

Nicht jede Nutzung einer Marke für Open-Source

Software verhindert deren Lösungsreife

Die „einfachste“ Art deutschen Markenschutz zu erlangen ist, die Eintragung der Marke in das vom DPMA (Deutsche Patent- und Markenamt) geführte Markenregister (siehe § 4 Nr. 1 Markengesetz [MarkenG]). Wenn die Marke eingetragen wurde, dann hat der Markeninhaber 5 Jahre Zeit um die Marke rechtserhaltend zu benutzen (sogenannte Benutzungsschonfrist). Benutzt der Markeninhaber innerhalb dieses Zeitraums diese Marke nicht im geschäftlichen Verkehr, können Dritte mit Ablauf dieser Frist die Löschung der Marke verlangen. Doch nicht jede Benutzung einer Marke führt auch zu einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG, so dass man als Markeninhaber einen auf die Nichtbenutzung der Marke gestützten Lösungsantrag erfolgreich abwehren kann. Dies zeigt ein vom Oberlandesgericht Köln Ende September 2016 entschiedener Rechtsstreit (Urteil vom 30.09.2016, Az. 6 U 18/16), der die Löschung einer Marke, die vom Markeninhaber für von ihm erstellte Open-Source Software genutzt wurde, zum Gegenstand hatte.

Was war geschehen?

Der Beklagte war der Inhaber einer für Software am 30.06.2010 eingetragenen Marke. Die Marke wurde vom Beklagten im Zusammenhang mit einer von ihm allein erstellten Open-Source Software für ein Laborinformationsmanagementsystem genutzt. Die Software wurde im Wesentlichen über zwei internationale Download-Portale angeboten. Zudem hat der Beklagte die Marke auch im Rahmen einer .de Internet-Domain genutzt. Die darüber zu findende Webseite war in englischer Sprache abgefasst und richtete sich maßgeblich an Entwickler, die die Software des Beklagten weiterentwickeln wollen.

Der Beklagte hat die Software unter Anwendung der GPL v3 zum kostenlosen Download angeboten. Er konnte den Nachweis erbringen, dass die Software 70 mal in der Woche um den 25.10.2015 von einem bestimmten Download-Portal heruntergeladen wurde. Die von ihm behaupteten 17.000 Downloads seit dem ersten Angebot der Software, hat der Beklagte jedoch nicht nachgewiesen.

Direkt nach dem Ablauf der Benutzungsschonfrist hat die Klägerin die Löschung der Marke vom Beklagten verlangt.

Welche Besonderheiten sind bei der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open-Source Software zu beachten?

Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG liegt eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke nur vor, wenn die Marke im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Nach der Rechtsprechung ist das der Fall, wenn die Marke im wirtschaftlichen Verkehr als Zeichen der betrieblichen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen genutzt wird. Aufgrund der folgenden Gründe ging das Oberlandesgericht Köln davon aus, dass der Beklagte eine solche Nutzung nicht nachgewiesen hat:

Eine Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr im vorgenannten Sinne setzt nicht zwingend eine Gewinnerzielungsabsicht voraus. Allerdings muss der Inhaber einer Marke zumindest versuchen, den Marktanteil der mit einer eingetragenen Marke versehenen Ware (oder Dienstleistung) zu vergrößern. Insofern hat der Inhaber einer Marke nach dem Ablauf der Benutzungsschonfrist nachzuweisen, welche Vertriebsbemühungen er unternommen hat, wenn die Marke von einem Dritten angegriffen wird. Allein die Benutzung einer Marke als Bestandteil einer Internet-Domain wird im Regelfall nicht ausreichen. Es müssen regelmäßig darüber hinausgehende Aktivitäten nachgewiesen werden.

Das Oberlandesgericht Köln deutet an, dass die vom Kläger behaupteten Downloadzahlen wohl ausreichend gewesen wären, wenn er sie nachgewiesen hätte. Allerdings hätte er nicht nur die absolute Anzahl der Downloads nachweisen müssen. Der Beklagte hätte zudem nachweisen müssen, dass ein nicht unbedeutender Teil dieser Downloads in Deutschland stattgefunden hat, da es ja um die rechtserhaltende Benutzung einer deutschen Marke ging.

Unabhängig davon sah das Oberlandesgericht Köln jedoch als problematisch an, dass der Beklagte die Software jedermann zur freien Verfügung angeboten und durch die von ihm betriebene Webseite auch die Weiterentwicklung/Veränderung der Software durch unbekannte Dritte gefördert hat. Denn dadurch werde wohl aus Sicht des Oberlandesgerichts Köln ein etwaig bestehender Markenschutz deutlich beeinträchtigt. Dieses Argument des Oberlandesgerichts Köln sollte man genauer betrachten:

Die Hauptfunktion einer Marke ist die Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen (sogenannte Herkunftsfunktion). Der Kunde soll über die Marke „feststellen“ können, wer der Hersteller/Anbieter der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen ist. Aus der Sicht des Oberlandesgerichts Köln können die Kunden dies bei Open-Source Software nicht, wenn jedermann die ursprünglich mit

einer Marke gekennzeichnete Software nach Belieben verändern und dann die von einem anderen gehaltene Marke einschränkungslos verwenden kann.

Im Kern muss man dieser Ansicht des Oberlandesgerichts Köln zustimmen. Deshalb hätte der Beklagte als Markeninhaber entweder jede Änderung seiner mit der streitgegenständlichen Marke gekennzeichneten Software autorisieren/sich zu eigen zu machen müssen oder er hätte dafür sorgen müssen, dass die nicht von ihm veränderten bzw. autorisierten Versionen nicht die Marke verwenden, ohne gut sichtbar darauf hinzuweisen, dass es sich um abgewandelte Versionen der ursprünglich mit dieser Marke gekennzeichneten Software handelt. Einen entsprechenden Vortrag des Beklagten hat das Oberlandesgericht Köln nicht mehr berücksichtigt, weil dieser nicht rechtzeitig in das Verfahren eingeführt worden sei.

Eine Benutzung als Werktitel reicht nicht aus, um einen Löschungsantrag abzuwehren

Das Oberlandesgericht hat der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke u.a. aus den vorgenannten Gründen nur einen Werktitelschutz gemäß § 5 Abs. 3 letzte Alternative MarkenG zugebilligt. Ein solcher Titelschutz entsteht allein durch die Benutzung des jeweiligen Werktitels. Er gewährt dem Inhaber über § 15 MarkenG Rechte, die weitgehend mit den Rechten von Markeninhabern vergleichbar sind. Allerdings hat der Werktitelschutz eine andere Zielrichtung. Er dient nicht der Identifizierung des Herstellers einer Ware, sondern der Abgrenzung einer Ware von anderen vergleichbaren Waren. Zwar kann eine Ware Werktitel- und Markenschutz genießen. Wenn jedoch die weitergehenden Erfordernisse, die an einen wirksamen Markenschutz gestellt werden, nicht vorliegen, dann kann ein bestehender Werktitelschutz nicht dazu führen, dass ein gegen eine Marke gerichteter Löschungsantrag allein deshalb abgelehnt wird. Aus diesem Grund hat das Oberlandesgericht Köln auch dem Löschungsantrag der Klägerin stattgegeben und den Beklagten verurteilt, in die Löschung der streitgegenständlichen Marke einzuwilligen.

Fazit

Der Nachweis der Benutzung von Marken für Software wird gerade bei Software, die auf bestimmte Nischen ausgerichtet ist oder aus anderen Gründen keine große Bedeutung erlangt hat, einige Schwierigkeiten bereiten. Denn man muss nicht nur die absoluten Downloadzahlen oder die sonstigen Vertriebsbemühungen nachweisen, sondern man muss in diesem Zusammenhang auch darauf achten, dass die Marke/das Markenzeichen auch markenmäßig, also als Herkunftshinweis genutzt wurde. Bei Open-Source Software ist des Weiteren darauf zu achten, dass

die Marke von Dritten nicht beliebig für deren eigenen Zwecke genutzt werden kann. Denn dann besteht die Gefahr, dass die Marke trotz eigentlich ausreichender Benutzung als nicht mehr unterscheidungskräftig angesehen und dadurch löschungsreif wird.

Ass. jur. Kai Riefenstahl
06.05.2017