

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Markenmäßige Nutzung einer Marke: als Designelement eines Mosaiktisches

Das OLG Frankfurt am Main hat in einer Entscheidung vom 01.10.2009 (Aktenzeichen: 6 U 88/ 08) eine markenmäßige Benutzung bei Verwendung einer eingetragene Marke als Designelement bejaht. Abgestellt wurde dabei auf die Kennzeichnungskraft und den Grad der Ähnlichkeit der Klagemarke mit dem verwendeten Element.

### Fall

Die Beklagte hat ein geschütztes Markenzeichen des Klägers benutzt, indem sie diese Marke als Tischmosaik wiedergegeben hat. Als Vorlage für das geschützte Markenzeichen (Unternehmenslogo der Gianni Versace SpA) diente dem Kläger die Darstellung der „Medusa von Phidias“ aus der Sammlung Ronandini. Das LG Frankfurt hat in der ersten Instanz dem Beklagten verboten, die Marmormosaik mit dem Zeichen der „Medusa“ ohne Zustimmung des Klägers in den Geschäftsverkehr zu bringen. Dagegen richtet sich die Berufung. Begründet wurde diese, dass es sich nicht um eine markenmäßige Benutzung gehandelt habe. Denn die „Medusa“ aus der Sammlung Ronandini sei ein gemeinfreies Kulturgut und könne nicht vom einzelnen reserviert werden. Mangels fehlenden Urheberrechtsschutzes müsse auch eine markenrechtliche Monopolisierung ausscheiden.

### Entscheidung

Das OLG Frankfurt hat die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt und befunden, dass die Verwendung der „Medusa“ im Rahmen eines Tischmosaiks eine markenmäßige Benutzung darstellt. Zunächst wird zur Kennzeichnungskraft der Marke ausgeführt, dass zwar der Kläger sein Markenzeichen auf der Grundlage der Darstellung der „Medusa von Phidias“ entworfen hat. Entscheidend ist hier aber, dass der Kläger lediglich die verarbeitete Darstellung der „Medusa“ hat eintragen lassen und nicht das Werk im Original. Daraus ergeben sich die Kennzeichnungskraft der Marke und der generelle Markenschutz. Unbeachtlich ist, dass die Klagemarke große Ähnlichkeiten mit dem Originalwerk aufweist.

Eine markenmäßige Benutzung liegt nach Ansicht der Richter vor, weil durch die Benutzung der „Medusa“ bei den Tischmosaiken die Hauptfunktion der Marke beeinträchtigt ist. Eine Marke erfüllt vor allem eine Herkunftsfunktion. Jedes Produkt, das unter einer Marke hergestellt wird, informiert den Verbraucher über die Herkunft der Ware, den Betrieb oder Hersteller. Im vorliegenden Fall war das Tischmosaik der Klagemarke sehr ähnlich. Dies könnte den Verbrauchern einen falschen Hinweis darauf geben, wer der tatsächliche Hersteller ist und damit die Herkunftsfunktion beeinträchtigen.

Wichtig für die Kennzeichnungskraft einer Marke ist außerdem der Grad ihrer Bekanntheit. Je bekannter die Marke ist, desto einfacher wird die markenmäßige Benutzung angenommen, denn bereits leichte Ähnlichkeiten können zu Verwechslungen führen. Vorliegend war zwar die Klagemarke wenig bekannt -

laut Angaben des Beklagten betrug die Bekanntheit der Marke weniger als 5 %. Dies war aber deshalb unbeachtlich, weil das Mosaik der Klagemarke nahezu identisch war. Das könnte bei den Verbrauchern den fälschlichen Eindruck vermitteln, dass die Beklagte mit dem Kläger zusammenarbeitet oder für ihn diese Mosaiken hergestellt hat.

## Fazit

Die markenrechtliche Benutzungshandlung ist immer wieder Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Eine markenmäßige Benutzung soll dann vorliegen, wenn die Herkunftsfunktion durch die Benutzung der Marke beeinträchtigt ist. Je ähnlicher sich die gegenüberstehenden Zeichen sind und je stärker die Kennzeichnungskraft ist, desto eher liegt eine Beeinträchtigung dieser Funktion vor. Vorliegender Fall ist allerdings noch nicht ganz gegessen: Gegen das Urteil des OLG Frankfurt wurde Nichtlassungsbeschwerde beim BGH eingelegt.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement