

# Die Benutzung einer Unionsmarke durch Dritte wirkt rechtserhaltend

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Urteil vom 20.10.2016

Az.: 6 U 95/16

## Tenor

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 23.03.2016 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

## Gründe

Von der Darstellung des Sachverhalts wird gemäß §§ 540 II i.V.m. 313a I 1 ZPO abgesehen.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Antragstellerin steht der geltend gemacht Unterlassungsanspruch aus Art. 9 II b UMV zu. Zur Begründung wird auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung verwiesen. Auch das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Berufung rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

1. Die von der Antragsgegnerin erhobene Einrede der Nichtbenutzung greift nicht durch.

Es bedarf keiner Entscheidung, ob auch im Verfahren wegen Verletzung einer Unionsmarke den Markeninhaber nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede (Art. 99 II UMV) – wie im deutschen

Markenrecht (§ 25 II MarkenG) – die volle Darlegungs- und Beweis- bzw. Glaubhaftmachungslast für die rechtserhaltende Benutzung trifft. Denn jedenfalls hat die Antragstellerin die rechtserhaltende Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht.

Gemäß Art. 15 II UMG reicht zur rechtserhaltenden Benutzung die Benutzung der Marke durch Dritte mit Zustimmung des Markeninhabers. Erforderlich ist hierfür weder der Abschluss eines Lizenzvertrages noch das Verlangen einer Gegenleistung für die Zustimmung. Eine Zustimmung der Antragstellerin zur Benutzung der Verfügungsmarke ist im vorliegenden Fall in den Lizenzverträgen gemäß Anlagenkonvolut AST 13 erteilt worden, die die Antragstellerin mit ihren Abnehmern geschlossen hat. Dem steht nicht entgegen, dass in den Verträgen als lizenzierte Marke nicht die Verfügungsmarke, sondern die gleichlautende nationale Marke genannt ist; denn in der Verwendung des Zeichens „A“ für Kanalsanierung liegt eine rechtserhaltende Benutzung für beide Marken.

Schon auf Grund der geschlossenen Lizenzverträge selbst besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Lizenznehmer der Antragstellerin von der ihr – wenn auch unentgeltlich – eingeräumten Befugnis, das Zeichen „A“ für Kanalsanierungsarbeiten zu verwenden, auch tatsächlich Gebrauch gemacht haben; der Geschäftsführer B der Lizenznehmerin C GmbH hat dies im Übrigen auch eidesstattlich versichert (Anlage AST 11). Unter diesen Umständen ist auch von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Art. 15 I UMG auszugehen.

2. Wie das Landgericht weiter zutreffend angenommen hat, wird die Verfügungsmarke in den Vertragsformularen gemäß Anlagenkonvolut AST 4 aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs markenmäßig, und zwar als eigene Marke der Antragsgegnerin zur Kennzeichnung der angebotenen Kanalsanierungsleistung, benutzt.

In den beanstandeten Vertragsformularen wird „A“ nicht

lediglich – im Sinne einer sogenannten Markennennung – als fremde Marke benutzt; für diese Annahme ergibt sich aus dem Inhalt der Formulare keinerlei Anhaltspunkt.

Die demnach vorliegende Verwendung als eigene Marke der Antragsgegnerin bezieht sich auch – was mit dem gestellten Unterlassungsantrag allein angegriffen wird – auf die erbrachte Dienstleistung der Kanalsanierung. Die Formulierung „Reparatur mittels A“ umfasst schon nach dem Wortsinn auch dieses Verständnis. Dieses Verständnis wird durch die Bezugnahme auf die Zulassungsnummer 1 im folgenden Text nicht nur nicht widerlegt, sondern im Gegenteil bestätigt. Der Antragsgegnervertreter hat zwar in der mündlichen Verhandlung ein Verzeichnis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen vorgelegt, aus dem sich nach seiner Auffassung ergeben soll, dass die für „A“ unter der Nummer 2 erteilte Zulassung das Sachgebiet „Rohre, Formstücke, Schächte“ betreffen soll (Anlage BK 4). Vorgelegt hat der Antragsgegnervertreter allerdings lediglich die Seiten 1 und 10 dieses im Internet zugänglichen Verzeichnisses ([www.dibt.de](http://www.dibt.de)). Die Einsicht in das vollständige Verzeichnis ergibt, dass die Zulassung tatsächlich unter dem Sachgebiet „Sanierungsverfahren“ geführt wird und damit offensichtlich auch für ein entsprechendes Verfahren erteilt worden ist.

3. Schließlich hat das Landgericht mit zutreffender Begründung eine Verwechslungsgefahr (Art. 9 I b UMV) zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 I ZPO.