von **Bodo Matthias Wedell**

BGH: Der schmale Grat zwischen unzulässiger Nutzung und zulässiger Nennung einer Marke

Wann ist die Nutzung eines geschützten Markenzeichens erlaubt? Diese Frage wird in der Beratungspraxis der IT-Recht Kanzlei regelmäßig gestellt. Der BGH hatte sich mit dieser Frage zuletzt ebenfalls beschäftigt (BGH, Beschluss vom 06.02.2013, Az: I ZR 67/12). Geschützte Markennamen dürfen für die Bewerbung der eigenen Dienstleistungen verwendet werden, sofern eine Information darüber auf andere Weise dem Verbraucher nicht übermittelt werden kann. Dieses stellt dann eine erlaubte Nennung und keine verbotene markenmäßige Markennutzung eines geschützten Markenamens dar.

Die Benutzung eines geschützten Markennamens für die Werbung der eigenen Dienstleistung ist dann rechtmäßig, wenn der angesprochene Verbraucher von sich aus erkennt, dass die beworbene Dienstleistung nicht vom Markeninhaber selbst, sondern von einer dritten Partei angeboten wird. Für den Identitätsschutz eines Markennamens kommt es nicht auf den Bekanntheitsgrad einer Marke an.

1. Der Fall:

Der Fall ist schnell erklärt. Die Klägerin (X) hatte eine musikunterstützte Therapieform für Schlaganfallpatienten entwickelt, die den Folgen einer chronischen Sprachstörung dienlich sein soll. Hierfür behandelt sie ihre Patienten persönlich und gibt das von ihr entwickelte Konzept in kostenpflichtigen Seminaren an ein interessiertes Fachpublikum weiter. Ihr Therapiekonzept hatte sie sich unter der Wortmarke „SIPARI“ (steht für: „Singen über Intonation zur Prosodie unter Berücksichtigung psychologischer Atmung plus Rhythmusübungen und Improvisation) schützen lassen.

Die Beklagte bewarb im Internet ein von ihr angebotenes Therapieverfahren für die gleiche Zielgruppe mit dem Hinweis „SIPARI-Methode nach X“, bei X handelt es sich um die Klägerin. Sie hatte jedoch kein Seminar bei der X besucht, um das Verfahren zu erlernen. Hiergegen wandte sich die X mit einer Unterlassungsklage an das LG Bochum, die Beklagte zu verurteilen, die soeben dargestellte Art der Nutzung des Markennamens „SIPARI“ zu unterlassen. Die Klägerin argumentierte, dass die Beklagte durch die ungenehmigte Verwendung“ ungerechtfertigt in ihre geschützten Markenrechte gem. §§ 4, 14 MarkenG eingegriffen habe. Die Beklagte habe ihren geschützten Markennamen „SIPARI“ markenmäßig benutzt, um so Kunden für ihre angebotene Therapieleistung zu werben.

2. Der rechtliche Rahmen:

Der Markenschutz gewährleistet dem Inhaber eines eingetragenen Markennamens ein ausschließliches Nutzungsrecht an diesem und stellt ihm auch Abwehrrechte gegen eine unberechtigte Benutzung durch Dritte zur Verfügung. Eine der Hauptfunktionen des Markenschutzes ist es, den Verbraucher auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, die sog. Herkunftsfunktion.

Eine Verletzung dieser Herkunftsfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung dann gegeben, wenn aus der Art der Benutzung des Markenamens durch Dritte für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer entweder gar nicht oder nur schwerlich zu erkennen ist, ob die beworbene Ware oder Dienstleistung vom Markeninhaber selbst, einem mit ihm wirtschaftlich verbunden Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammt, vgl. EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 83 und 84- Google France und Google; EuGH GRUR 2010, 841, Tz. 34- Portakabin/Primakabin; EuGH GRUR 2011, 1124, Tz. 44 – Interflora.

> *"§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch (Auszug der entscheidungsrelevanten Passagen)*
> *„(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.*
> *(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr*
> *1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,*
> *2.ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder..."*

3. Die Entscheidung des Gerichts:

Das Gericht urteilte in diesem Revisionsfall des OLG Hamm zugunsten der beklagten Partei. Es befand, dass aus dem Hinweis „SIPARI nach X“ letztlich hinreichend deutlich werde, dass die X nicht selbst die Anbieterin der angebotenen Dienstleistung sei. Der Verbraucher werde somit weder über die Herkunft der Dienstleistung, noch über die dienstleistungserbringende Person getäuscht.

Sofern ein Zeichen in der Werbung lediglich als Hinweis auf eine angebotene Dienstleistung verwendet werde, fehle es an einer markenmäßigen Benutzung, wenn keine sonstigen Funktionen einer geschützten Marke beeinträchtigt würden, vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 60 – Loréal/Belure, BGH GRUR

2011, 828, Tz. 21- bananabay II. Als sonstige Funktionen einer Marke nannte das OLG Hamm etwa die Werbe -und Investitionsfunktion einer Marke. Der EuGH hatte in seinem Urteil vom 22.09.2011 (Az: C-323/09) entschieden, dass die Investitionsfunktion einer Marke dann beeinträchtigt werde, wenn ein Mitbewerber ein mit der geschützten Zeichens für die damit beschriebene Ware oder Dienstleistung gleiches Zeichen benutzt und es dem Markeninhaber damit wesentlich erschwert werde, seine eigene Marke wirtschaftlich sinnvoll zu nutzten, um so die Verbraucher an das von ihm angebotene Produkt zu binden. Sofern die geschützte Marke bereits eine besondere Reputation beim Verbraucher genießt, werde die Investitionsfunktion dann beeinträchtigt, wenn mit der Nutzung des Markennamens durch Dritte tatsächliche Auswirkungen auf den Ruf einhergehen.

Das OLG Hamm hatte in seiner Entscheidung diesen erweiterten Funktionsschutz auf bekannte Markennamen beschränkt und somit für den vorliegenden Fall aufgrund des fehlenden Bekanntheitsgrades des Markennamens „SIPARI“ in der Öffentlichkeit abgelehnt.
Der BGH allerdings schloss sich als Rechtsmittelinstanz der tatbestandlichen Begrenzung der erweiterten Schutzwirkung in Bezug auf den Bekanntheitsgrad eines Markennamens der Rechtsansicht des OLG Hamm nicht an. Vielmehr verzichtete das Höchstgericht ausdrücklich auf dieses. Damit erweiterte es den Schutzbereich des erweiterten Funktionsschutzes einer Marke auf weniger bekannte Markennamen und bleibt so seiner Rechtsprechungslinie treu, vgl. BGH, Beschluss vom 6. Februar, 2013, Az: I ZR 67/12. Eine tatsächliche Beeinträchtigung der Marke „SIPARI“ lehnte der BGH für den vorliegenden Fall dennoch, wie die Vorinstanz, ab.

Weiter urteilte das OLG Hamm, dass es im vorliegenden Fall an einer markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte fehle und somit auch unter diesem Gesichtspunkt keine Verletzung der Klägerin gegeben sei. Eine markenmäßige Benutzung sei nämlich immer dann abzulehnen, wenn mit der Nennung eines geschützten Markenamens lediglich auf eine Ware oder Dienstleistung hingewiesen werde, um so für den Verbraucher erkennbar zu machen, worum es sich überhaupt handelt, ohne dabei einen nicht notwendigen, überzogenen Bezug zu einer konkreten Marke herzustellen. Diese Konstellation liegt nach Ansicht OLG Hamm dann vor, wenn eine Dienstleistung erst von einem Markeninhaber erfunden wird. In diesem Fall liegt keine Markenbenutzung, sondern lediglich eine hinweisende Verwendung eines (Marken-) Zeichens durch die dritte Person vor. Die Zulässigkeit der freien Benutzbarkeit müsse schon deshalb erhalten bleiben, um dem unternehmerischen Verkehr die Möglichkeiten zu erhalten, die der allgemeine Sprachgebrauch bietet. Das Markenrecht dürfe den Sprachgebrauch nicht mehr als notwendig einschränken. Nach Ansicht des LG Düsseldorf, auf dessen Entscheidung sich das OLG Hamm in seiner Urteilsbegründung bezog, handelt es sich insoweit um die bloße Nennung und eben nicht um den Gebrauch eines Kennzeichens, vgl. LG Düsseldorf GRUR 2000, 334, 335, NJWE-WettbR 2000, 117.

Das OLG Hamm erkannte in einem obiter dictum, dass selbst für den Fall, dass man im streitgegenständlichen Hinweis eine markenmäßige Benutzung annehmen würde, die vorliegende Art der Benutzung einer fremden Marke dennoch zulässig bleiben würde, sofern dies für eine Kommunikation notwendig sei und es nicht gegen die guten Sitten verstoße, vgl. § 23 NR. 3 MarkenG. Die Notwendigkeit der Nutzung eines fremden Markenamens sei nach Rechtsansicht des OLG dann gegeben, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung auf andere Weise nicht sinnvoll übermittelt werden könne, vgl. BGH GRUR 2011, 1135, Tz. 20- GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE. Dabei muss

die Benutzung des fremden Markenamens ein zweckdienliches Mittel sein, um den Verbraucher eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Dienstleistung zu übermitteln.

4. Unser Fazit:

Das Markenrecht bietet dem Inhaber durchaus starke Abwehrrechte gegen eine unberechtigte Nutzung durch Dritte. Jedoch sind auch den im Markenrecht normierten Abwehrrechten Grenzen gesetzt. Der Sinn einer Beschränkung des Markenschutzes in manchen Konstellationen ergibt letztlich aus der Notwendigkeit heraus, dass bestimmte Informationen über Waren oder Dienstleistungen auf andere Art, als durch die Nennung bestimmter geschützter Kennzeichen gar nicht an den Verbraucher weitergegeben werden können und dies in Folge einem freien Wettbewerb hinderlich wäre. Die Folge wäre eine Monopolisierung und damit der Entzug eines Begriffs, der zur Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen notwendig ist. Hierbei ist es Aufgabe sowohl der Legislative als auch der Judikative, sowohl die Zielsetzungen des Markenrechts, als auch diejenigen des freien Wettbewerbs miteinander in Ausgleich zu bringen und die größtmögliche Entfaltung beider Interessen sicherzustellen. Das OLG Hamm erkannte durchaus die Problematik, nämlich dass sich die bloße Nennung eines geschützten Markennamens für den Inhaber des Kennzeichens faktisch als Markenrechtsverletzung auswirken kann.

Der Fall zeigt deutlich, dass für den Markenrechtsinhaber in bestimmten Konstellationen nicht die Möglichkeit besteht, seine Marke gegen einer Nennung durch Dritte zu sichern. Dieses ist nach Rechtsprechung der Fall, wenn es nicht um die Nutzung eines Markennamens, sondern um die bloße Nennung geht. Insbesondere, wenn mit der Nennung beim Verbraucher keine Herkunftserwartung einhergehen, ist die gerichtliche Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen nur wenig erfolgsversprechend.

Zur Vermeidung des Prozesskostenrisikos empfiehlt sich bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Unterlassungsklage in ähnlich gelagerten Konstellationen eine kompetente juristische Beratung.

Autor:
Bodo Matthias Wedell
(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)