

Markenrecht: e*Message und iMessage sind nicht verwechslungsfähig

15.01.2019

Mit Urteil vom 21.11.2018 (Az.: 9 O 1818/17) hat das Landgericht Braunschweig die Klage der „e*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH“, die seit ihrer Gründung unter dieser Bezeichnung firmiert, gegen drei Unternehmen der Apple-Gruppe abgewiesen. Die Klägerin erbringt Telekommunikationsleistungen im Bereich Funkruf, Pager- und Textübermittlungsdienste. Die drei beklagten Unternehmen gehören zum Apple-Konzern. Mit der Klage sollte die Verwendung der Apple Nachrichten-App „iMessage“ unterbunden werden.

Die Klägerin hat ihre auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gerichtete Klage damit begründet, dass durch die Verwendung der Bezeichnung "iMessage" ihre Rechte am Unternehmenskennzeichen verletzt würden. Zwischen den Zeichen "iMessage" und "e*Message" bestehe Verwechslungsgefahr. Ferner stützt sich die Klägerin zur Begründung ihrer Ansprüche auf eine in Lizenz genutzte Unionsbildmarke mit dem Wortbestandteil "e*Message", die im Jahr 2011 eingetragen sei.

Das LG Braunschweig hat die Klage insgesamt abgewiesen. Laut Pressemitteilung hat es sowohl einen Unterlassungsanspruch gem. §§ 5, 15 Abs.4 MarkenG als auch gem. Art. 9, 130 Unionsmarkenverordnung (UMV) verneint. Nach Auffassung des Gerichts verfüge die Klägerin nicht über ein schutzfähiges Unternehmenskennzeichen. Bei der Beurteilung der Frage der Unterscheidungskraft des Zeichens sei auf den nicht beschreibenden Teil der klägerischen Unternehmensbezeichnung, nämlich „e*Message“ abzustellen. Die Bezeichnung „e*Message“ beschreibe den Geschäftsgegenstand der Klägerin. „E“ stehe wie bei e-book oder e-cash für elektronisch. Das englische Wort „Message“ sei bekannt in der Bedeutung im Sinne einer Nachricht. Da der Geschäftsgegenstand der Klägerin auf elektronische Messaging-Dienste gerichtet sei, werde damit die Geschäftstätigkeit beschrieben. Außerdem sei der Begriff „e*Message“ für elektronische Nachrichten auch für andere Unternehmen freihaltebedürftig. Zudem argumentierte das LG Braunschweig dahingehend, dass auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen „e*Message“ und „iMessage“ nicht bestehe, weil die Tätigkeitsfelder, in denen die Zeichen verwendet werden, nur gering ähnlich seien. Während sich das Unternehmenskennzeichen der Klägerin und auch deren Endgeräte an ein Fachpublikum wie Ärzte, Feuerwehrleute etc. richte, wende sich das angegriffene Zeichen, welches eine App auf einem Smartphone bezeichne, an Endverbraucher. Die Zeichen „e*Message“ und „iMessage“ seien zudem in klanglicher Hinsicht verschieden, weil die Nutzer an die unterschiedliche englische Aussprache von „e“ und „i“ am Anfang des Zeichens gewöhnt seien.

Einen möglichen Unterlassungsanspruch nach der UMV hat das LG Braunschweig wegen der fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen der Unionsbildmarke mit dem Bestandteil „e*message“ und dem angegriffenen Zeichen „iMessage“ ebenfalls verneint.

Fazit:

Dieses Urteil ist ein Beispiel dafür, dass die Anforderungen an die Unterscheidungskraft sowohl von Marken als auch von Unternehmensbezeichnungen immer strenger werden. Bei der Wahl von Firmennamen und der Gestaltung von Markenportfolios soll daher immer überlegt werden, ob die gewählten Zeichen die Waren/Dienstleistungen bzw. der Geschäftsbetrieb, die durch sie gekennzeichnet werden sollen, beschreiben. Wie man dem Urteil des LG Braunschweig entnehmen kann, ist diese Frage sowohl im Hinblick auf die Schutzfähigkeit als auch bei der Bestimmung des Schutzzumfangs eines Zeichens von Bedeutung. Zeichen, die wenig kennzeichnungskräftig sind, können in der Regel nur schwer gegenüber prioritätsjüngeren ähnlichen Zeichen durchgesetzt



werden. In jedem Fall ist eine kompetente Beratung durch auf Markenrechte spezialisierte Rechtsanwälte zu empfehlen.

(Link zur Pressemitteilung: <https://www.landgericht-braunschweig.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/klage-eines-funkrufdienstunternehmens-gegen-apple-konzern-tochter-abgewiesen-171404.html>)

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwältin Radina Kaiser

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better

WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wagner@webvocat.de

Impressum

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Attorneys at Law
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,
E-Mail: wagner@webvocat.de,
Internet: www.webvocat.de / www.geistigeseigentum.de

Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Member of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 316412416; / Handelsregister/ Commercial Register: Amtsgericht Saarbrücken HRB 104448, Geschäftsführer / Managing Directors: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Rechtliche Hinweise

© 2018 WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von



den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.