

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Ausgezappt: Gemeinschaftsmarke "Zappa" mangels Benutzung löschungsreif

Der unter anderem für das Kennzeichenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass die Marke "ZAPPA" zu löschen ist und deshalb die Verwendung der Bezeichnung "Zappanale" für ein Musikfestival die Marke nicht verletzen kann.

Der Kläger, ein in den USA ansässiger Trust, verwaltet den Nachlass des 1993 verstorbenen Musikers Frank Zappa und ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke "ZAPPA". Die Beklagte richtet das seit 1990 jährlich stattfindende Musikfestival "Zappanale" aus und vertreibt unter der Bezeichnung Tonträger und Bekleidungsstücke.

Der Kläger hat die Beklagte aus der Marke "ZAPPA" auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Benutzung der Bezeichnung "Zappanale" in Anspruch genommen. Die Beklagte hat im Wege der Widerklage beantragt, die Klagemarke "ZAPPA" mangels Benutzung für verfallen zu erklären.

Das Landgericht Düsseldorf hat Klage und Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die die Klage abweisende Entscheidung des Landgerichts bestätigt und auf die Widerklage die Gemeinschaftsmarke des Klägers mangels Benutzung für verfallen erklärt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zurückgewiesen.

Die Gemeinschaftsmarke "ZAPPA" ist zu löschen, weil der Kläger die Marke nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke* innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung in der Europäischen Union benutzt hat. Die von dem Kläger angeführten Verwendungsbeispiele genügten nicht den Anforderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung an eine rechtserhaltende Benutzung. Die Verwendung des Domainnamens "zappa.com" stellt keine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung "ZAPPA" dar. Das Publikum fasst den Domainnamen nur als Hinweis auf eine Internetseite mit Informationen über den Musiker Frank Zappa auf. Durch die Benutzung des Zeichens "ZAPPA Records" wird der kennzeichnende Charakter der Marke "ZAPPA" beeinflusst mit der Folge, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV ausscheidet. Da die Marke "ZAPPA" verfallen ist, ist das vom Kläger begehrte Verbot, die Bezeichnung "Zappanale" für ein Musikfestival zu verwenden, nicht gerechtfertigt.

Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10 - ZAPPA

LG Düsseldorf - Urteil vom 21. Januar 2009 - 2a 232/07

OLG Düsseldorf - Urteil vom 15. Juni 2010 - 20 U 48/09

(GRUR-RR 2011, 172)

Karlsruhe, den 31. Mai 2012

“

** Art. 15 Benutzung der Gemeinschaftsmarke*

Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

”

Quelle: Pressemitteilung BGH 752012/

Veröffentlicht von:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement