

Volltext zu:	MIR 2022, Dok. 066
Veröffentlicht in:	MIR 09/2022
Gericht:	OLG Köln
Aktenzeichen:	6 U 40/22 - INCA
Entscheidungsdatum:	09.09.2022
ECLI:	
Vorinstanz(en):	LG Köln, 06.01.2022 - 33 O 66/21
Bearbeiter:	Rechtsanwalt Thomas Ch. Gramespacher
Permanenter Link MIR-Dok.:	http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=3209

MEDIEN INTERNET und RECHT und alle in der Publikation/Zeitschrift enthaltenden Inhalte, Beiträge, Abbildungen und Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Verlagsrechte erstrecken sich auch auf die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und deren Leitsätze, die urheberrechtlichen Schutz genießen, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung/Redaktion redigiert bzw. erarbeitet sind. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Nutzungs-/Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese Rechtsübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlages, das Werk zu gewerblichen Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-ROM, Dateikopien oder andere Verfahren in Online- und Printmedien etc.) zu vervielfältigen und/oder in elektronische oder andere Datenbanken aufzunehmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Mit Namen (Autor/Gericht/Quelle) gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Inhaltliche/redaktionelle Fehler vorbehalten.

OBERLANDESGERICHT KÖLN IM NAMEN DES VOLKES Urteil

In dem Rechtsstreit (...)

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln auf die mündliche Verhandlung vom 29.07.2022 durch (...)

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 06.01.2022 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 66/21 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.

Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Aus den Gründen:

I. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke „incca“, die am 02.09.1998 angemeldet wurde und seit dem 14.01.1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen ist. Die Klagemarke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Software; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken im Internet; Gestaltung von Web-Seiten; technische Beratung bei deren Internet-Auftritten; Erstellen von Konzepten für die Entwicklung von Online-Shops; Einrichtung von Online-Shops, nämlich Installation von Online-Software“.

Die Beklagte bietet Marketingdienstleistungen, speziell die Steuerung von Influencer-Marketingkampagnen an. Sie betreibt unter der im Klageantrag wiedergegebenen URL eine Internetseite, auf der sie Werbung unter dem Zeichen „INCA“ betreibt, wobei die Parteien darüber streiten, ob sich die Werbung unter dem Zeichen „INCA“ auf die Marketingdienstleistung der Beklagten oder die in der Werbung beschriebene Internetplattform bezieht. Die auf der Internetseite beschriebene Plattform dient der Planung, Steuerung und Kontrolle von Influencer-Kampagnen durch den unmittelbaren Zugriff auf Influencer, Netzwerke und Contents.

Die Klägerin stellte mit Schreiben vom 10.06.2021 eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte.

Die Beklagte beantragte am 08.10.2021 die Löschung der Klagemarke beim Deutschen Patent- und Markenamt wegen Nichtbenutzung, der die Klägerin widersprach.

Die Klägerin hat behauptet, dass sie die Klagemarke „incca“ seit Jahrzehnten umfangreich benutze und nimmt insoweit auf Anlagenkonvolute Bezug. Zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen bestehe die Gefahr der Verwechslung.

Zwischen den Zeichen bestehe hohe Zeichen- und Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit. Insbesondere gelte Letzteres für die Warenklasse „Software“.

Hilfsweise hat die Klägerin ihren Anspruch auf die geschäftliche Bezeichnung „incca“ gestützt. Hierzu hat sie behauptet, sie sei ein Softwareunternehmen, dessen Gegenstand die Realisierung von Internet-/Intranet-/Extranet-Lösungen, insbesondere von E-Commerce-Lösungen, Web-Content-Management Systemen und Applikationshosting im Rahmen einer Multimedia-/Internet-Agentur sei. Sie habe die Bezeichnung „incca“ seit 1998 ununterbrochen für ihr Unternehmen genutzt. Die von der Beklagten angebotenen Waren und Dienstleistungen seien der Branche, in der die Klägerin tätig sei, nahe. Vornehmlich ergebe sich dies daraus, dass die Klägerin Software auch für sogenannte Community Applications, d. h. Applikationen und Tools für Communities, Foren, Chats, Benutzerprofile (inccaCA) sowie ein Tool zum Monitoring von Marken in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram anbiete.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten – im Wiederholungsfall bis zur Höchstdauer von insgesamt zwei Jahren -, wobei die Ordnungshaft an ihrem gesetzlichen Vertreter zu vollziehen ist, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „INCA“ für eine Technologie-Plattform zu verwenden oder verwenden zu lassen, die eine effiziente Planung, Steuerung und Kontrolle von Influencerkampagnen ermöglichen soll, insbesondere wie geschehen unter der Internetseite <https://e.../#content>



II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist und zukünftig noch entsteht;

III. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin gegliedert nach Kalendervierteljahren schriftlich in geordneter Form Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe der Umsätze sowie der betriebenen Werbung, aufgegliedert nach Werbeträgern und unter Angabe deren Auflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat behauptet, dass die Klägerin die Klagemarke nicht rechtserhaltend genutzt habe. Letztere habe die Klagemarke lediglich firmenmäßig benutzt. Der Vortrag der Klägerin sei insgesamt nicht geeignet, eine Nutzung der Klagemarke darzulegen. Die pauschale Bezugnahme auf umfangreiche Anlagen sei unzulässig.

Es bestehe zudem keine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit. Die von der Beklagten angebotene Dienstleistung fiele unter die Klasse 35 der Nizza Klassifizierung – „Steuerung von Influencer-Marketingkampagnen“. Die Beklagte stelle zudem selbst keine Software her und erbringe keine technischen oder Telekommunikationsdienstleistungen. Sie nutze ausschließlich die Software eines Dritten.

Soweit die Klägerin ihre Ansprüche auf ein Unternehmenskennzeichen stütze, habe sie nicht hinreichend dazu vorgetragen, dass ein solches entstanden sei. Es fehle zudem an der nötigen Branchennähe.

Mit Urteil vom 06.01.2022 – 33 O 66/21 -, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage mangels Dienstleistungs- bzw. Branchenähnlichkeit abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Das Landgericht habe eine relevante Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit verneint mit dem Argument, der Verkehr werde den „Schwerpunkt der Zeichennutzung“ nicht im Angebot der Software erkennen. Dem sei jedoch gerade nicht so, da die Beklagte den angesprochenen Verkehrskreisen genau diese softwarebasierte Plattform als Tool zur Verfügung stelle, damit diese sie selbständig nutzen können. Damit gestalte sich der Einsatz von Software im Wesentlichen als eine automatisierte Form der Betreuung bzw. Beratung von Kunden. Wie aus den in der Berufungsbegründung eingeblendeten Ausschnitten aus der Homepage der Beklagten ersichtlich, biete die Beklagte eben keine direkten Marketingdienstleistungen an, sondern ausschließlich das unstreitig softwarebasierte Performance-Tool. Das Angebot sei folglich vergleichbar mit der Situation des Verkaufs einer Software, über die die entsprechenden Daten und Informationen ebenfalls eingegeben werden müssen, um Content zu kreieren.

Darüber hinaus werde die Software zur Marketingberatung eingesetzt, indem ein ständiger Austausch über die Plattform stattfinde. Die softwarebasierte Kommunikationsplattform, die von der Beklagten unter der Bezeichnung „INCA“ angeboten werde, fungiere daher als selbständiges Marketingtool, sei also einem Softwareprodukt vergleichbarer als der persönlichen Erbringung von Marketingdienstleistungen durch natürliche Personen. Der angesprochene Verkehr nehme daher das Performance-Tool als das ihm angebotene Produkt wahr, und nicht die Marketingdienstleistung als solche. Denn die einzelnen Marketingdienstleistungen selbst würden auf der Internetseite der Beklagten überhaupt gar nicht angeboten. Im Vordergrund stehe somit das softwarebasierte Performance-Tool. Zwischen der Ware „Software“ und einem „softwarebasierten Performance-Tool“ bestehe hochgradige Warenähnlichkeit.

Hilfswise bestehe zumindest eine derart hochgradige Ähnlichkeit zwischen der Ware „Software“ und Marketingdienstleistungen, die ausschließlich über die Verwendung des von der Beklagten zur Verfügung gestellten „softwarebasierten Performance-Tool“ angeboten würden. Beide Parteien konkurrierten mit dem Angebot von Software bzw. einer softwarebasierten Plattform um dieselben Kunden, die diese Tools nutzten, um selbst Marketing zu betreiben.

Wie bereits erstinstanzlich vorgetragen und unter Beweis gestellt, biete die Klägerin ihrerseits auf der „incca“-Plattform für jeden Kunden innerhalb der „inccaCA“ (Community Applications) ein entsprechendes Tool zum Marken-Monitoring in Sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram Standardmäßig - auf weitere soziale Medien erweiterbar) und zum Social Listening (Aufzeichnung, Prüfung und Auswertung von Marken-Nennungen außerhalb der eigenen Sozialen Medien und Kanäle) an, welches die Kunden der Klägerin aktiv nutzten, um ihre Kanäle zu überwachen und möglichen Gefahren durch Fake-News, Shitstorms, etc. entgegenzuwirken.

Im Verhältnis zum Unternehmenskennzeichen der Klägerin habe das Landgericht fälschlicherweise angenommen, dass der Verkehr, wenn er auf die Klägerin stoße, nicht erwarten würde, dass diese - selbst unter Berücksichtigung nicht ganz fernliegender Ausbreitungstendenzen in ihrer Branche - auch Dienstleistungen im Bereich des Marketings mit Influencern anbieten würde. Hier verkenne die Kammer erneut, dass der Schwerpunkt des Angebots der Beklagten eben nicht in dem Angebot von Marketingdienstleistungen liege, sondern in der Zurverfügungstellung eines softwarebasierten Tools, mit welchem Kunden selbst Marketing betreiben könnten. Überdies biete das Tool der Beklagten auch Markenschutz und Schutz vor „Fake Followern und Bots“ an, was mit den Angeboten der Klägerin vergleichbar sei.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

in Abänderung des Urteils des Landgerichts die Beklagte gemäß ihren erstinstanzlich gestellten Anträgen zu verurteilen, wobei das Wort „insbesondere“ im Antrag entfallen soll.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil und wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag. Sie behauptet weiterhin, dass – unabhängig vom Verfall der Klagemarke – sie selbst keine Software anbiete, sondern Marketingleistungen, die mit den Tätigkeiten der Klägerin als Softwareunternehmen unähnlich seien.

II. Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht (die Berufungsbegründung der Klägerin ist für die Zulässigkeit entgegen der Ansicht der Beklagten ohne weiteres ausreichend) eingelegte Berufung der Klägerin hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung „INCA“ wie im Antrag wiedergegeben ergibt sich nicht aus § 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Hinsichtlich der anzuwendenden Grundsätze zur Verwechslungsgefahr und der Wechselwirkung der einzelnen Voraussetzungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffende Darstellung im angefochtenen Urteil verwiesen.

a. Die Inhaberschaft der Klägerin an der Klagemarke, die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke und die bereits aufgrund ihrer klanglichen Identität hohe Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen „Incca“ und „INCA“ stehen nicht in Streit.

b. Es fehlt jedoch – wovon das Landgericht zutreffend ausgegangen ist – an der Ähnlichkeit der im Register aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klägerin mit der von der Beklagten unter „INCA“ angebotenen Waren oder Dienstleistungen und damit an der Verwechslungsgefahr.

Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 9 Rn. 59 mwN).

aa. Die Klagemarke ist eingetragen für

„Software; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken im Internet; Gestaltung von Web-Seiten; technische Beratung bei deren Internet-Auftritten; Erstellen von Konzepten für die Entwicklung von Online-Shops; Einrichtung von Online-Shops, nämlich Installation von Online-Software“.

Die Beklagte hat zwar die rechtserhaltende Benutzung der Marke für die im Register aufgeführten Waren und Dienstleistungen bestritten, sodass es für den Umfang des Schutzes darauf ankäme, inwieweit die Klägerin eine ernsthafte Benutzung nach § 26 MarkenG nachweisen kann. Das Landgericht hat diese Frage jedoch zutreffend dahinstehen lassen, weil auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt ist, unähnlich zur Dienstleistung der Beklagten sind.

aaa. Von Interesse ist für diesen Rechtsstreit ohnehin nur die Eintragung für die Ware „Software“, weil die Beklagte unter keinem Gesichtspunkt „Dienstleistungen eines Internet-Providers“, „Gestaltung von Web-Seiten, technische Beratung bei deren Internet-Auftritten, Erstellen von Konzepten für die Entwicklung von Online-Shops, Einrichtung von Online-Shops, nämlich Installation von Online-Software“ erbringt. Dies hat auch die Klägerin nicht ernsthaft behauptet.

Soweit sie in der Berufung die Unionsmarkenanmeldung des Unternehmens X. von der die von der Beklagten verwendete Plattform/Software stammen soll, mit einem sehr weiten Schutzbereich anführt, ist unabhängig von der Frage der Präklusion nicht hinreichend dargetan, welche Bedeutung diese Markeneintragung eines Drittunternehmens für die in Rede stehende Dienstleistung der Beklagten haben soll, bezogen auf den konkreten Streitgegenstand, nämlich die als konkrete Verletzungshandlung eingeblendete Werbung auf ihrer Internetseite. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte über die als konkrete Verletzungshandlung gerügte Werbung hinaus Ausweitungstendenzen in die in der Markenanmeldung der X. aufgeführten Bereiche hat, sind weder hinreichend substantiiert vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Der Begriff „Software“ in der Klasse 09 beschreibt nicht die Dienstleistung der Erstellung einer Software, sondern Software als Ware. Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass Produkte, die unter den Oberbegriff „Software“ gefasst werden können, heutzutage in fast allen Bereichen des Geschäftslebens genutzt werden, sodass bei einem zu weitgehenden Verständnis in vielen Fällen unterschiedlichster Softwareanwendung und –verwendung von einer Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen wäre. Vorliegend ergibt sich aus der Gesamtschau mit den Dienstleistungen der Klasse 38 und 42 der Zusammenhang und damit eine Spezifizierung der Ware „Software“ auf die Online-Shops und Internetauftritten im Bereich e-Commerce und dem Zugriff auf Datennetze und Computerbanken.

bbb. Auch wenn es auf die tatsächliche rechtserhaltende Benutzung durch die Klägerin letztlich nicht ankommt, bestätigt die durch Belege ansatzweise nachgewiesene tatsächliche Benutzung durch die Klägerin, dass sie selbst die durch ihre Marke geschützten Waren und Dienstleistungen im Wesentlichen auf den eingegrenzten Bereich bezogen auf Onlineshops und Internetauftritte im Bereich e-Commerce und dem Zugriff auf Datennetze und Computerbanken versteht und „Software“ nur auf diesen eingegrenzten Bereich bezogen verstanden und tatsächlich verwendet hat. Nur insoweit kann eine rechtserhaltende Nutzung überhaupt in Betracht kommen.

Durch die ungeordneten Anlagenkonvolute und die Eigenwerbung der Klägerin wird bestätigt, dass sie innerhalb des mit dem Oberbegriff „Software“ erfassten Bereichs schwerpunktmäßig Software zur Gestaltung/Änderung von Web-Seiten und Online-Shops und mit solchen Auftritten verbundene Software-Lösungen anbietet, begleitet und den entsprechenden Support und das Hosting stellt. Aus den Anlagen ergibt sich zwar, dass es sich nicht nur um klassische auf Gewinnerzielung gerichtete Online-Shops handelt, sondern sie auch Webseiten für caritative Unternehmen, Gestaltungen von Newslettern und individuelle Problemlösungen wie die Raumverwaltung im Intranet, Reiseplanung, Gutscheinverwaltungen anbietet. Dennoch beruht im Wesentlichen das Hauptangebot auf dem sog. Framework i40.net/i50.net und darauf aufbauend werden unterschiedliche Lösungen für Onlineshops und Internetauftritte verwirklicht.

Auf dem Internetauftritt der Klägerin (Anlage K1) stößt der Verkehr auf vier verschiedene Tätigkeitsfelder der Klägerin unter der Überschrift, „Ihr Begleiter für den digitalen Wandel“:

- Entwicklung einer B2B e-Commerce Webshop Plattform, auf Basis des i50 Frameworks
- Modernisierung eines Intranets
- Business Intelligence (Steuerung und Optimierung von Buchungsprozessen, ermöglicht durch i50 Framework)
- Digitales Archiv (incca CMS)

Aus der Internetseite ergibt sich zudem, dass das Framework i50.net das zentrale Produkt der Klägerin ist und darauf ein Enterprise Content Management System basiert, mit dem man alle erdenklichen Lösungen und Herausforderungen und eine rasche Entwicklung von vernetzten Web-Applikationen ermöglichen kann. Die zugrunde liegende Technologie basiere auf Microsoft und ermögliche eine schnelle Anbindung an fremde Systeme und Architekturen wie zB Paypal. Als Lösungen werden ausdrücklich angeboten ein

- Enterprise Content Management-System
- Business Process-Management mit Fondsverwaltung, Antragsverwaltung, Digital Signage, Building Process Management und Kampagnen Steuerung
- Business Intelligence
- E-Commerce Lösungen
- Schnittstellenmanagement zu Drittsystemen

Die vorgelegten Aufträge/Rechnungen, die oftmals mehrfach und völlig zusammenhanglos ohne schriftsätzliche Ausführungen eingereicht worden sind, bestätigen im Übrigen im Wesentlichen den selbst beworbenen Tätigkeitsbereich z.B.

- Umsetzung einer Neugestaltung, Performance Verbesserung, Ergänzung, Redesign einer Webseite (zB Bl. 237, 245, 263, 296 eA LG)
- Hosting und Wartung der Webseite
- Erweiterung einer Newsletteranmeldung (Bl. 253 eA LG)

- PDF-Dateien als Flash-Blätterkatalog anzuzeigen (Bl. 255 eA LG)
- Erweiterungen zur Realisierung eines Portals (Bl. 257 eA LG)
- Entwicklung einer Datenbank (Bl. 271 eA LG)
- Maintenance des incca Frameworks i40.net (Bl. 302 eA LG)
- Installation incca Framework i40.net (Bl. 304 eA LG)
- Individualentwicklung auf Basis incca Framework i40.net (u.a. Anlegen, Verwalten von Stellenbeschreibungen, Anbindung an ein fremdes Warenwirtschaftssystem, Mailfunktion, Suchfunktion, Artikelverwaltung, Forum, Börse, Veranstaltungskalender (Bl. 307 eA LG)
- Entwicklung Buchungstool (Bl. 383 eA LG)
- Raummanagement im Intranet (Bl. 388 eA LG)
- Newsseite optimieren (Bl. 490 eA LG)
- Verbesserung checkout-Prozess (Bl. 508 eA LG)
- Gutscheintausch (Bl. 514 eA LG)
- SEPA-Lastschrift Umstellung (Bl. 516 eA LG)
- Supportleistungen
- Implementierung einer zentralen Händlersuche (Bl. 606 eA LG)

Es ergibt sich danach das Bild eines Software-Unternehmens, das hauptsächlich auf seinem Produkt Framework i40.net bzw. I50.net, aufbauend, diverse Programmierleistungen anbietet. Kunden, die eine Webseite oder einen Shop aufbauen wollen, sind angesprochen, ebenso Kunden, die ihren digitalen Auftritt angepasst, verändert haben wollen. Diese Seiten werden von der Klägerin auch gehostet und gewartet und die Unternehmen bei der Implementierung und Nutzung der Software unterstützt. Was mit „Kampagnen-Steuerung“, die auf der Homepage der Klägerin ebenfalls erwähnt wird, gemeint ist, bleibt unklar. Eine solche, wenn sie denn überhaupt als Vermarktungsdienstleistung gemeint sein sollte, ließe sich jedenfalls nicht unter die im Register aufgeführten Oberbegriffe fassen, sodass diese Leistung, zu der es - soweit ersichtlich - keine Nachweise gibt, ohnehin nicht vom markenrechtlichen Schutz erfasst wäre.

bb. Was die Tätigkeit der Beklagten angeht, hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass die Beklagte auf ihrer Internetseite - entgegen der Annahme des Landgerichts - nicht ihre Marketingdienstleistungen, sondern schwerpunktmäßig ein Tool, also eine Software bewerbe, welche bestimmten Zwecken, nämlich dem Einsatz im Rahmen des sog. Influencer-Marketing diene. Es liege gerade nicht der Fall vor, in dem eine Werbeagentur ihre Marketingleistungen anbiete und dabei nur ein – von Dritten erstelltes - Software-Tool verwende. Vielmehr bewerbe sie unter dem angegriffenen Zeichen das Tool selbst und stelle dar, dass und wie mit dem Tool der potenzielle Kunde im Bereich Influencer-Marketing Werbung treiben könne. Die Bewerbung eines Tools und dessen Möglichkeiten sei mit der Dienstleistung der Klägerin hochgradig ähnlich, weil auch sie Software-Lösungen anbiete, mit denen in Sozialen Netzwerken bestimmte Ziele von Kunden erreicht werden könnten. Dass die Beklagte ihr Tool nicht selbst programmiert habe, ändere an der Ähnlichkeit der unter dem angegriffenen Zeichen angebotenen Dienstleistungen nichts.

cc. Das Landgericht ist dagegen zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte auf ihrer Internetseite nicht ein Tool anbietet und bewirbt, sondern vielmehr ihre Marketingleistung im Zusammenhang mit Influencer-Marketing. Die Plattform stellt sie lediglich als neues, aber letztlich bloßes Mittel zum Zweck dar.

aaa. Da es im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG um die Gefahr von Verwechslungen durch das Publikum, einschließlich der Gefahr geht, dass das Zeichen mit der Klagemarke gedanklich in Verbindung gebracht wird, kommt es entscheidend darauf an, wie der von der Werbung angesprochene Verkehr die Werbung der Beklagten und die Nutzung des Zeichens „INCA“ versteht. Die Werbung richtet sich nicht an den Durchschnittsverbraucher, sondern an Unternehmen, die Interesse daran haben, den Absatz ihrer Produkte durch Influencer-Marketing zu steigern. Da für das Verständnis der Werbung der Beklagten jedoch kein besonderes Fachwissen oder spezielle Marktkenntnis vorausgesetzt ist, sind die Mitglieder des Senats in der Lage das Verständnis des hier angesprochenen Publikums selbst festzustellen.

Hierbei ist im Ausgangspunkt davon auszugehen, dass dem Verkehr bewusst ist, dass weite Bereiche der Dienstleistungen der modernen Gesellschaft elektronisch gestützt erbracht werden. Die hierfür installierte Software sieht der Verkehr als zweckgebundenes Medium an, das ihm die Nutzung der angebotenen Dienstleistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung treten (BGH, Urteil vom 13. November 2003 – I ZR 103/01 –, Rn. 25, juris - GeDIOS).

bbb. Aus der Werbung auf der Internetseite der Beklagten ergibt sich, dass die Beklagte zwischen zwei Aspekten unterscheidet. Die Beklagte bewirbt zum einen auf der Internetseite ihre Marketing-Leistungen. Zum anderen bewirbt sie jedoch auch das Tool, mit dem vieles im Rahmen der Marketing-Leistung automatisiert abläuft und durch die Werbemaßnahme für den Kunden vereinfacht und transparent gemacht wird. Diese

technischen Punkte werden als Besonderheit hervorgehoben und beworben. Weiter werden auf der Internetseite das Unternehmenskennzeichen der Beklagten „n.“ und die Marke „INCA“ nebeneinander verwendet.

Die Bezeichnung „INCA“ wird dabei nicht einheitlich verwendet. So heißt es auf der Startseite unter der Überschrift „INCA“ „Influencer Marketing leicht gemacht“. Darunter befindet sich in größerer Schrift auch das Unternehmenskennzeichen „n.“, sodass sich die Aussage „Influencer Marketing leicht gemacht“ auf beide Zeichen bezieht. Scrollt man herunter, stößt man auf die Frage: „Bereit für eine Influencer-Kampagne mit n. und INCA?“. Auch aus dieser Frage wird deutlich, dass es auf der Webseite um das Angebot der Durchführung von Influencer-Kampagnen geht, welche auf zwei verschiedenen Säulen beruht.

Weiter enthält die Internetseite die Aussage „INCA als Performance Tool für Influencer Marketing – (...)“. Schließlich wird ein Vergleich zwischen „INCA“ und „anderen Plattformen“ dargestellt. Diese Angaben scheinen für die Auffassung der Klägerin zu sprechen, dass das Zeichen „INCA“ der Plattform, also dem technischen bzw. Software-Aspekt zugewiesen wird, sodass der Verkehr davon ausgehen könnte, dass die Beklagte zwar unter „n.“ ihre Marketingleistung bewirbt, dass sie aber eine neue Software bzw. eine neue Methode unter Verwendung einer besonderen Software „INCA“ einführen will, bei der sie jedenfalls auch die Software als „INCA“ bezeichnet.

ccc. Gegen ein solches Verständnis spricht jedoch, dass der Verkehr ohne Weiteres erkennt, dass die Plattform/das Performance Tool als rein technisches Werkzeug nicht für sich steht, sondern einen integralen Bestandteil der neuen Influencer-Marketing-Methode der Beklagten darstellt. Die Plattform/das Performance Tool selbst wird den Kunden gerade nicht isoliert angeboten. Die Software kann offensichtlich nicht separat von der Beklagten erworben werden. Vielmehr stellt die Beklagte die Vorteile der Plattform nur dar, um die sich dadurch ergebenden Vorteile für die Durchführung und Steuerung der von ihr zu steuernden Marketing-Kampagnen hervorzuheben. Der Verkehr erkennt, dass die Beklagte als ihre Dienstleistung die Steuerung von Influencer-Kampagnen bewirbt und anbietet und diese neue und moderne Art des Influencer-Marketings samt Plattformnutzung als „INCA“ bezeichnet, wie es sich bereits dem Header der Startseite mit beiden Kennzeichen („INCA“ oben in kleinerer Schrift und „n.“ unten auf dem Bildelement in größere Schrift) entnehmen lässt. Aus der Beschreibung der neuen Methode ergibt sich auch die Einbettung der Software in das Marketingangebot, dessen Ablauf wie folgt beschrieben wird:

Die Beklagte wählt (analog) Influencer aus, die aus ihrer Marketingexperten-Sicht zu dem zu bewerbenden Produkt und zur Marke des Kunden passen. Dabei greift sie auf die Plattform nur insoweit zurück, als sie dem Kunden die in Betracht kommenden Influencer über die Plattform effizienter vorstellen kann. Des Weiteren kann der Kunde im Tool seine Auswahl treffen und es bedarf keiner Rücksprache vor Ort oder per Mail/Telefon. Wenn die Auswahl getroffen ist, stellen die Influencer ihre Werbeideen und -inhalte vor, die die Beklagte (analog) sichtet und vorauswählt, und die dann wiederum mittels Plattform dem Kunden angezeigt und von diesem ausgewählt werden können. Daneben bietet das Tool Auswertungsmöglichkeiten, mit denen der Erfolg der Kampagne verfolgt werden kann, was ansonsten manuell zu erfolgen hätte.

Die Klägerin behauptet zwar, die Plattform der Beklagten lasse sich mit üblicher Software vergleichen, weil auch bei sonstiger Software die Nutzer Daten und Inhalte erst selbst eingeben müssten, um die Software sinnvoll nutzen zu können. Vorliegend geht es jedoch nicht um eine Software, die bereits nur mit Inhalten des Nutzers sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Plattform wird für den Kunden erst dann interessant, wenn sie mit von der Beklagten ausgewählten Inhalten gefüllt wird und eine Kommunikation mit der Beklagten als Experten ermöglicht.

Da die Software als solche von potenziellen Kunden nicht isoliert erworben und für sich auch nicht sinnvoll verwendet werden kann und sich dies für den Verkehr bereits aus dem Internetauftritt ergibt, erkennt er auch, dass es sich um das Angebot der Dienstleistung „Steuerung von Influencer-Marketing-Kampagnen“ geht, bei der sich die Beklagte des technischen Hilfsmittels einer Plattform bedient. Es kann nach alledem nicht festgestellt werden, dass aus Sicht des Verkehrs mit „INCA“ die Software bezeichnet wird. Vielmehr erwartet der Verkehr hinter „INCA“ eine Gesamtstrategie, die sich an Kunden wendet, denen es um die professionelle Betreuung im Bereich Influencer-Vermarktung geht. Dass die Beklagte sich bei der Erfüllung ihrer Leistungen einer bestimmten Software bedient, die die Arbeit vereinfacht und die Kommunikationswege effizienter macht, ändert nichts an dem eigentlichen Charakter der beworbenen Tätigkeit als klassische Marketing-Dienstleistung.

ddd. Das Nebeneinander von „n.“ und „INCA“ steht diesem Verständnis nicht entgegen, weil der Verkehr dem Zeichen „n.“ zwanglos einen Hinweis auf das Unternehmen und dem Zeichen „INCA“ einen Hinweis auf das konkret als neu beworbene Dienstleistungs-Produkt entnimmt. Aufgrund der Gesamtgestaltung der Webseite, bei der es um die Einführung einer neuen Form von Marketing-Kampagnenumsetzung bzw.-begleitung geht, wird der Verkehr nicht annehmen, dass die Beklagte die Marke „INCA“ in Bezug auf die von ihr als technisches

Hilfsmittel verwendete Software nutzt, zumal es sich um eine Software handelt, die sie weder selbst erstellt noch dem Kunden unabhängig von ihrer Marketing-Dienstleistung anbietet, und um die es nur als Hilfsmittel im Rahmen des Influencer-Marketing-Angebots geht.

eee. Dieses Verkehrsverständnis wird auch durch die Eigenaussagen der GroupM's, auf die die beworbene Influencer-Marketing-Methode zurückzuführen ist, bestätigt (Anlagen BK 3 und BK 4). Danach handelt es sich bei „INCA“ um eine „brand-safe influencer and content marketing solution“, also um eine Influencer- und Content-Marketinglösung, bei der die Sicherheit der Marke/des Brands gewährleistet wird. „INCA“ wird nicht durch die reine Technologie charakterisiert, sondern der Erfolg von „INCA“ beruht aus Sicht der Gruppe neben der Technologie zB auf In-House-Experten, Partner-Netzwerken, bestimmten Kampagnenabläufen, also auf außerhalb der Technologie liegenden Aspekten. „INCA“ bietet die Influencer-Auswahl an und produziert Inhalte/Content. „INCA“ selbst soll über Einsatzteams mit lokaler Expertise zur Koordinierung weltweiter Kampagnen verfügen. Eine solche Beschreibung wäre bei einer Software namens „INCA“ unverständlich, sodass sich trotz der Unterschiede im Sachverhalt die Wertung des Bundesgerichtshofs aus dem Fall GeDIOS auf den vorliegenden Fall übertragen lässt (Urteil vom 13.11.2003 (I ZR 103/01 – juris).

dd. Soweit die Klägerin hilfsweise vorbringt, dass auch wenn es die Marketing-Lösung sein sollte, die mit „INCA“ bezeichnet werde, die dazu verwendete Plattform aus Sicht des Verkehrs ebenfalls mit „INCA“ bezeichnet werde, so spricht gegen eine solche „Mit-Bezeichnung“ der Software wiederum der Umstand, dass es sich bei der Plattform für den Verkehr erkennbar um ein neues und wichtiges, aber letztlich nur ein Hilfsmittel der Beklagten handelt, mit der sie ihre eigentliche Dienstleistung der Influencer-Marketing-Steuerung anbietet. Gegen das Verständnis der Klägerin spricht auch, dass es nicht der Übung entspricht, eine lediglich als technisches Hilfsmittel eingesetzte Software markenrechtlich zu kennzeichnen, wenn diese Software nicht auch eigenständige Bedeutung hat und isoliert vermarktet werden kann. Da im vorliegenden Fall die Plattform im Wesentlichen die Aufgabe hat, die Kommunikationswege zu vereinfachen und effizienter zu gestalten und sie ohne die Steuerungs-Inhalte, die analog erbracht werden und die die Beklagte bewirbt, keinen besonderen Nutzen aufweist, wird der Verkehr unter „INCA“ die Marketing-Lösung als Ganzes erwarten und darunter nicht auch ein Kennzeichen für die zugrunde liegende Software verstehen.

Da die Klägerin allenfalls Schutz ihrer Marke für „Software“ im Zusammenhang mit Online-Shops und Webseiten und damit verbundene Begleitleistungen wie Hosting, Support und Wartung beanspruchen kann, ist nach alledem die Beurteilung des Landgerichts, es handele sich um unähnliche Dienstleistungen, nicht zu beanstanden. Nicht jedes Angebot von Software ist ähnlich zu einem Angebot einer softwarebasierten Dienstleistung.

c. Die Klägerin vertritt überdies die Ansicht, dass sie jedenfalls insoweit ähnliche Leistungen erbringe, als sie ihren Kunden ein Tool zum Marken-Monitoring in Sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram Standardmäßig - auf weitere soziale Medien erweiterbar) und zum Social Listening (Aufzeichnung, Prüfung und Auswertung von Marken-Nennungen außerhalb der eigenen Sozialen Medien und Kanäle) anbiete, welche die Kunden der Klägerin aktiv nutzten, um ihre Kanäle zu überwachen und möglichen Gefahren durch Fake-News, Shitstorms, etc. entgegenzuwirken. Auch die Software der Beklagten schütze vor „Fake Followern und Bot Traffic“ und verspreche „Brand Safety und Transparenz“, was vergleichbar sei.

aa. Hierzu fehlt es bereits an hinreichendem Vortrag, in welchem Rahmen und unter welcher Bezeichnung die Marken-Monitoring- bzw. Social-Listening-Tools der Klägerin Anwendung gefunden haben. Dass diese Dienstleistungen unter „incca“ angeboten werden, ist weder hinreichend dargetan noch sonst ersichtlich. Es fehlt auch Vortrag dazu, aus welchen Unterlagen sich die tatsächliche Entwicklung und Implementierung solcher Tools ergeben soll. Weiter ist unklar, unter welche geschützte Waren – oder Dienstleistungskategorie, für die die Klagemarke registriert ist, diese Leistungen fallen sollen.

bb. Unabhängig davon handelt es sich auch nicht um ähnliche Dienstleistungen, wenn die Klägerin eine optische/akustische Suchfunktion implementieren würde, die dem Kunden die Möglichkeit gibt, die Erwähnung seiner Marke im Netz aufzufinden und die Beklagte im Rahmen einer Marketing-Methode sicherstellt, dass keine Verfälschung der Werbeerfolge durch Fake Follower und Bot Traffic erfolgt und die Sicherheit der Marke versprochen wird, wobei hinsichtlich des letzten Punktes sogar unklar ist, ob dies durch die Auswahl der passenden Influencer und Contents erfolgt oder automatisiert. Schließlich sind diese Leistungen der Beklagten lediglich als Nebenleistung im Influencer-Marketing-Paket enthalten und werden nicht als separate Dienstleistung unter „INCA“ angeboten.

2. Ein Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichen gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 S. 1 MarkenG kommt ebenfalls nicht in Betracht.

a. Der Begriff der Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist im Interesse eines umfassenden Kennzeichenschutzes ebenso wie der Begriff der markenmäßigen Benutzung weit auszulegen. Danach liegt eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen nicht nur vor, wenn die angegriffene Bezeichnung unmittelbar zur Bezeichnung eines Unternehmens verwendet wird, sondern regelmäßig auch im nicht-namensmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens als Marke, weil die Marke eine bestimmte betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts anzeigt (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 15 Rn. 19 mwN.). Durch die Verwendung des Zeichens „INCA“ zur Kennzeichnung einer Dienstleistung kann danach auch eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen liegen.

b. Bei „incca“ als Bestandteil der Firma handelt es sich um ein Unternehmenskennzeichen in Form eines Firmenschlagworts, weil es von Haus aus kennzeichnungskräftig ist und geeignet, dem Verkehr als Hinweis auf den Betrieb der Klägerin zu dienen, § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Soweit die Beklagte bestreitet, dass überhaupt ein Unternehmenskennzeichenschutz zugunsten der Klägerin entstanden sei, belegen die Anlagen, dass die Klägerin seit vielen Jahren unter ihrer Firma und ihrem Firmenschlagwort im geschäftlichen Verkehr tätig ist. Die Kennzeichen „INCA“ und „incca“ sind – wie bereits ausgeführt - auch von hoher Ähnlichkeit.

c. Ein Unterlassungsanspruch scheidet aber auch hier an der für eine Verwechslungsgefahr erforderlichen Branchennähe. Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/09 – juris Rn. 23 mwN - BCC). Für die Bestimmung des Tätigkeitsbereichs kommt es nicht entscheidend darauf an, dass der Inanspruchgenommene eine bestimmte Software benutzt, wenn die Dienstleistungen, die er für seine Kunden erbringt und nicht die Mittel (die eingesetzte Software) im Vordergrund stehen, deren sie sich bedient (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/09 – juris Rn. 26 - BCC).

aa. Im vorliegenden Fall wird von der Beklagten die Software als Mittel zur Durchführung ihrer Marketingleistungen eingesetzt, auch wenn das Tool eine neue und wichtige Komponente ihrer unter „INCA“ angepriesenen Leistung darstellt. Sie vertreibt aber keine Softwareprodukte, sondern bietet letztlich nur ihre Influencer-Marketing-Strategie darunter an (s.o.).

bb. Es mag unterstellt werden, dass die Klägerin auch eine solche Software auf Anfrage und Kundenvorgaben programmieren könnte, was aber nach wie vor in die Branche der Softwareentwicklung und des -vertriebs fiel. In der Vermarktungsbranche ist sie bisher nicht tätig. Sie unterstützt mit ihrer Softwareprogrammierung möglicherweise auch eigene Marketingstrategien ihrer Kunden, wie etwa durch Erstellen von Newslettern und Ansichten von Webseiten. Sie bietet aber keine Werbestrategien und –beratungen an. In der Klageschrift heißt es u.a.: „Die Klägerin ist ein 1998 gegründetes Softwareunternehmen, dessen Gegenstand die Entwicklung und der Vertrieb von Standard- und Individualsoftware ist.“

cc. Dagegen gab die Beklagte ausweislich einer Pressemitteilung vom 3. Dezember 2020 bekannt, eine neue Influencer Marketing-Lösung unter der Bezeichnung „INCA“ zu starten, die Werbekunden als Ergänzung zu maßgeschneiderten Influencer Content Produktionen erstmals tool-basiertes markensicheres Influencer Marketing ermögliche. Das von der Beklagten angebotene Performance-Tool steht gerade nicht für sich allein und steht auch nicht zum Verkauf. Kunden können das Tool nicht erwerben. Sie wenden sich vielmehr an die Beklagte, die dann – statt manuell – mit diesem Tool klassische Leistungen einer Influencer-Marketing-Kampagnen-Begleitung erbringt (s.o.).

dd. Das Angebot von Softwareprodukten für Online-Shops und Webauftritten und das Angebot der Steuerung von Influencer-Marketing- Kampagnen weisen keine Berührungspunkte auf, die eine Branchennähe vermuten ließen. Zwar mögen Unternehmen, die Softwareprodukte erwerben, sich auch für Influencer-Marketing interessieren. Diese Nähe besteht aber in einer Vielzahl von Bereichen, weil von Unternehmen unterschiedlichster Branchen Software benötigt wird. Über diese Gemeinsamkeit hinaus weisen die beiden Branchen keine besondere Nähe oder Überlappung hinsichtlich Verwendbarkeit oder Vertriebsweg auf.

d. Allein die theoretische Gefahr, dass Kunden, die die Klägerin aus dem Bereich der Softwareprogrammierung und –implementierung kennen, möglicherweise bei der Begegnung mit dem Angebot der Beklagten im Bereich des Marketings annehmen könnten, die zur Erfüllung der Marketing-Leistung genutzte Software stamme von der Klägerin, genügt nicht, um einen Unterlassungsanspruch nach § 14 oder § 15 MarkenG zu begründen, weil als Tatbestandsvoraussetzung das Verbotungsrecht des Markeninhabers an die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bzw. der Branchennähe der Parteien anknüpft, die hier nicht gegeben ist.

3. Die Annexansprüche folgen dem Schicksal des Unterlassungsanspruchs.

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 150.000 € festgesetzt.