

| | |
|---------------------|---|
| Gericht | LG Berlin |
| Aktenzeichen | 52 O 53/10 |
| Datum | 04.10.2010 |
| Vorinstanzen | - |
| Rechtsgebiet | Markenrecht, Designrecht |
| Schlagworte | Referenzen, markenmäßige Nutzung |
| Leitsätze | <p>1. Werden Designabbildungen auf einer Webseite erkennbar als Referenzleistungen des Designers abgebildet, die er im Rahmen eines konkreten früheren Auftrags erbracht hat, liegt darin auch dann keine markenrechtliche Verletzungshandlung, wenn die als Marke eingetragenen Designs abgebildet sind. Dargestellt wird allein die in der Marke verkörperte Designleistung.</p> <p>2. Ob ein Zeichen herkunftshinweisend verwendet wird, ist eine Rechtsfrage, die in tatsächlicher Hinsicht vom Verkehrsverständnis abhängig ist. Maßgeblich sind die Verkehrskreise, die von den Waren- und Dienstleistungen angesprochen werden, die von dem das fragliche Zeichen verwendenden Dritten vertrieben werden.</p> <p>(redaktionelle Leitsätze)</p> |

Abbildung von Markenzeichen als Referenz des Designers

1. Zusammenfassung

Der von unserer Kanzlei vertretene Kläger wehrte sich erfolgreich im Wege der Feststellungsklage gegen eine Abmahnung des Beklagten. Dieser berühmte sich als ehemaliger Arbeitgeber des Vaters des Klägers markenrechtlicher Ansprüche, weil der Kläger die von seinem Vater für den Beklagten erstellten Designs samt eingetragener Markenzeichen auf seiner Webseite abgebildet hat. Dies geschah zur Bewerbung der angebotenen Designleistungen seines Vaters unter der Rubrik „Design“.

Das Landgericht Berlin verneinte eine markenmäßige Benutzung in diesem Fall, da nur die in der Marke verkörperte Designleistung dargestellt wurde. Entscheidend ist, dass die Marke nicht benutzt wird, um damit eigene Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Ob eine Zeichenverwendung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird und daher im engeren Sinne markenmäßig verwendet wird, beurteilt sich nach dem Verständnis des Durchschnittsverbrauchers.

Da im vorliegenden Fall die Designleistungen auf der Website klar getrennt dargestellt und deutlich als Designleistungen bezeichnet wurden, konnte ein Besucher der Seite nach Auffassung des Gerichts erkennen, dass mit der Abbildung der Marken nicht auf die Herkunft der Designleistungen oder der in einer anderen Rubrik angebotenen Waren hingewiesen werden sollte. Daher war der Designer zur Abbildung der Designs als Arbeitsproben berechtigt.

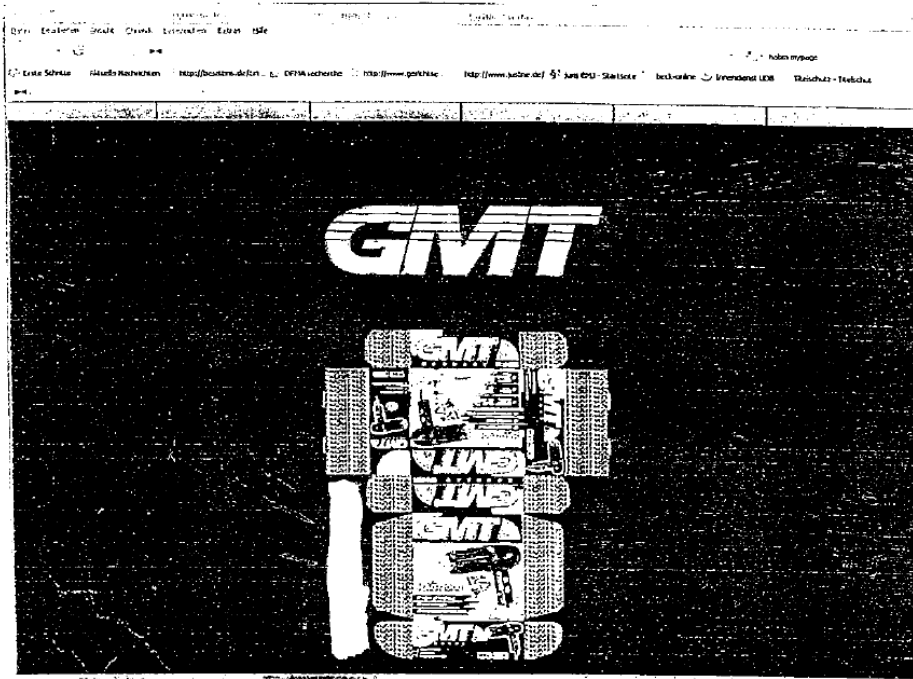
2. Volltext der Entscheidung

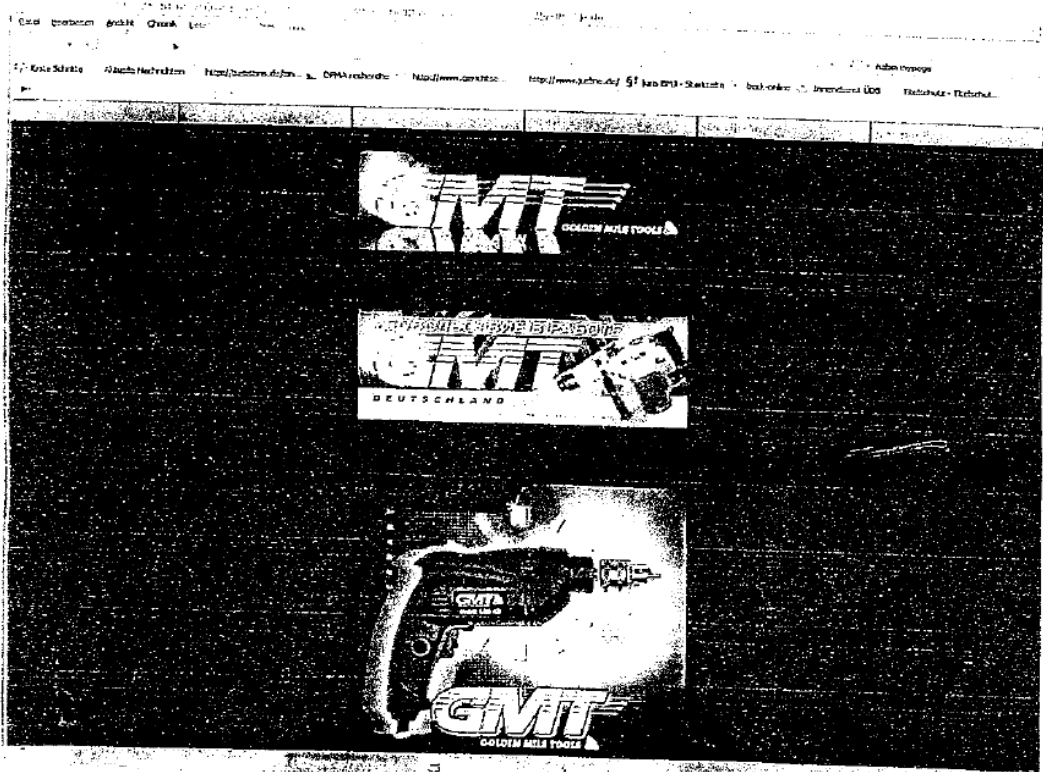
Tenor

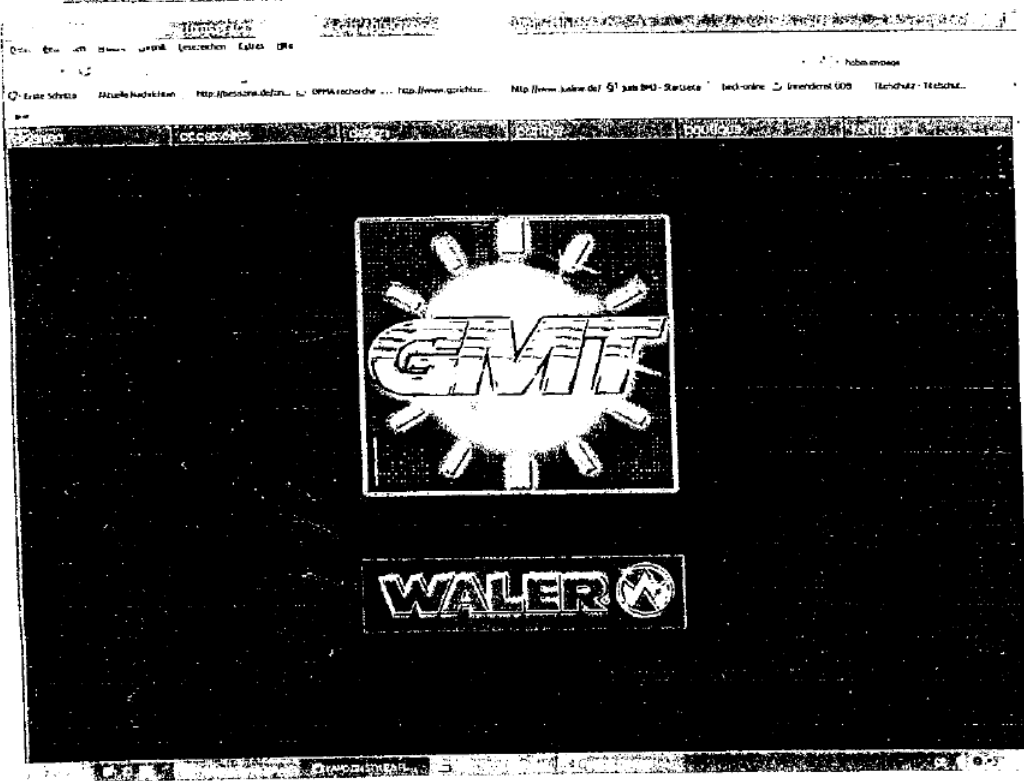
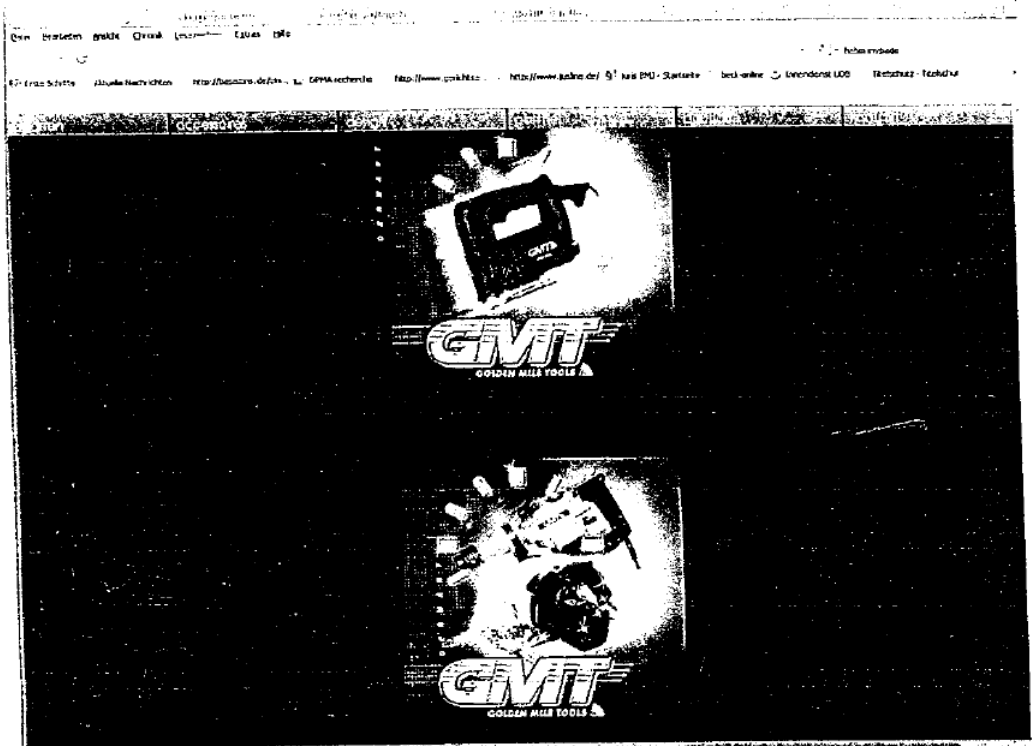
1. Es wird festgestellt, dass dem Beklagten gegen den Kläger die Ansprüche
 - a. es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr jegliche Abbildungen der Marke „GMT,, oder „Waler" und deren Geschmacksmuster ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung zu benutzen,
 - b. an den Beklagten Schadensersatz für die unberechtigte Nutzung der zahlreichen

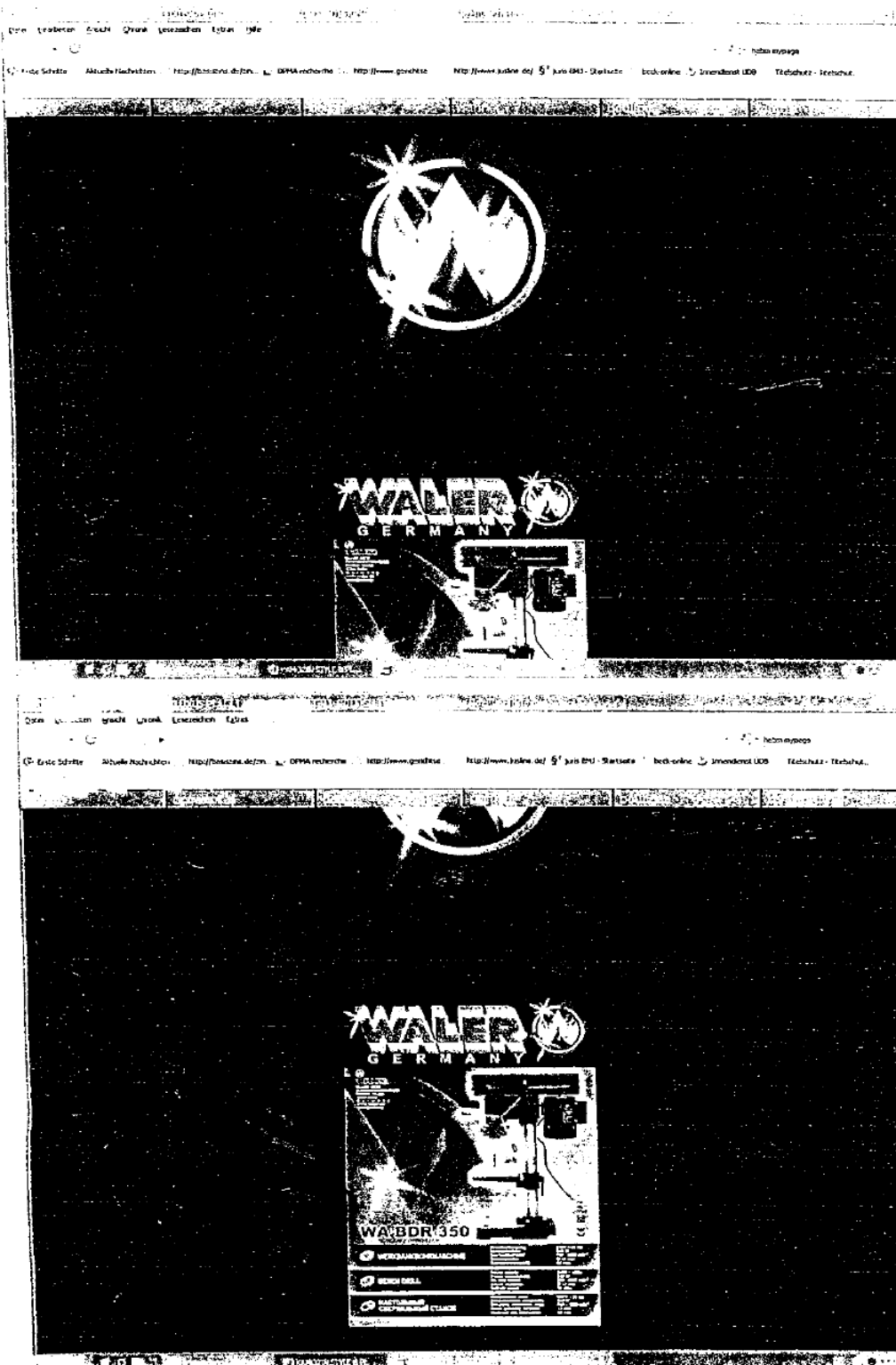
Abbildungen der Marken „GMT“ und „Waler“ leisten zu müssen,

nicht zustehen, wenn der Kläger die Wort-/Bildmarken des Beklagten bzw. die mit den Wort-/Bildmarken versehenen Produktverpackungen und Aufmachungen in seiner Webseite unter der Rubrik Design wie folgt abbildet:









2. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden Betrages zuzüglich 10 % vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Kläger nimmt den Beklagten in Reaktion auf dessen vorgerichtliche Abmahnung vom 7. Dezember 2009 auf Feststellung des Nichtbestehens eines gegen ihn gerichteten Unterlassungsanspruchs sowie des Nichtbestehens gegen ihn gerichteter Schadensersatzansprüche des Beklagten in Anspruch.

Der Kläger bietet unter der Bezeichnung „K. ...“ bzw. unter der Internetdomain www.k.... .de verschiedene Waren und Dienstleistungen an. Dazu zählen Zigarren und Designleistungen, jedoch keine Werkzeuge. Die angebotenen Designleistungen würde durch den Vater des Klägers erbracht. Dieser war von März 2000 bis Dezember 2007 als einziger Designer bei der „G... M... GmbH“, deren Geschäftsführer der Beklagte ist, tätig. Dort erstellte er sämtliche Verpackungsdesigns, Werbedesigns und war für Entwürfe von Logos, Stempeln und Siegeln zuständig. Insbesondere erbrachte er auch Designleistungen in Bezug auf die streitgegenständlichen Logos „Waler“ und „GMT“ - wie aus dem Urteilstenor ersichtlich -, die der Beklagte nachfolgend im Jahr 2001 - nur - für handbetätigte Werkzeuge (Warenklasse 8) beim Deutschen Patent- und Markenamt markenrechtlich schützen ließ. Geschmacksmusteranmeldungen für diese Logos existieren nicht.

Der Kläger bildet auf seinen Webseiten die beiden Logos ab. Auf die entsprechenden Seiten gelangt man, wenn man dort nacheinander auf die Button „Design“ - „Design“ - „G.... M... GmbH-GMT“ klickt.

Der Beklagte mahnte den Kläger mit Anwaltsschreiben vom 7. Dezember 2009 ab und forderte ihn auf, die Verwendung der Marken „GMT“ oder „Waler“ - sowie entsprechender Geschmacksmuster - in jeglicher Form zu unterlassen. Ferner forderte ihn wegen angeblicher Rechtsverletzungen zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von insgesamt 7.879,80 € (bestehend aus Anwaltskosten und Lizenzgebühren) auf. Der Kläger lehnte die Forderungen des Beklagten ab und forderte ihn seinerseits auf, eine verbindliche Erklärung dahingehend abzugeben, dass er sich nicht weiter dieser Ansprüche berühme. Eine entsprechende Erklärung gab wiederum der Beklagte nicht ab.

Der Kläger ist der Ansicht, er verwende die in Rede stehenden Logos ausschließlich zu Referenzzwecken. Sein Vater präsentiere damit lediglich die Leistungsergebnisse im Rahmen seiner Tätigkeit für die G... M... GmbH als Arbeitsproben. Eine Markenverletzung komme schon deshalb nicht in Betracht, weil es an einer markenmäßigen Benutzung fehle. Für ein etwaiges - nicht eingetragenen - Gemeinschaftsgeschmacksmuster sei jedenfalls die dreijährige Schutzfrist abgelaufen.

Der Kläger beantragt,

was erkannt worden ist.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er meint, die in der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche stünden ihm zu. Es liege hier ein markenmäßiger Gebrauch vor, nämlich in Bezug auf den Vertrieb von Zigarren und Accessoires. Der Kläger trete mit ihm insofern in Konkurrenz, da beide Parteien Zigarren und Accessoires vertrieben. Der Kläger profitiere insoweit zumin-

dest bei Verwendung seiner Marke „Bossner“. Der Vater des Klägers habe die streitgegenständlichen Designentwürfe auf Anweisung der Geschäftsleitung nach festen Vorgaben gefertigt. Außerdem habe er sich zur Verschwiegenheit über Geschäftsvorgänge verpflichtet. Die Verwendung der Marken diene allein dem Zweck, seine etablierten Marken auszunutzen. Nach dem Umfang der Nutzung könne hier nicht mehr von „Arbeitsproben“ des Vaters des Klägers gesprochen werden. Der Kläger stelle auch nicht klar, dass es sich überhaupt nur um Arbeitsproben handele. Jedenfalls liege deshalb eine Rufausbeutung vor. Hilfsweise begründe er den Unterlassungsanspruch mit dem Schutz bekannter Marken. Jedenfalls könnten die Ansprüche auch auf Urheberrecht gestützt werden. Die Designleistungen habe der Vater des Klägers im Rahmen seines Arbeitsvertrages mit ihm erbracht, weshalb ihm - dem Beklagten - das ausschließliche Nutzungsrecht daran zustehe.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Einzelnen wird auf den Vortrag ihrer Prozessbevollmächtigten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die negative Feststellungsklage ist gemäß § 256 ZPO zulässig und begründet.

Dass erforderliche Feststellungsinteresse folgt daraus, dass der Beklagte sich gegen den Kläger gerichteter Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche berührt hat. Der Kläger hat ein rechtliches Interesse an der Klärung, ob diese Ansprüche bestehen (vgl. BGH NJW-RR 2010, 960), zumal der Beklagte diese Ansprüche zunächst selbst nicht weiter - insbesondere gerichtlich – verfolgt hat.

Streitgegenstand der negativen Feststellungsklage ist das Rechtsverhältnis, dessen Nichtbestehen festgestellt werden soll. Diesen bestimmt hier der Kläger (vgl. BGH a.a.O.). Der Kläger nimmt in seinem Antrag lediglich auf die vom Beklagten beanstandete „Verletzungsform“ Bezug. Er beschränkt sein Feststellungsbegehren dagegen nicht auf das Nichtbestehen solcher Ansprüche, auf die sich der Beklagte in seiner Abmahnung vom 7. Dezember 2009 konkret stützt, nämlich solche aus Marken- und Geschmacksmusterrecht. Gegenstand der Feststellungsklage ist deshalb auch das Nichtbestehen etwaiger Ansprüche des Beklagten aus Urheberrecht oder allgemeinem Wettbewerbsrecht, da der Beklagte seine Unterlassungsansprüche im gerichtlichen Verfahren jedenfalls ergänzend auch auf diese Rechtsgrundlagen gestützt hat.

Die Klage ist aber begründet, weil entsprechende Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Beklagten auf Grundlage des vorgetragenen Sachverhalts nicht bestehen. Es ist keine Rechtsverletzung des Klägers ersichtlich, welche die mit der Abmahnung vom 7. Dezember 2009 geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche rechtfertigen würde.

Es bestehen zunächst keine Ansprüche des Beklagten gegen den Kläger wegen der Verletzung von Rechten an den eingetragenen Marken „GMT“ und „Waler“ gemäß § 14 Abs. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG. Eine Markenrechtsverletzung scheidet vorliegend schon daran, dass der Kläger die streitgegenständlichen Kennzeichen nicht mar-

kenmäßig, nämlich zur Kennzeichnung eigener Waren- und Dienstleistungen, verwendet.

Ob ein Zeichen herkunftshinweisend verwendet wird, ist eine Rechtsfrage, die in tatsächlicher Hinsicht vom Verkehrsverständnis abhängig ist (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rdn. 137). Ob eine Zeichenverwendung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird und daher im engeren Sinne markenmäßig verwendet wird, beurteilt sich nach dem Verständnis des Durchschnittsverbrauchers (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel). Maßgeblich sind die Verkehrskreise, die von den Waren- und Dienstleistungen angesprochen werden, die von dem das fragliche Zeichen verwendenden Dritten vertrieben werden.

Aus der unstreitigen Platzierung der streitgegenständlichen Wort-/Bildkennzeichen „GMT“ und „Walter“ unter „Design“ - „K...“ - „G... M... GmbH - GMT“ ergibt sich, dass diese ausschließlich für die Darstellung von Designleistungen verwendet werden, die unter dieser Rubrik auch tatsächlich vom Kläger angeboten werden. Aus dem Zusammenhang des gesamten Internetauftritts des Klägers ergibt sich weiter, dass auch die beworbenen Designleistungen selbst nicht unter den genannten Kennzeichen angeboten werden, sondern unter der völlig anders lautenden Bezeichnung „K...“ bzw. „K... Style & P...“. Zudem zeigen die beiden Kennzeichen als Bildbestandteile verschiedene Werkzeuge und eignen sich schon nicht zur Kennzeichnung von Designleistungen als solchen. Vielmehr werden die Designabbildungen erkennbar als Referenzleistungen des Klägers - bzw. seines Vaters - abgebildet, die er im Rahmen eines konkreten früheren Auftrags erbracht hat. Dargestellt wird mithin allein die in der Marke verkörperte Designleistung. Auch eine markenmäßige Verwendung der Kennzeichen „Walter“ und „GMT“ im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zigarren und Accessoires scheidet aus. Denn die Abbildungen der Marken auf den Internetseiten des Klägers stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang mit einem solchen Angebot. So sind die „Button“ Zigarren und Accessoires gesonderte Menüpunkte neben dem Menüpunkt Design. Nur unter dem Menüpunkt Design werden die Marken aber tatsächlich abgebildet.

Selbst wenn man - entgegen der Auffassung des Gerichts - eine kennzeichenmäßige Benutzung der Marken in Bezug auf den Vertrieb von Zigarren- und/oder Accessoires annehmen wollte, würde insoweit jedenfalls auch eine Verwechslungsgefahr fehlen. Denn die Marken sind jeweils für handbetätigte Werkzeuge eingetragen, was durch die Bildbestandteile der Marken auch nahe liegt. Die in Rede stehende Verwendung für Zigarren und Accessoires wäre so fern vom Handel mit Werkzeugen, dass eine Herkunftstäuschung wegen der Verwendung für diese Waren ausscheidet. Der Beklagte kann sich insofern auch nicht auf den Schutz „bekannter Marken“ gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG berufen, der möglicherweise markenrechtliche Unterlassungsansprüche trotz fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gewähren würde. Denn es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Marken des Beklagten unter den angesprochenen Verkehrskreisen die erforderliche Bekanntheit haben. Dies hat der Beklagte schon nicht dargelegt. Indiz für die fehlende Bekanntheit ist insbesondere, dass die Marke dem erkennenden Richter unbekannt war. Der Beklagte hat auch keinerlei Tatsachen vorgebracht, aus denen sich eine besondere Bekanntheit der Marke ergeben könnte.

Auch Ansprüche des Beklagten wegen Verletzung von ihm etwa zustehender Geschmacksmuster scheiden vorliegend aus.

Es mag unterstellt werden, dass die streitgegenständlichen Logos dem Geschmacksmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind. In Betracht kommt insofern aber nach dem Vortrag des Beklagten ohnehin nur der Schutz des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Denn es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der Beklagte entsprechende nationale oder gemeinschaftrechtliche Geschmacksmuster zur Anmeldung gebracht hat. Auch der Schutz des nicht eingetragenen Geschmacksmusters besteht aber nicht mehr. Denn jedenfalls wäre dieser Schutz gemäß Art. 11 Abs. 11 GGVO bereits abgelaufen. Die Schutzfrist beginnt mit der Veröffentlichung des Musters, dass hier jedenfalls mit Veröffentlichung der entsprechenden Markeneintragungen im Markenregister- also bereits 2001 - erfolgt ist.

Ferner scheiden Ansprüche des Beklagten aus Urheberrecht gemäß § 97 Abs. 1 UrhG in Verbindung mit § 43 UrhG aus.

Insofern kann zunächst dahingestellt bleiben, ob es sich bei den in Rede stehenden Designleistungen um persönliche geistige Schöpfungen gemäß § 2 Abs. 1 UrhG handelt, die dem Urheberschutz zugänglich sind. Denn jedenfalls geht auch der Beklagte davon aus, dass der Vater des Klägers die Designleistungen erbracht und damit Urheber wäre. Damit kann der Beklagte aber nicht untersagen, dass der Vater des Klägers diese Leistungen als Referenzobjekte für das eigene Angebot von Designleistungen abbildet bzw. durch den Kläger abbilden lässt. Es ist insbesondere Teil des Urheberpersönlichkeitsrechts gemäß § 13 UrhG, dass der Urheber sich als Schöpfer seiner Werke darstellen kann. Das muss ihm auch dann erlaubt sein, wenn er sich früherer Werke als Referenzen für das Angebot weiterer Leistungen bedienen will. Etwas anderes ergibt sich insoweit auch nicht aus einer etwa erfolgten Übertragung von Nutzungsrechten an diesen „Werken“ im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit dem Beklagten gemäß § 43 UrhG. Dabei ist schon zweifelhaft, ob die Übertragung solcher Nutzungsrechten über die Beendigung des Anstellungsverhältnisses hinaus Wirkung haben würde. Selbst wenn dies der Fall wäre, richtet sich jedenfalls der Umfang der Rechteübertragung auch in diesem Zusammenhang nach der Zweckübertragungslehre. Danach ist aber im Wege der Auslegung davon auszugehen, dass der Urheber immer nur solche Rechte überträgt, die für den beabsichtigten (Nutzungs-) Zweck des Erwerbers erforderlich sind. Hier ist danach nichts dafür ersichtlich, dass sich der Vater des Klägers als Urheber mit der Übertragung von Nutzungsrechte auch des Rechtes begeben wollte, seine Werke als Referenzobjekte abzubilden und zu präsentieren.

Schließlich sind auch Ansprüche aus ergänzenden Leistungsschutzrechten gemäß §§ 8, 9, 3, 4 UWG nicht ersichtlich. Der Beklagte hat keine Anhaltspunkte genannt, aus denen sich eine Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) oder Rufschädigung (§ 4 Nr. 7 und 8 UWG) durch die streitgegenständlichen Abbildungen ergeben würde. Weder aus dem Umfang der abgebildeten Designleistungen, noch aus der Art der Platzierung auf den Internetseiten des Klägers lässt sich eine Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs des Klägers herleiten. Auch eine unzulässige Verwertung anvertrauter Vorlagen des Beklagten (§18 UWG) kommt erkennbar nicht in Betracht. Die entsprechenden Designzeichnungen waren dem Vater des Klägers schon nicht anver-

traut. Spätestens durch ihre Eintragung als Marke waren sie jedermann öffentlich zugänglich.

Der Schriftsatz des Beklagten vom 1. Oktober 2010 blieb unberücksichtigt, weil er dem Gericht zum Zeitpunkt der Entscheidung am Schluss der Sitzung vom 4. Oktober 2010 noch nicht vorlag und auch nicht erkennbar war, dass der Beklagte einen weiteren Schriftsatz eingereicht hatte. Das Gericht weist jedoch vorsorglich darauf hin, dass in dem Schriftsatz wohl auch kein Tatsachenvortrag enthalten war, der eine abweichende Entscheidung hätte rechtfertigen können.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1, 269, 709 S. 1 und 2 ZPO.



2012 Karsten+Schubert Fachanwälte Rechtsanwälte



info@karstenundschubert.de
www.karstenundschubert.de



fon: +49 (0)30 69517378
fax: +49 (0)30 69517379



Schlesische Str. 26
D-10997 Berlin