestellungen und während der letzten zwei Jahre mit ausreichend hoher Intensität 6.000

243 EuG, Urt. v. 25.04.2018 – T-312/16 – CHATKA/CHATKA; GRUR-Prax 2018, 305 LS. Die relevante Benutzungsperiode berechnet sich wegen Art. 42 Abs. 2 GMV ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarke. Das gilt wegen Art. 156 Abs. 1 GMV auch für eine IR-U. Soweit die BK auf den 6 Monate späteren Zeitpunkt des Beginns des Widerspruchsverfahrens gem. Art. 156 Abs. 2 GMV abgestellt hatte, war dies fehlerhaft; Rn. 24–39.

Dosen. Außerdem handelt es sich bei Krabben um keine Massenwaren, sondern um kulinarische Spezialitäten, Nischenprodukte aus einer speziellen geografischen Region. Die Benutzung wird noch durch die Bestätigung der Handelskammer Madrid, Labels mit Verfalldaten für die relevante Zeit, Preislisten und Kataloge belegt, auch wenn letztere kein Datum tragen. Schließlich ist die ältere Marke in der registrierten oder einer nur leicht veränderten Form benutzt worden.<sup>243</sup>

(Der Beitrag wird fortgesetzt.) ■

## Markenrechtlicher Schutz von Kunst- und Romanfiguren

Christoph Jonas/Dalibor Grabovac<sup>1</sup>

*Der Artikel befasst sich mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Kunst- und Romanfiguren der Genuss markenrechtlichen Schutzes zukommen soll. Kunst- und Romanfiguren werden oft auch außerhalb ihrer eigentlichen Wirkungssphären, den Romanen und Filmen, weitergenutzt, zumeist in der Form von Merchandisingartikeln. Der nachfolgende Beitrag zeigt anhand verschiedener Aspekte, in welche Richtung sich der markenrechtliche Schutz dieser Figuren entwickelt hat und sich zukünftig entwickeln sollte.*

### Einleitung

Kunst- und Romanfiguren literarischer Werke finden oft auch außerhalb ihrer ursprünglichen Werkform rege Verwendung. Daher spielt der Schutz von Kunst- und Romanfiguren auch in verschiedenen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes eine bedeutende Rolle.

Ein Blick in manches Kinderzimmer offenbart, dass *Elsa*, *Winnie Pooh*, *Pikachu* und Co. ihrer eigentlichen Bedeutung erst im Bereich des so genannten „character merchandising“<sup>2</sup> gerecht zu werden scheinen. Denn Merchandisingprodukte zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie zu einem Imagetransfer in Produktbereiche dienen, die oftmals mit der eigentlichen Kunst- und Romanfigur in keinem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Denkt man an den rechtlichen Schutz von Kunst- und Romanfiguren, so rücken bei den meisten wohl spontan die Vorschriften

des Urheberrechts in den näheren Fokus der weiteren Betrachtung. Zumal das Urheberrecht zwischen dem Schutz der Kunst- und Romanfigur als Sprachwerk (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG)<sup>3</sup> und dem Werk der bildenden Kunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) differenziert. Neben dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz<sup>4</sup> spielt zudem in kennzeichenrechtlicher Hinsicht auch der werktitelrechtliche Schutz eine besondere Rolle,<sup>5</sup> wobei der Werktitel an sich keinen Herkunftshinweis enthält, sondern der Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken dient.<sup>6</sup> Der die Kunst- und Romanfigur umfassende werktitelrechtliche Schutz wird dem Interesse eines Imagetransfers im Ergebnis jedoch nicht hinreichend gerecht. Denn der von §§ 5, 15 MarkenG gewährte Werktitelschutz berücksichtigt – ungeachtet des begrenzten Schutzbereichs, nämlich der Abgrenzung von Werken untereinander – auch nur den Schutz gegen unmittelbare Verwechslungsgefahr.<sup>7</sup> Der Schutz als eingetragene Marke ist indes in verschiedensten Klassen von Waren und Dienstleistungen möglich. Dies bietet den Vorteil, die Verwendung der Kunst- und Romanfigur auch in anderen Bereichen als nach dem Werktitel gewährten Schutz zu untersagen bzw. insofern weitergehende markenrechtliche Ansprüche durchzusetzen. Es erscheint keineswegs verwunderlich, dass ein reges Bedürfnis daran besteht, markenrechtlichen Schutz auch für Merchandisingprodukte einer Kunst- und Romanfigur zu erlangen. Die Frage ist, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf markenrechtlichen Schutz für Merchandisingprodukte in Betracht kommt.

### I. Merchandising und die Funktion der Marke

Wie bereits einleitend erwähnt, genießen Kunst- und Romanfiguren unter kennzeichenrechtlichen Aspekten Schutz als Werktitel. Die Kommerzialisierung einer Kunst- und Romanfigur in Form von Merchandisingprodukten lässt diesen Schutz indes – zumindest aus Sicht des die Kunst- und Romanfigur Verwertenden – nicht ausreichend erscheinen. Um einordnen zu können, ob Merchandisingprodukte überhaupt markenrechtlichen Schutz unter dem Zeichen einer Kunst- und Romanfigur genießen sollen, bedarf es zunächst einiger Überlegungen zu „Merchandising“ und „Funktion einer Marke“.

1 Christoph Jonas ist Rechtsanwalt und Partner bei PATZINA LOTZ Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main, Dalibor Grabovac ist Patentanwalt und Partner bei GH-Patent, Bad Schwalbach.

2 Bereits in den 1930er Jahren etablierte Kay Kamen in den Walt Disney Studios in Burbank/Kalifornien einen eigenen Geschäftsbereich zur Kommerzialisierung von Kunstfiguren wie Mickey, Minnie und Donald.

3 BGH GRUR 1999, 984 – Laras Tochter.

4 BGH WRP 2016, 850 – Pippi-Langstrumpf-Kostüm II.

5 BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou.

6 BGH GRUR 2005, 264 f. – Das Telefon-Sparbuch; missverständlich: BGH GRUR 2004, 512 f. – Leysieffer (dort spricht der BGH von einer „allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion“).

7 Ulmer-Eilfort/Obergfell, Verlagsrecht, 1. Aufl. 2013, I. Teil, Kap. H, Rn. 33.

## 1. Merchandising

Obwohl es an einer Legaldefinition des Begriffs „*Merchandising*“ mangelt,<sup>8</sup> spielen Merchandisingverträge nicht zuletzt als eigenständige Vertragsform neben den klassischen Urheberrechtsverwertungsverträgen eine bedeutende Rolle.<sup>9</sup> Übersetzt bedeutet der aus dem Englischen stammende Begriff „*Warenhandel treiben*“. Die Rechtsprechung setzt den Begriff als feststehend voraus.<sup>10</sup> Die WIPO hat sich in Bezug auf den Unterfall des sogenannten *Character Merchandising* dahingehend geäußert, es handele sich um die Bearbeitung oder Sekundärnutzung der wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale einer Figur durch deren Schöpfer hinsichtlich verschiedener Waren und Dienstleistungen zum Zwecke der Schaffung des Verlangens bei den in Betracht kommenden Verbrauchern, aufgrund der Affinität des Verbrauchers derartige Waren zu erwerben bzw. derartige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.<sup>11</sup> Kennzeichnend für das Merchandising ist, dass sein Gegenstand außerhalb des eigentlichen Betätigungsfelds bzw. Wirkungskreises des Objekts liegt und der Sekundärverwertung dient.<sup>12</sup>

Unter markenrechtlichen Aspekten ist das Merchandising zumindest als Dienstleistung in Klasse 35 anerkannt.<sup>13</sup> Dies indiziert, dass Merchandising per se nicht vom markenrechtlichen Schutz ausgenommen ist. Es bietet jedoch noch keine Antwort darauf, ob dies auch für Merchandisingprodukte unter dem Zeichen einer Kunst- und Romanfigur gelten soll.

## 2. Funktion der Marke

Markenrechtlicher Schutz für Merchandisingprodukte unter dem Zeichen einer Kunst- und Romanfigur kann nur dann gewährt werden, wenn dies mit den markenrechtlichen Grundsätzen zur Schutzfähigkeit von Zeichen als Marke in Einklang zu bringen ist. Im MarkenG findet sich der Begriff der „Markenfunktion“ nicht, jedoch muss nach § 3 Abs. 1 MarkenG die Marke geeignet sein, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Allgemein spricht man insofern von der Herkunftsfunktion der Marke.<sup>14</sup> Die Herkunftsfunktion steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den absoluten Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG, mit denen gerade solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen werden, die diese Funktion nicht erfüllen können.<sup>15</sup> Neben der Herkunftsfunktion hat eine Marke weitere Funktionen wie etwa die Werbe-

funktion, die Kommunikationsfunktion und die Garantie-funktion.<sup>16</sup> Erstmals in der Entscheidung *Interflora/M&S Interflora Inc., Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd.*<sup>17</sup> präzisierte der EuGH zudem auch den Schutz der Investitionsfunktion einer Marke. Was die Investitionsfunktion der Marke betrifft, so setzt diese dennotwendig voraus, dass der Markeninhaber bereits entsprechende Investitionen in seine Marke getätigt hat. Auf den Aspekt der Investitionsfunktion kann bei der Frage der Eintragungsfähigkeit einer Marke für eine Kunst- und Romanfigur demnach nicht abgestellt werden.

In seinem Beschl. v. 05.04.2011 (Az.: 33 W (pat) 526/10 – *Scorpions*)<sup>18</sup> hat der 33. Senat des BPatG erstmals auch die Merchandisingfunktion einer Marke thematisiert. In seinem Beschl. v. 24.04.2012 (Az.: 33 W (pat) 525/10 – *HIGH SCHOOL MUSICAL*)<sup>19</sup> wählte der 33. Senat einen ökonomischen Begründungsansatz. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Disney-Konzern hatte die Wortmarke „HIGH SCHOOL MUSICAL“ für im Wesentlichen typische Merchandisingprodukte in den Klassen 16, 18, 25 und 28 angemeldet. Bei der Marke handelt es sich gleichzeitig um den Titel eines populären US-amerikanischen Musical-Fernsehfilms. Die Markenstelle des DPMA wies die Anmeldung zurück. Bereits die Nähe zu einem Werktitel führe dazu, dass der Verkehr den inhaltsbezogenen Titel nicht als Herkunftshinweis auffasse.

Der vom BPatG zu entscheidende Sachverhalt bewegt sich in einer Schnittmenge aus Marken- und Werktitelschutz. Das BPatG kommt zu der Entscheidung, dass die bereits erlangte Bekanntheit des Wortzeichens als Werktitel eine exklusive Zuweisung auch des Sekundärmarktes für Merchandisingartikel über den Markenschutz rechtfertige. Im Vordergrund stehe dabei insbesondere die Imageverantwortung des Markeninhabers.

Die Entscheidung des 33. Senats des Bundespatentgerichtes (BPatG) ist jedoch selbst innerhalb des BPatG nicht unumstritten. Andere Senate vertreten eine deutlich zurückhaltende Auffassung und versagen Zeichen, die eine werktitelähnliche Funktion haben, regelmäßig die für eine Markeneintragung erforderliche Unterscheidungskraft mangels Herkunftshinweises.<sup>20</sup>

Demnach ist für Kunst- und Romanfiguren markenrechtlicher Schutz dann nicht zu verwehren, wenn die schutz-begründenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere das als Marke einzutragende Zeichen über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt, die angesprochenen Verkehrskreise mithin das konkrete Zeichen als Herkunftshinweis für die hiervon umfassten Waren und Dienstleistungen auffassen.<sup>21</sup>

## II. Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes

Das DPMA ist von Amts wegen verpflichtet, ein Zeichen als Marke einzutragen, sofern nicht einer der Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG oder ein absolutes Schutzhindernis gem. § 8 MarkenG vorliegen. Hierbei ist nach den Richtlinien des Amtes bei der Prüfung von Marken-

8 Christian Schertz, *Merchandising: Rechtsgrundlagen und Rechtspraxis*, Rn. 21 ff.; Pfaff, *Lizenzverträge*, Rn. 601.

9 Schertz, *Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts*, 2. Aufl., § 79, Rn. 2.

10 BGH GRUR 1993, 692 – Guldenburg.

11 WIPO, *Report zum Character Merchandising* aus Dezember 1994.

12 Schertz, *Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts*, 2. Aufl., § 79, Rn. 3.

13 Einheitliche Klassifikationsdatenbank des DPMA und EUIPO.

14 *Kur*, BeckOK, § 3, Rn. 10.

15 *Ingerl/Rohnke*, *Markengesetz*, 3. Aufl. 2010, Einleitung, Rn. 72.

16 EuGH GRUR 2009, 756, Rn. 59 = *MarkenR* 2009, 369 – L'Oréal.

17 EuGH, GRUR 2011, 1124 = *MarkenR* 2011, 454 – *Interflora/M&S Interflora Inc.*

18 *MitttdtPatA* 2011, 485 – SCORPIONS.

19 BeckRS 2012, 11682 – HIGH SCHOOL MUSICAL.

20 BPatG, *Beschl. v. 18.05.2011 – 29 W (pat) 158/10*; BPatG, *Beschl. v. 14.03.2012 – 26 W (pat) 21/11*; BPatG, *Beschl. v. 04.02.2011 – 25 W (pat) 182/09*.

21 BGH *MarkenR* 2008, 499 ff. – *Marlene-Dietrich-Bildnis*.

anmeldungen eine sachgerechte Ermittlung etwaiger absoluter Schutzhindernisse, die sich an den tatsächlichen Gegebenheiten der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu orientieren hat, geboten.<sup>22</sup> Den einschlägigen Entscheidungen des BPatG und BGH (hierzu sogleich unter III.) lässt sich entnehmen, dass das Amt bei der Eintragung von Marken betreffend Kunst- und Romanfiguren nur allzu oft die absoluten Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe recht vor-schnell bejaht.<sup>23</sup>

### III. Winnetou und Pippi Langstrumpf oder wie Rechtsprechung Geschichte schreibt

Der BGH sah sich bereits in mehreren Entscheidungen mit der Frage des markenrechtlichen Schutzes von Kunst- und Romanfiguren befasst. So unter anderem auch in zwei Fällen, in denen es um die von Karl May geschaffene Romanfigur „Winnetou“ ging.<sup>24</sup> Beide Entscheidungen belegen das Verhältnis von Markenrecht und Urheberrecht und die Kennzeichenrechtsfähigkeit von Marke und Werktitel.

In dem so genannten Winnetou-Urteil<sup>25</sup> nahm der BGH für das Wortzeichen „Winnetou“, Name eines berühmten Romanhauptideals des Schriftstellers Karl May, einen ungeeigneten Herkunftshinweis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) an. Damit folgte der BGH nicht der Argumentation, wonach die markenrechtliche Unterscheidungskraft des Namens „Winnetou“ kraft Verkehrsdurchsetzung aus der Bekanntheit der Romantrilogie folge, da die Bekanntheit eines Titels [nach der Rechtsprechung] die Schlussfolgerung nahelege, dass dieser Name vom Verkehr auch als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft entsprechender Druckschriften verstanden werde. Der BGH ging in seiner Urteilsbegründung davon aus, dem Namen einer Romanfigur, der angesichts ihrer Bekanntheit vom Verkehr als Synonym für einen bestimmten Charakter verstanden werde, fehle jede Unterscheidungskraft für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen im Medienbereich.

In dem zum Werktitelschutz ergangenen Urteil Winnetous Rückkehr<sup>26</sup> erkannte der BGH den Fortbestand des Werk-titelschutzes auch dann an, wenn das mit dem Titel bezeichnete, ursprünglich urheberrechtlich geschützte Werk bereits gemeinfrei geworden ist. Nach der Urteilsbegründung komme es allein darauf an, ob der Werktitel weiterhin Unterscheidungskraft im werktitelrechtlichen Sinne besitze und auch benutzt werde. Damit kann der kennzeichenrechtliche Werk-titelschutz auch dann (noch) bestehen, wenn das urhe-

berrechtlich geschützte Werk bereits gemeinfrei geworden ist. Diese Rechtsauffassung wurde auch im neueren Schrift-tum zum MarkenG überwiegend vertreten.<sup>27</sup>

Doch nicht nur der BGH befasste sich mit der Romanfigur des Winnetou und dessen markenrechtlicher Schutzfähigkeit. Denn der Karl-May-Verlag beantragte im Jahr 2003 auch beim HABM (heute EUIPO) die Eintragung der Wort-marke „WINNETOU“, u.a. für Filme, Druckereierzeugnisse, Kosmetikartikel, Kleidung und Veranstaltungen.

Auf Antrag Dritter ordnete die Erste Beschwerdekammer des HABM 2013 die Löschung der Marke für sämtliche Produkte bis auf „Drucklettern“ und „Druckstöcke“ an und nahm zur Begründung maßgeblich auf die Feststellungen der deutschen Gerichte in den oben benannten Entscheidungen<sup>28</sup> Bezug.

Dies wollte die Anmelderin nicht hinnehmen und rief das Gericht der Europäischen Union (EuG) an, das die Lö-schungsentscheidung wegen Verstoßes gegen die Grundsätze der Autonomie und Unabhängigkeit der Gemeinschafts-marke sowie wegen unzureichender Begründung aufhob.<sup>29</sup> Nach Ansicht des EuG habe die Beschwerdekammer die in der deutschen Rechtsprechung hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Zeichens WINNETOU dargelegten Erwägungen übernommen, ohne eine eigenständige Beurteilung vorzunehmen. Soweit die Beschwerdekammer bzgl. der als Merchandising-Produkte eingestufteten Waren ausführt, diese stünden mit den Filmen, der Romanfigur oder den Winnetou-Festspielen in Zusammenhang oder würden in deren Zusammenhang vertrieben, handele es sich um eine pauschale Begründung. Zwischen den als Merchandising-Produkten eingestufteten Waren bestehe aber kein so direkter und konkreter Zusammenhang, dass eine pauschale Begründung ausreichend sei. Um einen beschreibenden Charakter der angegriffenen Marke anzunehmen, reiche es nicht aus, dass der Verbraucher davon ausgehe, es handele sich lediglich um „Winnetou“-Werbeprodukte, ohne auf die Herkunft der Waren zu schließen.

Mit seiner Entscheidung erteilt das EuG damit der sehr pauschalisierenden Auffassung, wonach der beschreibende Charakter des Namens der Roman- bzw. Kunstfigur bei Merchandising-Produkten bereits daraus abgeleitet wird, dass es sich um Produkte handelt, die mit der Kunstfigur werben, eine klare Absage. Die vom EuG vertretene Auffassung mag auf den ersten Blick überzeugend erscheinen. Bei kritischer Betrachtung lässt sich jedoch feststellen, dass der angesprochene Verkehr Merchandising-Produkten wohl gerade deshalb seine besondere Aufmerksamkeit schenkt, weil er sich mit der bei seiner Kaufentscheidung im Vordergrund stehenden Kunst- und Romanfigur identifiziert bzw. er mit der erworbenen Ware seinen Kunstgeschmack zum Ausdruck bringen möchte. Ob der angesprochene Verkehr beim Erwerb von mit einer Kunst- und Romanfigur versehenen Ware deren betrieblicher Herkunft überhaupt Bedeutung beimisst, steht vor dem Hintergrund seines eigentlichen Interesses beim Erwerb solcher Ware jedenfalls in Frage.<sup>30</sup> So weist Sosnitza<sup>31</sup> zu Recht darauf hin, dass der angesprochene Verkehr Produkte des Character Merchandising im Allgemeinen als reines Werbemittel und gerade nicht als Herkunftshinweis wahrnimmt. Man könnte es auch dahingehend ausdrücken, dass der angesprochene Verkehr Produkte des Character Merchandising aus Identi-

22 Richtlinien für die Prüfung von Markenmeldungen (Richtlinie Marken-anmeldungen) vom 13.06.2005 in redaktionell überarbeiteter Fassung vom 15.12.2009, dort insb. Kap. IV. 5.

23 Beispielhaft: BGH MarkenR 2008, 499 ff. – Marlene-Dietrich-Bildnis.

24 BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou; BGH GRUR 2003, 440 – Winnetous Rückkehr.

25 BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou.

26 BGH GRUR 2003, 440 – Winnetous Rückkehr.

27 Ingerl/Rohne, § 5 MarkenG, Rn 105; Schriker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 64 UrhG, Rn 74.

28 BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou; BGH GRUR 2003, 440 – Winnetous Rückkehr.

29 EuG, Urt. v. 18.03.2016 – T-501/13 = MarkenR 2016, 264 – WINNETOU.

30 Vgl. auch Sosnitza, in: WRP 2016, 1309, 1312.

31 Sosnitza, in: WRP 2016, 1309, 1312.

fikationsgründen erwirbt und im Zweifel nicht davon ausgehen wird, dass die Form des Produkts auf einen bestimmten Hersteller hindeutet.

Die Entscheidung des EuG hatte jüngst auch Einfluss auf die aktuelle Rechtsprechung des BGH, als es um die Unterscheidungskraft der Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ für Dienstleistungen der Klasse 42 ging.<sup>32</sup>

Für die Markeninhaberin war seit 2002 die Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ für Dienstleistungen der Klasse 42 „Beherbergung von Gästen“ eingetragen. Es erfolgte ein Antrag auf Löschung der Marke mit der Begründung, ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft und es bestehe ein Freihaltebedürfnis. Das Amt wies den Löschantrag zunächst zurück. Auf die Beschwerde des Antragsstellers hat das BPatG dann die Löschung der Marke angeordnet. Es begründete seine Entscheidung damit, das Zeichen „Pippi Langstrumpf“ sei beschreibend für die fraglichen Dienstleistungen. Der Verkehr entnehme der angegriffenen Marke die Aussage, es handele sich um ein speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtetes Beherbergungsangebot. Auch könne der Verkehr annehmen, ein mit „Pippi Langstrumpf“ bezeichneter Beherbergungsbetrieb sei nach Art der „Villa Kunterbunt“ der Romanfigur Pippi Langstrumpf gestaltet.<sup>33</sup>

Von der bis dato einschlägigen Rechtsprechung des BGH unterscheidet sich die Entscheidung des BPatG in zweierlei Hinsicht. Denn nach der „Winnetou“-Entscheidung<sup>34</sup> können Namen von Kunst- und Romanfiguren dann nicht als Marke [für Druckereierzeugnisse und Verlagswaren] eingetragen werden, wenn sie als Synonym für einen bestimmten Charakter verstanden werden. In der Begründung heißt es, der Verkehr werde den schlagwortartig dem Namen der Romanfigur „Winnetou“ innewohnenden Aussagegehalt als allgemein verständliche Beschreibung des Inhalts der Produktion verstehen und ohne weitere Überlegung auf die beanspruchten Dienstleistungen selbst beziehen. Im Gegensatz zu der bis dato ergangenen Rechtsprechung des BGH vertrat das BPatG in seiner Entscheidung „Pippi Langstrumpf“ zum einen den Ansatz, es sei unerheblich, ob „Pippi Langstrumpf“ als Synonym für einen bestimmten Charakter verstanden werde. Zum anderen beschränkte sich das BPatG nicht auf Waren und Dienstleistungen aus dem Medienbereich. Damit stellte das BPatG im Ergebnis die Schutzfähigkeit von Namen bekannter Kunst- und Romanfiguren generell in Frage, jedenfalls verzichtete es auf für den Anmelder handhabbare Kriterien.

Die Entscheidung des BPatG erschien nicht zuletzt bereits vor dem Hintergrund der Winnetou-Entscheidung des EuG<sup>35</sup> als wenig überzeugend. So verwundert es kaum, dass der BGH der Entscheidung des BPatG in der Folge eine klare Absage erteilte. So komme eine Löschung nicht in Betracht, da das Eintragungshindernis der „fehlenden Unterscheidungskraft“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht

gegeben sei. Die Markenfähigkeit von Namen sei nach den für sämtliche Marken geltenden Grundsätzen zu beurteilen. Verstehe der Verkehr eine Personenbezeichnung lediglich als eine die Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, so fehle es an der für die Unterscheidungskraft erforderlichen Funktion, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Demnach fehle einem Zeichen nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn seine Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsinhalt hätten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst werde. Könne der Bedeutungsgehalt erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt werden, fehle die Unterscheidungskraft nicht. Nach Auffassung des BGH begründeten die inhaltlichen Zuschreibungen, die der Verkehr nach Auffassung des BPatG von der Romanfigur auf unter ihrem Namen angebotene Beherbergungsdienstleistungen übertrage, allenfalls einen beschreibenden Anklang, was der Annahme der Unterscheidungskraft nicht entgegenstehe. Insofern reihen sich auch die Entscheidungen „Pippi Langstrumpf“<sup>36</sup> und „Pippi Langstrumpf II“<sup>37</sup> in die bisherige Entscheidungspraxis des BGH.<sup>38</sup>

Der BGH führt in der Entscheidung „Pippi Langstrumpf II“ aus, dass im Eintragungsverfahren für die Annahme der Unterscheidungskraft nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss; es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass sich insbesondere der bereits 2008 ergangenen Entscheidung „Marlene-Dietrich-Bildnis“<sup>39</sup> eine klare Fokussierung des BGH auf die jeweils einschlägigen Waren und Dienstleistungen der Markenmeldung feststellen lässt.

#### IV. Fazit

Es nahm einige Zeit in Anspruch, bis BGH und EuG zu der Erkenntnis gelangten, dass Kunst- und Romanfiguren auch im Falle ihrer Verwendung für Merchandising-Produkte nicht leichtfertig und per se die absoluten Schutzhindernisse des beschreibenden Charakters und der fehlenden Unterscheidungskraft entgegeng gehalten werden können. Insofern vermag es auch nicht zu überzeugen, dass der beschreibende Charakter bereits daraus folge, die fiktive Figur werbe für die jeweiligen Waren und Dienstleistungen des Merchandising, mag man dies grundsätzlich auch durchaus kritisch sehen. Erst wenn die fiktive Kunst- und Romanfigur eine im Vordergrund stehende Sachangabe für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthält, kann im Einzelfall eines der absoluten Schutzhindernisse des beschreibenden Charakters oder der fehlenden Unterscheidungskraft angenommen werden. Jedoch gilt es zu beachten, dass Produkte des Character Merchandising in der Regel für typische Zweitmärkte stehen. Solange Produkte des Character Merchandising lediglich auf eine Kunst- und Romanfigur Bezug nehmen, ist jedoch auch dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit gebührend Rechnung zu tragen. Gerade die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Produkt, das eine Kunst- und Romanfigur zeigt, auch einen entsprechenden Herkunftshinweis entnimmt, bleibt für die Frage des markenrechtlichen Schutzes weiterhin zentral. ■

32 BGH, GRUR 2018, 301 = MarkenR 2018, 173 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

33 BPatG, Beschl. v. 17.10.2016 – 27 W (pat) 59/13.

34 BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou.

35 EuG, Urt. v. 18.03.2016 – T-501/13 = MarkenR 2016, 264 – WINNETOU.

36 MarkenR 2018, 173 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

37 BGH MarkenR 2018, 176.

38 BGH MarkenR 2008, 499 ff. – Marlene-Dietrich-Bildnis.

39 BGH MarkenR 2008, 499 ff. – Marlene-Dietrich-Bildnis.