

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Kasperltheater bei der "Augsburger Puppenkiste" - Der BGH zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken

**Im Jahre 2005 versuchte die "Augsburger Puppenkiste" einem Leipziger Laden beziehungsweise Online-Shop zu verbieten den Namen "Leipziger Puppenkiste" sowie die Internetseite "leipzigerpuppenkiste.de" zu nutzen (Urteil des BGH vom 18.12.2008, Az. I ZR 200/06).** Dieser Anspruch scheiterte u.a. an der mangelnden Benutzung der Angriffsmarke.

### Was war passiert?

Die Kläger betreiben in Augsburg das bekannte Marionettentheater "Augsburger Puppenkiste". Angegliedert ist dem Theater der "Die Koste Shop" im Internet zu erreichen unter "shop.puppenkiste.com". Die Kläger sind Inhaber folgender Marken:

- Wortmarke: "Puppenkiste" von 1990 für "Marionetten; Produktion, Organisation und Durchführung von Marionettenspielen, auch zum Zwecke der Verfilmung und der Ausstrahlung in Fernsehprogrammen"
- Wortmarke: "Augsburger Puppenkiste" von 1990 für "Marionetten; Produktion, Organisation und Durchführung von Marionettenspielen, auch zum Zwecke der Verfilmung und der Ausstrahlung in Fernsehprogrammen"
- Zwei Wort-/Bildmarken für "Produktionen, Organisation und Durchführung von Marionettenspielen" bzw. "Spielzeug, Puppen, Marionetten" aus den Jahren 1980 und 1997

Die Beklagte betreibt in Leipzig ein Geschäft für Puppen und Puppenhäuser, die "Leipziger Puppenkiste" und ist Inhaberin der Marke "Leipziger Puppenkiste" (von 2005 für "Spielwaren, nämlich Puppenhäuser und dazugehörige Miniaturen überwiegend im Maßstab 1:12"). Im Internet ist der Shop der Beklagten unter "leipzigerpuppenkiste.de" zu finden.

Die Kläger wollten nun erreichen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Puppenkiste" insbesondere in der Form "Leipziger Puppenkiste" und in Gestalt der Domain "leipzigerpuppenkiste.de" nicht mehr nutzen darf.

## Wie hat der BGH entschieden?

Der BGH hat sämtliche markenrechtlichen Ansprüche der Kläger verneint.

### 1. Markenrechtlicher Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG abgelehnt

a) Der Anspruch kann nicht auf Wortmarke "Puppenkiste" gestützt werden, da die Kläger die Einrede der mangelnden Benutzung nicht widerlegt haben (§ 25 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 26 MarkenG). Sie hätten nachweisen müssen, dass sie die Marke rechtserhaltend innerhalb der letzten fünf Jahre seit Klageerhebung benutzt haben; also im Zeitraum vom 03.03.2000 bis zum 03.03.2005. Zur rechtserhaltenden Benutzungspflicht führt das Gericht aus:

*"Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist [...]. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht."*

Genau dieser Nachweis ist den Klägern jedoch nicht gelungen. Eine isolierte Verwendung der Marke "Puppenkiste" wurde nicht nachgewiesen. Und die Verwendung der Domain "shop.puppenkiste.com" und des Zeichens "Augsburger Puppenkiste" konnte nach Ansicht des BGHs keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Puppenkiste" darstellen. Grund: Die zusätzlichen Bestandteile "Augsburger" und "shop" hätten eine eigene kennzeichnende Wirkung. Die sich daraus ergebenden zusammengesetzten Zeichen hätten dann einen anderen Charakter als die Wortmarke "Puppenkiste".

Eine rechtserhaltende Nutzung der Marke "Puppenkiste" kann sich laut BGH auch nicht daraus ergeben, dass eine andere Marke ("Augsburger Puppenkiste") rechtserhaltend genutzt wird.

b) Der Anspruch kann auch nicht auf die Wortmarke "Augsburger Puppenkiste" gestützt werden. Zwar werde das Zeichen "Leipziger Puppenkiste" markenmäßig genutzt, es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs 2 Nr. 2 MarkenG) mit dem Zeichen "Augsburger Puppenkiste". Zu Verwechslungsgefahr führt das Gericht aus:

*"Die Verwechslungsgefahr [...] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt [...]. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind [...]. Da das jüngere Zeichen seinerseits Kennzeichenschutz genießt, kommt es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke an."*

Der BGH hat im Anschluss an diese einleitende Definition eine umfassende Abwägung vorgenommen. Im Ergebnis wurde der Klagemarke zwar eine sehr hohe Kennzeichnungskraft zugesprochen, aber die Zeichenähnlichkeit zu "Leipziger Puppenkiste" wurde als zu gering eingestuft, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

Zur Begründung wurde angeführt, dass die Waren bzw. Dienstleistungen der Beteiligten nur sehr begrenzt Ähnlichkeit hätten (Kläger: Marionettentheater - Beklagte: Puppen-Shop).

2. Der BGH hat auch einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 Abs. 5 MarkenG bezüglich der bekannten Wortmarke "Augsburger Puppenkiste" abgelehnt, sowie Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG betreffend die Wort-/Bildmarken.

3. § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG wurden ebenfalls verneint.

## Fazit

Die erste Hürde, die ein Markeninhaber in spe nehmen muss, ist die Eintragung der Wunschmarke. Hier dreht sich alles um die Eintragungsfähigkeit des Zeichens. Ist die Markeneintragung erstmal geschafft, kann sich der Markeninhaber aber nicht allzu lang und sehr darauf ausruhen. Denn wer sich erstmal Markeninhaber schimpfen kann, der muss auch dafür sorgen, dass diese rechtserhaltend genutzt wird, was regelmäßig die herkunftshinweisende Nutzung des eingetragenen Zeichens in den eingetragenen Waren - und Dienstleistungsklassen bedeutet.

Anderenfalls kann es sein, dass alle Mühen umsonst waren und wichtige Schutzrechte gegenüber Mitbewerbern unbrauchbar werden. Schad ums Geld!

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz