von **Alexander Holzer**

Schonfristende: Der markenrechtliche Benutzungszwang!

Die Eintragung der Marke gewährt keinen Schutz für immer. Nach Ablauf einer fünfjährigen Schonfrist muss eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden. Mit dieser muss man dem Produkt einen gewissen Marktanteil zu sichern. Gerade bei kostenlosen Angeboten wie einer Open-Software wirft das rechtliche Probleme auf. Das zeigt auch ein aktuelles Urteil. (OLG Köln, Urteil vom 30. 9. 2016, Az.: 6 U 18/16).

Der Beklagte war Inhaber einer eingetragenen Wort-/Bildmarke. Unter diesem Kennzeichen vertrieb er ein webbasiertes Open-Source Laborinformationsmanagementsystem. Er stellte den Quellcode kostenfrei zur Verfügung. Wenn sie die Lizenzbedingungen einhielten, konnten Dritte die Software verwenden, vervielfältigen und weiterentwickeln. Den Quellcode konnte man auf zwei internationalen Portalen herunterladen; er war dort mit dem eingetragenen Zeichen ausgewiesen. Der Beklagte betrieb auch eine „.de“ Webseite unter der Markendomain in englischer Sprache. Dort wurde lediglich auf die Downloadmöglichkeit verwiesen. Schon einen Tag, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonungsfrist abgelaufen war, stellte die Klägerin einen Löschungsantrag, dem der Beklagte widersprach.

Marke nicht in der Schublade herumliegen lassen!

Nach § 49 Abs. 1 MarkenG kann man die für einen anderen eingetragene Marke löschen lassen, wenn nachweisbar ist, dass dieser sie fünf Jahre am Stück nicht benutzt hat. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen in diesem Zeitraum nicht „ernsthaft benutzt“ worden ist, wie es § 26 Abs.1 MarkenG ausdrückt - es sei denn, es liegen taugliche Gründe für die Nichtnutzung vor.

> *"Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen."*

Marken dienen der Kundengewinnung!

Es geht also darum, neue Absatzmärkte und Marktanteile für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu gewinnen. Ob die Marke geschäftlich verwertet wird und die Nutzung damit ernsthaft ist, muss - wie so oft - anhand sämtlicher Umstände geprüft werden. Im vorliegenden Fall bot der Beklagte eine Open-Source-Software an, deren Quellcode er kostenfrei zur Verfügung stellte. Eine solche unentgeltliche Nutzung kann zwar auch eine ernsthafte im Sinne des § 26 MarkenG sein - schließlich kann auch ein kartitativer Verein bestrebt sein, für seine Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen.

"Daraus folgt, dass für eine rechtlich relevante Benutzung der Marke eine Gewinnerzielungsabsicht zwar nicht erforderlich ist, dass jedoch letztlich ein Bezug zur Gewinnung von Marktanteilen gegeben sein muss."

Im vorliegenden Fall war entscheidend, dass der Beklagte über fünf Jahre lang Software kostenfrei im Internet zum Download bereitstellte und noch nicht einmal Supportdienstleistungen dafür anbot – ein Zeichen dafür, dass ihm die Erschließung und der Erhalt von Marktanteilen letztlich egal war. Auf der eigenen Homepage des Entwicklers gab es keine unmittelbare Möglichkeit zum Download, sondern es wurde auf andere Portale verwiesen.

Wo kommt die Software her? – Eine entscheidende Frage

Außerdem waren große Teile des Angebotes nicht für Endabnehmer gedacht, sondern richteten sich eher an andere Softwaretüftler zur Weiterentwicklung. Daraus ergibt sich das Folgeproblem, dass die von den Tüftlern veränderten Programme zwar noch das Zeichen des Beklagten tragen, aber es sich nicht mehr um das ursprüngliche Produkt handelt. Der Zweck der Marke, die Ursprungsidentität der Software zu gewährleisten, kann damit nicht mehr erfüllt werden.

Darüber hinaus war der Inlandsbezug des Angebotes nicht mehr deutlich genug, um den Markenschutz in Deutschland zu erhalten. Die Homepage wurde zwar auch unter der top-level-domain „.de“ angeboten. Darin erschöpft sich aber schon der Bezug zum deutschen Nutzer, denn die Seite war auf Englisch gehalten.

> *"Grundsätzlich gilt, dass fremdsprachige Angebote der Annahme eines ausreichenden Inlandsbezuges entgegenstehen."*

Das führt im Ergebnis zu der Annahme, dass die Marke nach der Eintragung für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht dazu benutzt worden ist, auf die konkrete Herkunft einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen. Gegen den Inhaber einer solchen Marke besteht ein Löschungsanspruch.

Die Eintragung allein reicht noch nicht.

Der Fall zeigt: Mit der bloßen Eintragung im Markenregister ist man noch lange nicht auf der sicheren Seite – man muss sie auch benutzen, um seinen Produkten einen Marktanteil zu verschaffen. Gerade den Softwaremarkt stellt das vor besondere Herausforderungen. Es muss klar sein, aus welcher Hand das Programm stammt. Gerade Softwaretüftler sind gut beraten, wenn die den kompetenten Fachanwalt noch einmal drüberschauen lassen.

Autor:
Alexander Holzer
(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)