

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## BGH: Akzenta - Anforderungen an die Benutzung einer Dienstleistungsmarke

Die Frage der Benutzung einer Marke ist ein häufiger Streitpunkt in markenrechtlichen Auseinandersetzungen. Wie nun konkret die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgen kann, hat der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung ([Urteil vom 18.10.2007, Az.: I ZR 162/04](#)) herausgearbeitet.

Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. ([Leitsatz des BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az.: I ZR 162/04 – Akzenta](#)).

### Der Fall

Die Beklagte ist Inhaberin einer im Jahre 1990 für Dienstleistungen im Versicherungswesen einschließlich Vermittlung von Versicherungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke "AKZENTA". Sie benutzte diese Marke jedoch nicht selbst, sondern hatte mit der als Versicherungsmaklerin tätigen AKZENTA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen mbH 2001 einen Lizenzvertrag zur Nutzung der Bezeichnung "AKZENTA" geschlossen. In der Folge benutzte die Lizenznehmerin das Zeichen "AKZENTA" in ihrem Logo.

Die Klägerin, die Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "AKZENTA" ist, hielt die Marke der Beklagten für löschungsreif, weil weder die Beklagte noch die Lizenznehmerin diese rechtserhaltend benutzt hätten. Sie beantragte daraufhin die Löschung der Marke der Beklagten.

Sowohl das Landgericht als auch das Berufungsgericht sahen die Klage als begründet an.

### Das Urteil

Die Revision der Beklagten vor dem BGH hatte schließlich Erfolg und führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung an die Vorinstanz.

Der BGH bestätigte zunächst die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; [BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02](#), GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP

2005, 1527 - OTTO; [Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03](#), GRUR 2006, 150, 151 = WRP 2006, 241 - NORMA).

Erforderlich ist hierfür, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist.

Bei einer Dienstleistungsmarke besteht die Schwierigkeit, dass bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist und somit die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung erfordert.

Der BGH stellte hier heraus, dass als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preis-Listen, Rechnungen, Ankündigungen und Werbetrüchsachen in Betracht kommen (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB).

Der Verkehr muss nämlich die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis verstehen und erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt.

Der BGH sah diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall als erfüllt an, da die Beklagte das Zeichen in ihrer Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen und Visitenkarten etc. verwendet hatte. Es muss erkennbar sein, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet werde, die aus ihm stammt. Des weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen.

Schließlich kamen der Beklagten auch gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin zugute, die nach dem geschlossenen Lizenzvertrag zu einer markenmäßigen Benutzung der Bezeichnung berechtigt war.

Da das Berufungsgericht keine Feststellungen zur der Frage getroffen hatte, ob die Marke über die Dienstleistung „Vermittlung von Versicherungen“ hinaus noch für weitere Dienstleistungen benutzt worden ist, hat der BGH den Streit zur weiteren Verhandlung und Entscheidung zurück verwiesen.

## Fazit

Der BGH stellt deutlich heraus, welche Kriterien an die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke zu stellen sind:

- die Marke wird in der Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen verwendet
- die Kennzeichnung erfolgt durch Darstellung der Marke zusammen mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens (sowie der Rechtsform)

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement