

Bild auf T-Shirt kann vergleichbares Werk iSd § 5 III MarkenG sein

MarkenG §§ 5 III, 15, § 42 I, II Nr. 4

1. Ein auf der Vorderseite eines T-Shirts mehr oder weniger aufwendig gestaltetes Bild kann ein „vergleichbares Werk“ iSd § 5 III MarkenG darstellen.

2. Bei einer Wortfolge, auf die Werktitelschutz gegründet wird, handelt es sich in Zusammenhang mit einem Trägermedium (hier: T-Shirt) nicht um einen Werktitel, sondern um eine Herkunftsangabe. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 27.12.2019 – 27 W (pat) 25/18, GRUR-RS 2019, 36779

Rechtsanwalt Michael Munsch, Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte, Düsseldorf, München

Sachverhalt

Gegen die für „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 eingetragene Wortmarke „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“ hat die Beschwerdeführerin Widerspruch eingelegt. Ihr stehe an der Wortfolge ein Urheberrecht zu, da sie diese seit Jahren bereits als Aufdruck auf T-Shirts verwende:



Das DPMA (Markenstelle für Klasse 25) hat den Widerspruch zurückgewiesen. Es mangle bereits an einer wirksamen Entstehung des Werktitels „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“. Mit einem Werktitel werde ein Werk, also ein Produkt bestimmter Art, bezeichnet, das „Druckschrift, Filmwerk, Tonwerk oder ein sonstiges vergleichbares Werk“ iSd § 5 III MarkenG sein müsse. Weder das T-Shirt noch das Design könnten ein solches Werk sein. Gewöhnliche T-Shirts seien kein immaterielles Arbeitsergebnis, dessen gedanklicher Inhalt für andere erst durch geistige Umsetzung existent werde und deshalb einen Bezeichnungsschutz erfordere; das Design weise zweifelsohne nicht den für ein „sonstiges vergleichbares Werk“ notwendigen komplexen geistigen Inhalt auf.

Entscheidung

Die Beschwerde hat (im Wesentlichen) keinen Erfolg. Laut BPatG fehlt es zwar nicht an einem mit einem Werktitel bezeichneten Werk. Für § 5 III MarkenG gelte ein ggü. dem Urheberrecht eigenständiger kennzeichenrechtlicher Werkbegriff. Werke iSd Vorschrift seien alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig seien. Das sei der Fall, wenn Produkte gerade nach ihrem geistigen Inhalt voneinander unterschieden würden und das Publikum ein Interesse daran habe, die Unterscheidung mit Hilfe des Titels auf einfache und verlässliche Art zu vollziehen. Nach ihrem geistigen Inhalt unterscheide der Verkehr aber nur solche Produkte, bei denen gerade die geistige Leistung im Vordergrund der Wahrnehmung stehe. Danach könne neben den im Gesetz

ausdrücklich genannten Werkformen auch ein Design iSd § 1 Nr. 1 DesignG ein Werk iSd § 5 III MarkenG sein.

Zwar sei ein handelsübliches T-Shirt keine designfähige dreidimensionale Erscheinungsform iSd Vorschrift, allerdings stelle das auf dem T-Shirt aufgebrachte, mehr oder weniger aufwendig gestaltete Bild eine zweidimensionale Erscheinungsform des Erzeugnisses T-Shirt dar, weil es sich um eine designfähige Verzierung iSd § 1 Nr. 1 DesignG handle; wegen ihres bildlichen Charakters sei diese Verzierung der T-Shirts kennzeichenrechtlich ein vergleichbares Werk iSd § 5 III MarkenG. Dabei liege es nahe, die im Bild enthaltene Wortfolge als Titel des Bildes und damit als Werktitel aufzufassen. Es sei bei der Bezeichnung von Bildern üblich, Teile des Bildes – insbesondere Wortfolgen – aufzugreifen und das Werk damit schlagwortartig zu bezeichnen.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet aber trotz Zeichenidentität und normaler Kennzeichnungskraft des Werktitels aus, da es aufgrund der Registerlage an einer Werknähe fehle. Das Trägermedium (hier: T-Shirt) des Werkes (hier: Bild) auf welches sich der Werktitel beziehe, sei nicht Teil des auf ihm aufgebrachten Werkes. Im Zusammenhang mit dem Trägermedium stelle das Wort oder die Wortfolge, auf das oder die der Werktitel gegründet werde, keinen Werktitel, sondern eine Herkunftsangabe dar. Daher begründe der Umstand, dass ein Dritter das Trägermedium unter einer mit dem widersprechenden Werktitel identischen oder ähnlichen Bezeichnung anbietet, keine Werknähe nach § 15 MarkenG.

Praxishinweis

Die Entscheidung des BPatG ist gleich unter mehreren Aspekten interessant. Sie arbeitet die Rspr. zur Frage auf, was unter einem „sonstigen Werk“ iSd § 5 III MarkenG zu verstehen ist und reiht den vorliegenden Fall treffend in diese Rspr. ein. Sie zeigt aber vor allem anschaulich, wie zwischen Werktitel und Herkunftsangabe in Bezug auf ein Werk und ein Trägermedium, auf welchem sich das Werk befindet, abzugrenzen ist.