BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 162/04

Verkündet am:
18. Oktober 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

AKZENTA

MarkenG § 26 Abs. 1

Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden.

MarkenG § 26 Abs. 2

Der für eine Drittbenutzung i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremdbenutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen.

BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 1. Oktober 2004 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin der am 18. September 1990 für Dienstleistungen im Versicherungswesen einschließlich Vermittlung von Versicherungen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Wortmarke "AKZENTA" (im Weiteren: Streitmarke). Sie benutzt die Streitmarke zumindest seit dem Jahr 1991 nicht selbst.

2 Die Beklagte schloss mit der als Versicherungsmaklerin tätigen AKZENTA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen mbH (im Weiteren: Lizenznehmerin) am 19. Februar 2001 einen Vertrag über eine unentgeltliche und ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Bezeichnung "AKZENTA". Dieser Vertrag ersetzte eine zwischen der Beklagten und der Lizenznehmerin am 2. Juli 1991 abgeschlossene Abgrenzungsvereinbarung. Die Lizenznehmerin benutzt das Zeichen "AKZENTA" wie folgt:

AKZENTA

Gesellschaft zur Vermittlung
von nationalen und internationalen
Versicherungen mbH

AKZENTA Impulse

SONDERINFORMATION 06.2001

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

3 Die Klägerin, für die beim Deutschen Patent- und Markenamt mehrere Marken mit dem Wortbestandteil "AKZENTA" eingetragen sind, hält die Streitmarke für löschungsreif, weil weder die Beklagte noch die Lizenznehmerin diese rechtserhaltend benutzt hätten. Sie hat beantragt,

> die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Marke "AKZENTA" einzuwilligen.

4 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

5 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2005, 186).

6 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat die Klage für gemäß §§ 55, 49 MarkenG begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

8 Da die Beklagte die Streitmarke nicht selbst benutzt habe, komme allein eine ihr zurechenbare Nutzung durch die Lizenznehmerin in Betracht. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liege nicht vor, wenn ein Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Bei Dienstleistungsmarken sei die Abgrenzung zwischen dem rein firmenmäßigen und dem

zumindest auch markenmäßigen Gebrauch erschwert. Die Verwendung in Werbematerialien, Geschäftsbriefen und Rechnungen könne hier ausreichen. Im Streitfall sei das Zeichen "AKZENTA" allerdings ausschließlich als Firmenbezeichnung verwendet worden. Das Zeichen sei in keinem der vorgelegten Schriftstücke in Alleinstellung, sondern stets nur in Verbindung mit der vollen weiteren Unternehmensbezeichnung der Lizenznehmerin benutzt worden. Der Verkehr werde deshalb auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch schließen. Die drucktechnisch und farblich herausgehobene Gestaltung des prägenden Firmenbestandteils "AKZENTA" ändere daran nichts. Die Lizenznehmerin habe das Zeichen schon vor dem Abschluss des Lizenzvertrages im Jahr 2001 in derselben Darstellungsweise verwendet, wobei ihr seinerzeit gemäß der Vereinbarung aus dem Jahr 1991 nur das Recht zur Benutzung des Zeichens als Firmenbestandteil eingeräumt gewesen sei. Wenn der Verkehr an die Verwendung der reinen Unternehmensbezeichnung aus einer Zeit vor der Begründung von Lizenzrechten gewöhnt sei, habe er keinen Anlass, bei äußerlich unveränderten Umständen darin nunmehr (auch) eine markenmäßige Verwendung zu erkennen.

9 II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz (§ 563 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke zumindest für die Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" nicht verneint werden.

10 1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie

es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150, 151 = WRP 2006, 241 - NORMA). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA).

11 b) Das Berufungsgericht hat des Weiteren zutreffend angenommen, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).

12 c) Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die

eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BGH, Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).

13 d) Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB; BPatGE 40, 192, 198 - AIG; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 32; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, Rdn. 794; Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993, S. 250 ff.). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 33; Hackbarth aaO S. 250 f.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benut-

zung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (vgl. Hackbarth aaO S. 250 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 33; Bous in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 26 Rdn. 31).

14 2. Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Verkehr gehe hier von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung "AKZENTA" aus, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

15 a) Nach den Umständen ist davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst.

16 b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts benutzt die als Versicherungsmaklerin tätige Lizenznehmerin das Zeichen in ihrer Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobenen Zeichens "AKZENTA" die konkrete Dienstleistung "Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen" sowie ihren Rechtsformzusatz nachstellt. In der Verwendung des unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils "AKZENTA" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung des gleichnamigen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmerin sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesem Geschäftsbetrieb stammt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (Bous in Ekey/Klippel aaO § 26 Rdn. 31; Hackbarth aaO S. 250 f.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienst-

leistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entgegen.

17 c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es im vorliegenden Zusammenhang auf den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Beklagten und der Lizenznehmerin nicht an. Diesen Vereinbarungen kommt für die hier allein maßgebliche Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung des Zeichens (auch) als Herkunftshinweis versteht, keine Bedeutung zu.

18 d) Der Verkehr wird im Übrigen auch die in Alleinstellung erfolgte Verwendung des Zeichens "AKZENTA" in den Sonderinformationen der Reihe "Impulse" der Lizenznehmerin für Juli und September 2001 nicht lediglich dahin verstehen, dass es sich um Informationen eines Unternehmens mit dem entsprechenden Firmennamen handelt, sondern auch die dabei angebotenen Versicherungsdienstleistungen der Lizenznehmerin zuordnen.

19 3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die Marke mangels Benutzung löschungsreif ist, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO).

20 a) Der Beklagten kommen, anders als die Revisionserwiderung meint, gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin zugute. Zwar hatte die Beklagte der Lizenznehmerin mit der Abgrenzungsvereinbarung vom 2. Juli 1991 lediglich den firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung "AKZENTA" gestattet. Nach dem Lizenzvertrag vom 19. Februar 2001 war die Lizenznehmerin dann aber auch zu einer markenmäßigen Benutzung dieser Bezeichnung berechtigt.

21 b) Der Lizenznehmerin fehlte im Übrigen nicht etwa deshalb der insoweit erforderliche Fremdbenutzungswille, weil sie für Mitbewerber der Beklagten ebenfalls Versicherungen vermittelte. Maßgeblich ist im Rahmen des § 26 Abs. 2 MarkenG allein, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 78; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 86). Davon kann bei einem wirksamen Lizenzvertrag regelmäßig ausgegangen werden. Dagegen ist es unerheblich, ob der Verkehr die Benutzungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Zustimmungsempfänger i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG zutreffend zuordnen kann (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGHZ 112, 316, 321 - Silenta; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 88; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 86).

22 c) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob nicht im Hinblick auf den sehr weiten Oberbegriff "Versicherungswesen" eine Teillöschung der Streitmarke in Betracht kommt (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 26). Nach den Ausführungen oben unter II 2 ist die Streitmarke jedenfalls für die von dem Oberbegriff ausdrücklich erfasste Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" herkunftshinweisend benutzt worden. Ob sie darüber hinaus auch noch für weitere Dienstleistungen aus dem Bereich des Versicherungswesens benutzt worden ist, lässt sich den bislang getroffenen Feststellungen nicht entnehmen.

23 4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ferner deshalb verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus ebenfalls folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Benutzung der Streitmarke als i.S. des § 26 MarkenG ernsthaft anzusehen ist (vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 43 - Ansul/Ajax; EuGH, Urt. v. 11.5.2006

- C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Tz. 68 ff. = GRUR Int. 2006, 735 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 Tz. 21 = WRP 2006, 102 - GALLUP). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die für die Rechtserhaltung notwendige Markenbenutzung nicht ständig während des im Streitfall maßgeblichen Zeitraums von Juni 1998 bis Juni 2003 erfolgt sein muss, sondern lediglich - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen muss (BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer).

24 III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist ausgeschieden und kann daher nicht unterschreiben.
Bornkamm Büscher

Schaffert Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -