

# Zur Verwendung des Markenschutzzeichens („R im Kreis“)

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Beschluss vom 17.08.2017

Az.: 6 W 67/17

## Tenor

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass von den erstinstanzlichen Kosten des Eilverfahrens der Antragsteller  $\frac{1}{4}$  und die Antragsgegnerinnen  $\frac{3}{4}$  zu tragen haben.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsteller zu tragen.

Beschwerdewert: 12.500,- €

## Entscheidungsgründe

Die zulässige Beschwerde hat nur im Hinblick auf die Kostenentscheidung Erfolg. Das Landgericht hat den Eilantrag zu 3. zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerinnen keinen Anspruch auf Unterlassung der Bezeichnung „Markel®“, wie aus der Anlage Ast12 ersichtlich.

a) Eine geschäftliche Handlung ist nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG unlauter, wenn sie unzutreffende Angaben über die dem Unternehmer zustehenden Schutzrechte macht. Wird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass

ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat (BGH GRUR 2009, 888 Rn. 16 [BGH 26.02.2009 – I ZR 219/06] – Thermoroll). Etwas anderes kann gelten, wenn eine bestehende Marke lediglich geringfügig abgewandelt wird. Halten sich die Abweichungen in dem Rahmen, der den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert (§ 26 Abs. 3 MarkenG), ist auch die Verwendung des ®-Symbols unschädlich (vgl. BGH a.a.O.).

b) Im Streitfall verfügt die Antragsgegnerin zu 1 über eine Wort-/Bildmarke mit den Wortbestandteilen „Markel Digital Technology“, die unter anderem für „Installationszubehör für die Satellitentechnik“ eingetragen ist. Der Schriftzug ist zweifarbig gestaltet. Dem Begriff „Markel“ ist ein Halbmond als Bildbestandteil beigefügt (Anlage Ast13). In dem angegriffenen Amazon-Angebot für eine Sat-Anschlussdose verwendet die Antragsgegnerin die Bezeichnung „Markel®“. Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass diese Verwendung den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht wesentlich verändert. Es ist anerkannt, dass die Weglassung von Bildbestandteilen für die rechtserhaltende Benutzung unschädlich ist, soweit der selbständig kennzeichnende Wortbestandteil erhalten bleibt. Auch das Weglassen glatt beschreibender Wortbestandteile ist unschädlich (Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 26 Rn. 185, 186). Bei der Bezeichnung „Markel“ handelt es sich um den allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Marke. Der unauffällige Bildbestandteil in Gestalt des Halbmondes ist zu vernachlässigen. Das gleiche gilt für die zweifarbige Gestaltung des Wortes „Markel“; für die insoweit maßgebliche Verkehrsauffassung ist es ohne Bedeutung, ob die Antragsgegnerinnen auch für diese Farbgestaltung isoliert einen markenrechtlichen Schutz beanspruchen. Die Wortkombination „...“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibend für das in Rede stehende „Installationszubehör für die Satellitentechnik“ aufgefasst. Ihre Weglassung verändert deshalb den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht maßgeblich.

c) Es kann dahinstehen, ob es auch an der Erheblichkeit einer – unterstellten – Irreführung fehlt. Daran könnte zu denken sein, weil die angegriffene Angabe sich nur im Fließtext der Produktbeschreibung wiederfindet, und der Verkehr an dieser Stelle möglicherweise keine registertreue Wiedergabe einer Wort- /Bildmarke erwartet, wenn er an anderer Stelle des Angebots (Produktfoto) die vollständige Bezeichnung in blickfangmäßiger Art und Weise wiederfindet.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 I, 97 I ZPO. Die erstinstanzliche Kostenentscheidung war dahingehend abzuändern, dass der Antragsteller lediglich  $\frac{1}{4}$  der Kosten des Verfügungsantrags zu tragen hat. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Verfügungsantrag zu 1., der eine Schutzrechtverletzung zum Gegenstand hat, stärker zu gewichten war als die Verfügungsanträge zu 2. und 3., die Wettbewerbsverstöße betreffen. Der Senat bewertet den Verfügungsantrag zu 1. mit der Hälfte des Gesamtstreitwerts und die Anträge zu 2. und 3. mit jeweils  $\frac{1}{4}$ . Der Beschwerdewert entspricht dem Interesse des Antragstellers an der Eilentscheidung, soweit dem Antrag nicht entsprochen wurde.