
Datum: 04.08.2015
Gericht: Oberlandesgericht Hamm
Spruchkörper: 4. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4 U 119/14
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2015:0804.4U119.14.00

Vorinstanz: Landgericht Bielefeld, 10 O 103/13
Schlagworte: Einzelhandelsdienstleistungsmarke; rechtserhaltende Benutzung; Verwechslungsgefahr
Normen: MarkenG § 55 Abs. 2 Nr. 2; MarkenG § 49 Abs. 1; MarkenG § 26; MarkenG § 51;; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2
Leitsätze:

1. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke
2. Zur Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "Grillstar" und "Grillstar.de"

Tenor:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 08.07.2014 verkündete Teil-Anerkenntnis- und Schlussurteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.

Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens tragen die Klägerin zu 25% und der Beklagte zu 75%, die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Gründe

1

A.

2

Die Klägerin ist die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke (Bildmarke)  (nachfolgend: Klagemarke). Die unter der Nummer #####/#### geführte Marke wurde am 15.11.2004 angemeldet und am 25.01.2006 eingetragen (Registerauszug Anlage RK 1). Die Marke ist für folgende Waren angemeldet (Klassen nach der Nizzaer Klassifikation):

3

Klasse 3: Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.

4

Klasse 4: Technische Öle und Fette, Schmiermittel, Brennstoffe und Leuchtstoffe.

5

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen

6

Klasse 20: Möbel

7

Klasse 21: Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Kämmen und Schwämme, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Glaswaren, Porzellan und Steingut soweit in Klasse 21 enthalten.

8

Der Beklagte ist Inhaber der deutschen Marke (Wort-Bildmarke) . Die unter der Nummer ##### geführte Marke wurde am 13.08.2008 angemeldet und am 13.11.2008 eingetragen (Registerauszug Anlage RK 2). Die Marke war zum Zeitpunkt der Klageerhebung für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet (Klassen nach der Nizzaer Klassifikation):

9

Klasse 11: Grillgeräte (Küchengeräte) und deren Zubehör, soweit in Klasse 11 enthalten.

10

Klasse 21: Haushaltswaren, soweit in Klasse 21 enthalten, nämlich Küchengeräte (nicht elektrisch), Reinigungsgeräte (nicht elektrisch); Grillutensilien und -zubehör aus Stein, Metall, Nylon oder Kunststoff, nämlich Bratflächen, Bratpinsel, Bratpfannen, Bratspieße, Grillbürsten, Grillroste (Küchengeräte), Grillständer, Grillgeschirr.

11

Klasse 35: Betrieb von virtuellen Handelsplätzen (Onlineshop, elektronisches Kaufhaus) in elektronischen Medien, nämlich Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte, einschließlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör.

12

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 05.07.2011 (Anlage RK 3) forderte die Klägerin den Beklagten auf, seine Markeneintragung für die Waren der Klassen 11 und 21 sowie für die unter der Klasse 35 vermerkten Dienstleistungen „*Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör*“ löschen zu lassen, weil insoweit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden hier in Rede stehenden Marken

13

bestehe.

Dieses Ansinnen der Klägerin wies der Beklagte mit anwaltlichem Schriftsatz vom 14.11.2011 (Anlage RK 4) zurück. Sowohl die Marke der Klägerin als auch seine, des Beklagten, Marke bezögen ihre Kennzeichnungskraft allein aus ihrer grafischen Gestaltung, weil der jeweilige Wortbestandteil „Grillstar“ lediglich beschreibend bzw. werblich anpreisend und daher als Herkunftskennzeichen ungeeignet sei. Die grafischen Gestaltungen der beiden Marken unterschieden sich unverwechselbar. 14

Unter dem 26.11.2013 beantragte die Klägerin beim Patentamt die (vollständige) Löschung der Marke des Beklagten wegen Verfalls. Unter dem 30.01.2014 widersprach der Beklagte der Löschung seiner Marke. 15

Die Klägerin begehrt im vorliegenden Rechtsstreit die vollständige Löschung der Markeneintragung des Beklagten. Sie stützt ihr Begehren vorrangig auf den Gesichtspunkt des Verfalls. Zumindest teilweise stützt sie ihr Begehren hilfsweise – unter Hinweis auf die für sie eingetragene Gemeinschaftsmarke  – auf die Nichtigkeit der Marke des Beklagten wegen des Bestehens älterer Rechte. 16

Die Klägerin hat im Hinblick auf den Gesichtspunkt des Verfalls vorgetragen, der Beklagte benutze das Zeichen  allein zur Kennzeichnung seines Unternehmens (insbesondere eines von ihm nach seinen Angaben betriebenen Online-Shops), über das er nach seinen Angaben Waren der Klassen 11 und 21 vertreibe. Diese Verhaltensweise genüge den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne des § 26 MarkenG nicht. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke  als Warenmarke für die Waren der Klassen 11 und 21, also zur Kennzeichnung konkreter (körperlicher) Waren, sei nicht erkennbar. Auch im Hinblick auf die Klasse 35, also im Hinblick auf Dienstleistungen, sei eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht zu verzeichnen. Erforderlich für die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke sei, dass die angesprochenen Verkehrskreise die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis verstünden, d.h. der Verkehr müsse erkennen können, dass mit der Verwendung der Marke nicht nur der Geschäftsbetrieb individualisiert, sondern zugleich eine aus dem Betrieb stammende Dienstleistung gekennzeichnet werde. Der Verkehr müsse hierbei erkennen können, auf welche konkrete Dienstleistung der Kennzeichengebrauch bezogen sei. Eine rechtserhaltende Benutzung liege im Gegensatz hierzu nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Denn durch eine nicht konkret dienstleistungsbezogene Verwendungsmodalität werde die Marke nicht ihrer Hauptfunktion gerecht, gegenüber dem Verkehr die Ursprungsidentität eines Produktes (Ware oder Dienstleistung) zu gewährleisten. Der Vertrieb von Waren an sich – z.B. über einen Internetshop – sei keine Dienstleistung, sondern lediglich der Verkaufsvorgang, der zur rechtserhaltenden Benutzung von Warenmarken erforderlich sei. Der Beklagte nutze seine Marke  ausschließlich als Hinweis auf sein Handelsunternehmen (Unternehmenskennzeichnung), also nicht für eine konkrete Dienstleistung und damit auch nicht rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG. 17

Hilfsweise hat die Klägerin vorgetragen, die für sie eingetragene Gemeinschaftsmarke  stelle gegenüber der Marke des Beklagten ein entgegenstehendes Recht mit älterem Zeitrang dar. Zwischen der Klagemarke und der Marke 18

des Beklagten bestehe jedenfalls im Hinblick auf die Waren der Klassen 11 und 21 sowie die unter der Klasse 35 vermerkten Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“ Verwechslungsgefahr. Ihre, der Klägerin, Gemeinschaftsmarke 

werde durch ihre Lizenznehmer, nämlich die Gesellschaften der „C“-Gruppe, die in Deutschland zahlreiche Fachmärkte für Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf betrieben, außerordentlich umfangreich benutzt. Mit dieser Gemeinschaftsmarke versehene Waren, namentlich Grills und Grillzubehör, würden in diesen Fachmärkten angeboten und veräußert. Die Klägerin hat hierzu diverse Dokumente vorgelegt (Anlagenkonvolut RK 5 ff). Die Waren genossen aufgrund dieser Präsenz eine beachtliche Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Die Gesellschaften der „C“-Gruppe hätten mit den mit ihrer, der Klägerin, Gemeinschaftsmarke gekennzeichneten Waren im Jahr 2012 einen Gesamtumsatz von mehr als 4,5 Millionen €, im Jahr 2013 einen Gesamtumsatz von mehr als 4,1 Millionen € und im ersten Quartal 2014 einen Gesamtumsatz von mehr als 1,3 Millionen € erzielt.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht – zuletzt – beantragt, 19

den Beklagten zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die 20

Löschung der mit Nr. ##### eingetragenen Wortbildmarke  einzuwilligen;

hilfsweise, 21

den Beklagten zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Sitz in N in die Löschung 22

a) sämtlicher Waren der Klasse 11, nämlich Grillgeräte (Küchengeräte) und deren Zubehör, soweit in Klasse 11 enthalten, und 23

b) sämtlicher Waren der Klasse 21, nämlich Haushaltswaren, soweit in Klasse 21 enthalten, nämlich Küchengeräte (nicht elektrisch), Reinigungsgeräte (nicht elektrisch); Grillutensilien und –zubehör aus Stein, Metall, Nylon oder Kunststoff, nämlich Bratflächen, Bratpinsel, Bratpfannen, Bratspieße, Grillbürsten, Grillroste (Küchengeräte), Grillstände, Grillgeschirr und 24

c) der Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“ der Klasse 35 25

der Deutschen Marke #####  einzuwilligen. 26

Hierbei hat die Klägerin den Hauptantrag auf den Gesichtspunkt des Verfalls und den Hilfsantrag auf die Nichtigkeit der Marke des Beklagten wegen des Bestehens älterer Rechte gestützt. 27

Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht den Klageanspruch insoweit anerkannt, als die Klägerin eine Löschung seiner Markeneintragung für sämtliche Waren der Klassen 11 und 21 begehrt hat. Im Übrigen – d.h. hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungseintragungen in der Klasse 35 – hat der Beklagte beantragt, 28

die Klage abzuweisen. 29

Der Beklagte hat im Hinblick auf den Gesichtspunkt des Verfalls behauptet, er betreibe bereits seit mehreren Jahren einen Online-Shop für Grills und Grillzubehör. Die Idee hierzu habe er bereits im Jahre 2005 gehabt. Im April 2005 habe er für sich die Internetdomain „grillstar.de“ registrieren lassen. Der Online-Shop bestehe seit dem Jahre 2008. Er sei deutschlandweit tätig und mittlerweile auf dem Markt fest etabliert. Seit Mitte 2012 verfüge er zusätzlich auch über ein Ladenlokal in Gütersloh. Dort befinde sich ein großer „Showroom“ mit einer Ausstellung der Produkte verschiedener Grillhersteller. In seinem Ladenlokal veranstalte er auch Grillseminare. Sein Geschäftsgegenstand werde mit der Umschreibung „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“ exakt wiedergegeben. Er verwende seine Marke  sowohl auf seinem Geschäftspapier als auch an präserter und für den Verkehr erkennbar dienstleistungsbezogener Stelle in seinem Online-Shop. Er verwende die Marke auf seinem Online-Produktkatalog sowie in seiner Werbung, insbesondere in der Straßen- und der Printwerbung. Ferner verwende er die Marke an und in seinem stationären Ladenlokal sowie auf Gegenständen, die bei der Erbringung seiner Handelsdienstleistungen zum Einsatz gelangten, z.B. auf Verpackungsmaterialien (Klebeband) und auf der Dienstkleidung der Mitarbeiter in seinem Ladenlokal. Er tue dies auch nicht erst seit kurzer Zeit, sondern – wenn auch in variierendem Umfang – seit der Anmeldung seiner Marke. Der Beklagte hat zur Frage der Benutzung seiner Marke  als Anlagenkonvolut B5 mehrere Dokumente vorgelegt, die – nach den Angaben des Beklagten – Folgendes zeigen:

- Ablichtung einer Zeitschriften-Werbeanzeige aus dem Frühjahr 2013 (S. 1 des Anlagenkonvoluts), 32
- Rückseite einer Grillzeitschrift mit Werbeanzeige (S. 2 des Anlagenkonvoluts), 33
- Foto der Außenfassade seines Ladenlokals (S. 3 des Anlagenkonvoluts), 34
- Foto einer Werbetafel vor dem Ladenlokal (S. 4-5 des Anlagenkonvoluts), 35
- Screenshots aus dem Online-Shop (Produktkatalog) (S. 6+7 des Anlagenkonvoluts), 36
- Foto einer Straßenwerbetafel in H (S. 8 des Anlagenkonvoluts), 37
- Internetausdrucke (Screenshots) des Internetauftrittes „grillstar.de“ vom 03.12.2007, 10.08.2008, 02.10.2008, 15.11.2008, 13.05.2009, 14.09.2009, 03.02.2010, 30.08.2010, 18.01.2012, 31.12.2013 (S. 9-18 des Anlagenkonvoluts), 38
- Bestellbestätigung vom 21.07.2011 über die Bestellung von Paketklebeband mit dem Aufdruck der Marke des Beklagten (S. 19 des Anlagenkonvoluts), 39
- Foto des Paketklebebandes mit dem Markenaufdruck  (S. 20 des Anlagenkonvoluts), 40
- Anonymisierte Abschriften von Ausgangsrechnungen des Beklagten vom 21.03.2009, 27.03.2010, 29.03.2011, 25.03.2013, 23.11.2013 (S. 21-25 des Anlagenkonvoluts), 41
- 42

Eingangsrechnungen aus dem Jahre 2009 über die Lieferung von Waren an den Beklagten (S. 26+27 des Anlagenkonvoluts),

- Schreiben des Beklagten vom 15.04.2012 an „HDI H1“, betr. eine Transportversicherung (S. 28 des Anlagenkonvoluts), 43
- Blanko-Briefbogen des Beklagten (S. 29 des Anlagenkonvoluts), 44
- Internetausdruck des Facebook-Auftrittes des Beklagten mit Foto der Außenfassade des Ladenlokals (S. 30 des Anlagenkonvoluts). 45

Bei dem Anlagenkonvolut handele es sich um eine beispielhafte Zusammenstellung der unterschiedlichen markenmäßigen Verwendungsformen der Marke  durch ihn, den Beklagten. Der auf dem Foto der Außenfassade seines Ladenlokals (S. 3 des Anlagenkonvoluts) abgebildete Briefkasten neben der Eingangstür habe die Aufschrift „Firma GrillStar.de, I“ getragen. Mittlerweile habe er, der Beklagte, sein Ladenlokal allerdings in ein anderes Gebäude in H verlegt. Der Produktkatalog (vgl. S. 6+7 des Anlagenkonvoluts) erfasse alle im Online-Shop angebotenen Waren, sei seit dem Jahresende 2010 aktiv und aktualisiere sich laufend automatisch. Die Screenshots des Internetauftrittes „grillstar.de“ vom 03.12.2007, 10.08.2008, 02.10.2008, 15.11.2008, 13.05.2009, 14.09.2009, 03.02.2010, 30.08.2010, 18.01.2012, 31.12.2013 (S. 9-18 des Anlagenkonvoluts) seien über eine „X-Maschine“ erstellt worden, die gespeicherte Screenshots für den Suchzeitraum „13.08.2005 – 31.12.2013“ ausgegeben habe. 46

Der Beklagte hat ferner als Anlage B6 zwei Fotos eines T-Shirts/Sweatshirts sowie einer Jacke vorgelegt, die eine Stickerei mit der Marke  tragen. Es handele sich hierbei um die Berufskleidung seiner Mitarbeiter, die seit Ende 2009 / Anfang 2010 in ständiger Benutzung sei. Als Anlage B7 hat der Beklagte schließlich Fotos von Präsentkörben vorgelegt, die er auf Bestellung zusammenstelle und verkaufe. 47

Im Hinblick auf den Hilfsantrag hat der Beklagte in Bezug auf die Klagemarke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Im Übrigen fehle es auch an einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Die Marke der Klägerin weise lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft auf. Der Wortbestandteil „Grillstar“ als solcher sei rein beschreibend. Die Klägerin sei aus diesem Grunde im Jahre 2003 mit dem Versuch, eine reine Wortmarke „Grillstar“ international schützen zu lassen, gescheitert. Im Hinblick auf die graphische Gestaltung der beiden Marken bestünden gravierende Unterschiede, die die Annahme einer Zeichenähnlichkeit und damit auch einer Verwechslungsgefahr ausschließen. 48

Die 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld hat den Beklagten mit dem angefochtenen, am 08.07.2014 verkündeten Teil-Anerkenntnis- und Schlussurteil aufgrund des abgegebenen Anerkenntnisses verurteilt, in die Löschung seiner Marke  hinsichtlich sämtlicher Waren der Klassen 11 und 21 einzuwilligen. Im Übrigen – d.h. soweit der Beklagte kein Anerkenntnis abgegeben hatte – hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 49

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung. 50

Die Klägerin wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz zunächst beantragt, 52

das angefochtene Urteil abzuändern und den Beklagten – über die bereits erstinstanzlich erfolgte Verurteilung hinaus – zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der unter der Nr. ##### eingetragenen Wort-/Bildmarke 53

„Grillstar.de“  auch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 einzuwilligen.

Nachdem der Beklagte am 19.06.2015 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag auf Teil-Löschung seiner Marke wegen Verzichts hinsichtlich der unter der Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „*Betrieb von virtuellen Handelsplätzen (Onlineshop, elektronisches Kaufhaus) in elektronischen Medien, nämlich Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte, einschließlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Großhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör*“ gestellt hat, haben die Parteien den Rechtsstreit insoweit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. 54

Die Klägerin beantragt nunmehr sinngemäß nur noch, 55

das angefochtene Urteil abzuändern und den Beklagten – über die bereits erstinstanzlich erfolgte Verurteilung hinaus – zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der unter der Nr. ##### eingetragenen Wort-/Bildmarke 56

„Grillstar.de“  auch im Hinblick auf die unter der Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „*Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör*“ einzuwilligen.

Der Beklagte beantragt, 57

die Berufung zurückzuweisen. 58

Der Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung und wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches Vorbringen. 59

Soweit in den vor- und nachstehenden Ausführungen Fundstellen in der Gerichtsakte angegeben sind, wird wegen der Einzelheiten auf die dort befindlichen Dokumente verwiesen. 60

B. 61

Die Berufung ist in der Hauptsache unbegründet. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist in der Hauptsache nur noch das Begehren der Klägerin auf Löschung der Marke des Beklagten hinsichtlich der unter der Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „*Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör*“. Die Klage ist indes insoweit weder unter dem Gesichtspunkt des Verfalls (§ 49 MarkenG) noch wegen des Bestehens älterer Rechte (§§ 51, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG) begründet. 62

I. Kein Verfall der Marke des Beklagten

Soweit die Klägerin ihr Löschungsbegehren auf den Gesichtspunkt des Verfalls stützt, ist ihre Klage zwar zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. 64

1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin klagebefugt. Nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen Verfalls jede Person klagebefugt. Es handelt sich um eine Popularklage, für die es eines Nachweises eines eigenen Rechtsschutzinteresses der klagenden Partei nicht bedarf, weil die Beseitigung lediglich formal existierender Scheinrechte im öffentlichen Interesse liegt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. [2015], § 55 Rdnr. 20). 65

2. Die Löschungsklage wegen Verfalls ist allerdings unbegründet. 66

Als Grundlage für die Annahme des Verfalls der Marke des Beklagten im Hinblick auf die allein noch streitgegenständlichen „*Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör*“ kommt allein die Regelung in § 49 Abs. 1 MarkenG in Betracht. Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls zu löschen, wenn die Marke nach dem Tag ihrer Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden ist, wobei § 49 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 MarkenG weitere Regelungen zur Bestimmung des für die Nichtbenutzung maßgeblichen Zeitraumes enthalten. 67

Die Voraussetzungen für eine Löschung wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG liegen indes nicht vor. Der Senat vermag nicht festzustellen, dass der Beklagte seine Marke im Hinblick auf die streitgegenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen nicht rechtserhaltend benutzt hat. 68

a) Handelsdienstleistungen – mithin auch Einzelhandelsdienstleistungen – sind Dienstleistungen, die im Rahmen des Handels mit Waren erbracht werden (BPatG, BeckRS 2012, 12694). Der bloße Verkauf einer Ware ist als solcher zwar keine Dienstleistung, für die eine Marke eingetragen werden kann (BPatG, a.a.O.). Der Handel umfasst indes neben dem bloßen Abschluss von Kaufverträgen die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um seine Kunden zum Abschluss eines solchen Vertrages anzuregen (EuGH, GRUR 2005, 764 [Praktiker]). Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl, Zusammenstellung und Präsentation eines Sortimentes von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot sonstiger Leistungen, die den Kunden dazu anregen sollen, einen Kaufvertrag gerade mit diesem Händler und nicht mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (z.B. Beratungsleistungen) (EuGH, a.a.O.; BPatG, a.a.O.). All diese Tätigkeiten, die der Händler bei Gelegenheit des Kaufvertragsabschlusses vornimmt, sind Dienstleistungen (gegenüber dem Kunden), für die eine Marke eingetragen werden kann (EuGH, a.a.O.; BPatG, a.a.O.; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 32 Rdnr. 83 ff). Bei der Registereintragung ist es nicht notwendig, die (Handels-)Dienstleistungen konkret zu bezeichnen; erforderlich sind hingegen Angaben zu den Waren oder der Art von Waren, auf die sich die Handelsdienstleistungen beziehen (EuGH, a.a.O.; BPatG, a.a.O.; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 32 Rdnr. 89 f). 69

b) Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (BGH, GRUR 2008, 616 [AKZENTA]). 70

Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist (BGH, a.a.O.). Ein branchenübliches wirtschaftliches Handeln reicht hierbei stets für eine Anerkennung als Benutzung aus (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rdnr. 52). An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, a.a.O.). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegnetretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (BGH, a.a.O.). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (BGH, a.a.O.). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH, a.a.O.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH, a.a.O.). Der Verkehr ist bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH, a.a.O.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil desselben in Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen (vgl. BGH, a.a.O.). Eine ausdrückliche sprachliche Benennung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Verwendung der Marke ist dabei zur rechtserhaltenden Markenbenutzung nicht – jedenfalls nicht immer – erforderlich (etwas Gegenteiliges lässt sich auch der vorzitierten Entscheidung des BGH nicht entnehmen). Jedenfalls im Bereich des Einzelhandels ist die Verwendung des Begriffes „Einzelhandelsdienstleistungen“ oder eine genauere Umschreibung der von diesem Begriff umfassten Tätigkeiten branchenunüblich. Die Erklärung eines Einzelhändlers im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Einzelhandelsdienstleistungsmarke, er erbringe „Einzelhandelsdienstleistungen“ oder er sei z.B. mit der „Auswahl, Zusammenstellung und Präsentation eines Sortimentes von Waren“ befasst, würde auf die angesprochenen Verkehrskreise auch eher befremdlich, wenn nicht sogar unfreiwillig erheitend wirken. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke durch den Einzelhändler müssen daher grundsätzlich die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen, die bei der Geschäftsabwicklung zum Einsatz gelangen, genügen.

c) Die Klägerin hat weder ausreichend dargelegt, dass der Beklagte keine Einzelhandelsdienstleistungen in dem oben unter a) beschriebenen Sinne erbringt oder erbracht hat, noch hat sie ausreichend dargelegt, dass der Beklagte seine Marke für diese Dienstleistungen nicht rechtserhaltend in dem oben unter b) beschriebenen Sinne benutzt

oder benutzt hat.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Löschungsvoraussetzungen trägt grundsätzlich der Löschungskläger (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 55 Rdnr. 12). Es kommen zwar Darlegungs- und Beweiserleichterungen in Betracht, soweit es um Umstände in der Sphäre des Löschungsbeklagten geht, die sich der Kenntnis des Löschungsklägers entziehen, über die der Löschungsbeklagte hingegen unschwer Aufklärung leisten könnte (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 55 Rdnr. 12). Der Löschungskläger, der einen Verfall wegen Nichtbenutzung geltend macht, muss aber zumindest alle ihm zugänglichen Anhaltspunkte darlegen, aus denen sich (nach seiner Auffassung) die mangelnde Benutzung der angegriffenen Marke ergibt (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 55 Rdnr. 12). Als Anhaltspunkte kommen z.B. eine Internet-Recherche (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 55 Rdnr. 12) oder – bei einem im stationären Geschäft tätigen Markeninhaber – die Ergebnisse einer Vor-Ort-Recherche in Betracht. Diesen Anforderungen wird das Vorbringen der Klägerin indes nicht einmal im Ansatz gerecht. 72

Die Klägerin trägt keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beklagte keine Einzelhandelsdienstleistungen in dem oben unter a) beschriebenen Sinne erbracht hat und erbringt. Die Klägerin vermag insofern insbesondere nicht mit der Argumentation durchzudringen, die von dem Beklagten vorgelegten Nachweise über die Benutzung seiner Marke belegten lediglich sporadische Handelsaktivitäten und damit kein „ernsthaftes“ Tätigwerden im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG. Der Beklagte ist angesichts des Umstandes, dass die Klägerin nicht einmal ihrer primären Darlegungslast genügt, nicht gehalten, im Rahmen einer ihm gegebenenfalls obliegenden sekundären Darlegungslast eine vollständige Übersicht über seine Einzelhandelsaktivitäten vorzulegen. Seinem Vorbringen ist auch ohne Weiteres zu entnehmen, dass es sich bei den vom ihm vorgelegten Benutzungsnachweisen lediglich um Beispiele für die Zeichenbenutzung handelt. 73

Die Klägerin hat ebenfalls keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass der Beklagte seine Marke nicht rechtserhaltend in dem oben unter b) beschriebenen Sinne benutzt oder benutzt hat. Bei den vom Beklagten – letztlich überobligationsmäßig – bereits in der ersten Instanz vorgelegten Benutzungsnachweisen handelt es sich entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung gerade um solche Verwendungen, die zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke in dem oben unter b) beschriebenen Sinne ausreichen. 74

II. Keine Nichtigkeit der Marke wegen des Bestehens älterer Rechte 75

Auch unter diesem Gesichtspunkt bleibt der Klage der Erfolg verwehrt. 76

Als Grundlage für eine Löschung kommt insoweit allein die Regelung nach §§ 51, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG in Betracht. Deren Voraussetzungen liegen indes nicht vor. Es fehlt an einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. 77

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wege einer Gesamtabwägung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände nach dem Zusammenwirken der Identität oder Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marke mit dem angegriffenen Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Marke, aus der Rechte hergeleitet werden, wobei die drei letztgenannten Faktoren in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander stehen, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnrn. 31 ff m.w.N., Rdnr. 41). An diesen Maßstäben gemessen, besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der Marke des Beklagten. Grundvoraussetzung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ist das Vorliegen einer – 78

zumindest sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) – Zeichenähnlichkeit. Zwischen der Marke der Klägerin und der Marke des Beklagten besteht indes keine Zeichenähnlichkeit.

Entscheidend für die Ähnlichkeitsprüfung ist der Gesamteindruck der beiden Zeichen (vgl. hierzu BGH, GRUR 2011, 148 [Goldhase II]; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 237). 79

1. Sowohl bei der Marke der Klägerin als auch bei der Marke des Beklagten handelt es sich um mehrgliedrige Zeichen, die jeweils aus einem Wortbestandteil und aus graphischen (farblichen) Gestaltungselementen bestehen. 80

In graphischer (farblicher) Hinsicht besteht zwischen den Zeichen  einerseits und  andererseits keinerlei Ähnlichkeit. Die Marke der Klägerin ist in farblicher Hinsicht vorwiegend in roter Farbe gestaltet, während die Marke des Beklagten in den Farben gelb und schwarz erscheint. Die Marke der Klägerin enthält Abbildungen eines Pfeils und einer Feuerschale, während das bildliche Gestaltungselement der Beklagtenmarke ein Sternbogen ist. Eine Übereinstimmung beider Zeichen besteht lediglich insoweit, als beide Zeichen den Wortbestandteil „Grillstar“ enthalten. 81

2. Besteht bei mehrgliedrigen Zeichen eine Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur in einzelnen Bestandteilen, kann von einer Zeichenähnlichkeit nur dann ausgegangen werden, wenn die übereinstimmenden (oder zumindest ähnlichen) Einzelbestandteile den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 364 ff). Eine Prägung eines mehrgliedrigen Zeichens durch einen oder mehrere Bestandteile ist dann anzunehmen, wenn die übrigen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 369). Ein für sich genommen lediglich beschreibender oder sonst schutzunfähiger Bestandteil ist dabei nicht geeignet, ein Zeichen in diesem Sinne zu prägen (vgl. z.B. BGH, GRUR 2004, 775 [EURO 2000]; BPatG, BeckRS 2013, 16095; KG, BeckRS 2013, 04372; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnrn. 182, 333, 436, jeweils m.w.N.). Handelt es sich – wie hier – um eine aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzte Marke und ist der Wortbestandteil für sich genommen lediglich beschreibend oder sonst schutzunfähig, kann auch der Grundsatz, dass eine Wort-Bildmarke durch den Wortbestandteil geprägt wird, keine Geltung mehr beanspruchen (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdnr. 436 m.w.N.). 82

Dem Wort „Grillstar“ kommt – jedenfalls für die hier auf Seiten der Klägerin und des Beklagten in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen aus dem Grillbereich – lediglich eine rein beschreibende bzw. werblich anpreisende Bedeutung zu. Es fehlt diesem Wort „Grillstar“ an jeglicher Unterscheidungskraft. Der Verkehr entnimmt dem aus den Wortbestandteilen „Grill“ und „Star“ zusammengesetzten Begriff „Grillstar“ nichts weiter als ein allgemeines Qualitätsversprechen auf dem Gebiet des Grillens und hierzu gehörender Produkte (vgl. BGH, GRUR 2014, 376 [grill meister]). Der Wortbestandteil „Grill“ ist im Hinblick auf die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen rein beschreibend. Den Wortbestandteil „star“ wird der Verkehr zwanglos und ohne eine analysierende Betrachtungsweise als bloßes allgemeines Qualitätsversprechen im Hinblick auf die mit dem Wortbestandteil „Grill“ beschriebenen Produkte („Spitzenprodukte für das Grillen“) auffassen, ohne hierin einen Herkunftshinweis zu sehen. Dass der Begriff „star“ in seiner ursprünglichen Wortbedeutung lediglich eine (besonders) berühmte (und vorzugsweise auch besonders talentierte) Person aus der Film- oder Theaterbranche bezeichnet und keine Beschreibung für Sachen oder Dienstleistungen darstellt, worauf die Klägerin hingewiesen hat, führt zu keiner anderen Bewertung. Gerade der Begriff „star“ wird im heutigen Sprachgebrauch 83

insbesondere in den Massenmedien derart inflationär gebraucht, dass er seinen ursprünglichen Begriffsinhalt im Wesentlichen eingebüßt hat. Der Verkehr fasst diesen Begriff nur noch als nahezu inhaltsleere werbliche Anpreisung auf. Dies gilt nicht nur dann, wenn der Begriff im Zusammenhang mit einer Person gebraucht wird, sondern auch dann, wenn er im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen Verwendung findet. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt – entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht von dem Sachverhalt, der der Entscheidung BGH, GRUR 2014, 376 (grill meister) zugrundeliegt.

Der Begriff „Grillstar“ ist damit als solcher schutzunfähig. Ihre besondere Prägung erfahren sowohl die Klage- als auch die Beklagtenmarke lediglich durch die besondere grafische und farbliche Gestaltung und Ausschmückung des Begriffes „Grillstar“. Insoweit bestehen indes – wie bereits erläutert – gravierende Unterschiede. 84

Dass das Wort „Grillstar“ als solches sich aufgrund der Benutzung der Klagemarke mittlerweile als Herkunftskennzeichen in den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt hat oder zumindest durch die Benutzung der Klagemarke eine solche Verkehrsbekanntheit als Herkunftskennzeichen erlangt hat, dass ihm eine den Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmende Bedeutung nicht abgesprochen werden kann (vgl. hierzu BGH, GRUR 2008, 505; insoweit ablehnend: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 376), hat die insoweit darlegungsbelastete Klägerin nicht einmal im Ansatz vorgetragen. 85

C. 86

1. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 91a Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO. 87

a) Soweit der Beklagte in der ersten Instanz den Klageanspruch anerkannt hat, hat er nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Insoweit verbleibt es bei der bereits vom Landgericht ausgesprochenen Kostenfolge. 88

b) Soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, d.h. hinsichtlich der Dienstleistungen *„Betrieb von virtuellen Handelsplätzen (Onlineshop, elektronisches Kaufhaus) in elektronischen Medien, nämlich Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte, einschließlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Großhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“*, trifft den Beklagten ebenfalls die Kostenlast. Grundlage ist insofern § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Löschungsklage war insoweit begründet. Hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen war die Marke des Beklagten nach § 49 MarkenG verfallen. Für diese Dienstleistungen hat der Beklagte die Marke zu keinem Zeitpunkt benutzt. 89

aa) Der Senat geht hierbei zunächst davon aus, dass es sich bei den Dienstleistungen *„Betrieb von virtuellen Handelsplätzen (Onlineshop, elektronisches Kaufhaus) in elektronischen Medien, nämlich Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte, einschließlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme“* nicht um unternehmerische Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb eines eigenen virtuellen Handelsplatzes, also dem Vertrieb von Produkten in elektronischen Medien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, handelt. Die genannten 90

Dienstleistungen erfassen vielmehr (abwicklungs-)technische, organisatorische und kaufmännische (Unterstützungs-)Dienstleistungen für andere Unternehmer (Dritte), die in elektronischen Medien Produkte im eigenen Namen vertreiben (wollen).

Dies ergibt sich zum einen daraus, dass hier von „Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte“ und von den „Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers“ die Rede ist. Zum anderen ergibt es sich aus der Abgrenzung zu den im Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“, die offenkundig die Handelsaktivitäten des Beklagten im eigenen Namen erfassen sollen. 91

bb) Der Beklagte hat weder die unter aa) genannten Dienstleistungen noch die Dienstleistungen „Großhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“ jemals erbracht. Dies ergibt sich – ungeachtet der eigentlich bei der Klägerin liegenden Darlegungslast – bereits aus dem eigenen Vorbringen des Beklagten. 92

Der Beklagte hat umfangreich zu den Geschäftsfeldern, die er mit seiner unternehmerischen Tätigkeit abdeckt, vorgetragen. Dem Gesamtzusammenhang seines diesbezüglichen Vorbringens ist zu entnehmen, dass es hinsichtlich der Frage, welche Geschäftsfelder er unternehmerisch bearbeitet, abschließend ist. Dass er die Dienstleistungen „Betrieb von virtuellen Handelsplätzen (Onlineshop, elektronisches Kaufhaus) in elektronischen Medien, nämlich Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Dritte, einschließlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme“ erbringt oder jemals erbracht hat, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Dem Vorbringen des Beklagten ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass er jemals ernsthaft als Großhändler für Grillgeräte und deren Zubehör tätig geworden ist. Der Beklagte hat sich zwar verschiedentlich (konkludent) als „Groß- und Einzelhändler“ (z.B. Bl. 42, Bl. 120, Bl. 126, Bl. 137 der Gerichtsakte) bezeichnet. Andererseits hat er sich bereits in der ersten Instanz immer dann, wenn er seine Tätigkeit konkreter beschrieben hat, lediglich als „Einzelhändler“ bezeichnet bzw. von seiner „Einzelhandelsdienstleistungsmarke“ gesprochen (z.B. Bl. 78, Bl. 124: „direkter Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern“, Bl. 132 der Gerichtsakte). 93

c) Im Übrigen hat die Klägerin die Kosten des Rechtsstreits nach §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO zu tragen. 94

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nrn. 1 und 10, § 711 ZPO. 95

3. Anlass für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO) besteht nicht. 96

D. 97

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf bis zu 35.000,00 € festgesetzt. 98