
Datum: 30.09.2016
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 18/16
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2016:0930.6U18.16.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 78/15
Normen: MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1

Tenor:

I. Auf die Berufung der Klägerin wird das am 12. Januar 2016 verkündete Urteil der 81. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 81 O 78/15 – wie folgt abgeändert:

1. Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die vollständige Löschung der deutschen Marke Nr. xxx einzuwilligen.

2. Der Verfallseintritt der deutschen Marke Nr. xxx wird auf den 1. Juli 2015 gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG festgesetzt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Beklagten bleibt vorbehalten die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.	2
Der Beklagte ist Inhaber der im Tenor eingeblendeten deutschen Wort-/Bildmarke Nr. xxx , die ohne Widerspruch mit Priorität vom 29.5.2010 am 30.6.2010 eingetragen worden ist (Anlage K1). Die Benutzungsschonfrist lief am 30.6.2015 ab. Am 1.7.2015 stellte die Klägerin einen Löschungsantrag, welchem der Beklagte widersprach.	3
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, dass die Marke des Beklagten wegen Verfalls löschungsreif sei, weil der Beklagte diese nach ihrer Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren für die Waren, für die die Marke eingetragen ist, nicht rechtserhaltend benutzt habe. Dies habe eine Internetrecherche ergeben. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass das P System überhaupt eine Software darstelle und nicht nur ein paar Bilder eines Graphikprogramms. Selbst wenn es sich um eine Software handeln sollte, bleibe fraglich, ob eine relevante Zahl verschiedener Personen in Deutschland die Seite angesehen und die „Software“ heruntergeladen hat. Auf der Internetseite „H“ stehe etwa „P has no activity during this period“. Die Marke sei auch nicht in der eingetragenen Form verwendet worden. Im Übrigen sei die Marke für „Computersoftware (gespeichert)“ eingetragen worden, wobei der Beklagte, wenn überhaupt, nur herunterladbare Software, nicht aber auf Medien gespeicherte Software anbiete.	4
Sie hat beantragt,	5
wie nunmehr erkannt.	6
Der Beklagte hat beantragt,	7
die Klage abzuweisen.	8
Der Beklagte hat behauptet, dass die Marke „P“ innerhalb der letzten fünf Jahre ununterbrochen rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Marke werde für die Kennzeichnung des webbasierten Open-Source Laborinformationsmanagementsystems verwendet. Die Distribution dieser Software erfolge über zwei internationale Open-Source-Software-Portale. Seit dem 23.12.2010 bestehe die Möglichkeit die Software als Download zu erhalten. Die Software könne auch zum Zwecke der Weiterentwicklung über das Portal H bezogen werden. In beiden Portalen sei die Marke bzw. ihr prägender Bestandteil als Erkennungsmerkmal sichtbar. Die Internetseite www.P.org biete Informationen zur Software an und enthalte Links zu den genannten Portalen. Auch hier sei die Marke, wie eingetragen, an prägnanter Stelle zu sehen. Die Projektwebseite sei seit dem 6.10.2008 auf den Beklagten registriert und das Internet Archiv „B.org“ liste seit dem 7.12.2008 eine Webseite mit dem bis heute verwendeten Zeichen. Schließlich sei die Webseite seit dem 17.1.2010 auch über die deutsche Domain P.de erreichbar.	9
Mit Urteil vom 12.1.2016 – 81 O 78/15 – hat das Landgericht die Klage abgewiesen mit der Begründung, dass die Klägerin ihrer Darlegungslast nicht ausreichend nachgekommen sei.	10
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Sie wiederholt ihre Ansicht zur Darlegungslastverteilung und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Insbesondere hält sie nach wie vor eine ernsthafte Benutzung für nicht hinreichend dargetan und weist darauf hin, dass keine gespeicherte Software, wie eingetragen, vertrieben werde, sondern nur herunterladbare.	11

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteile und behauptet im Schriftsatz vom 11.4.2016, dass seine Software von 2010 bis einschließlich 11.4.2016 allein von der Plattform „T“ über 17.000-mal heruntergeladen worden sei. Er weist zudem darauf hin, dass Software stets in irgendeiner Form gespeichert sei.	12
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.	13
II.	14
Die Berufung der Klägerin ist in der Sache begründet.	15
1. Der mit der Klage verfolgte Löschungsanspruch der Klägerin ist begründet gem. den §§ 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 MarkenG.	16
Nach § 49 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Verfall kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschantrags eine Benutzung der Marke gem. § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist, außer wenn der Benutzungsbeginn innerhalb von drei Monaten vor der Antragstellung in Kenntnis des Löschantrags erfolgt sein sollte.	17
a. Eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG verlangt eine Verwendung des fraglichen Zeichens zur Herkunftsunterscheidung auf dem Markt für konkrete Waren oder Dienstleistungen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 26 Rn. 24). 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 und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 -Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rdn. 43 - Ansul/Ajax).	18
aa. Vorliegend behauptet der Beklagte, dass er seine Marke ununterbrochen seit 2010 für die Labormanagementsoftware P verwendet habe. Unstreitig gibt es P-Webseiten mit der top-level-domain „org“ und „de“ seit 2008 bzw. 2010. Auch wird die Software auf zwei Open Source Portalen, T und H, zum Download angeboten. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei auch um eine Software handelt. Soweit die Klägerin dies mit Nichtwissen bestreitet, ist dieses Bestreiten unzulässig, da sie die Software ohne weiteres kostenlos hätte herunterladen und prüfen können. Grundsätzlich trifft die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen des § 26 MarkenG den Lösungskläger. Es kommt zwar eine Beweiserleichterung in Betracht, soweit es um Umstände geht, die in der Sphäre des Lösungsklägers liegen und die sich der Kenntnis des Klägers entziehen, über die der Lösungskläger aber unschwer Angaben machen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 55 Rn. 12). Da es sich hier um eine Open-Source-Software handelt, die für jedermann zum Download bereitsteht, hatte die Klägerin unproblematisch Zugriff auf die Software und hätte prüfen	19

können, ob es sich – wie sie in den Raum stellt - nur um eine Grafik handelt oder um eine Software. In der Regel reichen zwar Internetrecherchen aus, um die sekundäre Darlegungslast des Löschungsbeklagten auszulösen. Dies betrifft jedoch nicht den Fall, dass der Löschungskläger die ihm zur Verfügung stehenden Mittel noch nicht ausgeschöpft hat. Es ist daher mangels unzulässigen Bestreitens seitens der Klägerin davon auszugehen, dass es sich um eine Software handelt.

bb. Die Wort-/Bildmarke P wird jedoch nicht in rechtserhaltender Weise für diese Software benutzt, wobei es sich unstreitig um eine sog. Open-Source-Software handelt, deren Quellcode unter den Bedingungen der GPL v3, kostenlos zur Verfügung gestellt wird und unter Einhaltung der Lizenzbedingungen von Dritten verwendet, vervielfältigt und auch weiterentwickelt oder sonst abgeändert werden darf. 20

aaa. Dass die Software als solche unentgeltlich bereitgestellt wird, führt für sich genommen noch nicht zur Verneinung der rechtserhaltenden Benutzung. Wie der EuGH in seiner „Verein Radetzky-Orden“- Entscheidung zu Art. 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ausgeführt hat, kann eine Marke auch dann ernsthaft benutzt sein, wenn etwa ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, aber bestrebt ist, für seine Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern (vgl. EuGH, Urteil vom 9.12.2008, C-442/07, Celex-Nr. 62007CJ0442 – in juris). Zur Begründung hat der EuGH weiter ausgeführt, dass es außerdem entlohnte karitative Dienstleistungen gebe sowie diverse Arten ideeller Hilfsvereine, die ihre Leistungen vordergründig kostenlos erbringen, in Wahrheit aber durch Subventionen finanziert würden oder Entgelt unterschiedlicher Formen erhielten (vgl. EuGH, a.a.O. Rn. 18). 21

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. In diesem Sinn wird die rechtserhaltende Benutzung auch vom BGH verstanden, nach dessen Rechtsprechung der Umstand, dass die mit der Marke gekennzeichnete Ware unentgeltlich abgegeben wird, der Annahme einer rechtlich relevanten Benutzung der Marke nur dann entgegenstehe, wenn die Abgabe keinen Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit aufweise und sonach allenfalls „symbolischen“ Charakter hätte (vgl. BGH, Urteil vom 6.10.2005, I ZB 20/03, Rn. 25, „GALLUP“ – in juris). 22

bbb. Vorliegend entfaltet der Beklagte neben der kostenlosen Zurverfügungstellung seiner Software keinerlei weitergehende geschäftliche Tätigkeit. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Beklagte ausgeführt, dass er bislang keinerlei Support-Leistungen oder sonstige entgeltliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der P-Software erbracht habe. Er habe zwar auch bereits eine Anfrage danach erhalten. Der Auftrag sei jedoch an der Höhe des Entgelts gescheitert. Es ist unstreitig, dass der Beklagte bislang Student ist und weder auf den beiden Download-Portalen noch auf der Internetseite P.org bzw. -.de entgeltliche Dienstleistungen in Bezug auf die Software beworben werden. Auch wenn das Angebot einer Open Source Software häufig mit entgeltlichen Supportleistungen verbunden ist oder sogar als eigentliches Geschäftsmodell darauf gerichtet sei und damit die Kennzeichnung mit einer Marke als rechtserhaltende Benutzung angesehen werden mag, ist im vorliegenden Fall dem besonderen Umstand Rechnung zu tragen, dass der Beklagte bzw. die P GmbH seit 2010 die P-Software kostenfrei anbietet, ohne sonstige geschäftliche Tätigkeiten entfaltet zu haben. Einen Bezug zum geschäftlichen Verkehr kann der Senat danach gerade nicht feststellen. 23

ccc. Ferner ist zu berücksichtigen, dass auf den eigenen Homepages des Beklagten keine unmittelbare Downloadmöglichkeit vorgesehen ist, sondern dort auf die beiden o.g. Portale verwiesen bzw. verlinkt wird. Die H-Seite dient jedoch bereits nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten nicht dazu, Software an Endabnehmer abzusetzen, sondern stellt die Software nebst Quellcode anderen Entwicklern zur Verfügung, die diese dann bearbeiten oder weiterentwickeln können. Auf Absatz in dem Sinne, dass Marktanteile gewonnen und gesichert werden sollen, ist diese Bereitstellung offensichtlich nicht gerichtet.

ddd. Anders verhält es sich zwar bei dem Download-Portal T, von dem jedenfalls in der Woche um den 25.10.2015 die Software des Beklagten 70mal heruntergeladen worden ist. Dass darüber hinaus insgesamt seit Beginn des Angebots der Software auf T bis zu 17000mal Downloads stattgefunden haben sollen, wird – ohnehin erst in zweiter Instanz - nur behauptet, aber nicht belegt. Selbst wenn man Download-Zahlen von insgesamt 17000mal unterstellte, fehlt Vortrag dazu, inwiefern sich das Angebot an deutsche Nutzer richtet und einen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug aufweist. Die Zahlen bei T als internationalem Portal stellen zunächst nur Zahlen für weltweite Downloads dar. Inwieweit und von wem die Seite überhaupt in Deutschland genutzt wird, ist nicht näher dargetan. Die Tatsache, dass eine Internet-Webseite überall in der Welt zugänglich ist, rechtfertigt es nicht, eine auf dieser Seite enthaltene Marke als überall in der Welt benutzt anzuerkennen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 143). Es wäre Sache des Beklagten gewesen, im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast näher darzutun, woher sich der Inlandsbezug ergibt, da jedenfalls die Klägerin keine Kenntnis darüber haben kann bzw. jedenfalls nicht dargetan ist, dass die Klägerin sich diese Information ohne Weiteres hätte beschaffen können.

eee. Dass eine P-Homepage auch unter der top-level-Domain „.de“ angeboten wird, begründet für sich gesehen keinen ausreichenden Inlandsbezug. Denn selbst diese Seite, von der man annehmen könnte, dass sie an deutsche Nutzer gerichtet ist, ist in englischer Sprache gehalten, so dass unklar ist, ob sich das Angebot des Beklagten (auch) an das deutsche Publikum richtet. Es richtet sich, wie auch die Verwendung der Portale T und H zeigt, an Nutzer weltweit. Grundsätzlich gilt, dass fremdsprachige Angebote der Annahme eines ausreichenden Inlandsbezugs entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 143). Es ist dem Beklagten zwar zuzugestehen, dass etwa Programmentwickler sich oft der englischen Sprache bedienen, so dass die Verwendung von Englisch auf der deutschen P.de-Seite nicht zwingend gegen einen hinreichenden Inlandsbezug sprechen könnte. Es reicht jedoch nicht aus, dass ein Inlandsbezug nicht verneint werden kann, sondern es wäre vielmehr Sache des Beklagten gewesen, näher darzulegen, inwieweit sich sein Angebot tatsächlich an deutsche Nutzer wendet. Allein, dass er und die P GmbH sich in Deutschland aufhalten, kann nicht genügen.

fff. Bei einer Open Source Software besteht darüber hinaus die Besonderheit, dass Nutzer entlang der Lizenzierungsregeln eine Software kostenlos nutzen, aber auch weiterentwickeln, abändern, an eigene Bedürfnisse anpassen dürfen. Wenn die P abgeändert und erneut angeboten würde, handelte es sich nicht mehr um die vom Beklagten programmierte Software, sondern um eine Abwandlung davon. In dieser Weise verwendet, ist das Zeichen „P“ nicht geeignet auf die Ursprungsidentität der Software hinzuweisen. Es wird nach einigen Weiterentwicklungen und Änderungen unklar sein, welchen Ursprung die Software in ihrer veränderten Form, hat. Die Ursprungsidentität der Software kann gerade nicht mehr garantiert werden. Die Hauptfunktion der Marke würde nicht erfüllt. Soweit der Beklagte nach Schluss der mündlichen Verhandlung behauptet hat, dass Änderungen nicht nur markiert, sondern auch durch den Beklagten erst akzeptiert werden müssten, ist dieses Vorbringen verspätet. Es ist bislang behauptet worden, dass Nutzer Änderungen vornehmen könnten,

wie es ihnen beliebt. Dass Änderungen erst vom Beklagten angenommen werden müssen, ist bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragen worden.

b. Soweit der Beklagte im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 16.9.2016 behauptet, dass die GPL v3 in Ziff. 7 vorsehe, dass die Verwendung und Weitergabe der Software sich allein auf den urheberrechtlichen Aspekt beziehe und eine Nutzung der Marke Dritten damit nicht eingeräumt werde, ist dieses Vorbringen zum einen verspätet und zum anderen nicht ohne weiteres nachvollziehbar. 28

aa. Der zitierte und ins Deutsche übersetzte Absatz der Lizenzbedingungen, der die Ansicht des Beklagten stützen soll, bezieht sich auf denjenigen, der eine Open Source Software weiterentwickelt oder abändert. Für Material, das man einem betroffenen Werk hinzufügt, kann man die Bedingungen der Lizenz um folgendes ergänzen: u.a. „das Zurückweisen der Einräumung von Rechten gemäß dem Markenrecht zur Benutzung gewisser Produktnamen, Produkt- oder Service-Marken.“ Der Beklagte ist allerdings der Ursprungsentwickler und nicht jemand, der einer Open Source Software etwas hinzufügt und es ist darüber hinaus nicht vorgetragen, dass er die Bedingungen der Lizenz entsprechend angepasst hätte. Bislang war nichts zu den Einzelheiten der Lizenzbedingungen vorgetragen und vor allem nicht behauptet worden, dass es dem Beklagten freistehe, Anpassungen, Erweiterungen Dritter aufzunehmen oder abzulehnen. Bislang war davon auszugehen, dass die Software des Beklagten zum Download zur Verfügung gestellt wurde und zwar mit dem Quellcode, so dass alle, die sich die Software heruntergeladen hatten, diese entsprechend selbständig und unabhängig von einer Akzeptanz des Beklagten verändern und anpassen durften. Die Änderungen mussten zwar markiert werden, dass aber bei jeder veränderten Version andere Bezeichnungen zu wählen waren, war bislang nicht vorgetragen. 29

bb. Aufgrund der Besonderheiten einer Open-Source-Software ist auch das Oberlandesgericht Düsseldorf nicht von einer markenmäßigen, sondern einer rein titelmäßigen Verwendung ausgegangen. Es gehe bei dem Open Source Programm nicht um die Unterscheidung der betrieblichen Herkunft, sondern um die Benennung des Werkes. Zwar könne der Verkehr grundsätzlich auch in der Bezeichnung einer Software einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Dies sei aber im Fall einer Open Source Software nicht naheliegend, weil das dort im Streit befindliche Softwareprogramm unter den Bedingungen des GPLv2 lizenziert sei und danach jedermann das Programm vervielfältigen, verbreiten und benutzen könne (OLG Düsseldorf, MMR 2012, 760 ff. – juris). Dass im vorliegenden Fall ein Wort-/Bildzeichen verwandt wird, schadet nicht, da auch Bildzeichen grundsätzlich als Titel schutzfähig sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 5 Rn. 74 m.w.N.) 30

c. In der Gesamtschau kann unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles eine rechtlich relevante Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG im Ergebnis nicht festgestellt werden. 31

2. Der Feststellungsantrag ist zulässig ist und begründet. Die Klägerin hat aufgrund der Gegenansprüche, die der Beklagte aus seiner Marke geltend macht, ein eigenes Interesse an der Feststellung der Rückwirkung, § 52 Abs. 1 MarkenG. Der Verfallsgrund war auch bereits vor der Klageerhebung eingetreten. 32

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 33

4. Für die Zulassung der Revision besteht kein Anlass. Der Senat weicht mit seiner Entscheidung weder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab noch hat die Sache über die Rechtsanwendung auf den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 34

ZPO). Die Entscheidung beruht auf einer Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles.

Streitwert: 100.000 €

35