

RA Dr. Thomas Nägele und RA Dr. Simon Apel, Mannheim*

Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

Zugleich Anmerkung zu OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16 – Open-LIMS**

INHALT

- I. Einleitung
- II. Der Sachverhalt des „Open-LIMS“-Urteils
- III. Das Urteil des OLG Köln
- IV. Kritik
 - 1. Ausgangspunkt: Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung im Allgemeinen
 - a) Markenmäßige Benutzung
 - b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr
 - c) Benutzung zur Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen
 - d) Ernsthaftigkeit und Umfang der Nutzung
 - e) Inlandsbezug
 - 2. Kernpunkte: Benutzung als Marke, Ernsthaftigkeit der Benutzung und Inlandsbezug
 - a) Streitmarke wurde ernsthaft benutzt: Angebot von entgeltlichen Dienstleistungen nicht erforderlich
 - b) Inlandsbezug: Software wendet sich an Laborbetreiber und Programmierer, die des Englischen auch in Deutschland mächtig sind
 - c) Bloß titelmäßige Verwendung nicht zwangsläufig
- V. Fazit

* Mehr über die Autoren erfahren Sie auf S. 889. Die Autoren danken Herrn Ref. Jur. Marius Heidelberger, Mannheim, für die Unterstützung bei der Erstellung des Fußnotenapparates.

** Abgedruckt in WRP 2017, 228 ff.

I. Einleitung

Open Source Software wird im juristischen Bereich zumeist unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten diskutiert.¹⁾ Das zunehmend erfolgreiche²⁾ Modell, „freie“ Software so zu entwickeln und zu verbreiten, dass sie von Dritten unentgeltlich genutzt und weiterentwickelt werden kann,³⁾ hat im Urheberrecht sogar ausdrücklich zu einer Anerkennung durch den Gesetzgeber geführt. Dieser hat für diese Form des Softwarevertriebs eigens eine gesetzliche Ausnahme von dem grundsätzlich nicht im Vorhinein abdingbaren Anspruch auf weitere Beteiligung des Urhebers an den mit seinen Werken durch den Nutzungsberechtigten generierten Einnahmen geregelt: Die so genannte „Linux-Klausel“⁴⁾ in § 32 Abs. 3 S. 3 UrhG gestattet es dem Urheber ausdrücklich,

1) Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 69c Rn. 38 ff.; Gerlach, CR 2006, 249; Grützmacher, in: Wandtke/Bullinger, PK Urheberrecht, 4. Aufl. 2014, § 69c Rn. 73 ff.; Jaeger/Metzger/Sester, CR 2000, 797; Jaeger/Metzger, MMR 2003, 431; Metzger/Jaeger, GRUR Int 1999, 839; Plaß, GRUR 2002, 670; Spindler/Wiebe, Open Source Vertrieb – Rechtseinräumung und Nutzungsberechtigung, CR 2003, 873; Wiebe, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 3. Aufl. 2015, § 69c UrhG Rn. 47 ff.; zu vertragsrechtlichen Implikationen etwa Heinzke/Burke, CCZ 2017, 56; Hoeren, NJW 2017, 1587, 1589.

2) S. hierzu nur Jaeger/Metzger, Open Source Software, 4. Aufl. 2015, Kap. 1 Rn. 2 ff.
3) So die reichlich verkürzte Beschreibung des Modells; zu den Unterschieden der bedeutendsten Open Source Lizenzen ausführlich Jaeger/Metzger (Fn. 2), Kap. 2, *passim*; knapp zu den allgemeinen Eigenschaften von Open Source auch Auer Reinsdorff/Kast, in: Auer Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT und Datenschutzrecht, 2. Aufl. 2016, § 9 Rn. 9 ff. sowie (zu den unterschiedlichen Lizenzen) Rn. 19 ff.
4) BT Drs. 14/8058, 19; Schulze, in: Dreier/Schulze (Fn. 1), § 32 Rn. 80 f.

Nägele/Apel, Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

gegen diesen Grundsatz „jedermann unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht einzuräumen.“⁵⁾

- 2 Demgegenüber hat die markenrechtliche Dimension des Phänomens Open Source Software bislang vergleichsweise wenig Beachtung in der juristischen Literatur und Praxis gefunden.⁶⁾ Dies ist durchaus bemerkenswert, da viele prominente Open Source Lizenzen Regelungen zur Verwendung von Kennzeichen enthalten.⁷⁾ Zudem wäre es ein Trugschluss, anzunehmen, dass Open Source Software aufgrund ihrer häufig unentgeltlichen Verbreitung nicht die Erzielung von Gewinnen zuließe.⁸⁾ Tatsächlich existieren eine Vielzahl von Geschäftsmodellen, um – mit Billigung der wichtigsten Open Source Lizenzen⁹⁾ – in Zusammenhang mit Open Source Software Erträge zu generieren und somit gewerblich zu handeln.¹⁰⁾
- 3 Dass der folglich (nur) *prima facie* bestehende Widerspruch zwischen „freier Software“ und der Nutzung von Zeichen im geschäftlichen Verkehr für diese Software nicht ganz einfach aufzulösen ist, hat jüngst das Urteil des OLG Köln in der Sache „Open-LIMS“ deutlich gemacht.¹¹⁾ Dem Gericht ist es dort nicht gelungen, die (im Ergebnis zu Unrecht abgelehnte) markenmäßige Benutzung einer für Open Source Software genutzten Marke überzeugend zu prüfen. Im folgenden Beitrag wird dieses Urteil daher nach einer kurzen Schilderung des Sachverhalts (hierzu II.) und der Darlegung der Argumentation des OLG Köln (hierzu III.) einer kritischen Analyse unterzogen (hierzu IV.). Ein kurzes Fazit beschließt den Beitrag (hierzu V.).

II. Der Sachverhalt des „Open-LIMS“-Urteils

- 4 Der Beklagte war Inhaber einer deutschen Wort-/Bildmarke für Klasse 19 („Computersoftware (gespeichert)“). Nach seinem Vortrag wird diese zur Vermarktung des Computerprogramms „Open-LIMS“ verwendet, einer Open Source Software für Labormanagement unter der Open Source Lizenz GPL v3.¹²⁾ Diese Software kann nach dem Vortrag des Beklagten seit Ende 2010 als Internetdownload bezogen werden, wobei sie unstrittig nicht über Server des Beklagten, sondern ausschließlich über zwei internationale Downloadportale für Open Source Software verbreitet wurde; eines davon wendet sich ebenso unstrittig an Entwickler und nicht an Endabnehmer. Auf beiden Portalseiten sei die streitgegenständliche Marke nach dem Vortrag der Beklagten präsent. Ein Vertrieb der Software auf physischen Datenträgern erfolgte zu keinem Zeitpunkt. Auf der englischsprachigen Internetseite der Vertriebsgesellschaft, deren Geschäftsführer der Beklagte ist, sind zudem Informationen zu der Software bereitgestellt und Links zu den genannten Downloadportalen enthalten. Auf dieser Internetseite, die unter anderem unter der Topleveldomain „.de“ zu erreichen ist, ist auch die genannte Wort-/Bildmarke präsent. Diese findet sich aber nicht in der Software selbst wieder.
- 5 Die Klägerin war der Ansicht, dass die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund mangelnder rechtserhaltender Benutzung

verfallen sei und begehrte daher klageweise deren Löschung.¹³⁾ Sie begründete dies wie folgt: Sie bestritt zunächst mit Nichtwissen,¹⁴⁾ dass die Software der Beklagten überhaupt existiere. Die entsprechenden Screenshots auf der Internetseite der Beklagten seien möglicherweise mit einem Grafikprogramm erstellt. Ferner berief sich die Klägerin darauf, dass die Marke von der Beklagten nicht in der eingetragenen Form benutzt worden sei, dass während der Benutzungsschonfrist keine relevante Anzahl von verschiedenen Personen in Deutschland die Internetseite der Beklagten angesehen und die Software heruntergeladen habe und dass die Marke wenn überhaupt, dann lediglich für herunterladbare Computerprogramme verwendet worden wäre. Sie sei aber nur für gespeicherte Computerprogramme geschützt. Das Landgericht hat die Löschungsklage abgewiesen, da die Klägerin ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachgekommen sei.¹⁵⁾ Hiergegen wendete sich die Klägerin mit ihrer Berufung.

III. Das Urteil des OLG Köln

Das OLG Köln gab der Berufung statt, verurteilte die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke gegenüber dem DPMA und setzte den Verfallseintritt auf den 01.07.2015 fest.¹⁶⁾

Zwar sei davon auszugehen, dass die Software „Open-LIMS“ tatsächlich existiere. Das Bestreiten dieses Umstands mit Nichtwissen durch die Klägerin sei unbeachtlich.¹⁷⁾ Die Darlegungs- und Beweislast für die Nichtbenutzung einer Marke nach § 26 MarkenG liege grundsätzlich beim Löschungskläger. Im vorliegenden Fall käme auch keine Darlegungs- und Beweiserleichterung zu Gunsten der Klägerin in Betracht, da sich der Bestand der streitgegenständlichen Software durch sie leicht hätte überprüfen lassen: Immerhin sei die Open Source Software für jedermann – und so auch für die Klägerin – frei zugänglich.

Unabhängig davon sei die streitgegenständliche Marke außerhalb der Benutzungsschonfrist aber nicht rechtserhaltend benutzt worden. Zwar scheitere eine solche Benutzung nicht schon daran, dass die streitgegenständliche Software unentgeltlich vertrieben werde.¹⁸⁾ Es käme für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nicht auf eine Entgeltlichkeit des Vertriebs der Ware oder Dienstleistung an, die mit der Marke gekennzeichnet wird. Auch eine Gewinnerzielungsabsicht sei nicht erforderlich. Entscheidend sei vielmehr, „dass ein Bezug zur Gewinnung von Marktanteilen gegeben“ sei.¹⁹⁾ Nach der Rechtsprechung des BGH²⁰⁾ scheidet eine rechtlich relevante Benutzung der Marke bei unentgeltlicher Abgabe einer Ware oder Dienstleistung nur aus, „wenn die Abgabe keinen Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit aufweise und sonach allenfalls ‚symbolischen Charakter‘ hätte.“²¹⁾

Nach diesen Maßstäben scheidet im vorliegenden Fall eine rechtserhaltende Benutzung durch den Beklagten aus. Er entfalte keinerlei weitergehende geschäftliche Tätigkeit neben der kostenlosen Zurverfügungstellung der streitgegenständlichen Software. Insbesondere biete er unstrittig keine entgeltlichen Dienstleistungen für die streitgegenständliche Software an; dahinge-

5) Näher hierzu *Schulze*, in: Dreier/Schulze (Fn. 1), § 32 Rn. 80 f.; *Wandtke/Grunert*, in: *Wandtke/Bullinger* (Fn. 1), § 32c UrhG Rn. 47.

6) S. die vergleichsweise knappen Ausführungen und Nachweise im Standardwerk von *Jaeger/Metzger* (Fn. 2), Kap. 5 Rn. 311–328 und die dortigen Nachweise.

7) General Public License Version 3 (nachfolgend GPL v3) 7. Additional Terms, abrufbar unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; Apache Licence v. 2.0 4. Redistribution, 7. Trademarks, abrufbar unter https://www.apache.org/licenses/LICENSE_2.0.html.

8) So etwa *Grützmacher*, in: *Wandtke/Bullinger* (Fn. 1), § 69c UrhG Rn. 74.

9) S. nur die Präambel der GPL v3: „When we speak of free software, we are referring to freedom, not price“.

10) Eindrucksvoll der Überblick bei *Jaeger/Metzger* (Fn. 2), Kap. 1 Rn. 18 ff., m. w. N. zum Meinungsstand.

11) OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16, WRP 2017, 228 – Open LIMS.

12) General Public License Version 3, abrufbar unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

13) §§ 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 MarkenG.

14) § 138 Abs. 4 ZPO.

15) LG Köln, 12.01.2016 – 81 O 78/15, n. v.

16) § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

17) OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 11 – Open LIMS.

18) OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 13 – Open LIMS unter Verweis auf EuGH, 09.12.2008 – C 442/07, GRUR 2009, 156 – Verein Radetzky Orden; Fundstelle hier ergänzt. Zu dieser Entscheidung etwa *Schoene*, FD GewRS 2009, 27403.

19) OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 14 – Open LIMS.

20) Unter Verweis auf BGH, 06.10.2005 – I ZB 20/03, WRP 2006, 102 – GALLUP; Fundstelle hier ergänzt.

21) OLG Köln, 30.09.2016 – 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 14 – Open LIMS.

Nägele/Apel, Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

hende Anfragen, die er erhalten habe, hätten unstreitig nicht zu entsprechenden Abschlüssen geführt.²²⁾ Außerdem sei die Software unstreitig nicht über die Homepage der Vertriebsgesellschaft zum Download angeboten worden, sondern lediglich über zwei externe Downloadportale. Von diesen wende sich eines („GitHub“) an Entwickler, sodass die dortige Bereitstellung der Software inklusive des Quellcodes schon deshalb nicht auf die Gewinnung von Marktanteilen gerichtet sei.²³⁾ Das andere Downloadportal („Sourceforge“) wende sich zwar an Endabnehmer, aber jedenfalls sei nicht bewiesen, dass über dieses eine signifikante Zahl von Downloads von Nutzern in Deutschland erfolgt sei. Den entsprechenden Inlandsbezug hätte der Beklagte im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast vortragen müssen, was ihm nicht gelungen sei.²⁴⁾ Dieser Inlandsbezug werde auch nicht allein dadurch hergestellt, dass die Internetseite, auf der die Software präsentiert werde, auch unter einer „.de“-Topleveldomain abgerufen werden könne. Der Beklagte hätte vielmehr dargetun müssen, dass sich die englischsprachige Seite tatsächlich zumindest auch an Abnehmer in Deutschland richte.²⁵⁾

- 10 Überdies sei bei einer Open Source Software die Verwendung von Kennzeichen letztlich nur titelmäßig und nicht markenmäßig. Da die Software letztlich von jedermann unter den Bedingungen der jeweiligen Open Source Lizenz – hier: der GPL v3 – fortentwickelt werden könne, sehe der Verkehr in einer solchen Bezeichnung keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Software, sondern lediglich einen Namen der Software.²⁶⁾ Nach alledem sei die streitgegenständliche Marke nicht rechtserhaltend benutzt worden und daher verfallen.

IV. Kritik

- 11 Das Urteil des OLG Köln mag im Ergebnis angesichts der Tatsachen des Einzelfalles zutreffend sein. Das Urteil wird jedoch den Besonderheiten der Open Source Software nicht gerecht, wenn es die markenmäßige Benutzung letztlich doch allein von einer Entgeltlichkeit bzw. Gewinnerzielungsabsicht bei der Markenbenutzung abhängig macht. Dies verkennt grundsätzlich das Geschäftsmodell von Open Source Software, das im Schwerpunkt oftmals gerade nicht auf Gewinnerzielung abhebt, sondern primär auf Verbreitung der Software: Aufgrund der durchaus idealistischen Grundidee der Open Source Bewegung, die – vereinfacht gesprochen – danach strebt, möglichst große Synergien bei der (dezentralen) Entwicklung von Software und einen möglichst einfachen Zugang zu Software zu ermöglichen,²⁷⁾ ist dieses Ziel oft ganz entscheidend für die Lizenzierung einer Software unter einer der Open Source Lizenzen.

1. Ausgangspunkt: Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung im Allgemeinen

- 12 Hierzu ist es hilfreich, sich zunächst die allgemeinen Voraussetzungen für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung zu vergegenwärtigen. Eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG unterliegt in materieller Hinsicht fünf Voraussetzungen:
- markenmäßige Benutzung,
 - im geschäftlichen Verkehr,
 - zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen,
 - in einem ernstlichen Umfang,
 - im Inland.

22) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 15 Open LIMS.

23) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 16 Open LIMS.

24) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 17 Open LIMS.

25) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 18 Open LIMS.

26) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 19 Open LIMS Unter Bezugnahme auf OLG Düsseldorf, 24.04.2012 120 U 176/11, MMR 2012, 760 Enigma.

27) Vgl. Jaeger/Metzger (Fn. 2), Kap. 1 Rn. 1 ff.

a) Markenmäßige Benutzung

Der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung ist ein selbstständiger markenrechtlicher Begriff und folglich unabhängig vom Begriff der rechtsverletzenden Benutzung auszulegen.²⁸⁾ Die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Hierfür ist es erforderlich, dass sie dem Verkehr ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Erforderlich ist folglich eine funktionsgerechte Benutzungshandlung.²⁹⁾

Die rechtsverletzende Benutzung einer Marke setzt hingegen nicht zwingend eine funktionsgerechte Beziehung zwischen der Marke und der Ware oder Dienstleistung voraus. Beispielsweise kann das bloße Besitzen gekennzeichnete Produkte als rein firmenmäßiger oder werbender Gebrauch zwar eine Verletzung im Sinne von § 14 MarkenG darstellen.³⁰⁾ Der bloße Besitz gekennzeichnete Waren bedeutet aber grundsätzlich keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG.³¹⁾

Insofern ist der Begriff der rechtserhaltenden Nutzung jedenfalls nicht weiter zu verstehen als derjenige der rechtsverletzenden Nutzung.³²⁾ Bei der rechtsverletzenden Benutzung steht die Benutzung der Marke durch einen Dritten im Sinne des Verletzungsrechts zur Beurteilung. Im Interesse eines effektiven Markenschutzes ist der Begriff einer rechtsverletzenden Benutzung weit zu verstehen.³³⁾ Nicht genügend sind für beide Benutzungsförmungen jedoch der rein firmenmäßige³⁴⁾ oder dekorative³⁵⁾ Gebrauch, da es in diesem Fall aus Sicht des Verkehrs an einem Herkunftshinweis hinsichtlich der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen fehlt.³⁶⁾ Auch die Verwendung einer Marke in einem Domainnamen kann eine markenmäßige Benutzung darstellen, wenn der angesprochene Verkehr den Domainnamen nicht lediglich als Adresse, sondern als Hinweis auf die Herkunft der unter dieser Domain angebotenen Waren oder Dienstleistungen versteht.³⁷⁾

b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Die Marke muss weiter als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Marke nicht

28) Bogatz, in: BeckOK MarkenR, 9. Ed. 01.03.2017, § 26 Rn. 40; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 26 Rn. 3; Müller, in: Spindler/Schuster (Fn. 1), § 26 MarkenG Rn. 6; Spuhler, in: HK Markenrecht, 3. Aufl. 2014, § 26 Rn. 28; a. A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 26 Rn. 28 ff.

29) EuGH, 15.01.2009 C 495/07, GRUR 2009, 410 Rn. 17 Silberquelle/Maselli; EuGH, 19.12.2012 C 149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 28 Leno Marken; BGH, 10.04.2008 I ZR 167/05, WRP 2008, 1544 Rn. 22 LOTTOCARD; BGH, 14.04.2011 I ZR 41/08, WRP 2011, 886 Rn. 23 Peek & Cloppenburg II; Bogatz, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 40; Müller, in: Spindler/Schuster (Fn. 1), § 26 MarkenG Rn. 8.

30) Fezer (Fn. 28), § 14 Rn. 169 ff.; Spuhler, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 28; § 14 Rn. 169 ff.

31) Fezer (Fn. 28), § 14 Rn. 68; Spuhler, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 28, 43 ff.

32) BGH, 30.03.2000 I ZB 41/97, WRP 2000, 1161 Kornkammer; Spuhler, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 28.

33) Fezer (Fn. 28), § 26 Rn. 3.

34) Bogatz, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 43 ff.; Spuhler, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 46.

35) OLG München, 06.07.1995 29 U 4543/94, WRP 1996, 128 THE BEATLES; Bogatz, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 47; Spuhler, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 45.

36) Bei Dienstleistungsmarken ist die Rechtsprechung freilich weniger strikt, hier kann auch die Nennung der mit der Firma des Dienstleisters identischen Marke etwa auf Geschäftspapieren des Dienstleisters eine markenmäßige Benutzung für die entsprechende Dienstleistung begründen, BGH, 18.10.2007 I ZR 162/04, WRP 2008, 802 Rn. 16 AKZENTA; BGH, 29.07.2009 I ZB 83/08, WRP 2010, 269 Rn. 17 ATOZ III; Bogatz, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 59; Ingerl/Rohnke (Fn. 28), § 26 Rn. 46, 72 f.

37) BGH, 31.05.2012 I ZR 135/10, WRP 2012, 940 Rn. 19, 20, 24 ZAPPA; Bogatz, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 50.

Nägele/Apel, Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

nur privat oder innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern im geschäftlichen Verkehr, also gegenüber Dritten, benutzt wird.³⁸⁾

c) Benutzung zur Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen

- 17 Ferner muss die Marke in einer Weise benutzt werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der Benutzung einer Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der jeweiligen Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen erblicken.³⁹⁾ Ob dies der Fall ist, kann letztlich nicht schematisch beurteilt werden. Entscheidend ist, ob der Verkehr die Marke nach den Umständen des Einzelfalles als Hinweis auf die Herkunft eines bestimmten Produktes wahrnimmt.⁴⁰⁾

d) Ernsthaftigkeit und Umfang der Nutzung

- 18 Weiter muss die Marke „ernsthaft“ benutzt werden. Dieses Merkmal soll Scheinbenutzungshandlungen entgegenwirken.⁴¹⁾ Auszuschließen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie verliehenen Rechte zu wahren.⁴²⁾
- 19 Der Begriff der Ernsthaftigkeit einer Benutzung ist freilich stark auslegungsbedürftig. Nach der Rechtsprechung des EuGH setzt eine ernsthafte Benutzung voraus, dass der Inhaber die Marke funktionsgerecht geschäftlich benutzt. Dies sei nach allen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen, insbesondere aber danach, ob die Benutzung erfolgt, um für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu eröffnen oder zu sichern beziehungsweise Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten.⁴³⁾
- 20 Der BGH hat sich dem im Wesentlichen angeschlossen. In Konkretisierung der EuGH-Rechtsprechung verlangte der BGH zunächst hinsichtlich der Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes die Benutzung der Marke in einer wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise.⁴⁴⁾ Diese Konkretisierung ließ er aber bald wieder fallen und verlangt nunmehr wie auch der EuGH lediglich das „Erschließen oder Sichern eines Absatzmarktes“.⁴⁵⁾
- 21 Ob die Benutzung der Marke im Einzelfall tatsächlich intensiv genug ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren – wie beispielsweise der Häufigkeit der Benutzung – und einer Einzelfallbetrachtung ab.⁴⁶⁾ Die Ernsthaftigkeit ist anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Dazu zählen insbesondere:⁴⁷⁾

- Umsatz- und Verkaufszahlen,
- Geschäftsumfang,

- Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen,
- Herstellungs- und Vermarktungskapazität,
- Diversifikation des Geschäfts,
- Natur der relevanten Dienstleistungen.

Pauschalierungen hinsichtlich des erforderlichen Umfangs sind auch hier unzulässig: Auch eine geringfügige Verwendung kann unter Umständen ausreichend sein, da der Umfang von der Art der betreffenden Ware oder Dienstleistung und den Merkmalen des jeweiligen Marktes abhängt.⁴⁸⁾

Im hiesigen Kontext ist besonders bedeutend, dass eine unmittelbare Gewinnerzielungsabsicht grundsätzlich nicht erforderlich ist, um eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke zu bewirken. Auch die unentgeltliche Abgabe von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen kann daher rechtserhaltende Wirkung entfalten.⁴⁹⁾ Der EuGH hat dies in seiner auch vom OLG Köln zitierten Entscheidung „Verein Radetzky-Orden“ wie folgt begründet: „Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, schließt (...) nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern.“⁵⁰⁾ Maßgeblich ist demnach wiederum der Bezug der Benutzungshandlung zur Gewinnung von Marktanteilen. Bei karitativen Vereinen ist nach Ansicht des EuGH im Übrigen zudem zu berücksichtigen, dass diese ihre Leistung zwar vordergründig kostenlos am Markt anbieten, aber für ihr Handeln subventioniert werden oder in anderer Form Entgelt erhalten.⁵¹⁾

e) Inlandsbezug

Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke im Inland benutzt werden, da der Markeninhaber nur so Marktanteile für die geschützte Ware oder Dienstleistung gewinnen kann.⁵²⁾ Bei der Benutzung im Internet ist daher ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug erforderlich. Die reine Abfahrbarkeit des Internetangebots im Inland ist hierfür nicht ausreichend.⁵³⁾ Indizien für einen Inlandsbezug kann etwa eine Internetseite in deutscher Sprache oder eine ausdrückliche Bestellmöglichkeit für Kunden aus Deutschland sein.⁵⁴⁾

2. Kernpunkte: Benutzung als Marke, Ernsthaftigkeit der Benutzung und Inlandsbezug

Im vorliegenden Fall begründete das OLG Köln seine Ablehnung der hinreichenden Benutzung der Streitmarke letztlich damit, dass die Benutzung nicht ernsthaft gewesen sei, dass es an einem hinreichenden Inlandsbezug fehle und – eher hilfsweise – dass die Marke wenn, dann nicht markenmäßig, sondern titelmäßig genutzt worden sei. In allen drei Punkten ist die Argumentation des OLG Köln angreifbar. Nähme man sie ernst, würde die Verwendung von Marken für Open Source Software unmäßig eingeschränkt.

38) EuGH, 11.03.2003 C 40/01, GRUR 2003, 425, 427, Rn. 37 Ansul/Ajax; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 12.

39) *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 53.

40) BGH, 21.07.2005 I ZR 293/02, WRP 2005, 1527, 1529 OTTO; vgl. zu weiteren Einzelheiten *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 54–68; *Spuhler*, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 25.

41) *Müller*, in: Spindler/Schuster (Fn. 28), § 26 MarkenG Rn. 12; *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 26 Rn. 5, 9, 12.

42) EuGH, 11.03.2003 C 40/01, GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/Ajax; BGH, 31.05.2012 I ZR 135/10, WRP 2012, 940 Rn. 49 ZAPPA; *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker* (Fn. 41), § 26 Rn. 12.

43) EuGH, 11.03.2003 Rs. C 40/01, GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/Ajax; EuGH, 19.12.2012 C 149/11, GRUR 2013, 182, 183, Rn. 29 Leno Marken; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 74.

44) BGH, 06.05.1999 I ZB 54/96, WRP 1999, 936, 937 HONKA; BGH, 21.07.2005 I ZR 293/02, WRP 2005, 1527, 1529 OTTO; BGH, 15.09.2005 I ZB 10/03, WRP 2006, 241 Rn. 7 NORMA; BGH, 10.04.2008 I ZR 167/05, WRP 2008, 1544 Rn. 22 LOTTOCARD; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 74; *Fezer* (Fn. 28), § 26 Rn. 20.

45) BGH, 09.06.2011 I ZR 41/10, WRP 2012, 980 Rn. 42 Werbegeschenke; BGH, 05.12.2012 I ZR 135/11, WRP 2013, 1034 Rn. 38 Duff Beer.

46) EuGH, 13.09.2007 C 234/06 P, GRUR 2008, 343, 346, Rn. 73 Il Ponte Finanziaria/HABM; BGH, 05.12.2012 I ZR 135/11, WRP 2013, 1034 Rn. 38 Duff Beer.

47) EuG, 08.07.2004 T 203/02, GRUR Int 2005, 47, 49 Rn. 42 Sunrider/HABM; EuG, 08.04.2016 T 638/14, BeckRS 2016, 80967 FRISA m. Anm. *Bogatiz*, GRUR Prax 2016, 237; *ties*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 75.

48) EuGH, 11.03.2003 C 40/01, GRUR 2003, 425 Rn. 39 Ansul/Ajax; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 73; *Fezer* (Fn. 28), § 26 Rn. 99 f.

49) EuGH, 09.12.2008 C 442/07, GRUR 2009, 156, 157 Rn. 16 Verein Radetzky Orden; BGH, 09.06.2011 I ZR 41/10, WRP 2012, 980 Rn. 42 Werbegeschenke; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 79; *Fezer* (Fn. 28), § 26 Rn. 103; *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker* (Fn. 41), § 26 Rn. 13.

50) EuGH, 09.12.2008 C 442/07, GRUR 2009, 156 Rn. 16 f. Verein Radetzky Orden.

51) EuGH, 09.12.2008 C 442/07, GRUR 2009, 156 Rn. 18 Verein Radetzky Orden.

52) BGH, 25.04.2012 I ZR 156/10, WRP 2012, 1533 Rn. 12 Orion; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 93; *Spuhler*, in: HK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 61 f.; *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker* (Fn. 41), § 26 Rn. 70.

53) *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 95.

54) BGH, 10.10.2002 I ZR 235/00, WRP 2003, 647 BIG BERTHA; BPatG, 18.04.2000 24 W (pat) 185/99, GRUR 2001, 166, 168 VISIO; BPatG, 05.04.2011 33 W (pat) 526/10, BeckRS 2011, 21622 SCORPIONS; *Bogatiz*, in: BeckOK MarkenR (Fn. 28), § 26 Rn. 95; *Ingerl/Rohneke* (Fn. 28), § 26 Rn. 201.

Nägele/Apel, Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

a) Streitmarke wurde ernsthaft benutzt: Angebot von entgeltlichen Dienstleistungen nicht erforderlich

- 26** Die größten Zweifel wecken die Ausführungen des OLG Köln zur angeblich fehlenden Ernsthaftigkeit der Benutzung.⁵⁵⁾ Das Gericht stellt im Ausgangspunkt zutreffend und mit dem EuGH darauf ab, dass es an dieser Stelle nicht um die Frage geht, ob mit der Nutzung ein Gewinn erstrebt wird, sondern dass es darauf ankommt, ob unter der Nutzung der Marke ein Absatzmarkt für die betreffende Ware bzw. die entsprechende Dienstleistung erschlossen bzw. gesichert werden soll.⁵⁶⁾
- 27** Im Widerspruch dazu befasst es sich aber in der Folge gerade nicht mit der Frage, ob der Beklagte mit der unter der Marke vertriebenen Open Source Software Marktanteile gewinnen und sichern wolle. Vielmehr fokussiert sich das OLG Köln ausschließlich auf die Frage, ob der Beklagte in Zusammenhang mit der markierten Software auch entgeltliche Dienstleistungen angeboten oder erbracht hat. Damit entfernt sich das OLG Köln gerade vom Maßstab des EuGH – Gewinnung und Sicherung von Marktanteilen – und stellt letztlich doch auf eine – nicht erforderliche – Gewinnerzielungsabsicht bei der Nutzung ab. Gerade auf diese kommt es aber nicht – schon gar nicht allein – an.
- 28** Das OLG Köln verkennt, dass selbstverständlich auch Anbieter von Open Source Software Marktanteile für ihre Software anstreben und sichern wollen. Open Source Software steht vielfältig im Wettbewerb zu proprietärer Software und zu anderer Open Source Software. Ginge es dem Anbieter nicht um den Erwerb von Marktanteilen, würde er die Software nicht (zumal öffentlich) anbieten. Zudem ignoriert das OLG Köln, dass die vom EuGH angeführten Argumente für die Anerkennung der ernsthaften Benutzung einer Marke für karitative Dienstleistungen oder durch „ideelle Hilfsvereine“ nicht auf diese beschränkt ist:⁵⁷⁾ Ebenso wie jene wird der Anbieter von Open Source Software seine unentgeltliche Leistung, nämlich die Erstellung und das Angebot der Open Source Software, „in Wahrheit aber durch Subventionen finanzier[en] oder Entgelte unterschiedlicher Formen erhalten“.⁵⁸⁾ Denn auch der Anbieter von Open Source Software muss die Entwicklung finanzieren. Er wird dies regelmäßig durch den Einsatz eigener Mittel tun; aber auch Spenden (z. B. auch im Wege des Crowd Funding⁵⁹⁾) kommen in Betracht. Im Übrigen kommen auch Entwickler von Open Source Software letztlich einem gemeinnützigen Zweck – zumindest im weiteren Sinne – nach, in dem sie oftmals sehr nützliche Computerprogramme entwickeln und der Öffentlichkeit unentgeltlich und zur Weiterentwicklung zur Verfügung stellen.⁶⁰⁾ Das OLG Köln hätte zumindest darlegen müssen, warum es diese Gleichstellung nicht vornimmt.
- 29** Weiter verkennt das OLG Köln, dass das Angebot von entgeltlichen Dienstleistungen in Zusammenhang mit einer Open Source Software zunächst einen gewissen Erfolg der entsprechenden Software voraussetzt. Der Entwickler benötigt eine Marktbasis, die eine Nachfrage nach solchen Dienstleistungen entwickelt. Auch deshalb ist er darauf angewiesen, zunächst einen Marktanteil für seine Lösung zu „erobern“. Es mag sein, dass er dies gegebenenfalls innerhalb der Benutzungsschonfrist vollbringen muss und dass ihm dies im vorliegenden Fall nicht gelungen ist. Das bloße Fehlen von entgeltlichen Dienstleistungen, die mit der Open Source Software in Zusammenhang stehen, sagt jedenfalls

nichts über die fehlende Ernsthaftigkeit einer Benutzung der Marke für die Software selbst aus. Die Situation ist vergleichbar mit der als hinreichende Benutzungshandlung anerkannten (herkömmlichen) Verwendung einer Marke zu Werbezwecken, ohne dass es auf einen Erfolg der Werbung ankäme:⁶¹⁾ Auch die für Open Source Software genutzte Marke dient dazu, dieses Produkt im Markt zu platzieren, ob erfolgreich oder nicht.

Auch kann es keine Rolle spielen, dass der Beklagte vorliegend **30** die Software nicht auf der von ihm direkt kontrollierten Website angeboten hat, sondern über zwei internationale Downloadplattformen für Open Source Software. Abgesehen davon, dass auf der von ihm kontrollierten Website Links zu diesen Angeboten vorgehalten wurden, hat dieses Vertriebsvorgehen die Wahrscheinlichkeit einer weiten Verbreitung der streitgegenständlichen Software erhöht: Dass den Nutzern der Seiten „GitHub“ und „Sourceforge“ ein Angebot an Open Source Software eher auffallen wird, als wenn der Beklagte sie nur über die von ihm kontrollierte Website angeboten hätte, liegt auf der Hand. Dem Verkehr ist zudem bekannt, dass die genannten Portale Software von Dritten anbieten und nicht selbst die Entwickler dieser Software sind. Unverständlich ist auch, dass das OLG Köln Downloads über „GitHub“ nicht berücksichtigt, weil sich diese Seite an Entwickler wende. Unstreitig konnte auf dieser Plattform die streitgegenständliche Software in einer lauffähigen Version mit dem Quellcode bezogen werden. Jeder Download der über die Plattform „GitHub“ erfolgte, hätte also ebenfalls berücksichtigt werden müssen. In beiden Fällen handelt es sich um für Open Source Software sinnvolle Vertriebswege. Im Übrigen ist es ein wesentliches Element der Open Source Idee, dass die Software – unter den Bedingungen der jeweils gewählten Open Source Lizenz – durch Dritte selbstständig weiterentwickelt werden kann: Die Ermöglichung von Drittentwicklungen sind gerade Teil des spezifischen Geschäftsmodells der Open Source Software.⁶²⁾ Die Verbreitung der Software mit ihrem Quellcode – wie hier – ist folglich geradezu optimal, um dieses Ziel der Open Source Idee zu gewährleisten.

Folglich spricht vorliegend viel dafür, dass das streitgegenständliche Zeichen durch den Beklagten ernsthaft benutzt worden ist. **31**

b) Inlandsbezug: Software wendet sich an Laborbetreiber und Programmierer, die des Englischen auch in Deutschland mächtig sind

Auch soweit das OLG Köln den Inlandsbezug der Benutzung verneint, macht es sich die Entscheidung zu leicht. Es verkennt schon, dass sich der Beklagte mit der streitgegenständlichen Software nicht nur an Programmierer, sondern natürlich auch an die Nutzer dieser Software – Betreiber von Laboren, also vor allem an Chemiker, richtet.⁶³⁾ Die Mitglieder dieser Zielgruppe werden im beruflichen (üblicherweise internationalen) Zusammenhang auch in Deutschland überwiegend die englische Sprache verwenden, zumindest aber verstehen.

Auch die Verwendung einer „de-Domain“ sowie die Angabe **32** einer deutschen Kontaktadresse im Impressum sprechen unter diesen Umständen für einen Inlandsbezug der Nutzung der Streitmarke. Zumindest hätte das OLG Köln hierzu ggf. weitere Feststellungen treffen müssen. **33**

55) S. oben Rn. 8 ff.

56) S. oben Rn. 8.

57) EuGH, 09.12.2008 C 442/07, GRUR 2009, 156 Rn. 18 Verein Radetzky Orden.

58) So der EuGH wörtlich zu „ideellen Hilfsvereinen“, EuGH, 09.12.2008 C 442/07, GRUR 2009, 156 Rn. 18 Verein Radetzky Orden.

59) Instrukтив hierzu etwa Herr/Banteon, DStR 2015, 523; Schmitt/Doetsch, BB 2013, 1451; Waschbusch/Knoll/Staub Ney/Salfeld, StB 2016, 206.

60) S. bereits oben Rn. 1, 11.

61) Vgl. nur EuG, 08.03.2012 T 298/10, BeckRS 2012, 81018, Rn. 67 BIODANZA; EuG, 17.01.2013 T 355/09, GRURInt 2013, 340 Rn. 47 Walzer Traum; BGH, 15.09.2005 I ZB 10/03, WRP 2006, 241 Rn. 13 Norma; Ströbele, in: Ströbele/Hacker (Fn. 41), § 26 Rn. 68; Stuckel, in: von Schultz, Kommentar zum MarkenR, 3. Aufl. 2012, § 26 Rn. 19.

62) S. oben Rn. 1.

63) Anders offenbar OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 18 Open LIMS.

c) Bloß titelmäßige Verwendung nicht zwangsläufig

- 34 Soweit das OLG Köln darauf verweist, dass der Verkehr bei Open Source Software die Verwendung eines Kennzeichens nur als Werktitel verstehe,⁶⁴⁾ ist dies ebenfalls nicht zwingend. Auch das vom OLG Köln dort zitierte OLG Düsseldorf hat dies nicht in dieser Pauschalität festgestellt.⁶⁵⁾ Es hat lediglich (zutreffend) darauf hingewiesen, dass eine nur titelmäßige Nutzung dann in Betracht kommt, wenn der Verkehr im konkreten Fall wisse, dass die betreffende Software eine unterschiedliche betriebliche Herkunft haben könne.⁶⁶⁾ Dies ist aber auch bei Open Source Software – anders, als offenbar das OLG Köln meint – nicht zwangsläufig der Fall. Auch hier gibt es Software, die einem bestimmten Betrieb zugerechnet wird. Populäre Beispiele sind etwa die Marken „MySQL“ und (eher historisch) „Netscape Communicator“, die vom Verkehr eindeutig als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden werden bzw. wurden.⁶⁷⁾ Die Schlussfolgerung des OLG Köln ist folglich nicht generalisierbar. Ob eine Marke für eine Open Source Software als Herkunftshinweis oder als Werktitel verstanden wird, ist stets im konkreten Einzelfall zu prüfen.

V. Fazit

Erstaunlicherweise ist das Markenrecht in Zusammenhang mit Open Source Software noch weitgehend *terra incognita*. Umso wichtiger ist es, dass die Gerichte, wenn ein solcher Fall zu entscheiden ist, sorgfältig und nach den allgemeinen Maßstäben des Markenrechts vorgehen. Insbesondere müssen sie der Versuchung widerstehen, gerade bei kleineren Open Source Projekten – wie offenbar vorliegend – aus der bloßen Unentgeltlichkeit der Abgabe der Software schon auf die markenrechtliche Irrelevanz des Vertriebs zu schließen. Dies würde den Besonderheiten des Open Source Gedankens ebenso wenig gerecht wie dem Markenrecht.

64) OLG Köln, 30.09.2016 6 U 18/16, WRP 2017, 228 Rn. 22 Open LIMS.

65) OLG Düsseldorf, 24.04.2012 I 20 U 176/11, MMR 2012, 760 Enigma.

66) S. auch Jaeger/Metzger (Fn. 2), Kap. 5 Rn. 315, 321.

67) Beispiele bei Jaeger/Metzger (Fn. 2), Kap. 5 Rn. 321.