

„Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke“ – Zum Benutzungszwang im Markenrecht

Georg Fuchs-Wissemann¹

Vorliegend geht es um Fragen der Benutzung. Die Benutzung wurde 1968 im Rahmen des WZG eingeführt. Sinn und Zweck des Benutzungszwangs ist es, so genannte „Defensivzeichen“ nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in der Geltendmachung ihrer Rechte zu beschränken. So soll es den Inhabern jüngerer Marken unbenommen bleiben, ungehindert von älteren, nicht benutzten Marken ihren Markenschutz geltend machen zu können.

Entgegen dem Wortlaut „Benutzungszwang“ handelt es sich jedoch nicht um eine Pflicht, sondern um eine Obliegenheit des Markeninhabers. Er *muss* seine Marke nicht benutzen, läuft aber Gefahr, seine Marke durch Löschung zu verlieren (§ 49 MarkenG), wenn er die Marke nicht benutzt. So können Dritte, auch wenn sie nicht in den eigenen Markenrechten betroffen sind, jederzeit nach Ablauf der Benutzungsschonfrist beim DPMA einen Löschungsantrag stellen (§ 53 MarkenG). Widerspricht der Inhaber der älteren Marke, muss der Antragsteller Klage beim Landgericht erheben (§ 55 MarkenG).

I. Benutzungsfristen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG)

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann der Gegner des Markeninhabers die Benutzung der Marke bestreiten, wenn diese innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Eintragung der Marke veröffentlicht worden ist. Darüber hinaus kann die Benutzung der Marke bestritten werden, wenn der Zeitraum der Benutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke endet, aber vor der Entscheidung bereits fünf Jahre seit der Veröffentlichung vergangen sind. Wird die Nichtbenutzungseinrede vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhoben, ist sie unzulässig. Läuft anschließend die Benutzungsschonfrist ab, gilt die Nichtbenutzungseinrede nicht automatisch als erhoben. Vielmehr muss der Gegner die Einrede ausdrücklich nochmals erheben.²

In der Anfangszeit nach Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1.1.1995 war die Frage umstritten, ob die Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 alternativ oder kumulativ zulässig sind. Das BPatG hatte zunächst die Auffassung vertreten, dass nur eine alternative Geltendma-

chung möglich sei.³ Der BGH hat aber später festgestellt, dass beide Benutzungszeiträume kumulativ geltend gemacht werden können.⁴ Macht der die Einrede erhebende Gegner keine genaue Angabe, welche Einrede er erheben will, gelten beide Einreden als erhoben.

Eine hilfsweise Erklärung der Nichtbenutzungseinrede ist unzulässig. Die Nichtbenutzungseinrede als Verfahrenshandlung betrifft nicht nur innerprozessuale Vorgänge und ist daher bedingungsfeindlich.

II. Keine Hinweispflicht des Gerichts

Das Gericht darf keinen Hinweis auf die Möglichkeit einer Benutzungseinrede geben. Auch darf es den Gegner nicht darauf hinweisen, dass Mängel in den Benutzungsunterlagen gegeben sind. Insoweit ist § 139 ZPO ausgeschlossen. Nach Übermittlung der Einrede muss der Markeninhaber von sich aus alles Erforderliche tun, um eine Benutzung glaubhaft zu machen. Dies entspricht dem beim Benutzungszwang geltenden Beibringungsgrundsatz, der den bei DPMA und BPatG grundsätzlich herrschenden Amtsermittlungsgrundsatz ausschließt.⁵ Verschiebt sich der Zeitraum der Benutzung im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, darf das Gericht nicht darauf hinweisen, dass möglicherweise die Unterlagen nunmehr nicht mehr hinreichend sind. Hat das DPMA den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, muss der Markeninhaber gleichwohl im Verfahren vor dem BPatG grundsätzlich eine bestrittene Benutzung nunmehr glaubhaft machen. Eines ausdrücklichen Hinweises des Gerichts bedarf es nicht. Lediglich in Ausnahmefällen kommt eine Hinweispflicht in Betracht, so wenn das Gericht von der Beurteilung der Markenstelle in rechtlicher Hinsicht abweichen will.⁶

III. Art der Glaubhaftmachung

Nach § 294 ZPO ist die Benutzung im Verfahren vor dem DPMA und BPatG glaubhaft zu machen, d.h. durch die Beweismittel der ZPO und durch präsente Beweismittel. Insoweit ist das registerrechtliche Verfahren ein summarisches, cursorisches Verfahren, bei dem die Beweismöglichkeiten eingeschränkt sind. So werden im Widerspruchsverfahren in der Regel keine Zeugen vernommen. Präsenste Beweismittel sind in erster Linie eidesstattliche Versicherungen, bei denen es dem Glaubhaftmachenden unbenommen bleibt, diese durch weitere Unterlagen in ihrer Richtigkeit zu untermauern. Auch wenn eine eidesstattliche Versicherung grundsätzlich ausreicht, erscheint es ratsam, weitere Unterlagen einzureichen, wie zum Beispiel die Art der Verbindung der Marke mit der Ware. Nur wenn z.B. einem Widersprechenden aus irgendwelchen Gründen eine Glaub-

¹ Dr. Georg Fuchs-Wissemann ist Vors. Richter am BPatG a.D. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag des Autors im Rahmen der „Witte Weller Lectures I/2015“ am 24.6.2015 in Stuttgart.

² BPatG GRUR 1997, 370 – LAILIQUE/LALIQUE.

³ BPatG GRUR 1996, 414 f. – RACOON/DRAGON.

⁴ BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON.

⁵ BPatG Mitt. 2006, 567 – VisionArena/@rena vision.

⁶ Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Kramer, Heidelberger Kommentar (HK) Markenrecht, Band 1, 3. Aufl. 2015, § 43 Rn. 35.

haftmachung durch eidesstattliche Versicherung nicht möglich ist, kann er sich vor einer Zurückweisung als verspätet dadurch retten, dass er zum Termin zur Anhörung vor dem DPMA oder zur mündlichen Verhandlung vor dem BPatG die Zeugen stellt, d.h. mitbringt. Insoweit wird dann das DPMA oder das BPatG die Zeugen vernehmen.

Die Darlegungslast für die Glaubhaftmachung der Benutzung liegt beim Markeninhaber. Zweifel gehen zulasten des Markeninhabers. Gibt es Probleme mit dem Lizenznehmer, deretwegen sich eine Benutzung nicht zweifelsfrei darlegen lässt, fällt dies in die Risikosphäre des glaubhaftmachenden Markeninhabers und damit zu seinen Lasten.⁷

Bei der Benutzung ergibt sich ein Unterschied zur GMV. Nach Art 43 Abs. 2 GMV muss die Benutzung nachgewiesen werden. Letztlich ergibt sich in der Praxis kein entscheidender Unterschied, weil Art 76 Abs. 1 f GMV einen Nachweis auch durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung vorsieht, wobei allerdings die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts, die noch strenger ist als die deutsche Rechtsprechung, in jedem Fall verlangt, dass die eidesstattlichen Versicherungen immer durch weitere Nachweise in ihrer Richtigkeit bekräftigt werden müssen, zum Beispiel durch die Vorlage von Rechnungen und Benutzungsbeispielen. Letztlich ergibt sich insoweit kein entscheidender Unterschied, weil auch im deutschen Markenrecht weitere Nachweise zur Bekräftigung der Glaubhaftmachung meist freiwillig eingereicht werden, wenn auch nicht unbedingt eingereicht werden müssen.

Zurück zum deutschen Recht: Die eidesstattliche Versicherung ist von einer mit den Benutzungsverhältnissen vertrauten, natürlichen Person abzugeben. Die Sachkenntnis kann sich anhand von tatsächlichen Ausführungen aus der eidesstattlichen Versicherung ergeben. Die Versicherung an Eides Statt muss eigenhändig unterschrieben sein. Es empfiehlt sich, in der eidesstattlichen Versicherung anzugeben, dass der Aussteller über die Folgen einer falschen eidesstattlichen Versicherung belehrt wurde und bei welcher Stelle diese vorgelegt werden soll.

Eine eidesstattliche Versicherung muss konkret sein. So sind in ihr Umsatzzahlen betreffend die Waren und Dienstleistungen anzugeben, für die eine Benutzung glaubhaft gemacht werden muss. So muss der Umsatz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ganz konkret unterschieden werden, wenn es sich um mehrere Waren bzw. Dienstleistungen handelt.

Nach der Rechtsprechung wird die rechtserhaltende Benutzung über das tatsächliche Produkt hinaus auf Oberbegriffe ausgedehnt. So hat der BGH bei im Register eingetragenen „Druckerzeugnissen“ den „Vertrieb von Druckerzeugnissen“ unabhängig von der jeweiligen Thematik der Druckerzeugnisse als rechtserhaltend benutzt angesehen.⁸ Noch weiter geht der EuGH bei der Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung. Eine Rechtserhaltung ist danach auch dann gegeben, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht worden sind, Einzelteile unter derselben Marke verkauft, die die Zusammensetzung oder Struktur der im Register eingetragenen Sachgesamtheit aufweist.⁹ Letztlich wird eine so genannte erweiterte Minimallösung vertreten, wonach nicht nur das spezielle Produkt, sondern auch das gleiche Produkt als rechtserhaltend benutzt angesehen wird.¹⁰ Produkte sind gleich, wenn sie unter einen eng gefassten Oberbegriff zusammengefasst werden können, der Produkte beschreibt, die kumulativ in ihren Eigenschaften, ihrer Funktion und ihrer Zweckbestimmung in weitem Umfang identisch sind.¹¹ Ein gemeinsamer Oberbegriff wurde bejaht für Medikamente, die dem jeweiligen Oberbegriff der „Roten Liste“ angehören.¹² Für „Schaumbäder und Seifen“ kennt der Verkehr für die unter der Marke veräußerten Produkte keinen anderen zusammenfassenden inneren Oberbegriff als „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, so dass insoweit eine rechtserhaltende Benutzung für den Oberbegriff anerkannt wurde.¹³ Verneint wurde eine rechtserhaltende Benutzung demgegenüber bei „tiefgekühlter Pizza“ für „tiefgekühlte Snacks“, weil aus Sicht der Verbraucher eine Pizza schon allein wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit des Teigs andere Eigenschaften aufweist als allgemein „tiefgekühlte Snacks“.¹⁴

IV. Verspätungsproblematik

Im Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG gelten die Verspätungsvorschriften für das erste Verfahren vor den Zivilgerichten entsprechend. Die Anwendung von § 282 Abs. 2 i.V.m. § 296 Abs. 2 ZPO kommt, da es sich nicht um einen Prozess handelt, in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen vorzubereiten. Ist eine derartige Erklärung unterblieben, so kann eine erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht als verspätet zurückgewiesen werden.¹⁵

Werden diese Voraussetzungen beachtet, ist eine Zurückweisung als verspätet grundsätzlich möglich. Allerdings ist das BPatG bei ihrer Anwendung relativ restriktiv. Das Gericht hat eine acht Tage vor der mündlichen Verhandlung per Fax eingegangene Nichtbenutzungseinrede für rechtzeitig erachtet, wobei allerdings die Besonderheit bestand, dass die Einrede kurz vorher erst zulässig geworden war. Demgegenüber hat das BPatG eine zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung erhobene Nichtbenutzungseinrede für verspätet erklärt.¹⁶ Die Verspätung muss stets begleitet sein von einer Verzögerung. Kann sich der Gegner auf die zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung erhobene Nichtbenutzungseinrede einlassen und hierzu erklären, führt dies zu keiner Verzögerung.

7 BPatG GRUR 1994, 629 f. – Duotherm; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Kramer (s. Fn. 6), § 43 Rn 36.

8 BGH MarkenR 2008, 331 – idw Informationsdienst Wissenschaft.

9 EuGH MarkenR 2003, 223 – ansul.

10 BGH GRUR 2002, 59, 62 f. = MarkenR 2001, 371 – ISCO.

11 BGH GRUR 1990, 39, 41 – Taurus.

12 BGH GRUR 2002, 65, 67 – Ichthyol.

13 OLG Köln MarkenR 2010, 151.

14 BGH MarkenR 2013, 291, 299 – Culinaria/Villa culinaria.

15 BGH GRUR 2010, 859 = MarkenR 2010, 322 – Malteserkreuz III.

16 BPatG GRUR 1997, 370 – LALIQUE/LALIQUE.

V. Benutzung durch den Inhaber oder einen Dritten

Grundsätzlich muss die Benutzung durch den Markeninhaber selbst erfolgen. Er kann aber auch einen Dritten, so zum Beispiel im Rahmen eines Lizenzverhältnisses, ermächtigen, die Marke zu benutzen. Benutzt ein Dritter die Marke, so kann grundsätzlich vermutet werden, dass er dies mit Zustimmung des Markeninhabers tut. Die Vorstellung des Verkehrs, ob der Markeninhaber selbst oder ein Dritter die Marke verwendet, ist dabei aber ohne Belang. Nur wenn der Markeninhaber oder ein Dritter nachweist, dass die Benutzung der Marke ohne Zustimmung des Inhabers erfolgt ist, gilt die Benutzung des Dritten nicht zu Gunsten des Markeninhabers.

Die Zustimmung des Markeninhabers selbst ist formfrei; sie kann auch mündlich, gegebenenfalls auch konkludent erteilt werden.¹⁷ Derjenige, dem die Zustimmung erteilt wird, muss indes zuvor einwilligen.¹⁸ Dieser muss mit Fremdbenutzungswillen handeln, darf also nicht für sich selbst tätig werden wollen.¹⁹ Dies gilt insbesondere im Rahmen eines Lizenzverhältnisses, wenn der Lizenznehmer die Marke für den Markeninhaber benutzt.²⁰

VI. Gründe für eine Nichtbenutzung

Hindern berechtigte Gründe den Markeninhaber an einer Benutzung, so fallen ausnahmsweise die Rechtsfolgen fort, die sich sonst an eine Nichtbenutzung knüpfen würden. Als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung sprechen Umstände, die der Markeninhaber nicht beeinflussen kann, wie Tatbestände höherer Gewalt oder auch die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen vor Abschluss eines vorgeschriebenen örtlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen, sowie ein unberechtigtes Einfuhrverbot.²¹ Fällt der Umstand, der den Markeninhaber an der Nichtbenutzung hindert, eindeutig in den Risikobereich des Markeninhabers, so liegt ein berechtigter Grund indes nicht vor.²² Besteht ein Werbeverbot oder ist mit dessen Erlass zu rechnen, kann dem betroffenen Unternehmen nicht zuzumuten sein, erhebliche Kosten aufzuwenden, wenn ein Werbeverbot und daraus folgend die Einstellung der Markenbenutzung droht.²³ Liegen indes nur vorübergehende Hinderungsgründe vor, kann dies den Lauf der Benutzungsschonfrist nicht hemmen und den Markeninhaber nicht entlasten. Fraglich ist, ob anhängige

Verfahren, die sich gegen die Markenbenutzung richten und auf mögliche bessere Rechte Dritter gestützt sind, einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung darstellen. Bestand zwischen Anmeldung und Klageerhebung nicht ausreichend Zeit für die Benutzung, realisiert sich allerdings ein allgemeines Unternehmensrisiko und fällt dies in die Risikosphäre des Markeninhabers.

VII. Ernsthaftigkeit der Benutzung

Fraglich ist, ab welchem Benutzungsumfang von einer Ernsthaftigkeit der Benutzung die Rede sein kann. So könnten Inhaber von Defensivmarken mit einem geringen Aufwand versuchen, eine Benutzung ihrer Marke zu stützen. Nicht ausreichend ist in jedem Fall eine symbolische Benutzung, die allein den Zweck hat, das Markenrecht zu sichern.²⁴

Weist der Markeninhaber eine Benutzung nur durch Fotos nach, auf denen die Marke nur teilweise oder gar nicht zu erkennen ist, und die zudem das Datum der Benutzung nicht aufweisen, reicht dies jedenfalls für eine ernsthafte Benutzung nicht aus. Dieser Nachweis ist auch nicht dadurch erbracht, dass der Markeninhaber Rechnungen einreicht, deren Summe weniger als 0,03% des Gesamtumsatzes entspricht, der durch den Verkauf dieser Waren erzielt wurde und sich zudem auf einen sehr kurzen Zeitraum bezieht.²⁵ Nicht ernsthaft ist auch die bloße Auslieferung eines Katalogs für die fraglichen Waren in lediglich einem Jahr, wenn zur Benutzung im Übrigen nichts vorgetragen wird.

Generell lässt sich sagen, dass eine Benutzung ernsthaft ist, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer der Benutzung dem Zweck, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern, gerecht wird. Hierbei sind die Verkehrsüblichkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Maßgeblich sind die konkreten Gepflogenheiten der jeweiligen Branche. Vor einer pauschalen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit ist indes zu warnen. Wichtiger Maßstab bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit sind die Stückzahl und der Umsatz. So können ein bis zwei Panzer angesichts der Höhe des Umsatzes schon rechtserhaltend sein. Noch deutlicher wird dies bei exklusiven Sportwagen, bei denen der Umsatz schon eines Wagens eine Benutzung belegen kann.²⁶ Auch der Verkauf von 240 Packungen Vitamintabletten innerhalb einer Woche kurz vor Ablauf der maßgeblichen Benutzungsschonfrist soll noch rechtserhaltend sein.²⁷ Rechtserhaltend soll auch ein Umsatz von 4.800 € innerhalb eines knappen Jahres bei 3.500 Fruchtsaftkonzentraten sein.²⁸ Auch die Benutzung und Lieferung an einen einzigen Abnehmer schließt eine Benutzung bei über 2.000 Fernsehgeräten nicht aus.²⁹ Schließlich soll auch die Benutzung ernsthaft sein bei der Lieferung von Zeitschriften an einen sehr speziellen Abnehmerkreis, wenn im relevanten Benutzungszeitraum nur geringe Verkäufe unter 300 € erreicht wurden und daneben kostenlos zwei periodisch erscheinende Zeitschriften in einer Auflage von monatlich bis zu 500 Exemplaren ausgeliefert wurden, sowie die kostenfreie, überwiegend zu Marketingzwecken erfolgte Abgabe von 800 Exemplaren bei jeweils vier Büchern durchgeführt wurde.³⁰

Ein wichtiges Indiz ist die Dauer der Benutzung. Sicherlich ist eine Benutzung zu bejahen, wenn sie über fünf Jahre kontinuierlich erfolgt. Indes lässt sich eine Benutzung auch feststellen, wenn sie innerhalb des letzten Jahres des

17 BPatG GRUR 1997, 836, 837 – Apfelbauer.

18 OLG Hamburg GRUR 1997, 834.

19 BGH MarkenR 2008, 201 – Akzenta.

20 BGH MarkenR 2008, 201 – Akzenta.

21 BGH MarkenR 2007, 74, 77 – COHIBA; MarkenR 2000, 248, 259 – IMMUNINE/IMUKIN; GRUR 1997, 747, 749 – Cirkulin; GRUR 1994, 512, 514 – Simmenthal.

22 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 96 ff.

23 BGH MarkenR 2007, 74, 78 – COHIBA; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markenrecht, 11. Aufl. 2015, § 26 Rn. 89.

24 EuGH MarkenR 2003, 223 – Ansil/Ajax.

25 EuGH GRUR Int. 2012, 356 – Centrotherm Systemtechnik/Centrotherm.

26 BPatG GRUR 2001, 58 – COBRA CROSS.

27 BGH GRUR 1985, 926 – topfitz/topfit; vgl. Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 78.

28 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 78.

29 BGH MarkenR 2012, 496 – Orion.

30 BPatG MarkenR 2008, 227 – Gallup II; vgl. Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 78.

Benutzungszeitraums erst aufgenommen wurde. Problematisch ist allerdings eine Benutzungsaufnahme unmittelbar vor Ablauf der Benutzungsschonfrist, weil sich insoweit der Verdacht aufdrängt, dass eine Benutzung nur zu dem Zweck erfolgt, eine Verwendung nachweisen zu können. Insofern bedarf es dann weiterer Indizien, um eine Benutzung ausnahmsweise belegen und gegen eine Scheinbenutzung sprechen zu können.

VIII. Abweichende Benutzungsformen

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung der Marke auch eine Form, die von der Eintragung abweicht, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Damit ist die frühere Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz obsolet geworden, nach der Abweichungen nur dann unschädlich waren, wenn ein schutzunfähiger Bestandteil der eingetragenen Marke hinzugefügt wurde, so dass also Veränderungen praktisch nicht zulässig waren.³¹ Nunmehr ist die Rechtsprechung des Warenzeichengesetzes durch eine eindeutige Formulierung abgelöst worden, die allerdings ebenso Zweifelsfragen aufwirft wie die frühere Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz. Die Frage ist nämlich, wann der kennzeichnende Charakter verändert wird, was erneut erhebliche Fragen mit sich bringt. Letztlich ist dies, wie es so schön heißt, eine Frage des Einzelfalls.

Für die Prüfung des Einzelfalls ist entscheidend, wie stark die Kennzeichnungskraft der Marke und der einzelnen Bestandteile ist. Hierbei kommt es auf die Größe der einzelnen Bestandteile nicht an, sofern diese den Gesamteindruck prägen oder mitbestimmen. So können Weglassungen nicht mehr akzeptiert werden, wenn die verbliebenen Teile in der abgewandelten Marke nur gering kennzeichnungskräftig sind.³² Ist die Marke „OMEGA“ eingetragen, lautet die abgewandelte Form aber „Omega3“, kommt hierin zum Ausdruck, dass die geschützten Waren Omega-3-Fettsäuren enthalten, so dass die der Marke zu Grunde liegende, leicht verfremdete Beschreibung gerade wieder offensichtlich wird und die Kennzeichnungskraft der Marke, die in ihrer ursprünglichen Form „OMEGA“ gegeben ist, wieder gemindert wird.³³ Bei mehrgliedrigen Marken verleihen grundsätzlich alle Teile dem Kombinationszeichen sein Gepräge, es sei denn, dem weggelassenen Bestandteil kommt keinerlei Kennzeichnungskraft zu und er ist nur beschreibend. Dies trifft auf Artikel oder wenig aussagekräftige bzw. beschreibende oder geographische Angaben zu.³⁴ Bei der Kombination von Wort und Bild ist zu berücksichtigen,

dass in erster Linie das Wort zur Benennung der Marke Verwendung findet.³⁵ Dies schließt allerdings nicht aus, dass Wort und Bild das Zeichen gleichermaßen prägen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass das Bild weggelassen werden kann und den kennzeichnenden Charakter hierbei nicht verändert. Wird einer Wortmarke demgegenüber ein Bild hinzugefügt, so stellt sich zunächst die Frage, ob es sich um eine Zweitmarke handelt. Wird dies verneint, stellt sich die Frage, ob es sich um einen prägenden Bestandteil handelt oder das Bild rein beschreibender Natur ist. Ist die bildliche Gestaltung lediglich beschreibend oder werbeüblich, wird der kennzeichnende Charakter der Wortmarke nicht verändert. Verschmelzen indes Wort und Bild dem Gesamteindruck nach zu einem einheitlichen Zeichen, weil sie etwa räumlich eng zueinander gesetzt sind und eine inhaltliche Beziehung aufweisen, könnte etwas anderes gelten.³⁶ Entscheidend wird letztlich immer die Kennzeichnungskraft der Marke selbst und der hinzugefügten Bestandteile sein. Ist die Marke selbst kennzeichnungskräftig und die Hinzufügung des Wort- oder des Bildbestandteils schutzunfähig oder sehr kennzeichnungsschwach, wird der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert.

IX. Benutzung der Marke in einer Form, in der sie ebenfalls eingetragen ist

Für Verwirrung sorgte zunächst die *Bainbridge*-Entscheidung des EuGH.³⁷ Obwohl es hierauf nicht ankam, erklärte das Gericht in einem obiter dictum, Art. 15 Abs. 1 GMV und damit auch § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG seien richtlinienwidrig. Nachdem der BGH in einer Vorlageentscheidung PROTI I³⁸ darauf hingewiesen hatte, welche negativen Auswirkungen für das Markenrecht zu erwarten seien, hat der EuGH nunmehr festgestellt, dass § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG richtlinienkonform sei.³⁹

Damit kommt § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG zur Anwendung. Ist nur die unbenutzte (Klage- oder Widerspruchs-) Marke der angegriffenen Marke ähnlich, während die tatsächlich benutzte Marke, aus der keine Rechte hergeleitet werden, deren rechtserhaltende Benutzungsform aber in Anspruch genommen wird, der angegriffenen Marke nicht ähnlich ist, wird die Frage der Anwendung von § 26 MarkenG allerdings in der Regel daran scheitern, dass der kennzeichnende Charakter der abgewandelten, eingetragenen Form den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke bzw. des Widerspruchskennzeichens verändert.⁴⁰ Ausgeschlossen erscheint dies allerdings nicht, so dass letztlich aus einem unbenutzten Defensivzeichen, für das die Benutzung einer anderen, für den Markeninhaber ebenfalls eingetragenen Marke geltend gemacht wird, gegen einen Beklagten vorgegangen werden kann und darf.⁴¹

X. Einzelfragen

1. Titelmäßige Benutzung

Fraglich ist, ob eine titelmäßige Verwendung eine Benutzung im Sinne von §§ 43, 26 MarkenG darstellt. Insofern sind das BPatG und ihm folgend der BGH davon ausgegangen, dass eine titelmäßige Verwendung grundsätzlich für eine rechtserhaltende Benutzung genügen kann.⁴²

31 Ströbele/Hacker (s. Fn. 23), § 26 Rn. 144.

32 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 109; BGH GRUR 1999, 498 – Achterdiek.

33 Knitter MarkenR 2013, 260; BPatG, Beschl. v. 3.2.2012, 33 W (pat) 547/10 – Omega.

34 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 117.

35 BGH GRUR 1999, 167 – Karolus Magnus.

36 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 119; vgl. BGH GRUR 1999, 56 – Holtkamp.

37 EuGH, MarkenR 2007, 427 – Bainbridge.

38 BGH MarkenR 2011, 539 – PROTI I.

39 EuGH MarkenR 2012, 466 – PROTI; MarkenR 2013, 182 – Stoffföhnchen.

40 Ströbele/Hacker (s. Fn. 23), § 26 Rn. 168.

41 Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler (s. Fn. 6), § 26 Rn. 123.

42 BGH GRUR 2003, 440, 441 – Winnetous Rückkehr.

2. Funktionsgerechte Benutzung als Marke

Die funktionsgerechte Markenverwendung muss die Herkunftsfunktion einer Marke wahren. So ist eine firmenmäßige Markenbenutzung ohne konkreten Produktbezug keine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG und damit nicht rechtserhaltend.⁴³

Grundsätzlich erforderlich für eine funktionsgerechte Benutzung der Marke ist die Verbindung von Marke und Produkt. Nur in Ausnahmefällen, wenn aus zwingenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen insbesondere im Hinblick auf die Art der Ware eine körperliche Verbindung nicht möglich oder sichtbar ist, kommt auch eine Zeichenverwendung in Katalogen oder werblichen Anpreisungen ohne körperliche Verbindung mit der Ware oder ihrer Verpackung als rechtserhaltende Benutzung in Betracht.⁴⁴ Deshalb ist trotz der Gesetzesbegründung zu § 26 MarkenG, wonach für eine Fortsetzung der ständigen, strengen Rechtsprechung keine Grundlage mehr gegeben sei, weil eine Benutzung auf Geschäftspapieren, in Katalogen oder insbesondere in der Werbung ausreiche, nur ausnahmsweise Raum. So hat der BGH klargestellt, dass es einen „Benutzungsbegriff, der gegenüber dem bisherigen Verständnis der rechtserheblichen Benutzung jedenfalls keine strengeren Maßstäbe aufstellt“, nicht gibt.⁴⁵ Damit ist indirekt zum Ausdruck gebracht und in den späteren Entscheidungen auch bestätigt, dass es eine erhebliche Lockerung beim Benutzungsbegriff durch § 26 MarkenG nicht gegeben habe.⁴⁶ So benutzt ein Einzelhandelsunternehmen, das eine große Zahl von Waren vertreibt, seine eigene Marke nicht rechtserhaltend, wenn die Marke lediglich an Schaufenstern und in den Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungen und auf sonstigen Handzetteln angebracht ist.⁴⁷

Etwas anders sieht es aus bei Dienstleistungen, die durch eine Marke geschützt sind. Hier gehen firmenmäßige und markenmäßige Benutzung teilweise ineinander über. Insofern kommt anders als bei Produktmarken eine Benutzung auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen sowie Werbe-Drucksachen in Betracht. Insofern muss der Verbraucher erkennen, dass nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt wird, sondern dass die Benutzung zugleich auch für die durch die Marke geschützte Dienstleistung erfolgt.⁴⁸

Problematisch ist die Benutzung als Blickfang, wenn es sich um eine kennzeichnungsschwache, wenn nicht sogar schutzunfähige Marke handelt. Unabhängig von der Art der Verbindung zu Produkt und Marke kommt eine Benutzungshandlung nicht in Betracht, wenn der Verkehr das

Zeichen seinem Inhalt nach lediglich als Beschreibung des Produkts versteht.⁴⁹ Im Zweifel wird das Gericht allerdings eine markenmäßige Benutzung annehmen, zumal, wenn die beschreibende Angabe als Marke eingetragen ist. Nur in Verletzungsverfahren, in denen schon streitig ist, ob die Marke nach § 4 Nr. 2 MarkenG Markenschutz erlangt hat, wird die Problematik einer Beschreibung oder werbenden Angabe fraglich sein. Allerdings wird auch in Fällen, in denen die Marke Schutz durch die Eintragung seitens des DPMA erlangt hat, eine bloße werbemäßige Herausstellung dann zu bejahen sein, wenn die Marke lediglich im Rahmen einer werblichen Anpreisung auftaucht und hierbei den Charakter als Marke verliert.

Ein weiteres Problem ergibt sich bei dreidimensionalen Marken. Diese werden in der Regel zusammen mit einer Wortmarke verwendet. Insofern handelt es sich um die Benutzung von Erst- und Zweitmarken. In der Regel befindet sich die Wortmarke auf der dreidimensionalen Form. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 3D-Marke nicht benutzt würde, weil der Verkehr sich erfahrungsgemäß an dem Wort orientiert. Insofern ist den Inhabern von 3D-Marken nicht zumutbar, nur aus Gründen der Benutzung diese Marke ohne die Wortmarke zu verwenden. Deshalb muss es für eine Benutzung der 3D-Marke ausreichen, wenn sie zusammen mit einer Wortmarke im Rechtsverkehr verwendet wird, mag der Verkehr sich auch keine Gedanken darüber machen, ob es sich um eine einheitliche Marke handelt oder um das Verhältnis von Erst- zu Zweitmarke.

3. Wiederholungsmarken

Ein großes Problem stellt die Anmeldung einer Wiederholungsmarke dar. Das OLG Frankfurt/M. hat ein Wiederholungszeichen als rechtsmissbräuchlich angesehen, dem allerdings angesichts einer Vielzahl von Spekulationsmarken ein unzulässiges Geschäftsmodell zugrunde lag.⁵⁰ Das EuG hat diese Rechtsprechung in seiner *Pelikan*-Entscheidung relativiert.⁵¹ Dieser Fall lag insoweit etwas anders, als die neue Eintragung nicht deckungsgleich mit der alten Eintragung war, sondern das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen leicht modifiziert war. Der EuGH hat es der Dispositionsbefugnis des Markeninhabers überlassen, im Rahmen der Modernisierung der alten Marke eine neue Marke anzumelden. Die gegen diese Marke vorgetragene Bösgläubigkeit hat das Gericht deshalb nicht bejaht, weil es den üblichen Marktgepflogenheiten entsprach, im Rahmen der Dispositionsfreiheit modernisierte Marken anzumelden. Das Gericht hat den Löschungsantrag gegen den Markeninhaber der so genannten Wiederholungsmarke zurückgewiesen, weil eine Ausgangsvermutung zu Gunsten der Gutgläubigkeit sprach. Es hätte dem Löschungsantragsteller im Rahmen seiner Beweislast obliegen, die Bösgläubigkeit des Markeninhabers zu begründen und zu beweisen.

Sofern überhaupt Raum für Sperrfristen bei der neuer Anmeldung von so genannten Wiederholungsmarken ist, dürfte mit *Ströbele/Hacker* davon auszugehen sein, dass es keine starren Fristen gibt.⁵² Vielmehr muss ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen, über den unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten entschieden werden könne.⁵³

Die Anmeldung eines Wiederholungszeichens ist grundsätzlich kein Fall der Bösgläubigkeit. Für das DPMA dürfte ein solcher Grund ohnehin nicht auf der Hand liegen, also

43 *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 23), § 26 Rn. 4.

44 *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler* (s. Fn. 6), § 26 Rn. 16.

45 BGH GRUR 1995, 584 – MONTANA.

46 BGH MarkenR 2005, 505 – OTTO.

47 BGH MarkenR 2006, 72 – NORMA; MarkenR 2005, 505 – OTTO.

48 BGH MarkenR 2008, 201 – Akzent.

49 *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler* (s. Fn. 6), § 26 Rn. 43.

50 OLG Frankfurt/M. MarkenR 2013, 151, 152 – Spekulationsmarken; vgl. schon OLG Frankfurt/M. GRUR 1992, 445 – Wiederholungszeichen.

51 EuG GRUR Int. 2013, 144 – Pelikan.

52 *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 23), § 26 Rn. 222.

53 *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Spuhler* (s. Fn. 6), § 26 Rn. 222.

nicht ersichtlich sein, so dass er nicht von Amts wegen berücksichtigt wird. Wer sich darauf beruft, wird nur in Ausnahmefällen bei dem Nachweis der Bösgläubigkeit Erfolg haben. Deshalb dürfte grundsätzlich nur eine Berufung auf einen Rechtsmissbrauch des wiederholenden Markeninhabers zulässig sein. Hierfür ist erforderlich, den Missbrauchstatbestand im Einzelnen darzulegen und zu beweisen. Dies wird im Einzelfall nicht gelingen. Ausnahmen wird es wie in dem vom OLG Frankfurt/M. entschiedenen Fall dort geben, wo das Geschäftsmodell mehrerer Spekulationsmarken zugrunde lag.⁵⁴

4. Abweichende Benutzung im Einzelnen

Abschließend zu Fällen, in denen es um eine abweichende Benutzung ging.⁵⁵

Der Inhaber der Marke „Holtkamp“ verwendete die Aussage „Holtkamp Möbel beispielhaft“ und machte mit dieser abweichenden Benutzung eine rechtserhaltende Benutzung geltend. Meines Erachtens ist die für Einfügung in eine sloganartige Gesamtaussage zu weit weg von der fantasievollen Marke „Holtkamp“, so dass eine Benutzung nicht gerechtfertigt war.⁵⁶

Die Marke „Contura“ wurde nur im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Construkta“ verwendet. Die Rechtsbeschwerde hatte die Auffassung vertreten, die beiden Begriffe würden als einheitlich zusammenhängende Wortgruppe verwendet. Demgegenüber hat der BGH darauf abgestellt, dass „Contura“ auch noch mit anderen weiteren Bezeichnungen wie „chroma“, „prima“ und „serva“ benutzt werde. Demgemäß habe der Verkehr Anlass, in der weiteren Bezeichnung jeweils eine Zweitmarke zu erkennen, so dass „Contura Constructa“ eine rechtserhaltende Verwendung von „Contura“ darstelle.⁵⁷

Bei der zweizeilig eingetragenen Marke „Karolus-Magnus, der rheinische Riesling-Sekt“ war die Anordnung auf die

dreizeilige Angabe „Carolus Magnus Riesling“ unter Fortfall des Bindestrichs und der weiteren Angabe „der rheinische Sekt“ letztlich unschädlich, weil es sich um rein beschreibende Angaben handelte.⁵⁸ Zusätzlich wurde die Aufnahme eines Bildbestandteils, der in der Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers bestand, als unschädlich angesehen, weil der Bildbestandteil nur das Bedeutungsmotiv der Marke sei.

Vertreten lässt sich auch die Entscheidung des BGH, wonach bei „Ecco Milano“ die geographische Angabe „Milano“ bei der Benutzung weggelassen wurde und gleichwohl eine rechtserhaltende Benutzung bejaht wurde.⁵⁹ Demgegenüber hatte das OLG Düsseldorf als Vorinstanz eine rechtserhaltende Benutzung abgelehnt.

Das BPatG hat bei der Marke „bonyour“, also mit einem „y“ in der Mitte geschrieben, die Benutzungsform „bonjour“, also richtig mit einem „j“, als nicht mehr rechtserhaltend bewertet. Grund war, dass die Schutzfähigkeit der benutzten Bezeichnung „bonjour“ ausschließlich auf der Verfremdung mit einem „y“ beruhte.⁶⁰

Bei der eingetragenen Wort-Bildmarke „pro-fit Krafftutter-Meyer“ wurde die benutzte Form erheblich abgeändert: Die Herstellerangabe „Krafftutter-Meyer“ war deutlich und in anderer Form hervorgehoben unter Hinzufügung von Gesellschaftsform und Adresse; hierbei wurde der Eindruck einer rein firmenmäßigen Benutzung verstärkt. Hierdurch bedingt lehnte das BPatG eine rechtserhaltende Benutzung der tatsächlich benutzten Form ab.⁶¹

XI. Schluss-Betrachtung

Nicht nur die vorstehenden Fälle zeigen, dass die Rechtsprechung zu Fällen der abweichenden Benutzung, aber auch zu sonstigen Problemen bei der Benutzung weiterhin im Fluss ist. So lassen sich Konturen zwar erkennen, aber gerade in Grenzfällen ist die Entscheidung oft offen. Dies zeigt sich beispielsweise in der *Ecco*-Entscheidung des BGH,⁶² in denen das Gericht trotz Hinzufügung von „Milano“ eine rechtserhaltende Benutzung bejaht, das OLG Düsseldorf aber genau umgekehrt entschieden hatte. Auch der Fall der Wiederholungsmarke erscheint nicht gänzlich geklärt, auch wenn die Rechtsprechung insoweit eine Modernisierung zulässt und bei der Annahme derartiger Marken Zurückhaltung walten lässt. Bei der Ernsthaftigkeit der Benutzung und beim Benutzungsumfang scheinen ebenfalls noch nicht alle Fragen geklärt zu sein. ■

54 OLG Frankfurt/M. MarkenR 2013, 151, 152 – Spekulationsmarken.

55 Orientiert an den Ausführungen von *Klette* WRP 2000, 913.

56 Vgl. BGH GRUR 1999, 55 – Holtkamp.

57 BGH MarkenR 2000, 97 – Contura.

58 BGH GRUR 1999, 167 – Karolus-Magnus.

59 BGH WRP 1997, 1085 – Ecco.

60 BPatG GRUR 1998, 64 – bonjour.

61 BPatG GRUR 1998, 1030 – pro-fit.

62 BGH WRP 1997, 1085 – Ecco.