
Datum: 31.08.2007
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 16/07
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2007:0831.6U16.07.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 342/06
Normen: MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1 S. 1

Tenor:

Auf die Berufung des Beklagten wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das am 21.12.2006 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 31 O 342/06 – dahin geändert, dass von der Löschung der Marke xxxxxxxx3 auch die Dienstleistungen Telekommunikation und Werbung ausgenommen werden.

Die Kosten des Verfahrens in der I. Instanz trägt der Kläger zu 1/4 und der Beklagte zu 3/4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Kläger zu 7 %, dem Beklagten zu 93 % auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Vollstreckung des Kostenerstattungsanspruchs kann der Beklagte durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Begründung

I.

Der Beklagte ist Inhaber zweier gleichlautender Wortmarken: Zum einen der Marke "T." (Nr. xxxxxxx3) für die Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 und 41, eingetragen am 14.09.1999, und zum anderen der Marke "T." (Nr. xxxxxxx6) für die Waren- und Dienstleistungsklassen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45, eingetragen am 24.11.2000.

Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, in die Löschung dieser beiden Marken einzuwilligen. Er hat die Ansicht vertreten, wegen Nichtbenutzung der Marken sei Verfall gem. § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG eingetreten.

Der Beklagte hat eingewendet, das von einem Dritten im August 2001 beantragte Lösungsverfahren betreffend seine Marke Nr. xxxxxxx6 habe ihn als wirtschaftlich vorausschauenden und umsichtigen Unternehmer von der geschäftlichen Ingebrauchnahme der beiden Kennzeichen mangels gesicherter wirtschaftlicher Nutzbarkeit abgehalten. Bis zur Beendigung des über dreijährigen Lösungsverfahrens im Oktober 2004 sei der Ablauf der Benutzungsschonfrist gehemmt gewesen. Außerdem hat er vorgetragen, er habe die Marken für vielfältige Dienstleistungen und Waren tatsächlich in Benutzung genommen.

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben. Es hat in dem Lösungsverfahren keinen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung gesehen. Im Übrigen ergebe sich aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BPatG GRUR 1999, 1002, 1005 – Sape), dass der Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht etwa gehemmt werde, solange ein rechtfertigender Grund für die Nichtbenutzung vorliege, sondern dass stattdessen eine wertende Gesamtbetrachtung des Verhaltens des Markeninhabers – einschließlich außerhalb der Benutzungsschonfrist liegender Umstände – vorzunehmen sei, ob diesem innerhalb des Fünfjahreszeitraumes hinreichend Gelegenheit für die Markenbenutzung zur Verfügung gestanden habe und ob diese Gelegenheit in angemessener und zumutbarer Weise genutzt worden sei. Eine solche Gesamtbetrachtung ergebe, dass der Beklagte Gelegenheit gehabt, aber diese nicht genutzt habe.

Nach Ansicht des Landgerichts war es daher entscheidend, ob und wenn ja, in welchem Umfang, der Beklagte die für ihn registrierten Wortmarken "T." innerhalb des fünfjährigen Zeitraums nach ihrer Eintragung ernsthaft in Benutzung genommen hat. Insoweit hat das Landgericht festgestellt, dass der Beklagte seine Marken nicht ernsthaft in Benutzung genommen hat, die Waren ausgenommen, die im Urteilstenor genannt werden.

Der Beklagte beantragt unter Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages, unter Abänderung des Urteils des Landgerichts, die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt, die Berufung des Klägers zurückzuweisen.

Er verteidigt das angefochtene Urteil des Landgerichts.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

II.

Die Berufung ist innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß begründet worden und damit zulässig. Entgegen den in der Berufungserwiderung vorgebrachten Zweifeln ist der Senat davon überzeugt, dass die postulationsfähige Rechtsanwältin den Schriftsatz eigenhändig und in Kenntnis des Inhalts unterschrieben hat. In der Sache ist die Berufung nur begründet insoweit, als dass der Beklagte nicht in die Löschung seiner Marke Nr. xxxxxxx3 für die Dienstleistungen Telekommunikation und Werbung einwilligen muss. Im Übrigen hat der Beklagte seine Marke nicht rechtserhaltend benutzt, so dass Verfall nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG eingetreten ist. 15

1. Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 2. Halbs. MarkenG hat der Beklagte nicht geltend gemacht. Das über drei Jahre laufende Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse im Hinblick auf die Wortmarke Nr. xxxxxxx6 stellt weder für diese noch für die weitere Wortmarke des Beklagten (Nr. xxxxxxx3) einen berechtigten Grund dar, auf die Aufnahme der Benutzung zu verzichten. Es kann dahinstehen, ob der Lösungsantrag eines Dritten, der auf vermeintlich bessere Rechte gestützt ist, einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung darstellt. Dafür könnte sprechen, dass dem Markeninhaber bei einer unberechtigten Benutzungsaufnahme Schadensersatzansprüche des Dritten drohen. Ist der Lösungsantrag aber – wie hier – auf absolute Schutzhindernisse gestützt, kommen Schadensersatzansprüche Dritter nicht in Betracht. Das Risiko, dass kostenträchtige Investitionen des Markeninhabers letztlich wegen der Löschung der Marke vergeblich sein könnten, fällt in sein unternehmerisches Risiko, das er selbst zu tragen hat (zur Lösungsklage wegen älterer Rechte Dritter: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 26 Rn. 68; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 26 Rn. 172). Der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwand, durch das laufende Lösungsverfahren seien seine Marken praktisch wertlos geworden, da er mit ihnen weder erfolgreich ein Widerspruchsverfahren gegen andere Markenmeldungen führen noch die – mit dem Makel des Lösungsverfahrens behaftete – Marke lizenzieren konnte, rechtfertigt keine abweichende rechtliche Beurteilung. Es blieb dem Beklagten nämlich auch während des Lösungsverfahrens weiterhin unbenommen, die Hauptfunktion seiner Marke zu nutzen und seine Waren und Dienstleistungen mit ihr zu kennzeichnen. Angesichts dieses Ergebnisses kann der Senat die Frage offen lassen, ob das Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung für die Dauer ihrer Existenz zur Hemmung der fünfjährigen Benutzungsschonfrist führt. 16

2. Liegt ein berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung nicht vor, so kommt es darauf an, ob es dem Beklagten gelungen ist, Benutzungshandlungen für die verschiedenen Dienstleistungs- und Warenklassen darzulegen und zu beweisen. Der Beklagte ist insoweit der Ansicht, das Landgericht habe seine Benutzungshandlungen im Hinblick auf verschiedene Dienstleistungen nicht hinreichend gewürdigt. So habe er die Marke Nr. xxxxxxx3 für die Dienstleistungen: Werbung (Klasse 35), Telekommunikation (Klasse 38), Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten (Klasse 41), Geschäftsführung (Klasse 35) rechtserhaltend benutzt. Mit diesem Vortrag vermag der Beklagte nur durchzudringen, soweit es um die Dienstleistung der Telekommunikation und der Werbung geht. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die Dienstleistungen Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten und Geschäftsführung vermag der Senat demgegenüber nicht festzustellen. 17

a) Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke ist gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in dem Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft der jeweiligen Dienstleistung aus dem Unternehmen des Markeninhabers sehen. Bei 18

Dienstleistungsmarken ist zu berücksichtigen, dass hier ein Versehen des Produktes mit der Marke wegen der Unkörperlichkeit der Dienstleistung nicht möglich ist. In Betracht kommt aber die Verwendung der Marke auf Gegenständen, die bei der Leistungserbringung eingesetzt werden oder aber auch die Benutzung der Marke in der Werbung. Es muss in jedem Fall hinreichend klarstellt werden, dass mit der fraglichen Marke die konkrete Dienstleistung des Beklagten gekennzeichnet wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, 8. Aufl. 2006, § 26 Rn. 34).

b) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "T." für die Dienstleistung "Werbung" und "Telekommunikation" sieht der Senat in der Homepage, die der Beklagte unter der domain www. T. ws betreibt. Diese Homepage stellt ein Forum dar, in dem sich Einrichtungen, Warenproduzenten und Dienstleister präsentieren können, die sich für Kulturförderung und Sozialsponsoring einsetzen. Interessierte Nutzer können sich hier informieren und unter der Rubrik "Gastkolumne" Bemerkungen hinterlassen. Der Beklagte stellt damit eine Werbe- und Kommunikationsfläche im Internet zur Verfügung. Des Weiteren ergibt sich aus der Homepage, dass der Beklagte auch bereit ist, bei der Gestaltung der Werbebanner behilflich zu sein.

19

In der Verwendung der Marke als Bestandteil des Domainnamens sieht der Verkehr nicht nur eine bloße Adresse, unter der die entsprechenden Informationen abgerufen werden können, sondern auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen "Übernahme der Werbung für Produkte" und "Erbringung von Telediensten" (Telekommunikation).

20

c) Tatsachen, die eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "T." für die Dienstleistung "Unterhaltung" begründen könnten, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Der Umstand, dass der Beklagte an der Erstellung von Rundfunk- und Fernsehformaten mitgewirkt und zur Abrechnung dieser Tätigkeit Rechnungen erstellt hat, die von der T. GmbH ausgestellt wurden, genügt hierfür nicht. Selbst wenn man das Erstellen von Fernsehformaten unter die Dienstleistungsklasse "Unterhaltung" fasst, hat der Beklagte diese Dienstleistung nicht mit der Bezeichnung "T." gekennzeichnet. In der Verwendung der Bezeichnung "T. GmbH" auf der Rechnung liegt allein eine firmenmäßige Benutzung. Der Senat verkennt nicht, dass die Grenze zwischen der markenmäßigen und der firmenmäßigen Verwendung fließend ist, doch rechtfertigt dies nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht, diese Unterscheidung fallen zu lassen (BGH GRUR 2005, 1047, 1049 – OTTO). Es ist vielmehr im Einzelfall zu prüfen, ob der Verkehr annimmt, dass verwendete Zeichen stelle (nur) ein Unternehmenskennzeichen dar oder kennzeichne auch eine Dienstleistung. Da das Zeichen "T." auf den Rechnungen nie in Alleinstellung verwendet wurde, sondern stets nur innerhalb der vollständigen Unternehmensbezeichnung in Verbindung mit der Angabe der Gesellschaftsform, fehlt es an jeglichem Bezug zu der erbrachten Dienstleistung. Der Verkehr konnte in dieser Verwendung daher nur das Unternehmenszeichen erkennen (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2005, 186 – Akzenta; Ströbele, in Ströbele/Hacker, 8. Aufl. 2007, § 26 Rn. 33). Ebenso wenig kann eine rechtserhaltende Benutzung der Dienstleistung "Unterhaltung" darin gesehen werden, dass der Beklagte das Printmedium "T." in den Verkehr gebracht hat. Aus Sicht der Verkehrskreise wird mit dem Titel allein das Werk gekennzeichnet, nicht aber eine Dienstleistung, deren Hauptzweck die Zerstreuung, Belustigung oder Entspannung von Personen ist.

21

d) Aus den gleichen Erwägungen ist auch eine rechtserhaltende Benutzung für die Dienstleistung "Veranstaltung von kulturellen Aktivitäten" zu verneinen. Der Verkehr sieht in dem Titel des Magazins allein eine Beschreibung des Werkes, nicht aber eine Kennzeichnung für die Erbringung kultureller Aktivitäten.

22

e) An der (nur) firmenmäßigen Verwendung scheitert schließlich die rechtserhaltende Benutzung der Marke "T." für die Dienstleistungen "Geschäftsführung", "Unternehmensverwaltung", "Büroarbeiten". Der Beklagte hat etwaige Beratungsleistungen erbracht und hierfür Rechnungen unter der Firma T. GmbH erstellt. Im Hinblick hierauf gelten die unter c) gemachten Ausführungen.	23
Eine rechtserhaltende Benutzung wurde auch nicht dadurch erreicht, dass der Beklagte die Marke "T." auch auf Regenschirmen, T-Shirts, Bechern und Rechenmaschinen verwandte. Mangels jeglichen Bezuges zu einer bestimmten Dienstleistung war für den angesprochenen Verkehr nicht erkennbar, welche Dienstleistung mit diesen T.-Werbeprodukten gekennzeichnet werden soll.	24
f) Den Vortrag des Beklagten, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke für die Dienstleistungen eines Redakteurs und Zeitungsreporters sowie für Fotosatzarbeiten und Druckarbeiten sei entbehrlich gewesen, da die interviewten außenstehenden Personen darüber informiert gewesen seien, dass der Beklagte diese Leistungen erbringe, vermag der Senat nicht nachzuvollziehen.	25
g) Zu Recht hat das Landgericht die rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. xxxxxxxx3 auf Rechenmaschinen beschränkt und nicht auch für Computer und Datenverarbeitungsgeräte als gegeben erachtet. Selbst wenn das von dem Beklagten vertriebene und mit dem Zeichen "T." gekennzeichnete Lineal mit integriertem Taschenrechner in der Lage ist, elektronische Daten zu speichern und Töne auszusenden, kann es nach dem allgemeinen Verkehrsverständnis nicht als Computer bezeichnet werden. Diese Rechenmaschine entspricht nicht den Vorstellungen des durchschnittlichen Verbrauchers von der Leistungsfähigkeit und der weiten Einsatzbereiche von Computern.	26
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Der Kläger hat die Löschung der Marke in 36 Waren- und Dienstleistungsklassen beantragt. Im Hinblick auf neun Klassen war die Klage nicht erfolgreich. Das entspricht einer Erfolgsquote von 75 %, woraus sich der Anspruch zu den erstinstanzlichen Kosten erklärt. Die Verteilung der zweitinstanzlichen Kosten resultiert aus dem geringen Erfolg des Berufungsverfahrens.	27
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.	28
Die Revision wird nicht zugelassen. Es fehlt an einer grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache sowie an dem Erfordernis der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 543 Abs. 2 S. 1 Nrn. 2, 3 ZPO). Die maßgeblichen Rechtsfragen sind durch die angeführte höchstrichterliche Rechtsprechung hinreichend geklärt oder nicht von grundsätzlicher Bedeutung.	29
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird in Abänderung des Senatsbeschlusses vom 12.04.2007 auf <u>40.000,- €</u> festgesetzt.	30