

von Yanina Bloch

## Nutzt du schon oder nennst du nur? Der feine Unterschied bei Markenverletzungen

Bei der Nutzung einer fremden Marke ist immer dann Vorsicht geboten, wenn diese dazu genutzt wird den eigenen Absatz anzukurbeln. Dreh- und Angelpunkt der Problematik ist dann, ob eine markenmäßige Verwendung und damit eine Kennzeichenverletzung vorliegt. Von einer Markenrechtsverletzung ist dabei nicht auszugehen, wenn der Verkehr die Verwendung der Marke lediglich als rein beschreibenden Hinweis wahrnimmt, dem keinerlei Herkunftsfunktion beigemessen wird. Wie diese entscheidende Voraussetzung in der Praxis gehandhabt wird, kann anhand des erst kürzlich durch das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ergangenen Urteils vom 10. Juli 2014 (Az.: 6 U 98/13), welches sich mit der Bezeichnung eines Telefontarifs als „Allnet Flat“ auseinandersetzte, anschaulich demonstriert werden.

### I. Das Problem

Der Inhaber einer Marke kann nach § 14 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5 MarkenG vom unberechtigten Verwender Unterlassung der Markennutzung verlangen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen wird
- durch einen Dritten
- ohne Zustimmung
- im geschäftlichen Verkehr
- markenmäßige Verwendung

Daher kann eine rein privaten Verwendung einer Marke also niemals eine Verletzung dieser Marke darstellen. Ausschlaggebend ist dabei die „markenmäßige Verwendung“ eines Zeichens. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes liegt diese vor, wenn die Bezeichnung „im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient“ (sogenannte Herkunftsfunktion) verwendet wird.

Zu einer Markenrechtsverletzung genügt es demnach, dass zumindest ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise annehmen kann, das Zeichen diene als Hinweis auf betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts oder werde in einer Werbemaßnahme des Zeicheninhabers verwendet. Es genügt insoweit bereits die Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses.

Nur wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird, ist ein kennzeichenmäßiger Gebrauch zu verneinen. In diesem Fall wird oftmals von einer erlaubten bloßen Markennennung gesprochen.

Wie dies nun in der Praxis genau aussieht, stellt sich am deutlichsten an einem Fallbeispiel aus der aktuellen Rechtsprechung dar. So hatte das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. erst kürzlich in seinem

Urteil vom 10. Juli 2014 (Az.: 6 U 98/13) zu entscheiden, ob die Bezeichnung eines Telefontarifs als „Allnet Flat“ Rechte an dem Unternehmenskennzeichen „ALLNET“ verletzt.

## II. Die Entscheidung

Das Oberlandesgericht Frankfurt war der Ansicht, dass die Klage unbegründet sei, da der Klägerin keinerlei Klageansprüche zustünden.

Zwar habe die Klägerin ein Unternehmenskennzeichenrecht nach § 5 Abs. 2 MarkenG an ihrem Firmenschlagwort „ALLNET“, worin der Verkehr die englischen Worte für „alle(s)“ und „Netz“ erkenne, die für die Betätigung der Klägerin in der Netzwerktechnologie auch einen beschreibenden Anklang habe. Ferner verfüge dieses Firmenschlagwort auch über eine originäre Unterscheidungskraft, da für den Verkehr jedenfalls nicht ohne weiteres erkennbar sei, was mit den genannten Begriffen konkret zu Ausdruck gebracht werden soll.

Das Gericht stellte jedoch fest, dass das Unternehmenskennzeichen der Klägerin von der Beklagten nicht rechtsverletzend im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG benutzt werde, da es an dem dafür erforderlichen kennzeichenmäßigen Gebrauch fehle.

Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch setzt dabei nach etablierter Rechtsprechung voraus, dass die angegriffene Bezeichnung aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs als Hinweis auf ein Unternehmen oder die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstanden werden kann.

“

*"In der konkret angegriffenen Verletzungsform – der Verwendung des Begriffs „ALLNET FLAT“ im Rahmen der im Tenor des wiedergegebenen Urteils wiedergegebenen Werbung – sieht der Verkehr jedoch einen rein beschreibenden Hinweis, dem keinerlei Herkunftsfunktion beigemessen wird. Die Verletzungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin übereinstimmende Bezeichnung „ALLNET“ um den Begriff „FLAT“ ergänzt wird, den - wie das auch das Landgericht zutreffend angenommen hat - der Verkehr als Abkürzung des Begriffs „Flatrate“ erkennt. Zudem heißt es unterhalb der blickfangartig Hervorhebung von „ALLNET FLAT“ auf der ersten Seite der Werbung „Hier findest Du alle Details zu Deinem Tarif“. Damit wird deutlich, dass es sich bei „ALLNET FLAT“ um die Bezeichnung für einen bestimmten von der Beklagten angebotenen Telefontarif handeln soll. In der Funktion als Bezeichnung für einen Telefontarif wird „ALLNET FLAT“ vom angesprochenen Verkehr aber allein dahin verstanden, dass der so bezeichnete Tarif eine Flatrate in alle Netze beinhaltet."*

”

Auch aus der Tatsache, dass die englischen Begriffe in diesem Sinnzusammenhang grammatikalisch nicht korrekt verwendet werden, ergibt sich nach Ansicht des Gerichts kein kennzeichnender Überschuss, da der Verkehr sich an diese Art der Begriffsbildung inzwischen gewöhnt habe.

### III. MARKEN Unser Fazit

Wird eine fremde Marke im geschäftlichen Verkehr verwendet, ist also grundsätzlich Vorsicht geboten. Nicht selten flattert in solchen Fällen eine Abmahnung ins Haus. Jedoch zeigt das vorliegende Urteil, dass nicht jede Abmahnung hingenommen werden muss. Denn oftmals handelt es sich nicht um eine rechtswidrige Markenverletzung, sondern um eine erlaubte Markennennung. Ob dieser schmale Grat durch die Markennennung tatsächlich überschritten wurde ist dann äußerst sorgfältig zur Vermeidung von weiteren Kosten zu prüfen.

**Autor:**

**Yanina Bloch**

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)