

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Hart gerockt: BGH entscheidet über Verletzung der Hard Rock Cafe-Marke

**Das "Hard Rock Cafe Heidelberg" kann unter dieser Bezeichnung weiter betrieben werden, es dürfen dort aber keine mit dem international bekannten "Hard-Rock-Cafe-Logo" gekennzeichneten Artikel mehr verkauft werden. Das hat der u.a. für das Wettbewerbs- und Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs heute entschieden.**

Die Klägerin zu 1, die zur weltweit tätigen Hard-Rock-Gruppe gehört, betreibt Hard-Rock-Cafés in Berlin, München und Köln. Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin zahlreicher Wort- und Wort-/Bildmarken "Hard Rock Cafe". Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3 ist, betreibt ein Restaurant unter der Bezeichnung "Hard Rock Cafe Heidelberg".

Bei der Einrichtung und Ausstattung des Restaurants hatten sich seine Gründer bewusst an dem 1971 in London eröffneten "Hard Rock Cafe" orientiert. Jedenfalls seit 1978 verwendet die Beklagte zu 1 das typische kreisrunde Hard-Rock-Logo der Klägerin zu 2 in Speise- und Getränkekarten sowie auf Gläsern. Sie benutzt die Wortfolge "Hard Rock Cafe" sowie das Logo als Eingangsschild, auf der Eingangstür und in den Fenstern ihres Restaurants und bietet Merchandising-Artikel an, die ebenfalls dieses Logo tragen. Die Klägerinnen meldeten erstmals Ende 1986 ihr Logo als Marke für Bekleidung in Deutschland an; ihr erstes deutsches Hard-Rock-Café wurde 1992 in Berlin eröffnet. Unmittelbar danach erwirkten die Klägerinnen eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagte, nahmen aber den Antrag auf ihren Erlass nach Widerspruch der Beklagten zurück.

Mit der Klage im vorliegenden Verfahren wollen die Klägerinnen es den Beklagten verbieten lassen, unter der Bezeichnung "Hard Rock" und unter den Logos "Hard Rock Cafe Heidelberg" ein Restaurant zu betreiben oder zu bewerben, sowie Merchandising-Artikel mit dem Aufdruck "Hard Rock Cafe" zu vertreiben; außerdem sollen die Beklagten zu 2 und 3 auf bestimmte für sie registrierte Domainnamen mit dem Bestandteil "hardrock-cafe" verzichten. Schließlich möchten die Klägerinnen die Verurteilung der Beklagten zur Auskunfterteilung und Vernichtung von mit dem Hard-Rock-Logo versehenen Merchandising-Artikeln sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erreichen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen blieb ohne Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, Ansprüche gegen den Betrieb des Heidelberger Restaurants unter der Bezeichnung "Hard Rock" seien verwirkt, weil die Klägerinnen diese Firmierung nach Rücknahme des Antrags auf einstweilige Verfügung mehr als 14 Jahre geduldet haben. Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben, der Klage hinsichtlich des

Vertriebs konkret bezeichneter Merchandising-Artikel stattgegeben und die Sache im übrigen Umfang der Aufhebung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Rechtsfolge der Verwirkung im Marken- und Lauterkeitsrecht ist allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte wegen bestimmter, bereits begangener oder noch andauernder Rechtsverletzungen nicht mehr durchsetzen kann.

Bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen lässt jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen. Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers kann insoweit kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen, derartiges Verhalten werde weiterhin geduldet. Jedes Angebot und jeder Verkauf eines Merchandising-Artikels, jede neue Werbung und jeder neue Internetauftritt sind für die Frage der Verwirkung daher gesondert zu betrachten.

Der Vertrieb der Merchandising-Artikel durch die Beklagten verletzt die Markenrechte der Klägerin zu 2. Er verstößt auch gegen das wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Beklagten den Vertrieb derartiger Produkte in Deutschland möglicherweise schon vor der Klägerin aufgenommen haben. Das Restaurant der Beklagten befindet sich in bester touristischer Lage Heidelbergs. Ein erheblicher Teil seiner Kunden sind ortsfremde Gäste, denen die Hard-Rock-Cafés der Klägergruppe bekannt sind, die aber nicht wissen, dass das Restaurant der Beklagten nicht dazu gehört. Diese Irreführung müssen die Beklagten unterbinden.

Über die weiteren Ansprüche der Klägerinnen konnte der Bundesgerichtshof nicht abschließend entscheiden. Insoweit wird es unter anderem darauf ankommen, ob die Beklagten für die Bezeichnung "Hard Rock Cafe Heidelberg" schon einen Schutz als Unternehmenskennzeichen im Raum Heidelberg erworben hatten, bevor für die Klägerin zu 2 Marken in Deutschland angemeldet worden sind. Soweit den Beklagten die weitere Verwendung der Logos "Hard Rock Cafe" zu gestatten sein sollte, müssten sie durch klarstellende Zusätze Verwechslungen mit den Restaurants der Klägerinnen ausschließen.

Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11 - Hard Rock Café

OLG Karlsruhe - Urteil vom 14. September 2011 - 6 U 94/10

LG Mannheim - Urteil vom 7. Mai 2010 - 7 O 275/09

Quelle: Pressemitteilung BGH 136/2013

Veröffentlicht von:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz