

Branding- und Dachmarken-Strategien für Produkte zur Anwendung an der Haut

*Rechtsanwalt Dr. Frank Pflüger und Rechtsanwalt Dr. Markus Hecht
Baker & McKenzie Partnerschaft, Frankfurt/Main*

Dachmarken, das heißt gemeinsame Warenzeichen für Vermarktung verschiedener Erzeugnisse, sind vor allem auch bei Hautmitteln vielfach anzutreffen. Großteils werden Dachmarken für unterschiedliche Produktlinien verwendet, die jedoch allesamt als Kosmetika (i.S.v. Art. 2 Abs. 1 lit. a) der EU-KosmV 1223/2009) klassifiziert sind (Avène, Eucerin, Vichy, u.v.a.). Außer etwaigen markenrechtlichen Implikationen (siehe unter Punkt 2) sind die rechtlichen Herausforderungen hier überschaubar. Erhöhter rechtlicher Achtsamkeit bedarf es, wenn unter einer gemeinsamen Dachmarke regulatorisch verschieden klassifizierte Erzeugnisse (neben Kosmetika: Arzneimittel, Biozide und/oder Medizinprodukte, gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel) vermarktet werden (Beispiel: tetesept).

1.

Die Bezeichnungen von Arzneimittel unterliegen höchst komplexen Regeln. Im Grundsatz gilt, dass eine bestimmte so genannte (Phantasie-)Bezeichnung (fiktives Beispiel Skinofix) einzigartig für nur ein singuläres Präparat mit einem bestimmten Wirkstoff bleiben soll (§§ 8 Abs. 1 Nr. 2 S. 1, 25 Abs. 3 AMG). Damit soll Verwechslungen vorgebeugt werden. Dieses „Singular“-Prinzip erschwert die Verwendung einer Dachmarke für zwei oder mehr Arzneimittel, schließt dies jedoch nicht aus. Wie immer kommt es auf den Einzelfall an. Je verschiedener Indikationen, ATC-Codes, Patientengruppen, Art der Anwendung etc. sind, desto größer die Chance für eine Dachmarke (dazu BfArM/PEI Leitlinie Bezeichnung von Arzneimitteln). Hinreichende Singularisierung lässt sich erreichen unter Umständen durch so genannte individuelle Bezeichnungszusätze zum Indikationsgebiet beziehungsweise zur Darreichungsform [zum Beispiel SkinofixWundgel] oder zum Wirkstoff [Skinofix Octinidinhydrochlorid]). Daneben spielen farblich-graphische Einzigartigkeiten eine Rolle. Entgegen der Ansicht des BfArM ließ die Rechtsprechung etwa Aktren (Aktren forte, Aktren Naproxen) als Dachmarke für wirkstoffverschiedene Präparate zu (BVerwG Az. Az. 3 B 29.14), zurückgewiesen wurde dagegen Fenistil bei Lippenherpes neben dem schon existenten Fenistil Gel (OVG NRW Az. 13 A 1377/13).

Befinden sich im Dachmarken-Portfolio Arzneimittel und Kosmetika, ist darauf zu achten, dass durch einen - von Behörden oder Gerichten unterstellten - Rückschluss der Verbraucher das Kosmetikum nicht irrtümlich mit Arzneimittel gleichsetzt beziehungsweise gleichgesetzt wird (Abfärbefekt). Dann kann Dachmarke für Kosmetikum wegen Irreführung oder Präsentationsmittel-Einstufung verboten werden. Die Rechtsprechung verneinte einen Abfärbefekt zum Beispiel im Falle des kosmetischen Schuppenshampoos „Canesten“, das neben einem



ebenfalls als Canesten bezeichneten Hautpilz-Arzneimitteln vermarktet wurde (OLG Hbg. Az. 3 U 60/99). Eine rechtliche Abfärbung erkannte die Rechtsprechung jedoch in der Verwendung der Dachmarke Babix für Erkältungsarzneimittel bei der - i.E. für unzulässig befundenen - Vermarktung eines Babix Babybalsams als Kosmetikum (OVG Münster Az. 13 A 1519/15).

Auch wenn wegen Fehlens von Arzneimitteln im Dachmarkenportfolio kein Abfärbefekt droht, ist darauf zu achten, dass eigenschaftszuschreibende Bezeichnungen von kosmetischen Produkten irreführungsfrei bleiben. Erhält zum Beispiel eine Seife, die -- entsprechende Effekte unterstellt -- gegenüber privaten Konsumenten durchaus konnotativ als „antimikrobiell“ beziehungsweise „antibakteriell“ beworben werden darf, einen Phantasienamen wie etwa (hier frei erfunden) „Desinfektan“ oder „Omni-Steril“, mag dies in täuschender Weise kosmetisch objektiv nicht erzielbare Biozid-Wirkungen suggerieren. Dies gilt umso mehr in Fällen, wo solche Phantasienamen als Dachmarke parallel wirklich als Biozide vermarktete Produkte Verwendung finden.

Bei als Bioziden klassifizierten Hautmitteln liegt ein Augenmerk auf Art. 69 Abs. 2 der EU BiozidV 528/2012. Irreführend sind danach Angaben in der Produktebezeichnung wie „mit niedrigem Risikopotenzial“, „unschädlich“, „natürlich“, „umweltfreundlich“ [...] oder ähnliche Hinweise. „Ähnliche Hinweise“ sind zum Beispiel „unbedenklich für Mensch und Tier“, „absolut hautfreundlich“ beziehungsweise „rückstandsfrei“ (LG Dortmund Az. 25 O 8/14). Vorsicht wäre daher geboten bei einer Mitnutzung von Kosmetika-Dachmarken oder Slogans, die solche Eigenschaften akzentrieren (fiktiv: ökosensitiv, biosanft, naturmild).

2.

In markenrechtlicher Hinsicht gelten für Dachmarken dieselben rechtlichen Anforderungen wie für andere Markenformen. Die Suche und Registrierung einer Dachmarke erfordert aber aus kommerzieller Sicht eine besondere Sorgfalt, da Dachmarken auf eine Vielzahl von Produkten verwendet werden sollen. Es muss daher einerseits sichergestellt werden, dass andere Markeninhaber gegen die Verwendung der Marke keine Ansprüche geltend machen können, da in diesem Fall nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern gleich eine ganze Produktfamilie aus dem Sortiment genommen werden müsste und zudem Schadensersatzansprüche in beträchtlicher Höhe anfallen würden. Andererseits muss der Markenverwender gerade aufgrund der großen kommerziellen Bedeutung seiner Dachmarke sicherstellen, dass diese umfassend geschützt ist, um zu verhindern, dass Mitbewerber den Ruf seiner -- oft mit großem (finanziellen) Aufwand am Markt etablierten -- Dachmarke für sich ausnutzen, indem sie ein identisches oder verwechslungsfähiges Zeichen verwenden.

Nachdem ein geeigneter Name für eine Dachmarke gefunden wurde, muss rechtlich überprüft werden, ob die entsprechende Marke noch „frei“ ist, ob also nicht bereits Dritte das Zeichen für sich registriert haben. Hierzu obliegt es dem Verwender eine Markenrecherche durchzuführen. Eine Markenrecherche dient vornehmlich dazu, das Risiko der Inanspruchnahme durch Inhaber älterer Kennzeichenrechte Dritter einzuschätzen und ist insbesondere aufgrund der bei Markenverletzungen bestehenden verschuldensabhängigen Schadensersatzpflicht relevant, da eine gar nicht oder zumindest nicht ordnungsgemäß durchgeführte Markenrecherche den Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsvorwurf begründen kann (Fammler in: Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 3. Auflage 2016, II. 1. Rn. 1193). Im Rahmen einer solchen Recherche werden die relevanten



Markenregister (beispielsweise das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register) von spezialisierten Dienstleistern mit Hilfe eines Algorithmus nach schriftbildlich und klanglich identischen oder ähnlichen Zeichen durchsucht. Dieses grobe Rechercheergebnis muss sodann unter sachkundiger Beratung eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts in Bezug auf rechtlich problematische Treffer ausgewertet werden (Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 14 Rn. 1019).

Ist die gewünschte Dachmarke frei, sollte diese durch Anmeldung einer entsprechenden Marke gesichert werden. Da eine Marke immer nur Schutz für ein bestimmtes Territorium gewährt, eine deutsche Marke beispielsweise für Deutschland, eine Unionsmarke hingegen für die gesamte Europäische Union, sollte eine entsprechende Anmeldestrategie erarbeitet werden. Wichtig ist hierbei zu berücksichtigen, dass innerhalb von sechs Monaten nach Anmeldung meist eine Schutzerstreckung einer nationalen Anmeldung auf andere Jurisdiktionen möglich ist, und zwar unter Inanspruchnahme der Anmeldepriorität. In allen Jurisdiktionen gilt aber: Kennzeichen, die für die angemeldeten Waren rein beschreibend sind (Beispiel: „Hautcreme“ für Hautcremes oder aber „Visage“ für Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, vgl. BGH, Beschluss vom 21.02.2008 - Az. I ZB 24/05 - VISAGE), können nicht als Marke geschützt werden, ihnen steht ein so genanntes absolutes Schutzhindernis entgegen, vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Zwar ist die Eintragung einer Marke nicht Voraussetzung dafür, das Zeichen nutzen zu dürfen, erst durch Eintragung entsteht aber ein entsprechendes Markenrecht, welches dem Anmelder dahingehend eine Monopolstellung verschafft, dass Dritte dieses und ein dazu verwechslungsfähiges Zeichen nicht für identische oder ähnliche Erzeugnisse verwenden dürfen. Um sicherzustellen, dass kein Dritter die Dachmarke anmeldet oder verwendet, sollte eine entsprechende **Markenüberwachung** eingerichtet werden, um frühzeitig Rechtsverletzer aufzuspüren und gegen diese vorzugehen. Denn nur eine konsequente Durchsetzung der Markenrechte gewährleistet das Fortbestehen eines rechtlich umfassenden Markenschutzes sowie der kommerziellen Strahlkraft der Dachmarke.

