

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Gleich und Gleich gesellt sich gern: Der BGH zur Gleichgewichtslage von Unternehmenskennzeichen

Der BGH hat entschieden ([Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 41/08](#)), dass ein von zwei unabhängigen Wettbewerbern über Jahrzehnte hinweg unbeanstandet genutzter Unternehmensname nur unter strengen Voraussetzungen von einem der beiden als Marke eingetragen werden kann.

Sachverhalt

Die beiden voneinander unabhängigen Parteien führen die Unternehmensbezeichnung „Peek & Cloppenburg“ und betreiben jeweils Bekleidungshäuser mit mehreren Filialen. Die Klägerin seit 1911 im norddeutschen Raum, die Beklagte mindestens seit 1972 im west- und süddeutschen Raum.

Die Beklagte ist Inhaberin mehrerer Marken (u.a. „Peek“, „Peek & Cloppenburg“, „Peek and Cloppenburg“), welche die Klägerin zum großen Teil gelöscht haben möchte. Sie beruft sich dazu auf ihr prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen und trägt vor, dass zwischen diesem und der Markenbezeichnung „Peek & Cloppenburg“ Verwechslungsgefahr bestehe. Ferner habe die Beklagte die Marken nicht rechtserhaltend genutzt.

Aus der Entscheidung des Gerichts

Die Vorinstanzen wiesen die Klage jeweils ab; dem ist der BGH nicht gefolgt und hat das Verfahren zur endgültigen Entscheidung an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen. Zwar seien die Marken rechtserhaltend genutzt worden, jedoch könne ein Löschanspruch nach §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG bestehen.

I. Die Löschungsklage kann nicht auf § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt werden, da die streitgegenständlichen Marken rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG genutzt worden sind. Der BGH ließ eine rechtserhaltende Benutzung durch den Slogan „NAME designed for Peek & Cloppenburg“ ausreichen, da sich der kennzeichnende Charakter des Zeichens „Peek & Cloppenburg“ dadurch nicht verändert habe (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

II. Erfolgversprechend ist dahingegen der Löschanspruch aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG:

1. Die Parteien haben ihre Unternehmenskennzeichen über Jahrzehnte hinweg unbeanstandet nebeneinander genutzt, weshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage entstanden ist, auf welche die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden seien.

Dies hat zur Folge, dass der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts die Nutzung durch den

Inhaber des jüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr dulden muss und dessen Nutzung nicht allein wegen des zeitlichen Vorrangs untersagen kann. Allerdings muss der Inhaber eines Kennzeichenrechts es nur ausnahmsweise hinnehmen, dass der andere Inhaber des Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und somit die Gleichgewichtslage stört. Die Erhöhung der Verwechslungsgefahr ist danach hinzunehmen, wenn der Ändernde „ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken“.

2. Es stellt sich daher die Frage, ob durch die Markeneintragungen der Beklagten die Gleichgewichtslage gestört worden ist. Weiter führt der BGH aus:

„Es ist daher in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig (weitere) Markenrechte begründet, bei denen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG mit der Unternehmensbezeichnung der Gegenseite besteht. [...] Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die seit längerer Zeit bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage der Parteien nicht durch einen markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens oder die Eintragung von Marken gestört werden darf, kommt nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.“

3. Wann kann eine solche Ausnahme vorliegen? Dazu der BGH:

„Möglich ist eine solche Ausnahme danach nur, wenn besondere, gewichtige Gründe vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert.“

Eine solche besondere schöpferische Leistung durch die Beklagte konnte im Verfahren nicht festgestellt werden, weshalb eine unzulässige nachteilige Veränderung der bisherigen Gleichgewichtslage vorliegt.

Fazit

Werden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet parallel genutzt und entsteht dadurch eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, so kann nur in strengen Ausnahmefällen eine Partei die Unternehmensbezeichnung als Marke eintragen lassen. Wirtschaftlich sinnvolle Interessen an einer markenmäßigen Nutzung sind hierfür nicht ausreichend.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement