

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Bleib wie du bist: Zur rechtserhaltenden Nutzung von abgeänderten Marken

Marken mögen keine Veränderung: Wird einer "Ursprungsmarke" später eine weitere Marke hinzugefügt und diese zusammengesetzte Marke gewinnt nun eine andere Kennzeichnungskraft, als zum Zeitpunkt der Eintragung, kann sich ein Markeninhaber auf die rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 2 S. 1 MarkenG seiner "Ursprungsmarke" nicht mehr berufen, da die Marke dem Verkehr nun nur noch als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens gegenüber tritt - so jedenfalls das OLG Köln (Urteil vom 26.06.2015; Az.: 6 U 154/14)

OLG Köln: keine rechtserhaltende Benutzung mehr, wenn Marke dem Verkehr als zusammengesetztes Zeichen entgegentritt

Im zugrunde liegenden Fall nahm die Klägerin die Beklagte auf Löschung einer Marke wegen Verfalls in Anspruch. Die Klägerin ist Inhaberin eines "Apple Store" und vertreibt dort Produkte der "Apple"- Gruppe. Die Beklagte ist eine Holding-Gesellschaft und hält Nutzungsrechte an Marken, die ursprünglich dem für Fotografie bekannten Unternehmen "Agfa" zugeordnet waren. Diesbezüglich vergibt sie Sublizenzen für einzelne Produkte an Hersteller, die wiederum für den Vertrieb der einzelnen Produkte verantwortlich sind.

Die Klägerin ist Inhaberin der streitgegenständlichen Bildmarke. Diese bildet einen roten Kreis, umrandet von einem äußeren grauen Kreis, ab und wird von den Verkehrskreisen als Kameraauslöser begriffen. Diese streitgegenständliche Marke hat die Beklagte auf ihren Produkten stets gemeinsam mit der als Wortmarke eingetragenen Bezeichnung "AGFAPHOTO" verwendet. Bei dieser Marke handelt es sich daher um eine zusammengesetzte Marke, namentlich aus der Wortmarke "AGFAPHOTO" und der oben ausgeführten Bildmarke.

Im zu entscheidenden Fall hat die Klägerin die Beklagte auf Löschung dieser zusammengesetzten Marke wegen Verfalls in Anspruch genommen. Hierzu trägt sie vor, eine Benutzungsrecherche habe ergeben, die Beklagte habe die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum seit ihrer Eintragung benutzt.

Die Beklagte hingegen ist der Auffassung, sie habe die streitgegenständliche Marke sehr wohl rechtserhaltend in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren benutzt. Insbesondere habe sie anderen Unternehmen, die vorwiegend Produkte im Bereich der Fotografie vertreiben, Lizenzen zur

Benutzung der Marke eingeräumt.

Benutzung zweier Marken in Kombination entscheidend

Das OLG gab der Klägerin Recht. Entscheidend in diesem Zusammenhang war, dass das Zeichen ausschließlich in Kombination mit der Wortmarke "AGFAPHOTO" benutzt wird und ein unverkennbar aus zwei Teilen zusammen gesetztes Zeichen darstellt. Für die rechtserhaltende Nutzung der einen Kameraauslöser abbildenden Bildmarke reicht dies allerdings nicht aus, da ihr "kennzeichnender Charakter in der Kombination verändert werde", so die Richter.

Abzustellen auf den Verkehr: wird die streitgegenständliche Marke als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens verstanden oder liegt ein einheitlicher Herkunftshinweis vor? Ausschlaggebendes Argument ist, wie der Verkehr die in Frage stehende Marke versteht.

"Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt."

Maßgeblich ist also, ob der Verkehr die streitgegenständliche Marke nur als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens versteht oder ob aufgrund der Kennzeichnung auf einen einheitlichen Herkunftshinweis geschlossen werden muss.

"Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden."

Im zu entscheidenden Fall sah das Gericht allerdings die Verwendung der Marke als ein aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen an. Hierfür spricht, dass die Beklagte das zusammengesetzte Zeichen für sämtliche von ihr lizenzierte Produkte verwendet hat und gerade nicht mit einer Hauptmarke auf ein Unternehmen und mit einer Zweitmarke auf eine bestimmte Produktkategorie hinweisen wollte. Weiteres Argument war ebenfalls die gestalterische Darstellung des Zeichens. Hier ging das Gericht von nur einem geringen räumlichen Abstand der in Frage stehenden Zeichen aus, denen es auch an einer sonstigen Trennung, wie beispielsweise durch trennende Darstellungselemente, fehlt.

In Anlehnung an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs "Specsavers" entkräftete das Gericht das Argument der Beklagten, dass im Falle von dem "Nebeneinanderstellen" von Zeichen ohne grafische

Überlagerung keine Veränderung der Eintragungsform angenommen werden darf und betonte, dass ein "schlichtes Nebeneinanderstellen in dem Sinn zu verstehen ist, dass damit ein unverbundenes Nebeneinanderstehen der Zeichen gemeint ist."

Benutzung der Marke hat ihren kennzeichnenden Charakter verloren

Im vorliegenden Fall hat die Hinzufügung der Wortmarke "AGFAPHOTO" die Kennzeichenkraft der ursprünglichen Bildmarke verändert. Das Gericht führte hierzu aus, dass die streitgegenständliche Bildmarke aufgrund seiner "grafischen Ausgestaltung allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft hat; demgegenüber kommt der Wortmarke "AGFAPHOTO" aufgrund der unstreitig festgestellten hohen Bekanntheit des Unternehmens "Agfa" auf dem Fotografiesektor eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu". So gesehen überlagert die Kennzeichnungskraft der Bildmarke die der Wortmarke und verändert diese in ihrem Ursprung. So wie die Marke eingetragen wurde und wie sie jetzt benutzt wird, kommt ihr nunmehr eine andere Unterscheidungskraft zu. Daraus ist zu folgern, dass die Bildmarke ohne die Wortmarke nicht mehr als eigenständiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern nur noch als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke.

Keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gegeben

Eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG ist nur dann gegeben, wenn die abweichende Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Dies sei nur dann anzunehmen, wenn der Verkehr in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Wie bereits oben aufgeführt ist dies im zu entscheidenden Fall nicht mehr anzunehmen, so dass eine rechtserhaltende Benutzung im Ergebnis verneint werden muss.

Will man sich also auf eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG berufen, muss die Kennzeichenkraft der eigenen, ursprünglichen Marke nach wie vor gegeben sein. Denkbar wäre zum Beispiel die Verwendung als Zweitmarke, um zusammen mit einer oder anderen Marken eine Ware oder Dienstleistung zu kennzeichnen. Hier werden dann beide bzw. alle Marken rechtserhaltend benutzt, da Haupt- als auch Zweitmarke(n) lediglich auf die betriebliche Herkunft des Produkts hinweisen.

Werden allerdings zwei Marken derart miteinander kombiniert, dass der Verkehrskreis den an sich selbstständigen Zeichen keine eigene Kennzeichnungskraft mehr beimisst, sondern nur noch ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt, scheidet eine rechtserhaltende Benutzung der

Marken in ihrer ursprünglichen Form aus.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz