
Datum: 25.09.2009
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 76/09
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2009:0925.6U76.09.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 467/08
Normen: MarkenG §§ 26 Abs. 1, 49 Abs. 1 S. 1, 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1

Tenor:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 02.04.2009 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 467/08 - wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung wegen Verfalls ihrer seit dem 23.02.1996 für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Haarwaschmittel" eingetragenen deutschen Wortmarke "D." in Anspruch (ein

1

2

3

Verletzungsprozess umgekehrten Rubrums ist zu 84 O 103/08 bei dem Landgericht Köln anhängig). Das Landgericht hat die Beklagte in Bezug auf "Parfümerien, ätherische Öle, Haarwässer" antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr vom Landgericht abgewiesenes Löschungsbegehren für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwaschmittel" weiter. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil, auf das im Übrigen verwiesen wird.

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen, denen der Senat beitrifft, hat das Landgericht die Klage auf Löschung wegen Verfalls teilweise abgewiesen, weil die Beklagte ihre Marke in den letzten fünf Jahren vor der letzten mündlichen Verhandlung für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwaschmittel" rechtserhaltend benutzt hat (§§ 26 Abs. 1, 49 Abs. 1 S. 1 und 2, 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG; zum maßgeblichen Zeitraum vgl. BGH, GRUR 2009, 60 = WRP 2008, 1544 [Rn. 18] – Lottocard; zur Heilung durch Benutzung nach Löschungsreife vgl. nur Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 49 Rn. 23).

1. Die Benutzung einer Marke wirkt rechtserhaltend, wenn sie in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise – nicht nur symbolisch allein zum Zwecke der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte, sondern um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen – markenmäßig für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, a.a.O. [Rn. 22, 37] m.w.N.). Darlegungs- und beweisbelastet ist, wer die Löschung verlangt; den Gegner kann eine prozessuale Erklärungspflicht treffen (BGH, a.a.O. [Rn. 19]).

Im Streitfall hat die Beklagte mit Vorlage der Originalprodukte, von Fotografien der Produktaufmachungen und von acht Rechnungen über die Lieferung solcher Waren im Gesamtwert von über 90.000,00 € an zwei Supermärkte in W. und im I. am 06.04.2005, 22.06.2005 und 08.02.2006 sowie mit dem Vorbringen, im Jahr 2006 etwa 519.000 "D."-Produkte im Verkaufswert von fast 200.000 € abgesetzt zu haben, ihrer sekundären Darlegungslast genügt. Den ihr obliegenden Beweis des Gegenteils kann die Klägerin nicht allein dadurch führen, dass sie das in den Rechnungen neben Artikelbezeichnungen wie "Fruchtschaumbad" und "Duschgel" verwendete Wort "D." ohne nachvollziehbare Begründung als beschreibenden Begriff für "Abdeckung" versteht, die vorgelegten Belege pauschal als Scheinrechnungen bezeichnet, sich auf ergebnislose vorprozessuale Ermittlungen bezieht und das Vorbringen der Beklagten zu ihren weiteren Umsätzen einfach bestreitet. Angesichts des Umfangs der von der Beklagten vorgetragenen Lieferungen sind durchgreifende Zweifel an einem ernsthaften Bemühen um Marktanteile für die mit der Marke versehenen Waren nicht ersichtlich, auch wenn es sich um zeitlich und örtlich begrenzte – aber nicht nur vereinzelt – Verkäufe an wenige Zwischenhändler gehandelt haben mag. Von einer wesentlichen Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Wortmarke "D." durch ihre grafische Gestaltung auf den konkreten, in Augenschein genommenen Produktaufmachungen kann erst recht keine Rede sein.

2. Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts, dass sich die rechtserhaltende Wirkung der Markenbenutzung im Streitfall nicht nur auf die tatsächlich unter der Marke "D." vertriebenen Schaumbäder, Duschbäder und Cremeseifen bezieht, sondern auch auf "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und "Haarwaschmittel" erstreckt.

Allerdings geht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einerseits – entgegen der Auffassung, dass bei Benutzung schon eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren keine Teillöschung vorzunehmen sei (so für alle Löschungsverfahren Ingerl /

Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 49 Rn. 29; für den Arzneimittelbereich auch *Senat*, GRUR 2002, 264 [268] – *Dona / Proгона*) – davon aus, dass es nicht gerechtfertigt ist, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt (BGH, GRUR 2002, 59 [62] = WRP 2001, 1211 – *Isco*; GRUR 2009, 60 = WRP 2008, 1544 [Rn. 31 f.] – *Lottocard m.w.N.*). Andererseits hält er (ausdrücklich bisher nur für Lösungsverfahren; für Kollisionsverfahren vgl. BGH, GRUR 2006, 937 = WRP 2006, 1133 [Rn. 21 f.] – *Ichthyol II*; dazu Fezer, a.a.O., § 26 Rn. 134; *Ströbele / Hacker*, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rn. 163; HK-MarkenR / Bous, 2. Aufl., § 26 Rn. 82) aber daran fest, dass die Markeneintragung nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechnigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigten es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden (BGH, GRUR 1978, 647 [648] = WRP 1978, 813 – *Tigress*; GRUR 1990, 39 [40] – *Taurus*; GRUR 2002, 59 [62] = WRP 2001, 1211 – *Isco*; GRUR 2009, 60 = WRP 2008, 1544 [Rn. 32] – *Lottocard*; vgl. Fezer, a.a.O., Rn. 131 ff.; *Ströbele / Hacker*, a.a.O., Rn. 165 ff.; HK-MarkenR / Bous, a.a.O., Rn. 83 ff.). Maßgeblich für die Zuordnung zum gleichen Warenbereich ist es, ob aus Sicht des Verkehrs die Eigenschaften und die Zweckbestimmung der Produkte in weitem Umfang übereinstimmen (BGH, GRUR 1990, 39 [41] – *Taurus*; vgl. auch EuG, GRUR Int 2007, 593 [Rn. 29] – *Respicur* zu einem Widerspruchsverfahren nach der GMV).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die angefochtene Entscheidung nicht zu beanstanden:

10

Unter den im Warenverzeichnis der Beklagtenmarke eingetragenen Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" lassen sich neben den konkret benutzten Produkten zwar auch die von der Berufung genannten Cremes, Pflegeelotionen, Schminkmittel und Puder subsumieren. Eine Teillöschung in der Weise, dass für die im Streitfall benutzten Schaumbäder, Duschbäder und Cremeseifen ein neuer, engerer Oberbegriff gebildet wird, der die genannten Kosmetikartikel nicht mehr umfasst, verbietet sich jedoch, weil es aus Sicht des Senats für diese Waren keinen anderen geeigneten zusammenfassenden Begriff gibt. Der von der Berufung vorgeschlagene – in keiner der von ihr selbst präsentierten Unterlagen verwendete – Begriff der "flüssigen Körperwaschmittel" ist dem Verkehr nicht geläufig. Ob der Verbraucher bei der Auswahl eines seinem Reinlichkeits- und Pflegebedürfnis entsprechenden Produkts besonderen Wert auf den Aggregatzustand (flüssig oder fest) legt, mag zweifelhaft sein (Schaumbäder und andere wasserlösliche Badezusätze oder flüssige Seife und Seifenstücke dürften aus seiner Sicht demselben Zweck dienen). Jedenfalls aber ordnet er Schaumbäder, Duschbäder und Cremeseifen keinem eigenen, funktionell eindeutig von anderen Mitteln der Körper- und Schönheitspflege abtrennbaren Warenbereich zu.

11

Dies gilt auch im Verhältnis zu "Haarwaschmitteln", die im Warenverzeichnis der Beklagtenmarke besonders genannt sind, aus Verbrauchersicht aber schon deshalb dem gleichen Warenbereich zugeordnet werden wie Schaum- und Duschbäder, weil zahlreiche Duschgels am Markt verbreitet sind, die als "Hair & Body Shampoo", "Pflegeshampoo für Haut und Haare", "All-in-One"- oder "2in1"-Produkte zur ganzheitlichen, die Haarwäsche umfassenden Körperreinigung und Körperpflege angeboten werden. Darauf hat bereits das Landgericht zutreffend hingewiesen. Der Einwand der Berufung, dass diese Kombinationsprodukte ("Zwitterprodukte") nicht mit "Duschbädern" und "Haarwaschmitteln"

12

gleichgesetzt und eine Ausnahme bilden würden, überzeugt nicht. Sie werden nämlich – wie die Senatsmitglieder aus eigener Erfahrung beurteilen können – nicht als eigene, dritte Warengruppe, sondern als eine Sonderform der genannten Waren angesehen, was deren Funktionsgleichheit aus Verbrauchersicht belegt.

Der von der Klägerin mit Schriftsatz vom 11.09.2009 angeführte Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24.06.2009 – 24 W (pat) 78/07 – gibt keinen Anlass zu einer anderen Beurteilung des Streitfalles: 13

Das Bundespatentgericht hat in einem Widerspruchsverfahren die Verwechslungsgefahr zwischen einer für "Dienstleistungen eines Frisörsalons" angemeldeten Marke und einer – nach Teillöschung – noch für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" geschützten Marke geprüft, die konkret für Duschgels, Bodylotions und Cremes benutzt worden war; für den Warenähnlichkeitsvergleich hat es nur diese tatsächlich benutzten Waren berücksichtigt, weil sich ein engerer Oberbegriff für gleichartige Produkte nicht finden lasse, unter den weiten Oberbegriff aber auch dekorative Kosmetika, Zahn- und Haarpflegemittel fielen. Im Streitfall fehlt es ebenfalls an einem geeigneten engeren Oberbegriff für die konkret benutzten Waren. Nachdem jedoch gerade deshalb die von der Berufung erstrebte weitergehende Löschung des Oberbegriffs "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" ausscheidet, muss die Klärung der Frage, welche der unter den weiten Oberbegriff fallenden konkreten Waren im Kollisionsfall für den Warenähnlichkeitsvergleich heranzuziehen sind, dem Verletzungsprozess vorbehalten bleiben. 14

Im Fall des Bundespatentgerichts wurde eine Verwechslungsgefahr verneint, weil nicht anzunehmen sei, dass ein Frisör bei der Bedienung seiner Kunden ein Duschgel – sei es auch in der Form eines kombinierten Körper- und Haarreinigungsmittels – einsetze. Im Streitfall geht es dagegen um keinen Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr, sondern um die – aus den dargestellten Gründen zu bejahende – andere Frage, ob der Verkehr die Waren, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Marke feststeht, dem gleichen Warenbereich zurechnet wie bestimmte im Warenverzeichnis weiter aufgeführte Waren. 15

III. 16

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Eine Abänderung der erstinstanzlichen Kostenentscheidung ist nicht veranlasst, nachdem in der Berufungsverhandlung deutlich geworden ist, dass sich das wirtschaftliche Interesse der Klägerin am Erfolg ihrer Löschungsklage vor allem auf den von der Beklagtenmarke für "Haarwaschmittel" beanspruchten Markenschutz bezieht. Ihr Unterliegen in dieser Hinsicht wiegt daher deutlich schwerer als ihr erstinstanzliches Obsiegen in Bezug auf die Löschung von "Parfümerien, ätherische Öle, Haarwässer" aus dem Warenverzeichnis. 17

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 18

Der Sache kommt weder grundsätzliche Bedeutung zu, noch erfordert – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof. Gegenstand dieses Urteils ist vielmehr eine maßgeblich auf tatrichterlichem Gebiet liegende Anwendung anerkannter Rechtsgrundsätze auf die besonderen Umstände des Streitfalles, so dass kein Anlass bestand, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen. 19
