

Post aus Hollywood: OSCAR vs. OSCAR's - Abmahnung wegen Markenverletzung

Post aus Hollywood bekommt man selten. Die Chancen dafür stehen allerdings ganz gut, wenn man in der Bundesrepublik Deutschland einen Gastronomiebetrieb namens "OSCAR's" oder ähnlich betreibt. Dann nämlich vermutet die *Academy of Motion Picture Arts and Sciences* pauschal einen Angriff auf ihre Markenrechte an dem Begriff "OSCAR" und spricht eine entsprechende Abmahnung mit erklecklichem Streitwert aus. Abgesehen davon, dass derart massive Angriffe für den Gastronom regelmäßig kaum nachvollziehbar sind, bestehen diverse Gründe, an den von der Academy behaupteten Rechten zu zweifeln. Im Falle einer Abmahnung lohnt es sich daher, die Sach- und Rechtslage genau zu beleuchten.

Auf den ersten Blick kann man sich schon fragen, welcher Zusammenhang zwischen einem einfachen Gastronomiebetrieb in Deutschland und der Oscar-Preisverleihung in Hollywood besteht. Grundlage der ausgesprochenen Abmahnungen sind u.a. eine deutsche Wortmarke von 1982 und eine europäische Gemeinschaftsmarke (ebenfalls Wortmarke) von 2002, die den Begriff "OSCAR" in Bezug auf die Unterhaltungsdienstleistungen "Förderung der Filmindustrie durch Preisverleihungen u.ä." schützt. Der räumliche Bezug ergibt sich dabei aus dem geographischen Schutzbereich der Marken, der sich auch auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt. Soweit man diese Leistung (Preisverleihung) und die Dienstleistungen eines Gastronomiebetriebes für unähnlich hält, wird seitens der Academy-Anwälte argumentiert, die Marke "OSCAR" sei schließlich derart bekannt, dass diese den einer berühmten Marke, also einen Schutz auch gegen Rufausbeutung oder -beeinträchtigung bei Verwendung mit anderen Waren und Dienstleistungen genießt.

Das Ganze sieht sich gleich mehreren Bedenken ausgesetzt. Zum einen ist schon fraglich, ob die Marke "OSCAR" in Deutschland oder Europa, also in ihrem Geltungsbereich überhaupt benutzt wird bzw. wurde. Genau das ist aber - jedenfalls nach Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist - Voraussetzung für den Fortbestand einer Marke. Bei genauer Betrachtung fällt nämlich auf, dass in Europa weder entsprechende Dienstleistungen erbracht noch die Preisverleihung in Amerika hierzulande beworben wird, woran rein redaktionelle Berichterstattungen nichts ändern. Damit könnte die Marke bereits am Nichtbenutzungseinwand scheitern. Zum anderen bestehen ganz erhebliche Bedenken, ob die angesprochenen Verkehrskreise angesichts der Bezeichnung eines Gastronomiebetriebes mit dem Begriff "OSCAR's" o.ä. überhaupt an die Preisverleihung in Hollywood denken, also eine entsprechende Rufausbeutung vorliegt. Der ganz überwiegende Teil der relevanten Verkehrskreise wird nämlich davon ausgehen, dass es sich um einen Eigennamen des Besitzers oder Pächters handelt, was eine Rufausbeutung zu Lasten der Academy quasi ausschließt. Liegt darüber hinaus tatsächlich die Benutzung eines Eigennamens vor, wird dieser Umstand vom Markengesetz in § 23 MarkenG sogar ausdrücklich legitimiert, weshalb der Markeninhaber die Benutzung des Begriffs selbst dann nicht untersagen kann, wenn diese kennzeichenmäßig bzw. markenmäßig erfolgt.



Die ausgesprochenen Abmahnungen bauen überwiegend auf Abschreckung und weniger auf eine eindeutige Rechtslage. Betroffenen kann man daher nur raten, fachkundigen anwaltlichen Rat einzuholen und die Berechtigung des Begehrens auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.

Hintergrund der vorstehenden Ausführungen ist die Inanspruchnahme eines Mandanten wegen einer angeblich markenverletzenden Benutzung des Begriffs "OSCAR's" im Rahmen seiner Geschäftsbezeichnung (Gastronomie) - so wie es dutzende andere Unternehmen in Deutschland auch tun. Nach der Abmahnung hat sich der Inhaber aufgrund entsprechender Beratung dazu entschlossen, dieser nicht nachzugeben und notfalls eine gerichtliche Auseinandersetzung in Kauf zu nehmen. Soweit kam es allerdings nie, weil sich die (deutschen) Rechtsanwälte auf das zurückweisende Schreiben nicht mehr gemeldet und auch das angekündigte Eilverfahren nicht eingeleitet haben. Der Vorfall liegt zwischenzeitlich auch über ein halbes Jahr zurück, sodass kaum davon auszugehen ist, dass das Verfahren weiterbetrieben wird.