

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Oh MO: Zur markenmäßigen Nutzung bei einem Online-Angebot

Nur Bestellzeichen oder Zweitmarke? Das ist insbesondere bei Verwendung von Markenzeichen im Bekleidungsbereich oft Streitpunkt. Vielen Händlern ist dieses Thema durch Markenabmahnungen unweigerlich vertraut: Der Händler verwendet ein geschütztes Markenzeichen (das im Übrigen oft als solches nicht leicht erkennbar ist, weil es um Zeichen wie Vornamen oä. geht) für Fremdware in der Artikelüberschrift - den Markeninhaber stört das und es wird wegen Markenverletzung abgemahnt. Zurecht? Damit hat sich das OLG Frankfurt a. M. nun mal wieder beschäftigt....

Um was ging's?

Es ging konkret um die Artikelüberschrift eines Amazon-Angebotes für eine Hose:

■ *"X Damen Hose MO"*

X war dabei ein Unternehmenskennzeichen (Hosenhersteller). Und wer es nicht wusste: MO ist seit 1999 eine eingetragene Marke für Bekleidung - die beworbene Hose stammte aber nicht aus diesem Haus. Der Rechteinhaber schaut gerne genau hin - wir hatten darüber mehrfach **berichtet** in der Vergangenheit. Daher wurde auch in diesem Fall abgemahnt und zur Unterlassung einer solchen Nutzung des geschützten Zeichens aufgefordert. Das angerufene Landgericht Frankfurt am Main hat das auch so gesehen und den Händler verurteilt wegen Markenverletzung - der fand das gar nicht so gut und hat Berufung eingelegt.

Markenmäßige Benutzung bejaht

Auch das Berufungsgericht (Urteil v. 06.06.2018 - Az.: 6 U 94/17) kam zu keinem anderen Ergebnis.

1. Die angegriffene Bezeichnung "MO" wurde markenmäßig benutzt.

Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt bei richtlinienkonformer Auslegung voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rdnr. 58 = WRP 2009, 930 L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2010, 726 Rn. 16 - Opel-Blitz II). Die Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird. Die Hauptfunktion der Marke wird beeinträchtigt, wenn die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen verwendet wird - so es es das Gericht vorliegend. Daran fehle es vor allem dann, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher).

2. "MO" innerhalb der Gesamtbezeichnung "X Damen Hose MO" als Zweitmarke

Der angesprochene Verkehr, und alleine darauf kommt es an, würde hier MO als Zweitmarke auffassen. Das Gericht hierzu:

"Es besteht der Erfahrungssatz, dass der Verkehr mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nur dann von jeweils eigenständigen Zeichen ausgeht, wenn sie klar voneinander abgesetzt sind. Allerdings ist der Verkehr auch vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH WRP 2017, 1209 Rn. 30- Dorzo m.w.N.). Dies gilt seit jeher auch im Bekleidungssektor (BGH BB 1961, 229 - Tosca; Senat, Urt. v. 15.3.2018 - 6 U 143/16, Rn. 62 - juris). Für die Frage, ob von einem einheitlichen Gesamtzeichen oder mehreren Kennzeichen auszugehen ist, kann es auf den räumlichen Zusammenhang ankommen. Ferner kann es eine Rolle spielen, ob einer der Begriffe als bekannte Marke oder bekanntes Unternehmenskennzeichen erkannt wird oder ob inhaltlich eine Zäsur zwischen den Bestandteilen besteht. Im Streitfall besteht zwar ein schriftbildlicher Zusammenhang der Begriffskombination, die in einer gesonderten Zeile abgedruckt ist. Gleichwohl erkennt der Verkehr, dass es sich bei dem Begriff "X" um ein Unternehmenskennzeichen bzw. um eine Art Dachmarke handelt, die als Kennzeichen für eine ganze Produktlinie verwendet wird. Die nachfolgenden Begriffe "Damen Hose" werden als glatt beschreibende Bezeichnung der angebotenen Ware begriffen. Vor diesem Hintergrund erscheint die angefügte Bezeichnung "MO", die durch die Verwendung von Großbuchstaben auch optisch abgetrennt ist, als "Name" des konkreten Hosenmodells. Die Bezeichnung wird damit nicht nur als unselbständiger Bestandteil eines einheitlichen Gesamtzeichens aufgefasst. Dieses Verkehrsverständnis können die Mitglieder des Senats, die zu den angesprochenen Verkehrskreisen rechnen, aus eigener Sachkunde beurteilen. Für ein Zweitzeichen spricht schließlich auch, dass in der Fußzeile des Angebots weitere Damenhosenmodelle abgebildet sind, die ebenfalls mit Bezeichnungen versehen sind, die mit "X Damen Hose ..." beginnen und am Ende eine unterscheidungskräftige Modellbezeichnung aufweisen."

3. Und weiter: Mo ist keine beschreibende Angabe

Das Gericht ließ das Argument, dass die Bezeichnung MO als beschreibende Angabe ohne Kennzeichenfunktion aufgefasst würde, nicht gelten:

"Hierfür spricht nicht schon der Umstand, dass der Verkehr in dem vorangestellten Zeichen "X" das Modelabel bzw. die Herstellerangabe sieht. Daraus folgt nicht, dass nachfolgenden Angaben keine Kennzeichnungsfunktion mehr zugemessen wird. Der BGH hat zwar aufgrund der im Modebereich üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen. Es entspreche der Lebenserfahrung, das eine Vielzahl von Unternehmen ihre Kleidungsstücke mit der Herstellerangabe kennzeichnen (BGH GRUR 2004, 865 Rn. 37 - Mustang m.w.N.). Damit ist aber keineswegs gesagt, dass weitere unterscheidungskräftige Zeichen zu vernachlässigen sind. Wie oben ausgeführt, ist der Verkehr auch im Bekleidungssektor vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt."

4. Auch kein reines Bestellzeichen

Eine die markenmäßige Benutzung ausschließende Verwendung als reines Bestellzeichen wird regelmäßig angenommen, wenn aus Sicht des angesprochenen Verkehrs die Modellbezeichnung - ähnlich einer Bestellnummer - allein dazu dienen soll, dieses Modell von anderen Modellen desselben Herstellers zu unterscheiden, die Bezeichnung also nach dem Verständnis des Verkehrs gar nicht den Anspruch erhebt, nur von einem einzigen Hersteller verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzuweisen.

Hier liegt es aber anders - das Gericht:

"Entgegen der Ansicht der Beklagten wird die Bezeichnung "MO" in der angegriffenen Anzeige auch nicht als bloßes "Bestellzeichen" oder rein unternehmensinterne Typenbezeichnung angesehen. Dies kann insbesondere nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die Wortkombination zusätzlich das unterscheidungskräftige Zeichen "X" beinhaltet. Die Bezeichnung "X" wird zweifach verwendet. Sie erscheint in einer ersten Zeile fettgedruckt mit nachgestelltem Punkt ("X."). In der darunter liegenden Zeile findet sie sich innerhalb der mehrgliedrigen Angabe "X Damen Hose MO". Dies spricht dafür, dass der Verkehr - wie ausgeführt - die vorangestellte Bezeichnung "X" als Herstellerangabe oder Dachmarke und den Bestandteil "MO" als konkrete Produktbezeichnung auffasst. Von einem Bestellzeichen kann schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil der Zeichenbestandteil "MO" mit dem Bestellvorgang im Rahmen des Streitgegenständlichen Internetangebots erkennbar nichts zu tun hat. Die Bestellung erfolgt nicht durch Angabe des Zeichens "MO", sondern durch Anklicken des Buttons "In den Einkaufswagen". Außerdem findet sich im Angebotstext die "Modellnummer: ...". Selbst derjenige, der keine Direktbestellung vornehmen, sondern sich den Artikel notieren möchte, wird bei dieser Sachlage in der Bezeichnung "MO" kein Bestellzeichen sehen. Für eine rein unternehmensinterne Typenbezeichnung spricht im Streitfall auch nicht der Umstand, dass sich die Bezeichnung "MO" am Ende der Wortkombination "X Damen Hose MO" befindet."

5. Überdies: Auch Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen

Selbst wenn man hier nicht von einer selbstständigen Zweitmarke ausgehen würde, so wäre doch in jedem Fall auch ein Verwechslungsgefahr zu bejahen - gegenüberstehen würden sich dann "X Damen Hose MO" und "MO". Wenngleich eine Ähnlichkeit im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre, so würde das Gericht doch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejahen. Eine solche ist immer dann zu bejahen, wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangen kann, es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zum Unternehmen der Markeninhaberin:

"In der Gesamtabwägung wäre damit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen. Da es um identische Waren geht, die Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und dem Bestandteil "MO" in dem Gesamtzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt, wird der Verkehr zu der Auffassung gelangen, es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zum Unternehmen der Inhaberin der Marke "MO"."

Fazit

Diese Thema ist ein Dauerbrenner: Egal ob es nun um die Marke MO oder andere Zeichen geht - hier wird gerne und teuer abgemahnt von den Rechteinhabern. Was als Zeichen wie eine unbedeutende Buchstabenkombination oder ein Vornamen (Beispiel: SAM) - wir hatten auch zu diesem Thema **berichtet** - daherkommt, kann markenrechtlich geschützt sein. Dann ist nicht nur die Verwendung des Zeichens an den Waren, sondern auch in der Online-Bewerbung tabu - auch auf Amazon, wo sich der Händler ggf. nur an ein bestehendes Produkt anhängt.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz