

## **Die rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken im Lichte der "OTTO"-Entscheidung des BGH**

Dr. Wolfgang Berlit

In seiner soeben vollständig veröffentlichten "OTTO"-Entscheidung<sup>1</sup> nimmt der BGH grundsätzlich Stellung zu der Frage, welche Voraussetzungen für die rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken im Einzelhandel erforderlich sind. Nachdem sich die höchstrichterliche Rechtsprechung bereits häufig mit der Frage auseinandergesetzt hat, wann bei geringfügigen oder auch wesentlichen Abweichungen von der eingetragenen Markenform eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG vorliegt, war bisher die Frage, welche Voraussetzungen im Einzelhandel vorliegen müssen, um den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung von Warenmarken zu begründen, ungeklärt. Schließlich wird anhand der "OTTO"-Entscheidung einmal mehr deutlich, in welchem Umfang der BGH Benutzungshandlungen zum Erhalt des Markenschutzes für erforderlich erachtet.

### **I. "OTTO"-Entscheidung des BGH**

Der BGH hatte sich in seiner "OTTO"-Entscheidung mit der Löschungsklage eines Patentanwalts auseinanderzusetzen, der vom weltweit größten Versandhändler die Löschung von 27 Warenmarken wegen Nichtbenutzung verlangte. Auslöser des Rechtsstreits war ein vorangegangenes einstweiliges Verfügungsverfahren, das OTTO gegen einen Mandanten des Klägers des vorliegenden Verfahrens wegen der Wortmarke "OTTO MOBIL" eingeleitet und erfolgreich durchgeführt hatte. Der in diesem Zusammenhang von OTTO erhobene Vorwurf, die Einleitung des Löschungsverfahrens sei rechtsmißbräuchlich, wurde vom I. Senat des BGH verneint. Im Mittelpunkt der Entscheidungsgründe stand jedoch die Frage, ob die angegriffenen 27 Marken von der Beklagten rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt wurden. Die Beklagte konnte darlegen, daß die angegriffenen Marken wie "OTTO VERSAND", "OTTO...find ich gut" oder "OTTO Extra" auf den Deckblättern der "OTTO"-Kataloge sowie auf Versandtaschen benutzt worden sind<sup>2</sup>. Diese Benutzungsform genügte den Voraussetzungen von § 26 MarkenG nicht. Wie der BGH nochmals hervorhob, wirkt die Benutzung einer Warenmarke nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermög-

---

<sup>1</sup> BGH I ZR 293/02

<sup>2</sup> Bl. 10 der Entscheidungsgründe

licht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden<sup>3</sup>. Danach ist Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für diese Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist<sup>4</sup>. Da es darauf ankommt, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht, liegt eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet<sup>5</sup>. Schließlich macht der BGH deutlich, daß es im Rahmen der Frage einer rechtserhaltenden Markenbenutzung nicht darauf ankommt, ob es sich bei der eingetragenen Marke um eine Marke eines Herstellerunternehmens oder eines Handelshauses handelt. Auch die Marke eines Einzelhandelsunternehmens wird nur dann rechtserhaltend benutzt, wenn sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kennzeichnend verwendet wird<sup>6</sup>.

## II. Besonderheiten der "OTTO"-Entscheidung

Das vorliegende Verfahren zeigt exemplarisch, in welchem Dilemma sich ein Einzelhandelsunternehmen befindet, das in großer Anzahl Marken als Warenmarken registriert hat. Denn ein Einzelhandelsunternehmen wird regelmäßig nicht als Warenhersteller tätig. Das Geschäft des Einzelhändlers besteht vielmehr darin, markierte oder unmarkierte Ware einzukaufen und unter dem Dach des Einzelhandelunternehmens an den Letztverbraucher zu verkaufen. Bei dieser Art des Geschäfts wird regelmäßig nicht die Ware selbst mit der Handelsmarke gekennzeichnet, sondern das Ladengeschäft, das Verpackungsmaterial, Versandtaschen, Tüten, Tragetaschen, Einwickelpapier etc. Die Verwendung einer Handelsmarke ohne funktionelle Verbindung mit der Ware, wie z.B. die Anbringung der Marke am Ladengeschäft oder in Firmenschriften, Preislisten, Prospekten, allgemeinem Verpackungsmaterial usw. wurde aber seit jeher nicht als rechtserhaltende Benutzung der Handelsmarke angesehen<sup>7</sup>.

Auf diesen Gesichtspunkt stellt nunmehr auch der BGH in seiner "OTTO"-Entscheidung ab. Bereits die Vorinstanz hatte darauf hingewiesen, daß eine rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken nur dann vorliegt, wenn der Verkehr tatsächlich die Kennzeichnung als Herkunftshinweis auf die Beklagte versteht, nicht jedoch wenn der Verkehr hierin allein ein Un-

---

<sup>3</sup> Bl. 8 der Entscheidungsgründe; EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax, Berlit, Markenrecht, 6. Aufl., 9. Kapitel Rz. 342a

<sup>4</sup> Bl. 9 der Entscheidungsgründe; BGH GRUR 1999, 995 - HONKA; BGH GRUR 2002, 59 - ISCO; BGH GRUR, 2002, 1072 - SYLT-Kuh

<sup>5</sup> Bl. 9 der Entscheidungsgründe; BGH GRUR 2003, 428 - BIG BERTHA

<sup>6</sup> Bl. 9 der Entscheidungsgründe; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rz. 54 ff.

<sup>7</sup> Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rz. 55, Berlit, a.a.O. Rz. 342b

ternehmenskennzeichen erkennt<sup>8</sup>. So hat der erkennende Senat des OLG Hamburg die Benutzung sämtlicher angegriffener 27 Marken dahin überprüft, ob im Einzelfall eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt werden konnte. Neben der Vorfrage, ob die eingetragenen Marken überhaupt in der konkreten Gestaltung, wie sie Eingang in das Markenregister gefunden haben, benutzt wurden, überprüfte das OLG Hamburg darüber hinaus, ob die nachgewiesene Benutzung als rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG angesehen werden konnte. Die Beklagte konnte regelmäßig nur die Benutzung der Markenbestandteile "OTTO" bzw. "OTTO VERSAND" nachweisen, nicht jedoch die Benutzung der Marken "Schlag nach bei OTTO", "YF OTTO VERSAND", "OTTO FOR YOU", "OTTO NEWS" usw. in ihrer eingetragenen Form<sup>9</sup>. In sämtlichen der genannten Marken stellt der OLG-Senat heraus, daß eine nachgewiesene Benutzung nur des jeweiligen Bestandteils "OTTO" bzw. "OTTO VERSAND" nicht ausreichte, um überhaupt den Ansprüchen von § 26 Abs. 3 MarkenG zu genügen<sup>10</sup>. Denn sämtliche Zusätze, die der Firma "OTTO" bzw. "OTTO VERSAND" beigefügt waren, prägten die eingetragenen Marken mit. Da die Beklagte jedoch nur die Benutzung der Firma bzw. des Firmenschlagwortes "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf Katalogen und auf Verpackungsmaterialien nachweisen konnte, nicht jedoch die Benutzung der jeweiligen Zusätze wie z.B. "YF", "FOR YOU" oder "NEWS", hat die abgeänderte Benutzung der eingetragenen Marken jeweils den kennzeichnenden Charakter der Marken im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG verändert<sup>11</sup>.

Soweit eine Benutzung der eingetragenen Marken tatsächlich auf Katalogen bzw. Verpackungsmaterial und auf T-Shirts, Mützen, CD's, Kugelschreiber und Mouse-Pads nachgewiesen werden konnte, fehlte es aus Sicht des erkennenden Senats jedenfalls an der Benutzung als Warenmarke. So stellte der erkennende Senat heraus, daß etwa die Benutzung der angegriffenen Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO Extra", "OTTO POSTSHOP", "OTTO Apart" sowie "OTTO Wohnen" auf Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Kataloges einheitlichen Verpackungsmaterial allein als Unternehmenskennzeichen erfolgte, nicht als Marke<sup>12</sup>. Selbst die Benutzung der bezeichneten Marken auf T-Shirts, Mützen, CD's, Kugelschreiber und Mouse-Pads hat der erkennende Senat nicht als rechtserhaltende markenmäßige Benutzung einer Warenmarke angesehen. Aus Sicht des erkennenden Senats handelt es sich hierbei um übliche Werbeartikel, die auf das Unternehmen verweisen, nicht jedoch um eine Benutzung als Warenmarken<sup>13</sup>. Insoweit differenziert der erkennende Senat des Hanseatischen OLG in gleicher Weise wie die Literatur zwischen der

---

<sup>8</sup> OLG Hamburg MD 2003, 330 - "OTTO"

<sup>9</sup> MD 2003, 330, 332, 333

<sup>10</sup> MD 2003, 330, 333

<sup>11</sup> MD 2003, 330, 333; Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rz. 168 ff.; Berlit a.a.O. Rz. 337 ff.

<sup>12</sup> MD 2003, 330, 335

<sup>13</sup> MD 2003, 330; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. § 26 Rz. 27

Benutzung einer Warenmarke explizit für Waren, die als Werbegeschenke eingesetzt werden sollen, und der allgemeinen Kennzeichnung von beanspruchten Waren, wie z.B. Bekleidung, Schreibwaren und Büroartikel.

Es ist sehr zweifelhaft, ob diese Differenzierung den Anforderungen des Markengesetzes entspricht. Auch wenn der Markeninhaber seine Marke nur zur Kennzeichnung von Bekleidung, nämlich T-Shirts mit Aufdruck, verwendet, umfaßt die Warengruppe der "Bekleidung" in Warenklasse 25 jede Art von Bekleidung, ganz gleich ob es sich bei den Bekleidungsartikeln um allgemeine Bekleidung handelt oder um Bekleidung, die ausschließlich zum Zwecke der Werbung hergestellt wurde. Wenn das OLG Hamburg darauf abstellt, daß es für die rechtserhaltende Benutzung nicht ausreicht, wenn die Marke ausschließlich als geschäftliche Bezeichnung oder Teil einer geschäftlichen Bezeichnung verwendet wird, so greift dieser Einwand zu kurz<sup>14</sup>. Der 5. Senat des Hanseatischen OLG verweist auf die Gepflogenheiten des Verkehrs, die genannten "OTTO"-Marken nur als Hinweis auf das Versandhaus "OTTO" als geschäftliche Bezeichnung und dessen Leistung, nämlich den Versandhandel, nicht jedoch als Warenmarke zu verstehen<sup>15</sup>. Doch der Firmeninhaber, der sowohl seine Firma als auch sein Firmenschlagwort zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, kann gleichwohl seine geschäftlichen Bezeichnungen auch zusätzlich als Warenmarken bzw. Dienstleistungsmarken registrieren lassen. Sofern in diesem Fall die Waren- und Dienstleistungsmarken mit den geschäftlichen Kennzeichen identisch sind, wird sich die hypothetische Frage, ob der Verkehr in der Benutzung der fraglichen Kennzeichen eher ein Unternehmenskennzeichen oder eine Waren- bzw. Dienstleistungsmarke sieht, kaum beantworten lassen. Wenn das OLG Hamburg auf die Argumentation des Klägers abstellt, daß der Käufer keine "OTTO"-Schuhe oder Schuhe von "OTTO" kauft, sondern z.B. Schuhe der Marke "Nike" oder "bei OTTO", vermag auch diese Argumentation nicht zu überzeugen. Der Verbraucher kauft bei der Beklagten nicht nur Schuhe, die einen Fremdhersteller erkennen lassen oder Schuhe mit dem Aufdruck einer Eigenmarke, sondern auch Schuhe, die völlig neutral gehalten sind. In diesem Fall stellt sich auch die berechtigte Frage, ob der Verbraucher dann in der Verwendung der Bezeichnung "OTTO" einen Herkunftshinweis darauf sieht, daß die Schuhe "von OTTO" stammen, oder einen Hinweis auf das Unternehmen "OTTO" als Versandhändlerin, die auch Versandhandel mit Schuhen betreibt.

---

<sup>14</sup> MD 2003, 330, 335; zur geschäftlichen Bezeichnung siehe Berlit, a.a.O. 3. Kapitel, Rz. 35 ff.

<sup>15</sup> MD 2003, 330, 335

### III. Verwendung als Unternehmenskennzeichen

Eine Marke, die als Waren- oder Dienstleistungsmarke im Markenregister registriert ist, muß im Sinne von § 26 MarkenG als Marke benutzt werden, um nicht dem Vorwurf des Verfalls (§ 53, § 55 MarkenG) ausgesetzt zu sein. Handelt es sich bei der eingetragenen Marke zugleich um ein Unternehmenskennzeichen, ist, gerade im Lichte der aktuellen "OTTO"-Entscheidung des BGH, an den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Der BGH greift in der "OTTO"-Entscheidung die Ausführungen des OLG Hamburg insofern auf, als er darauf hinweist, daß sich die in der Werbung der Beklagten benutzten Kennzeichen nicht nur auf einzelne Produkte oder Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment beziehen<sup>16</sup>. Darüber hinaus liegt es für den Verkehr aus Sicht des BGH fern, anzunehmen, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche wird jede darin enthaltene, als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet<sup>17</sup>. Selbst der Umstand, daß es sich bei den von der Beklagten vertriebenen Produkten zum großen Teil um "no-name-Produkte" handelt, genügt nicht zum Nachweis einer rechtserhaltenden Markenbenutzung. Wie der BGH heraushebt, ist dem Verkehr nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Ware vertrieben werden<sup>18</sup>.

Diese rigorose Bewertung durch den BGH wird der Interessenlage des Konflikts kaum gerecht. Hier wird einseitig ein Verständnis des angesprochenen Verkehrs zugrunde gelegt, dessen empirischen Grundlagen fehlen. Denn es dürfte kaum zweifelhaft sein, daß derjenige Verbraucher, der "ADIDAS"-Sportschuhe erwirbt, mit dem Kennzeichen "ADIDAS" zweierlei verbindet: Zum einen den Herkunftshinweis für das erworbene Produkt, zum anderen den Hinweis auf den Namen des Sportschuhherstellers. Gerade bei bekannten Unternehmen, und das gilt in dem Fall "ADIDAS" in gleicher Weise wie in dem Fall von "OTTO", wird der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren, auf den abzustellen ist<sup>19</sup>, naheliegenderweise zweifach mit dem Kennzeichen konfrontiert. Denn der durchschnittlich informierte und aufmerksame sowie verständige Verbraucher erkennt bei derartigen bekannten Unternehmen natürlich in gleicher Weise das Kennzeichen als Firma oder Firmenschlagwort wie auch als Warenmarke des Unternehmens. Entgegen den Ausführungen des BGH wird sich dieses Bewußtsein des Verbrauchers nicht einseitig dahingehend auswirken, daß er dann das Kennzeichen "OTTO" immer nur als Unternehmenskennzeichen sieht. Vielmehr wird dem angesprochenen, verständigen

---

<sup>16</sup> Begründung S. 11

<sup>17</sup> Bl. 11 der Begründung; Berlit, a.a.O., Rz. 342 b

<sup>18</sup> Bl. 11 der Begründung; Fezer, a.a.O. § 26 Rz. 24

<sup>19</sup> BGH GRUR 2001, 158 - 3-Streifen-Kennzeichnung

Durchschnittsverbraucher die Doppelbedeutung des Kennzeichens bekannt sein: als Marke und als geschäftliche Bezeichnung. Während die Doppelbedeutung des Kennzeichens bei einem Markenhersteller für den verständigen Durchschnittsverbraucher üblicherweise von untergeordneter Bedeutung ist, wird er bei einem Einzelhändler jedoch o.w. zwischen beiden Kennzeichenarten zu unterscheiden wissen. Wenn der Verbraucher, so er denn, wie vom EuGH gefordert, durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig ist, aus dem "OTTO"-Katalog bestellt, wird er o.w. erkennen, daß er ein Paar "ADIDAS"-Schuhe bei dem Handelshaus "OTTO" erwirbt. In diesem Fall wird also aus Sicht des Verbrauchers an der Qualität des Kennzeichens "OTTO" als geschäftliche Bezeichnung kein Zweifel bestehen. Erwirbt der Verbraucher jedoch aus dem "OTTO"-Hauptkatalog ein Paar Sportschuhe, die weder mit einer Fremd- noch mit einer Eigenmarke gekennzeichnet sind, wird dieser Verbraucher in gleicher Weise die Doppelnatur des Kennzeichens als Warenmarke und als Unternehmenskennzeichen wahrnehmen. Für diesen Verbraucher handelt es sich nämlich bei den erworbenen Sportschuhen um Sportschuhe "von OTTO". Insoweit ist dem Vortrag des Klägers in dem vom OLG Hamburg entschiedenen Verfahren jedenfalls zu widersprechen. Liegt hingegen eine Eigenmarke von "OTTO" vor, so wie die Entscheidungsgründe des OLG Hamburg die Marke "HANSEATIC" für technische Produkte benennt<sup>20</sup>, dann weiß der verständige Durchschnittsverbraucher, daß in diesem Fall "OTTO" als Unternehmenskennzeichen und "HANSEATIC" als Warenmarke verwendet wird.

Als Zwischenergebnis ist also festzuhalten, daß es in den Fällen, in denen ein Kennzeichen sowohl als geschäftliche Bezeichnung als auch als Warenmarke geschützt ist, im Einzelfall darauf ankommt, ob es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine bekannte geschäftliche Bezeichnung handelt. Jedenfalls bei bekannten geschäftlichen Bezeichnungen wird der angesprochene Verkehr die Doppelnatur des Kennzeichens erkennen und das Kennzeichen zumindest dann produktbezogen verstehen, wenn es ihm zusätzlich auf dem Produkt selbst entgegentritt bzw. wenn das Produkt selbst keine Marke trägt. Denn dann wird der Verbraucher, um noch einmal auf die Ausgangsentscheidung des BGH "OTTO" zurück zu kommen, naheliegenderweise auch den Aufdruck eines Zeichens auf der Versandtasche<sup>21</sup> bzw. auf dem Verpackungsmaterial<sup>22</sup> naheliegenderweise auf das Produkt selbst beziehen. Denn die Produktverpackung wird in diesem Zusammenhang produktkennzeichnend verwendet<sup>23</sup>. Liegen allerdings die Voraussetzungen eines bekannten Unternehmenskennzeichens nicht vor<sup>24</sup>, verbleibt es bei dem Grundsatz, daß dann nur ein firmenmäßiger Gebrauch vorliegt

---

<sup>20</sup> MD 2003, 330, 336

<sup>21</sup> Begründung Bl. 11

<sup>22</sup> MD 2003, 330, 335

<sup>23</sup> a.M.: Ströbele/Hacker § 26 Rz. 21 m.w.N.; OLG Hamburg MD 2003, 330, 335

<sup>24</sup> s. zu den Voraussetzungen Berlitz, a.a.O. 3. Kapitel Rz. 49 ff.

und eine rechtserhaltende Benutzung der gleichzeitig als Marke registrierten Kennzeichnung nicht erfolgt. Die Marke ist löschungsreif.

Nach Verkündung der EuGH-Entscheidung "Praktiker"<sup>25</sup> hat der Einzelhändler nunmehr die Möglichkeit, sein Unternehmenskennzeichen als Dienstleistungsmarke registrieren zu lassen. Allerdings ist es im Rahmen der Eintragung einer Marke für Dienstleistungen notwendig, zur Konkretisierung der Dienstleistungen in Klasse 35 eine allgemeine Formulierung wie "Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern"<sup>26</sup> zu verwenden und die Spezifizierung der Waren oder der Art von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, vorzunehmen. Zwar erlangt der Händler auf diese Weise nur eine Dienstleistungs- und keine Warenmarke. Dennoch sichert auch die Eintragung einer derartigen Dienstleistungsmarke das Kennzeichen des Händlers zusätzlich ab.

#### IV. Benutzung der Warenmarke in der eingetragenen Form

Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt die Verwendung der Marke in einer abgeänderten Form nur insoweit, als die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Im Ausgangsverfahren "OTTO" hatte das OLG Hamburg die einzelnen angegriffenen Marken daraufhin untersucht, ob neben der grundsätzlichen Frage der Benutzung der Kennzeichen als Unternehmenskennzeichen oder als Marke, die benutzte Form der eingetragenen Form entsprach. In diesem Zusammenhang stellte das OLG Hamburg fest, daß z.B. bei den Marken "Schlag nach bei OTTO", "YF OTTO VERSAND", "OTTO FOR YOU", "OTTO NEWS", "OTTO Wohnen", "panorama OTTO VERSAND", "OTTO's go in", "inter tuch OTTO VERSAND", "OTTO SICHER GEHEN BEIM EINKAUF", "TWEEN CLUB OTTO VERSAND" sowie "POST SHOP OTTO Shopping per Post"<sup>27</sup> eine rechtserhaltende Benutzung der Marken nicht stattfand, da die Beklagte nur dartun konnte, daß sie die Schlagworte "OTTO" bzw. "OTTO VERSAND" benutzt hat. Der erkennende Senat des OLG Hamburg war jedoch zutreffend der Auffassung, daß die Abweichung in der Markenbenutzung (nämlich in der Form der Schlagwortverwendung ("OTTO" und "OTTO VERSAND")) so erheblich ist, daß eine rechtserhaltende Benutzung allein schon aus dem Gesichtspunkt des § 26 Abs. 3 MarkenG nicht mehr vorlag. Die meisten der angegriffenen Marken, wie sie sich oben darstellen, wurden vom angesprochenen Verkehr wie sloganartige Sprüche verstanden, so daß sie nicht auf den Bestandteil "OTTO" als einzig

---

<sup>25</sup> WRP 2005, 1154

<sup>26</sup> EuGH "Praktiker" WRP 2005, 1154, Rz. 49

<sup>27</sup> MD 2003, 330, 332, 333, 334

prägenden Bestandteil reduziert werden können<sup>28</sup>. Die vom OLG Hamburg vorgenommene Einzelanalyse der angegriffenen Marken findet in der BGH-Entscheidung keine Entsprechung. Der BGH beschränkt seine Ausführungen, ohne sich mit den 27 Marken von OTTO näher zu befassen, auf die generalisierende Feststellung, daß jedenfalls keine produktbezogene Verwendung der angegriffenen Marken durch OTTO stattfand. Unter Berücksichtigung des rigorosen Ansatzes des BGH ist diese Darstellungsweise nur konsequent.

Auf der anderen Seite ist jedoch auch der Argumentation des OLG Hamburg in diesem Zusammenhang uneingeschränkt zu folgen. Denn gerade sloganartige Marken oder Marken, die aus dem Firmennamen oder Firmenschlagwort und einem zusätzlichen Wort bestehen, werden vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und müssen daher, um den Anforderungen des § 26 Abs. 3 Markengesetz zu genügen, auch in ihrer Gesamtheit kennzeichenmäßig verwendet werden. Da der kennzeichnende Charakter einer Marke auch durch für sich gesehen kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Bestandteile mitbestimmt werden kann, dürfen auch Markenteile mit beschreibendem Gehalt nicht o.w. bei der Benutzung weggelassen werden<sup>29</sup>. Im Rahmen der Benutzung der eingetragenen Marke in abgeänderter Form kommt es darauf an, ob der Verkehr die eingetragene und benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten bzw. entfallenen Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt<sup>30</sup>. So ist es ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, daß die Hinzufügung von beschreibenden Angaben zu einer eingetragenen Marke solange den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert, wie der eingetragene kennzeichnende Bestandteil seine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behält<sup>31</sup>. Eine Umkehrung dieses Grundsatzes auf den Ausgangsfall "OTTO" ist allerdings nicht angezeigt. Hier ist vielmehr der Argumentation des OLG Hamburg zu folgen, daß der kennzeichnende Charakter einer Slogan-Marke dann verändert wird, wenn mit Ausnahme des in dem Slogan enthaltenen Firmenschlagwortes sämtliche weiteren Bestandteile des Slogans nicht markenmäßig benutzt werden. Denn der Slogan ist insoweit als eine Einheit zu sehen. Ein Auseinanderreißen dieser Einheit muß im angesprochenen Verkehr dazu führen, in dem benutzten Bestandteil "OTTO" bzw. "OTTO VERSAND" nur noch ein Unternehmenskennzeichen zu sehen.

---

<sup>28</sup> MD 2003, 330, 333

<sup>29</sup> so zutreffend Ströbele/Hacker § 26 Rz. 169, zum umgekehrten Fall die Hinzufügung eines Wortbestandteils siehe BGH 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling

<sup>30</sup> BGH WRP 2001, 1320 - Bit/Bud m.w.N.; Berlit, a.a.O., Rz. 339a

<sup>31</sup> BGH GRUR 1999, 54 - Holtkamp



## V. **Schlußbemerkung**

Das Spannungsverhältnis zwischen den Kennzeichenarten der geschäftlichen Bezeichnungen und den eingetragenen Marken im geschlossenen System des Markengesetzes wird durch die vorliegende Entscheidung "OTTO" exemplarisch veranschaulicht. Die vorliegende Entscheidung zeigt die Schwierigkeit, in der sich ein Markeninhaber befindet, dessen Kennzeichen sowohl als Unternehmenskennzeichen als auch als eingetragene Marken geschützt sind. Während die Aufrechterhaltung des Schutzes als Unternehmenskennzeichen allein das weitere Auftreten des Unternehmens im geschäftlichen Verkehr erfordert, sind die Hürden zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes deutlich höher. So unbefriedigend die vorliegende Entscheidung für den Einzelhandel auch sein mag, durch die EuGH-Entscheidung "Praktiker" ist der Branche doch ein Weg aufgezeigt worden, wie die Handelsunternehmen neben dem Schutz ihrer geschäftlichen Bezeichnungen zusätzlich Markenschutz erlangen können. Selbst der Erfolg des Klägers im vorliegenden Verfahren ist jedoch kein Grund für ihn zu jubeln. Mögen auch die angegriffenen 27 Marken gelöscht werden, ein Vorteil erwächst hierdurch weder dem Kläger des Ausgangsverfahrens noch dem Wettbewerb. Die bekannte geschäftliche Bezeichnung "OTTO" läßt über §§ 5, 15 MarkenG der Beklagten des Ausgangsverfahrens genügend Möglichkeiten, erfolgreich gegen jeden Kennzeichenverletzer vorzugehen.

*Dr. Wolfgang Berlit, Autor des Buches "Markenrecht" (C.H. Beck) und Partner der Anwaltssozietät KROHN Rechtsanwälte, Hamburg*