

---

**Datum:** 13.01.2023  
**Gericht:** Oberlandesgericht Köln  
**Spruchkörper:** 6. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** 6 U 82/22  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGK:2023:0113.6U82.22.00

---

**Normen:** MarkenG §§8 Abs. 1; 26; 49 Abs. 1; 55 Abs. 1

---

**Tenor:**

Die Berufung der Klägerin gegen das am 14.04.2022 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 33 O 153/19 – 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.

Die Revision wird nicht zugelassen.

---

**Gründe:**

I.

Nachdem das Landgericht den Verfall zweier abstrakter Einzelfarbmarken der Beklagten, DPMA-Register-Nr. N01 mit der wörtlichen Beschreibung „E. A. (Anlage K1) und DPMA-Register-Nr. N02 mit der wörtlichen Beschreibung „E.“ (Anlage K5), wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung für die Dienstleistungen „Immobilienwesen“ für verfallen erklärt hat, verfolgt die Klägerin im Berufungsverfahren ihren Antrag auf Erklärung des Verfalls beider Farbmarken hinsichtlich der Dienstleistung „Finanzwesen“ (Klasse G.) weiter. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls bzgl. der Dienstleistung „finanzielles Sponsoring“ wird nicht

1

2

3

mehr weiterverfolgt. Beide Marken befinden sich außerhalb der gem. § 25 Abs. 1 MarkenG gewährten Benutzungsschonfrist.

Am 10.09.2019 hatte die Klägerin einen Antrag auf Teilverfall und Teillöschung der Farbmarken beim DPMA gestellt, der die Beklagte widersprochen hat. 4

Die Klägerin hat in erster Instanz behauptet, dass sie trotz Recherchen keine ernsthafte Benutzung der konkreten Farbmarken für die Dienstleistungen „Immobilienwesen“ und „Finanzwesen“ gefunden habe. 5

Selbst wenn die Farbmarke E. für die Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation einen hohen Durchsetzungsgrad erzielen möge, könne dies nur zur Folge haben, dass der Verkehr, wenn er denn mit der Benutzung der Farbmarke E. eine Herkunftsvorstellung verbinde, dies nur in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen oder das Unternehmen selbst tun werde, aber nicht in Bezug auf die Bereiche Immobilien- und Finanzwesen. 6

Deshalb seien die Farbmarken mangels Verkehrsdurchsetzung für diese Dienstleistungen zu Unrecht eingetragen worden. Eine Löschung aus diesem Grund komme zwar wegen Fristablaufs nicht mehr in Betracht, § 50 Abs. 2 MarkenG. Dennoch müsse dieser Umstand im Rahmen der Benutzungshandlungen nach §§ 26, 49 MarkenG Berücksichtigung finden. 7

Die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsnachweise seien im Wesentlichen ungeeignet, weil die Farbe E. nur dekorativ verwendet werde. Die Belege seien zum Teil ohne Quellen- und Datumsanzeige und ließen sich so dem maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht zuordnen. Es handele sich teilweise um interne Dokumente oder bloße Entwürfe oder Vorlagen, sodass sie nicht beweisen könnten, dass die Unterlagen wie vorgelegt auch tatsächlich benutzt worden seien. 8

Zu den Benutzungsnachweisen hat die Klägerin im Einzelnen vorgetragen: 9

Der relevante Benutzungszeitraum liege ab dem 02.02.2016 so, dass etwa Benutzungen für „S.“ und „P.“ sowie „D.“ (1997-2014) außen vor zu bleiben hätten. Für „P.“ gelte des Weiteren, dass zur Benutzung und Verbreitung der Flyer und Broschüren nichts vorgetragen sei. Es scheine sich um bloße Vordrucke zu handeln, die keine Außenwirkung entfaltet hätten. Es sei zudem wohl gerichtsbekannt, dass Farben im Zusammenhang mit Zahlungs- und Kreditkarten nicht als Herkunftshinweis, sondern vielmehr als Status verstanden würden und ein Anbieter unterschiedliche Farben verwende. Die Karte der Beklagten sei nicht stets in E. ausgegeben worden, sondern auch etwa in Schwarz (Anlage K20). 10

Die „Telefonkarte Comfort“ stelle keine Finanzdienstleistung dar, da nur eigene Dienstleistungen der Beklagten über eine Prepaid-Funktion bezahlt werden könnten. Die Farbmarke E. werde auf der Internetseite der Beklagten nicht in Bezug auf die Telefonkarte benutzt. 11

Für das Produkt „O. Rechnung“ sei eine Benutzung von E. nicht ersichtlich, zum Teil lägen die Benutzungen vor dem 02.02.2016, zum Teil sei die Benutzung zu minimalistisch. 12

Bei „Z.“ handele es sich nicht um eine Finanzdienstleistung, sondern um einen „Parkplatzdienst“ (Anlage K27). Die Abwicklung der Zahlung erfolge durch den M.. Allein, dass man mit einer App auch bezahlen kann, stelle keinen Bezug zwischen der Farbe E. und einer Dienstleistung im „Finanzwesen“ her. Die Benutzung der Farbmarke erfolge zudem nicht im maßgeblichen Zeitraum. Einige Nachweise enthielten keine Datumsangabe. Dass 13

die App in 100 Städten genutzt werde, werde nur behauptet, obwohl sich aus Presseberichten nur eine Nutzung in 28 Städten ergebe (Anlage B50). Die Farbe E. sei ohnehin im Logo lediglich als eine Farbe unter vielen und nicht herkunftshinweisend verwendet worden.

Die „E. R.“ Kassensysteme würden letztlich nicht von der Beklagten, sondern von der Kooperationspartnerin Q. AG erbracht. Diese bewerbe ihre Dienstleistung nicht in der Farbe E.. Die bloße Behauptung, dass rund 1 Mio. € an Budget bereitstünden, dass das Unternehmen „N.“ als Kunde gewonnen und das System auf über 40 Fachmessen präsentiert worden sei, sei unsubstantiiert und nicht belegt. Auf der Webseite der Beklagten (Anlage K28) werde sehr deutlich dargestellt, dass die Beklagte im Rahmen des Kassensystems nur für den Hard- und Softwaresupport, die Remote-Entstörung und den Austausch defekter Hardware zuständig sei. Als Gesamtsystem verstanden, fiel die Leistung unter die Klasse 9 „Kassensysteme“.

Bzgl. der „J.“ hat die Klägerin behauptet, dass der Geschäftsbericht 2015 (Anlage B59) schon nicht in den Benutzungszeitraum falle. Die Anlagen B61, B62 und B67 enthielten Pressemitteilungen, bei denen E. auf das Unternehmen bezogen werde, nicht auf die einzelne Dienstleistung. Der Vortrag zum Budget sei unsubstantiiert. Schließlich sei es Aufgabe der Beklagten gewesen, darzulegen und zu belegen, dass die Benutzung der Farbe E. herkunftshinweisend verstanden wird, wofür es eines Nachweises der Verkehrsdurchsetzung bedurft hätte. Die Fotos vom Office Branding verdeutlichten, dass die Farbe E. nur dekorativ neben W. und T. verwendet werde und in Verbindung mit dem „T-Logo“ lediglich auf das Unternehmen der Beklagten hinweise. Auch der Newsletter (Anlage B 173), wenn er denn verschickt worden sei, zeige nur minimale Farbverwendungen unter Benutzung der Wortmarke „B.“ im Vordergrund.

Für „Hub:raum“ werde eine Kombination aus den Farben T. und E. verwendet. Die Verwendung weiterer Farben werde vom Verkehr eher dekorativ aufgefasst. Die Anlagen B70-B73 seien ausschließlich in Englisch gehalten, sodass unklar sei, ob sie gegenüber inländischen Verkehrskreisen benutzt worden seien.

Der Vortrag zum „I.“ wird als verspätet gerügt. Überdies handele es sich offensichtlich um Buchführung oder Rechnungserstellungen, die der Klasse 35 zuzuordnen seien und nicht das „Finanzwesen“ beträfen. Was das „Clearing“ betrifft, legten die Unterlagen der Anlage B185 nahe, dass die Beklagte lediglich die technische Infrastruktur für das bzgl. des „eTicket Deutschland“ erbrachte Forderungsclearing erbringe. Inwieweit die Beklagte in etwaige Zahlungsvorgänge eingebunden sei, bleibe offen. Auch insoweit werde die Farbe E. nur dekorativ bzw. firmenmäßig benutzt.

Sollte man überhaupt von einer markenmäßigen Benutzung ausgehen, sei zunächst zu klären, ob die Marke tatsächlich für diejenigen Produkte benutzt werde, für die sie eingetragen ist. Dadurch könnten einige Produkte bereits herausgefiltert werden, weil sie nicht unter den Oberbegriff des „Finanzwesens“ subsumiert werden könnten wie „Telefonkarte Comfort“, „Z.“, „E.R.“, „I.“.

Weiter sei zu prüfen, ob zwar ein Produkt unter den weiten Begriff des „Finanzwesens“ falle, aber auf eine eigenständige Untergruppe beschränkt werden könne, wie etwa auf „Dienstleistung im Bereich Zahlungskarten“ (P.), „Factoringdienstleistung“(O. Rechnung), „Investmentgeschäft“ (B. und Hub:raum) und ggf. Ausgabe von Wert- und Geschenkgutscheinen“ (Telefonkarte Comfort). Soweit eine Untergruppe ein bestimmtes Dienstleistungsangebot der Beklagten abschließend abdecke, könne sie nicht als

rechtserhaltend für den weiten Oberbegriff angesehen werden. Es sei nicht ersichtlich, weshalb drei bis vier unterschiedliche Dienstleistungen im „Finanzwesen“ stellvertretend für den umfassenden Oberbegriff stehen sollen, wenn in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank für „Finanzwesen“ bereits 18 eigenständige Untergruppen gebildet seien.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,	20
1. die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer N01 eingetragene Farbmarke	21
<i>„Bilddarstellung wurde entfernt“</i>	22
(E. A.) für die Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen, finanzielles Sponsoring“ für verfallen zu erklären.	23
2. die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer N02 eingetragene Farbmarke	24
<i>„Bilddarstellung wurde entfernt“</i>	25
(E.) für die Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen“ für verfallen zu erklären.	26
Die Beklagte hat beantragt,	27
die Klage abzuweisen.	28
Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass die Klage bereits nicht hinreichend substantiiert sei und die Klägerin von rechtlich unzutreffenden Annahmen ausgehe. Sie hat behauptet, ihre Farbmarken rechtserhaltend zu benutzen und benutzt zu haben und hat zu ihren Dienstleistungen aus dem Bereich „Finanzwesen“ und der entsprechenden Werbung im Einzelnen unter Vorlage von Belegen vorgetragen. Des Weiteren hat sie sich auf die Verkehrsdurchsetzung ihrer Farbmarken im Bereich Telekommunikation sowie ihre generelle Bekanntheit berufen und hierzu diverse Gutachten und Markenrankings vorgelegt.	29
Mit Urteil vom 14.04.2022 – 33 O 153/19 -, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen gem. § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht den Antrag auf Erklärung des Verfalls für den Bereich „Finanzwesen“ zurückgewiesen. Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass die Farbmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum für den Bereich „Finanzwesen“ markenmäßig benutzt worden sei. Die vorgelegten Benutzungsnachweise hat es als für eine rechtserhaltende Benutzung iSd § 26 MarkenG ausreichend angesehen, um die Aufrechterhaltung der Eintragung des Oberbegriffs „Finanzwesen“ bzw. „Finanzdienstleistung“ zu rechtfertigen.	30
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf Erklärung des Verfalls für die Dienstleistung „Finanzwesen“ weiter.	31
Die Beklagte habe nicht substantiiert dargelegt und nachgewiesen, dass der Verkehr die konkrete Verwendung der streitgegenständlichen Farbmarken zumindest auch als Produktkennzeichen verstehe. Im Bereich „Finanzwesen“ seien keine besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten bzgl. Farben vorhanden und den streitgegenständlichen Farbmarken komme in diesem Dienstleistungsbereich kein hoher Durchsetzungsgrad zugute.	32
	33

Die Farben würden stets in Verbindung mit weiteren Kennzeichnungen in Form von Wort- und/oder Wort-/Bildmarken verwendet, sodass allein von der von der Beklagten vorgetragene vermeintlichen Verwendung noch keine Feststellung dahingehend möglich sei, dass diese als selbständige Herkunftshinweise und nicht nur rein dekorativ oder ausschließlich firmenmäßig verstanden würden.

Es könne kein konkreter Bezug zur angeblichen Verwendung der streitgegenständlichen Farbmarken und dem Vortrag zu erzielten Umsätzen/Werbeaufwendungen hergestellt werden. Die Beklagte habe diesbezüglich nicht substantiiert vorgetragen und ohnehin ausschließlich zu einer angeblichen Verwendung von „E.“ und nicht der streitgegenständlichen Farbmarken Ausführungen gemacht. 34

Die Frage der markenmäßigen Benutzung könne nicht isoliert von der Frage der Verkehrsdurchsetzung beantwortet werden. Mit der Anlage B7 liege nur eine Bekanntheitsumfrage für den Bereich Telekommunikation vor. Bereits aus diesem Grund hätte das Landgericht beide Marken für verfallen erklären müssen. 35

Der Schutzgegenstand sei schon fehlerhaft festgelegt worden. Schutzgegenstand sei nicht das Farbspektrum E., sondern die konkret im Register hinterlegten Farbtöne. Hinsichtlich deren konkreter Benutzung habe die Beklagte weder substantiiert vorgetragen noch Nachweise vorgelegt. Wenn kein international anerkannter Farbcode hinterlegt sei, komme es ausschließlich auf das eingetragene und veröffentlichte Muster an. 36

Bei der Marke Nr. N01 gebe es die Beschreibung „A.. Dies sei widersprüchlich, weil die drei Angaben nicht kongruent seien. Daher müsse auf das eingetragene Farbtonmuster abgestellt werden, das anders aussehe als der von der Beklagten im Geschäftsverkehr verwendete Farbton. 37

Bei der Marke Nr. N02 sei nur „E.“ angegeben, was jedoch nur ein Farbspektrum und kein Farbton sei. Damit sei auf das eingetragene Farbmuster abzustellen, was einen eher xxxxx Farbton und nicht den von der Beklagten verwendeten wiedergebe. 38

Das Landgericht hätte feststellen müssen, dass die Marken nicht in der eingetragenen Form benutzt worden seien. Die Beklagte habe behauptet, dass sie stets den Farbton „H.“ verwendet habe, der mit keinem der beiden im Register veröffentlichten Farbmuster übereinstimme. Aufgrund der offensichtlichen Unterschiede könne entgegen der Ansicht des Landgerichts § 26 Abs. 3 MarkenG nicht eingreifen. 39

Darüber hinaus hätte das Landgericht bei korrekter Festlegung des Schutzbereichs der jeweiligen Marken zumindest zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die rechtserhaltende Benutzung der einen zugleich die der anderen Farbmarke ausschließe. Denn die farbliche Abweichung zwischen den beiden Eintragungen sei zu evident. 40

Das Landgericht verkenne, dass für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung von Farbmarken grundsätzlich ein 50% übersteigender Durchsetzungsgrad auf dem betreffenden Sektor erforderlich sei. Zwar sei das Landgericht an die Eintragung gebunden und die Markenlöschung nach § 50 Abs. 2 MarkenG nicht mehr möglich, so verkenne das Landgericht jedoch, dass dies nur die theoretische Unterscheidungskraft belege. Nicht jedwede Benutzung sei deshalb zwangsläufig als markenmäßige anzusehen. Eine 50% übersteigende Verkehrsdurchsetzung könne für das „Finanzwesen“ nicht festgestellt werden. Die Kennzeichnungskraft in anderen Bereichen sei irrelevant. 41

Es sei auch fehlerhaft, wenn das Landgericht unterstelle, dass dem Verkehr im Finanzsektor Farben als Kennzeichnungsmittel ansatzweise bekannt seien. Dagegen spreche etwa die Verwendung von T. durch eine Vielzahl von im Finanzbereich tätigen Unternehmen. Dies sei auch dem Urteil BGH „VO.“ zu entnehmen. Das Gutachten in Anlage K13 belege, dass 75% der Befragten die Farbe E. aus dem Finanzbereich gerade nicht kennen würden.

- Zu den Benutzungsbeispielen für „P.“ behauptet sie, dass die Anlage B21 nur ein internes Dokument sei. Bei den Werbebeispielen handele es sich nur um Computeranimationen. Die Anwendung im geschäftlichen Verkehr werde auch nicht durch die in Anlage B147 enthaltenen Kooperationsvereinbarungen belegt. Der Beleg einer Werbepartnerschaft erbringe keinen Nachweis über die Art der Werbung. 43

- Die Anlagen B26 und B29 belegten keine Benutzung für die „Telefonkarte Comfort“, weil sie nur Grafiken der Telefonkarte enthielten. In der Anlage B29 fehle es an einem Nachweis, dass die Google-Ergebnisse tatsächlich eine Benutzung im relevanten Zeitraum beträfen. 44

- Der Beleg B37 zur „O. Rechnung“ sei ein Twitterpost ohne Datumsangabe. Die Anlage B39 lasse keinen Bezug zwischen dem Produkt und der Farbmarke erkennen und belege auch nicht die Benutzung im relevanten Zeitraum. Die Werbeabbildung erwähne nicht einmal das Produkt. Außerdem sei die Farbe etwa in der Anlage B210 nur minimal hervorgehoben und werde nur dekorativ verstanden. 45

- Hinsichtlich „Z.“ fehle es an einem hervorgehobenen Einsatz der Farbe, weshalb ein Herkunftshinweis ausscheide. Die Darstellung gem. Anlage B44 sei bunt bzw. werde von T. dominiert. Es fehle am Produktbezug. Bei der Benutzeroberfläche werde nicht von der Farbe E. signalhaft Gebrauch gemacht. Das Werbevideo in Anlage B46 werde nur anhand von vier Screenshots eingeführt, sodass kein Schluss auf eine dominante Verwendung der Farbmarken gezogen werden könne. 46

- Für „E.R.“ fehle es bzgl. der Anlage B52 an Vortrag, dass diese Unterlage mit Außenwirkung zum Einsatz gekommen sei. Sie zeige ohnehin keine markenmäßige Verwendung der Farbmarke. Es würden ab S. 5 auch andere Farben prominent verwendet. Anlage B53 lasse jeglichen Bezug zum Produkt vermissen. Die Farbe werde firmenmäßig verstanden. Auf der Benutzeroberfläche werde E. nicht benutzt. Anlage B54 lasse ebenfalls keine markenmäßige Benutzung erkennen, weil nur wenige Screenshots vorlägen, die selbst markant auch andere Farben zeigten. 47

- Die Anlage B60 für B. enthalte keine Quellen- oder Datumsanzeige und der Farbeinsatz sei minimal. Die Anlage B65 enthalte rein interne Unterlagen. 48

- Die Anlage B190 belege keine markenmäßige Nutzung für das Produkt „I.“, weil etwa T. auch dominiere. Das Gericht hätte eine Benutzung nach Ablauf des relevanten Benutzungszeitraums ohnehin nicht mehr berücksichtigen dürfen. 49

Nach dem Erfordernis des § 26 Abs. 1 MarkenG müsse die Marke für die Waren und Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist, was bedeute, 50

1) dass das Produkt, für das die Marke benutzt wird, einem Begriff des eingetragenen WDL-Verzeichnisses unterfallen müsse und 51

2) die konkrete Verwendung von Art und Umfang insgesamt den Oberbegriff „Finanzwesen“ hinreichend abdecken müsse. 52

- Die diesbezüglichen Feststellungen des Landgerichts seien fehlerhaft. 53
- „P.“ habe das Gericht als „E-Wallet-Bezahldienste“ der Klasse 36 eingeordnet. Unter „E-Wallet“ sei eine virtuelle Geldbörse zu verstehen, die es Nutzern erlaube, Guthaben auf elektronischen bzw. digitalen Plattformen zu speichern und für Zahlungen im Internet zu verwenden. Das Guthaben werde auf ein Konto durch Einzahlung aufgeladen. „E-Wallet“ seien von elektronischen Geldbörsen zu unterscheiden, die an einen materiellen Träger (meist Kreditkarten) gebunden seien. Letzteres sei bei „P.“ der Fall, sodass es sich nicht um einen „E-Wallet-Bezahldienst“ handle. Wenn überhaupt könne es „Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten und Karten für elektronischen Zahlungsverkehr“ zugeordnet werden und nicht dem Oberbegriff „Dienstleistungen im Bereich Zahlungskarten“. 54
- Die „Telefonkarte Comfort“ unterfalle der „Ausgabe von Wert- und Gutscheinkarten“, die jedoch nicht den „Finanzdienstleistungen“ oder dem „Finanzwesen“ zugehöre, sondern als eigenständiger Oberbegriff neben diesen stehe (Anlage K47). Unzutreffend sei es, die Karte der „Bearbeitung von Zahlungen mit Kundenkarten“ zuzuordnen. Die Beklagte bearbeite etwaige Zahlungen nicht, wie es bei einem Finanzdienstleister der Fall wäre. Die Karte diene ausschließlich zur Bezahlung von der Beklagten eigens angebotenen Dienstleistungen. Die Zahlungen müssten daher nicht gesondert bearbeitet werden, da es sich um bloße Vorauszahlungen in einem sog. „Closed-Loop-System“ handle. 55
- Die Dienstleistung „O. Rechnung“ sei, wenn überhaupt, zutreffend nur dem „Factoring“ in Klasse 36 zuzuordnen. 56
- „Z.“ sei keine Dienstleistung im „Finanzwesen“. Dafür müssten die Finanzen im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen. Es reiche nicht nur eine untergeordnete Rolle. Die Zahlung der Parkgebühren stelle nur eine Zusatzleistung dar, die die Parkplatzsuche ergänze. Der Verkehr nehme das Bezahlangebot neben der Parkplatzsuche nicht eigenständig wahr. 57
- Abwegig sei es, die Benutzung als „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarte“ anzusehen. Die Beklagte verauslage nur die Schuld gegenüber dem Parkplatzbetreiber und mache anschließend einen Aufwendungsersatz gegenüber den Nutzern geltend, was keine „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten“ darstelle. Sie biete nur die Möglichkeit, die Bezahlung via Kreditkarte vorzunehmen. Würde man dies als „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten“ ansehen, könnte jeder Wirtschaftsakteur, der seinen Kunden eine Kartenzahlung ermöglicht, Schutz beanspruchen. 58
- Auch bei „E.R.“ erbringe die Beklagte keine Finanzdienstleistung. Wenn, sei es die Q. AG, weil das Angebot der Beklagten sich auf Service- und Installationsleistungen beschränke. Dies ergebe sich auch aus den AGB (Anlage K48), wonach die erforderliche App sowie die Plattformleistungen durch die Q. AG bzw. K. AG erbracht würden. Die Beklagte trete nicht als Finanzdienstleister auf, insbesondere nicht im Bereich „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten, Debitkarten“ oder „Kassenführung“. 59
- Das Produkt „B.“ beinhalte, wenn überhaupt, „Risikokapitaldienstleistungen“, „Anlagedienste in Bezug auf Privatkapitalfonds“ und „Finanzanlagenberatung“ an. Die Erbringung von „Vermögensdienstleistungen“ habe die Beklagte selbst nicht behauptet. Vermögensverwalter träfen Anlagenentscheidungen auch im eigenen Ermessen für ihre Kunden, was hier fehle. 60

- „I.“ sei überwiegend der Klasse 35 zuzuordnen, wie „Rechnungsstellung“, „Buchführung“. Auch die „Payment Factory“ sei kein „Finanztransfer-, Finanztransaktions- und Zahlungsdienst“. Sie ermögliche nur den Status eines Zahlungsvorgangs abzurufen und Datensätze mit dem Buchhaltungssystem des Kunden auszutauschen, was reine Buchhaltung sei. In Anlage B188 auf S. 2 heiÙe es auch unter „Zahlungsabwicklung“, dass I. eine groÙe Anzahl etablierter Payment Service Provider unterstutze und sich damit optimal in die Abrechnungsprozesse des Kunden einfüge. Danach führe I. selbst keine Zahlungsdienstleistungen durch, sondern integriere die Anwendungen dritter Zahlungsdienstleister. Es bleibe nur das „Clearing (Verrechnungsverkehr)“, welche eine reine Nebenleistung sei und nicht selbständig wahrgenommen werde.

Im Rahmen der Integrationsfrage dürfe für den Schutz eines Oberbegriffs kein allzu großer Abstand zwischen einzelnen Waren oder Dienstleistungen zum Oberbegriff bestehen. Ein Teilverfall sei gerechtfertigt, wenn die Marke im Verzeichnis für sehr weite Oberbegriffe eingetragen sei, obwohl selbständige Untergruppen bestimmt werden könnten, für die allein eine Benutzung nachgewiesen sei. 62

Die Beklagte benutze ihre Marke, wenn überhaupt, nur für „Dienstleistungen im Bereich Zahlungskarten“, „Factoring“, „Risikokapitaldienstleistungen“, „Anlagedienste in Bezug auf Privatkapitalfonds“ sowie „Finanzanlagenberatung“. 63

Mit diesen fünf Dienstleistungen, dürfe die Beklagte das insgesamt 364 Einzeldienstleistungen umfassende „Finanzwesen“ nicht blockieren. 64

Nach der erweiterten Minimallösung sei es allenfalls gerechtfertigt, die Eintragung auf die Oberbegriffe „Dienstleistungen im Bereich Zahlungskarten“, „Inkasso- und Factoringdienstleistungen“, „Finanzierungsdienste“, „Investmentdienstleistungen“ und „Finanzauskunfts- und -beratungsdiensten sowie Bereitstellen von Finanzdaten“ zu beschränken. Wegen des weitergehenden Vorbringens der Klägerin wird auf die Berufungsbegründung vom 21.07.2022 sowie den Schriftsatz vom 07.12.2022 Bezug genommen. 65

Die Klägerin beantragt, 66

unter Abänderung des Urteils des Landgericht Köln vom 14.04.2022 (Az.: 33 O 153/19) für Recht zu erkennen: 67

1. die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer N01 eingetragene Farbmarke 68

*„Bilddarstellung wurde entfernt“* 69

(E., A., H.) für die Dienstleistungen "Immobilienwesen" und "Finanzwesen" für verfallen zu erklären; 70

2. die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer N02 eingetragene Farbmarke 71

*„Bilddarstellung wurde entfernt“* 72

(E.) für die Dienstleistungen "Immobilienwesen" und "Finanzwesen" für verfallen zu erklären. 73

Die Beklagte beantragt, 74

die Berufung zurückzuweisen.	75
Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und wiederholt und vertieft ihre Ausführungen erster Instanz. Zu den Einzelheiten ihres Vorbringens wird auf die Berufungserwiderung vom 26.10.2022 Bezug genommen.	76
II.	77
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Klägerin bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.	78
1. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts zur Zulässigkeit der Verfallsklage entgegen dem Wortlaut des § 55 Abs. 1 MarkenG in der seit dem 14.01.2019 geltenden Fassung wird, soweit im Berufungsverfahren noch von Belang, Bezug genommen. Da das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in Verfallsklagen erst seit dem 01.05.2020 überhaupt materiell-rechtliche Prüfungen vornimmt, schließt ein vor diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Verfall vor dem DPMA die Zulässigkeit der Verfallsklage vor den Zivilgerichten nicht aus.	79
2. Die Klage ist nach §§ 55 Abs. 1 S. 1, 49 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG unbegründet, weil die streitgegenständlichen Marken in dem in § 49 Abs. 1 MarkenG bestimmten Zeitraum für die eingetragene Dienstleistung „Finanzwesen“ gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden sind.	80
a. Gegen den vom Landgericht zutreffend als maßgeblich festgestellten Fünf-Jahres-Zeitraum ab dem 10.09.2014 bis zum 10.09.2019, dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Löschung wegen Verfalls vor dem DPMA, wendet sich die Klägerin in der Berufungsinstanz nicht.	81
b. Eine rechtserhaltende Benutzung iSd §§ 55 Abs. 1, 49 Abs. 1, 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die rechtserhaltenden Benutzungshandlungen haben innerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums zu erfolgen, sie müssen jedoch nicht kontinuierlich über den gesamten Zeitraum der fünf Jahre stattfinden. Der Wortlaut des § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG fordert für den Verfall vielmehr umgekehrt eine ununterbrochene fünfjährige Nichtbenutzung (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 107). Danach genügt es, dass innerhalb des Benutzungszeitraums überhaupt ernsthafte markenmäßige Benutzungen nachgewiesen werden können.	82
aa. Die Marke muss grundsätzlich in ihrer eingetragenen Form benutzt werden. Dabei ist bei einer Abweichung der angemeldeten zur eingetragenen Form wegen der Publizitätsfunktion des Registers auf die Eintragung abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22.09.2005, I ZR 188/02, Rn. 24, juris – Dentale Abformmasse). Das eingetragene und veröffentlichte Farbmuster der Marke Nr. 398 64 846 enthält einen so hohen Rotanteil, dass die Klägerin die Ansicht vertritt, dass alle Benutzungsnachweise, die die Beklagte vorgelegt hat, bereits grundsätzlich keine Benutzung der genannten Farbmarke in ihrer eingetragenen Form darstellen könnten.	83
aaa. Aufgrund der Anforderung an die Schutzfähigkeit eines Zeichens gem. § 8 Abs. 1 MarkenG, nämlich dass eine Farbmarke grafisch so darstellbar sein muss, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können, genügen nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Farbmuster allein nicht (vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, Rn. 31, juris - Libertel).	84

Farbmuster können je nach Trägerstoff oder Darstellungsmedium variieren oder mit dem Alter verblasen. Dagegen soll eine wörtliche Beschreibung als mittelbare grafische Darstellung im Einzelfall ausreichen können, die allgemeinen Anforderungen - klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich und objektiv zu sein - zu erfüllen (vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, Rn. 34 ff., juris - Libertel.). Diesen Kriterien kann auch durch die Bezeichnung der Farbe mittels eines international anerkannten Farbcodes genügt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, Rn. 37, juris - Libertel).

bbb. Danach kann es bei der Bestimmung des Schutzgegenstands entgegen der Ansicht der Klägerin nicht entscheidend auf das eingetragene Farbmuster, sondern vielmehr auf die wörtliche Beschreibung ankommen. Ob eine sprachliche Beschreibung der Farbe für sich genommen die Voraussetzungen der grafischen Darstellung erfüllt, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (Fezer, WRP 2007, 223, 227). 85

Da die Farbmarke Nr. N02 mit „E.“ beschrieben ist, ist für die Nutzer des Registers erkennbar, dass es sich bei dem Schutzgegenstand um eine abstrakte Einzelfarbmarke E. handelt. Dass das hinterlegte Farbmuster nicht mit dem dem Verkehr bekannten, gängigen Farbton E. übereinstimmt, schadet angesichts des Umstands, dass das Farbmuster isoliert ohnehin nicht zur grafischen Darstellung geeignet ist, nicht. Der Europäische Gerichtshof geht nicht davon aus, dass die Verwendung eines anerkannten internationalen Farbcodes für die Eintragungsfähigkeit zwingend notwendig sei. Er geht vielmehr davon aus, dass den an die Eintragung gestellten Anforderungen durch die Angabe eines solchen Farbcodes Genüge getan wird. Zwar mag die Angabe eines international anerkannten Farbcodes in der Regel zur eindeutigen und bestimmten Darstellung einer abstrakten Einzelfarbmarke erforderlich sein. Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb eine anderweitige wörtliche Beschreibung der eingetragenen Farbmarke im Einzelfall nicht als grafische Darstellung iSd § 8 Abs. 1 MarkenG ausreichen soll, solange sich aus Sicht des Publikums eindeutig ein bestimmter Farbton daraus ergibt und der Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmt werden kann. 86

ccc. Der Farbton E. als solcher ist dem Publikum aufgrund der seit 1991 erfolgenden intensiven firmenmäßigen als auch in Bezug auf den Bereich Telekommunikation markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte bekannt. Dies wird durch eine Vielzahl von Demoskopischen Gutachten aus 1999 (Anlage B3), das eine Verkehrsdurchsetzung von 58% belegt, aus 2004 (Anlage B4) mit 59,2% und aus 2006 (Anlage B5) mit 65,7% nachgewiesen. In 2009 (Anlage B6) soll ein Anteil von 80% der Bevölkerung den Farbton E. im Bereich Telekommunikation namentlich der Beklagten zugeordnet haben. In 2020 (Anlage B7) sei der Bekanntheitswert von 78,2% allgemein ohne Nennung einer Waren- oder Dienstleistungsgruppe bestätigt worden. Diese Bekanntheitswerte stützen jedenfalls die Auffassung der Beklagten, dass es sich bei der Farbe E. um eine im technischen Bereich eher selten benutzte und für den Verkehr ungewohnte Farbe handelte, die sich wahrscheinlich auch deshalb dem Verkehr erfolgreich als Herkunftshinweis einprägen konnte. Anhaltspunkte dafür, dass dem Publikum ein abweichender E.farbton derart prägend im geschäftlichen Verkehr begegnet, dass es deshalb zu einer Unklarheit beim Verkehr über den Farbton E. kommen könnte, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. 87

Die Behauptung der Klägerin, es handele sich bei „E.“ nicht um einen Farbton, sondern um ein (breites) Farbspektrum, kann nicht überzeugen. Der Wikipedia-Ausdruck, auf den sich die Klägerin beruft, trägt die Überschrift „Shades of E.“ und befasst sich also mit allen Farbstufen/Farbschattierungen der Farbe E., was nicht ausschließt, dass es einen E.ton gibt, den der Verkehr unter E. erkennt und erinnert. Es handelt sich zudem um einen Auszug aus 88

einem amerikanischen Beitrag, für den nicht ersichtlich ist, dass und weshalb er das Verständnis des in Deutschland ansässigen Verkehrs widerspiegeln sollte. Für die Farbe E. gibt es, wie bei allen Farbtönen, zwar verschiedene Schattierungen. Dennoch steht dem angesprochenen Verkehr im Grundsatz eine bestimmte Farbe vor Augen. Gäbe es nur ein Farbspektrum E., erklärte sich etwa nicht, weshalb die Farbe E. eines der Grundfarben des technischen Druckverfahrens „Vierfarbdrucks“ darstellt. Welchen Farbton der Verkehr als E. erwartet, ist durch die jahrzehntelange Benutzungsübung der Beklagten mitgeprägt. Der Verkehr wird im Zweifel den von der Beklagten verwendeten Farbton, auf den die Beklagte in der Werbung ausdrücklich hinweist, indem sie den Farbton auch als solchen benennt, als „E.“ ansehen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr bei einer abstrakten Einzelfarbmarkeneintragung mit der wörtlichen Beschreibung „E.“ die ihm - u.a. durch die kennzeichenmäßige Verwendung durch die Beklagten seit 1991 - bekannte Farbe erwarten wird. Die weitere Angabe eines international anerkannten Farbcodes erscheint jedenfalls in dieser besonderen Konstellation nicht erforderlich, um die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit zu erfüllen.

Soweit § 10 MarkenV inzwischen neben der Einreichung eines Farbmusters ausdrücklich auch die Angabe eines Farbcodes verlangt, gilt diese Anforderung erst seit der Fassung vom 11.12.2018, wohingegen die hier streitgegenständlichen Marken in 2005 bzw. 1998/2002 angemeldet und eingetragen worden sind. 89

ddd. Bei der Farbmarke Nr. N01 ist der Schutzgegenstand ebenfalls eindeutig festgelegt. Es stellt keinen Widerspruch dar, dass neben der Farbbezeichnung „E.“ zwei unterschiedliche international anerkannte Farbcodes angegeben wurden, weil dies nicht zu einer Uneindeutigkeit der Eintragung führt. So hat schon das Bundespatentgericht in seinen Beschlüssen zur Eintragung von „E.“ in den Angaben beider Codes keinen Widerspruch gesehen (vgl. BPatG, Beschlüsse vom 24.07.2002, 29 W (pat) 75/02 und vom 06.05.2009, 29 W (pat) 19/05 und 20/05). Auch wenn die angegebenen Codes nach Ansicht der Klägerin unterschiedliche Farbtöne wiedergeben, schadet die dreifache wörtliche Beschreibung nicht, weil es sich bei der wörtlichen Beschreibung um ein Vehikel für die Erreichung der erforderlichen grafischen Darstellbarkeit handelt. Bei beiden Farbcodes handelt es sich um E.töne, die zwar bei einem direkten Vergleich Unterschiede aufweisen, die sich jedoch nicht so sehr voneinander unterscheiden, dass sie vom Verkehr als völlig unterschiedliche Farbtöne und damit in Widerspruch zueinander stehend aufgefasst würden. Der Farbcode A. erfasste vorwiegend Lackfarben, wohingegen der Farbcode H. Volltonfarben wiedergibt, weshalb die Farben grundsätzlich etwas unterschiedliche Anmutungen aufweisen. Letztlich wird jedoch durch die weitere vorangestellte wörtliche Beschreibung „E.“ für die Behörde und das Publikum erkennbar, dass es der Beklagten um den Schutz der Farbe E. geht. Da der Verkehr mit „E.“ die ihm von der Beklagten her bekannte Farbe verbindet, lässt sich von ihm auch hinsichtlich dieser Markeneintragung der Schutzgegenstand eindeutig bestimmen. 90

bb. Die aus Sicht der Klägerin fehlerhafte Wiedergabe der Farbmuster schließt danach nicht bereits vom Grundsatz her einen erfolgreichen Benutzungsnachweis aus. Zudem gilt gem. § 26 Abs. 3 MarkenG als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Da bei der Prüfung einer etwaigen Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorrangig auf die wörtliche Beschreibung abzustellen ist, lässt sich grundsätzlich keine Abweichung von den von der Beklagten tatsächlich benutzten Farben zu „E.“ bzw. „A.“ erkennen, die den Schluss auf eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters zuließen 91

aaa. Die Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Marke wird danach beurteilt, ob die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form trotz ihrer Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansehen. Bei der Frage, ob die Verkehrskreise in der registrierten und der benutzten Form dieselbe Marke sehen, ist auf die tatsächliche Verkehrsauffassung abzustellen. Hierbei kann zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise, zum Maßstab des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers und zu den Regeln über die Feststellung der Verkehrsauffassung auf die zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Die Beurteilung der Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke ist eine Rechtsfrage. Entscheidend ist, ob der Verkehr – trotz erkennbarer Unterschiede – die registrierte und die benutzte Form im direkten Vergleich als dieselbe Marke ansieht (Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 29.09.2022, 5 U 91/21, Rn. 149 mwN, juris).

bbb. Nach diesen Grundsätzen ist der kennzeichnende Charakter der tatsächlich benutzten Zeichen im Vergleich zu den eingetragenen Marken nicht derartig verändert, dass die angesprochenen Verkehrskreise in den benutzten Zeichen nicht die eingetragenen Marken wiedererkennen würden. Denn abzustellen ist – wie bereits ausgeführt - in erster Linie auf die wörtliche Beschreibung. Anhand der wörtlichen Beschreibungen ist für die Durchschnittsverbraucher als Angehörige des angesprochenen Verkehrs erkennbar, dass es sich bei den Schutzgegenständen um die ihm bekannte Farbe E. handelt. 93

Der Einwand der Klägerin, die Beklagte habe im Grunde nicht zu Benutzungshandlungen zu den eingetragenen Marken, sondern zu anderen Farbzeichen vorgetragen, geht danach ins Leere. 94

cc. Die rechtserhaltende Benutzung scheidet nicht bereits an der fehlenden Verkehrsdurchsetzung der Farbmarken im Bereich „Finanzwesen“. Denn – anders als die Klägerin meint – ist die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unabhängig von der Frage der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen. Eine festgestellte Verkehrsdurchsetzung indiziert zwar die rechtserhaltende Benutzung. Es ist aber nicht umgekehrt die Verkehrsdurchsetzung oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft unabdingbare Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung (vgl. BGH, Urteil vom 18.09.2014, I ZR 228/12, Rn. 29, juris – Gelbe Wörterbücher; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 104 mwN). Andernfalls wäre ein Schutz aufgrund von Verkehrsgeltung gem. § 4 Nr. 2 MarkenG denklogisch ausgeschlossen. Es kommt vielmehr auf die Prüfung im Einzelfall an, ob in den vorgelegten Benutzungsnachweisen die Farbmarken in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen tatsächlich herkunftshinweisend benutzt worden sind. Der Umstand, dass das von der Klägerin beauftragte Gutachten (Anlage K13) zu dem Ergebnis kommt, nur 15% der Befragten sei die Farbe E. im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen bekannt, macht die Einzelfallprüfung nicht entbehrlich, weil es vorliegend um die Frage der rechtserhaltenden Benutzung und nicht um die Bekanntheit oder Verkehrsdurchsetzung der Farbmarken der Beklagten im Bereich „Finanzwesen“ geht. 95

dd. Der weitere grundsätzliche Einwand der Klägerin, dass die Benutzungshandlungen die Farbmarke nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit anderen Wort- oder Wort-/Bildzeichen zeigten, greift jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht durch. Es kommt auf den Einzelfall an, ob der Verkehr neben weiteren Kennzeichen, die Farbmarke als eigenständigen Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke erkennt (vgl. BGH, Urteil vom 18.09.2014, I ZR 228/12, Rn. 32, juris – Gelbe Wörterbücher, Beschluss vom 23.10.2014, I ZB 61/13, Rn. 23 f., 96

ee. Der Einwand, dass E. in der Regel nur firmenmäßig aufgefasst werde, greift ebenfalls nicht generell. Bei Dienstleistungsmarken kann eine Benutzung beides beinhalten, solange ein Bezug zu einem konkreten Leistungsangebot erkennbar ist (st. Rspr., vgl. nur BGH GRUR 2016, 1167, Rn. 73, juris - Sparkassen-Rot). 97

ff. Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung scheidet schließlich nicht daran, dass die Beklagte nicht vorgetragen hat, dass und inwieweit ihr Vortrag zu erzielten Umsätzen und Höhe der Werbeaufwendungen unmittelbar in Bezug zur behaupteten Verwendung der streitgegenständlichen Farbmarken steht. Als ernsthafte Benutzung iSd § 26 MarkenG sind zwar nur Handlungen zu bewerten, die eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von Marken darstellen (s. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 11 mwN). Ein konkreter Bezug zwischen Farbnutzung und Gewinn bzw. Umsatz, wie ihn die Klägerin fordert, ist für den Nachweis einer ernsthaften markenmäßigen Benutzung jedoch nicht erforderlich. Es geht im Rahmen des § 26 MarkenG um die Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung. Ein bestimmter Grad an wirtschaftlichem Erfolg oder überhaupt eine Gewinnerzielungsabsicht als solche sind nicht vorausgesetzt (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 16). Die Markennutzung muss nur dazu dienen, für die gekennzeichneten Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. BGH, Urteil vom 09.06.2011 – I ZR 41/10 – Rn. 42 mwN, juris – Werbegeschenke). Deshalb kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass gerade aufgrund der Farbverwendung bestimmte Gewinne oder Umsätze erzielt worden sind. 98

gg. Da die grundsätzlich vorgebrachten Einwendungen hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung nicht durchgreifen, hat das Landgericht anhand der einzelnen Benutzungsbeispiele im Einzelnen geprüft, ob für den maßgeblichen Benutzungszeitraum zwischen vom 10.09.2014 bis zum 10.09.2019 eine markenmäßige und ernsthafte Benutzung der eingetragenen Farbmarken vorliegt. Es ist weiter unter Berufung auf die Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 14.01.2021, I ZR 40/20, Rn. 21, juris – STELLA) zutreffend von der Darlegungs- und Beweislast der Beklagten als Markeninhaberin ausgegangen und zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Nachweis gem. § 26 MarkenG für den Bereich „Finanzwesen“ erbracht sei. 99

aaa. Für die der App „P.“ zugrunde liegenden Dienstleistungen hat das Landgericht zutreffend eine rechtserhaltende Benutzung iSd § 26 MarkenG festgestellt. 100

(1) Aus den zur Akte gereichten Pressemitteilungen und Medienberichterstattungen (Anlage B17 und B23) ergibt sich, dass die Bezahl-App „P.“ im Jahr 2014 eingeführt und Ende 2016 wieder eingestellt wurde. Weiter hat die Beklagte verschiedene Kooperationsverträge vorgelegt (Anlage B147), aus denen sich eine tatsächliche geschäftliche Tätigkeit am Markt ergibt. Aus den Flyern und Broschüren (Anlage B16) sowie den Richtlinien (Anlage B19) und Präsentationen (Anlage B21) ergibt sich weiter die Planung der Beklagten hinsichtlich der Bewerbung von „P.“, in der die Farbe E. hinreichend signalartig hervorgehoben verwendet werden sollte, sodass mit dem Landgericht, auf dessen zutreffende Ausführungen insoweit Bezug genommen wird, von einer markenmäßigen Nutzung ausgegangen werden kann. Die Farbe E. sollte großflächig genutzt werden, der Begriff „P.“ stets in E. oder in Weiß auf einer E.farbenen Fläche verwendet werden. Neben der Produktbezeichnung „P.“ findet sich als weiteres mögliches herkunftshinweisendes Zeichen das „O. T“, wobei dieses oft am unteren Ende einer Seite angebracht ist. Ansonsten dominiert die Farbe E., sodass es – wie es das Landgericht zutreffend festgestellt hat - naheliegt, dass der Verkehr die Farbe als Hinweis darauf versteht, dass die angebotene Dienstleistung „P.“ aus einem mit der Farbe in 101

Verbindung zu bringenden Unternehmen stammt, zumal der Verkehr diese Kennzeichnungsgewohnheit der Beklagten aus anderen Bereichen kennt und für die Frage, ob die Hintergrundfarbe einer Werbeanzeige kennzeichenmäßig verstanden wird, die tatsächlichen Verwendungsgewohnheiten des Inhabers einer konturlosen Farbmarke Berücksichtigung finden können (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 08.10.2008, 5 U 147/07, juris). Deshalb kommt es nicht entscheidend darauf an, ob im Zahlungs- und Kreditkartenbereich die Farben der Karten als Status- und nicht als Herkunftshinweis verstanden werden.

Es handelt sich nicht nur um eine ausschließlich firmenmäßige Benutzung, denn der Verkehr 102 erkennt in der intensiven und strukturierten Farbnutzung zugleich einen Bezug zur angebotenen Dienstleistung. Es handelt sich bei den Werbebeispielen nicht um bloße Imagewerbung für die Beklagte als Unternehmen, sondern um die Bewerbung einer neuen Dienstleistung, sodass in diesem Fall die firmen- und markenmäßige Nutzung ineinander übergehen.

(2) Der Einwand der Klägerin, interne Dokumente und Kooperationsvereinbarungen seien 103 nicht zum Nachweis der Art einer Werbung geeignet, mag isoliert betrachtet zutreffen. Dass die geplante Verwendung der Werbemittel jedoch auch tatsächlich umgesetzt wurde, belegen u.a. die Anlage B20 und Anlage B22, die Screenshots von Webseiten, YouTube-Videos, Fotos von Fahrzeugen mit Werbeaufdrucken, die den Planungen entsprechen, enthalten. Anhaltspunkte dafür, dass für „P.“ nicht wie in den vorgelegten Flyern, Broschüren, Richtlinien und Präsentationen vorgegeben geworben wurde, sondern entgegen der unternehmensinternen Planung abweichend davon, sind nicht ersichtlich. Es erscheint fernliegend, dass für ein Produkt, das unstreitig eingeführt und angeboten wurde und für das ein Unternehmen detaillierte Werberichtlinien und Flyer/Broschüren entwickelt hat, nicht in der geplanten und vorgegebenen Art und Weise geworben worden sein soll. In der Gesamtschau der Presseberichte, der Unternehmensvorgaben und der tatsächlich geschalteten Werbemaßnahmen ist von einer Benutzung der Farbmarken gemäß der Unternehmensplanung auszugehen.

(3) Bei „P.“ handelt es sich um eine Bezahl-App, die es Kunden ermöglicht, aufgrund eines 104 Prepaid-Guthabens bei bestimmten Händlern oder Internetseiten mit

der App oder mit den von dem Tochterunternehmen der Beklagten „DD.“ ausgegebenen 105 Karten zu bezahlen.

Bei der Prüfung, ob die tatsächlich mit der Marke gekennzeichnete Dienstleistung unter die 106 eingetragenen Begriffe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Marken der Beklagten fällt, darf nicht ausschließlich von dem allgemeinen Sprachgebrauch ausgegangen werden. Vielmehr ist in diesem Zusammenhang auch die Fachterminologie und insbesondere die Klassifikation nach Maßgabe des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (NKA) zu berücksichtigen. Die klassenmäßige Einordnung kann ein Indiz für die Beurteilung der Art der jeweiligen Ware oder Dienstleistung darstellen und ist insoweit unterstützend heranzuziehen (vgl. BGH, Urteil vom 08.01.2014, I ZR 38/13, Rn. 14, juris – Probiotik). Dabei ist für die Subsumtion ausschließlich die Rechtslage im Zeitpunkt der Eintragung der betroffenen Marke maßgeblich. Der Schutzbereich kann durch spätere Änderungen der Klassifikation nicht verändert, insbesondere nicht erweitert werden (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 288). Insoweit dürfte in Abweichung zum Landgericht nicht auf die aktuelle Nizza Klassifikation (11. Ausgabe, Version 2021 bzw. 2022), sondern auf die zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung maßgeblichen Ausgaben (7. und 8. Auflage) abzustellen

sein. Diese Frage kann letztlich dahingestellt bleiben, weil nach beiden Ansätzen das vom Landgericht gefundene Ergebnis zu bestätigen ist.

Ob es sich bei „P.“ – wie die Klägerin meint - lediglich um eine elektronische Geldbörse handelt und nicht um einen „E-Wallet-Bezahldienst“ iSd Nr. 360128 der Liste der Dienstleistungen nach Klassen der G. (11. Ausgabe, Versionen 2021 und 2022), kann dahingestellt bleiben, weil es sich jedenfalls aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs (vgl. BGH, Urteil vom 13.07.1989. I ZR 157/87, Rn. 17 ff., juris – Taurus) um eine Zahlungsmöglichkeit per App und Karte handelt. Nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Markeneintragung enthielt die Liste der Dienstleistungen der Nizza-Klassifikation (7. und 8. Auflage) den Begriff „E-Wallet-Bezahldienst“ noch nicht. Als Nr. 360058 gab es in der Klasse 36 den „Kapitaltransfer (elektronisch)“. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Kapitaltransfer die Übertragung von Vermögenswerten, was zwanglos die Bezahlung per App erfasst. Für die Zahlung per Karte passt als Nr. N03 das „Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten“, das den „Dienstleistungen im Bereich Zahlungskarten“ und „Finanztransfer-, Finanztransaktions- und Zahlungsdiensten“ der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (11. Ausgabe, Version 2022) entspricht. Da die Kreditkarten im Zusammenhang mit „P.“ von einem Tochterunternehmen der Beklagten ausgegeben werden und von der Kennzeichnung mit den Farbmarken E. miterfasst werden, ist auch eine Benutzung für die Dienstleistung Nr. N04 „Ausgabe von Kreditkarten“ zu bejahen.

107

bbb. Auch hinsichtlich der dem Produkt „Telefonkarte Comfort“ zugrundeliegenden Dienstleistung hat die Beklagte eine ernsthafte markenmäßige Benutzung iSd § 26 MarkenG nachgewiesen.

108

(1) Mit der „Telefonkarte Comfort“ können Kunden nicht nur für das Telefonieren mit öffentlichen Telefonen, sondern auch für die Internetnutzung über Hotspots, für Computerhilfeleistungen und für Videodienste bezahlen und Prepaid-Guthaben auf die Karte laden und verwalten. Die Karte wird seit 2015 von einer Tochtergesellschaft der Beklagten angeboten und - wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - unter Nutzung der streitgegenständlichen Farbmarken ausreichend markenmäßig beworben. Diesbezüglich wird auf die zutreffenden und nicht angegriffenen Ausführungen des Landgerichts verwiesen. Der wirtschaftliche Erfolg der „Telefonkarte Comfort“ wird nicht ernsthaft bestritten, sondern nur eine fehlende Substantiierung bzgl. des wirtschaftlichen Erfolgs gerügt. Eine weitere Substantiierung ist jedoch nicht erforderlich, weil bereits angesichts der unstreitigen Dauer der Marktpräsenz von einer hinreichend ernsthaften Benutzung des Produkts unter Verwendung der Farbmarken ausgegangen werden kann.

109

(2) Die Klägerin rügt in der Berufungsinstanz, dass die Anlagen B26 und B29 keine Benutzung der Telefonkarte unter markenmäßiger Benutzung der Farben belegten, weil sie nur Grafiken der Karten enthielten und es bzgl. der Anlage B29 an einem Nachweis fehle, dass die Google-Ergebnisse tatsächlich eine Benutzung im relevanten Zeitraum betreffen. Dieser Einwand ist nicht nachvollziehbar, weil es sich bei der Anlage B26 offensichtlich um Screenshots der WaybackMachine handelt, mit denen sich belegen lässt, dass jedenfalls im Zeitraum vom 11.08.2015 bis Oktober 2017 die „Telefonkarte Comfort“ in der auf der Internetseite wiedergegebenen Aufmachung angeboten worden ist. Für die Anlage B29 ergibt sich das Datum der Erstellung des Screenshots aus dem Screenshot selbst und liegt am 16.07.2019 noch im relevanten Benutzungszeitraum.

110

(3) Die Klägerin rügt schließlich, dass das Landgericht fehlerhaft subsumiert habe. Die Telefonkarte mit ihrer Prepaid-Zahlungsfunktion unterfalle der „Ausgabe von Wert- und

111

Gutscheinkarten“, die nicht zu den „Finanzdienstleistungen“ bzw. dem „Finanzwesen“ gehöre, sondern nach der einheitlichen Klassifikationsdatenbank als eigenständiger Oberbegriff neben diesen stünde.

Nach den alten Klassifikationen der Dienstleistungen (7. und 8. Auflage) ist die „(Ausgabe von) Wertmarken, Gutscheine“ als Nr. 360065 aufgeführt und gehört damit jedenfalls der Klasse 36 an. Ob sie neben dem Oberbegriff „Finanzwesen“ als eigenständiger Oberbegriff zu betrachten ist, lässt sich den Listen nicht entnehmen; auch nicht, ob es neben den Oberbegriffen überhaupt weitere Untergruppen gab. Da als Oberbegriffe der Klasse 36 ausdrücklich nur „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäft, Immobilienwesen“ aufgeführt sind, kommt für die „(Ausgabe von) Gutscheinen, Wertmarken“ oder hier der Prepaid-Karten letztlich nur die Zuordnung zum Oberbegriff „Finanzwesen“ in Betracht, zumal unstrittig ist, dass neben der Ausgabe der Telefonkarten diese auch geladen, das Guthaben verwaltet und Zahlungen abgewickelt werden. 112

Der Ansicht, dass eine Bearbeitung bzw. weitere Dienstleistung im Zusammenhang mit der Abwicklung der Guthabekarte nicht anfiere, weil nur eigene Leistungen der Beklagten in einem sog. Closed-Loop bezahlt würden und es sich letztlich nur um eine Vorauszahlung handele, kann nicht gefolgt werden. Die Guthaben auf der Karte werden verwaltet und so verrechnet, dass eine Bezahlung einer Vielzahl von Leistungen der Beklagten ermöglicht wird. Die Zahlung mit der „Telefonkarte Comfort“ wird dem Verbraucher zudem gleichrangig neben den Zahlungsmöglichkeiten per „PayPal“, „O. Rechnung“ und Kreditkarte angeboten und dementsprechend vom Verkehr auch als vergleichbare Zahlungsdienstleistung und damit jedenfalls dem „elektronischen Kapitaltransfer“ zugehörig angesehen. 113

ccc. Das Landgericht hat auch für die Dienstleistung „O. Rechnung“ zutreffend eine Benutzung gem. § 26 MarkenG festgestellt. 114

(1) Es ist unstrittig, dass die Dienstleistung „O. Rechnung“, nämlich bestimmte Produkte von Drittanbietern über die (Handy-) Rechnung der Beklagten bezahlen zu können, im geschäftlichen Verkehr im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft angeboten wurde. Dass dies auch unter markenmäßiger Verwendung der Farbmarken geschehen ist, hat das Landgericht zutreffend unter Hinweis auf die Anlagen B37, B39, B210 ausgeführt. Soweit die Klägerin in der Berufung behauptet, die Anlage B27 enthalte keine Datumsangabe, ist dies unzutreffend, da die Angabe „10. Apr. 2018“ unter dem Twitter-Post vorhanden ist. Soweit gerügt wird, dass die Anlage B39 keinen Bezug zwischen dem Produkt und der Farbmarke erkennen lasse und die Benutzung im relevanten Zeitraum nicht belegt sei, sind auch diese Einwände nicht nachvollziehbar. Denn zum einen handelt es sich bei dem ersten Nachweis der Anlage B39 um Screenshots der WayBackMachine mit dem Datum 27.04.2019. Die Verbindung der Farbmarke zu der Dienstleistung „O. Rechnung“ entsteht dadurch, dass sogar die Präsentation der Kooperationspartnerunternehmen wie „LI.“, nicht in ihren eigenen Farben (etwa Schwarz/Grün), sondern in der Farbe E. dargestellt werden und die Aussage: „Alle Vorteile von LI. Premium genießen und bequem über die O. Rechnung zahlen.“ dem nachfolgt. 115

Die Broschüre in Anlage B39 trägt das Datum „Nov/17“. Darin ist von einem Rückerstattungszeitraum vom 02.11.-29.11.2017 die Rede, sodass davon auszugehen ist, dass diese Broschüre im maßgeblichen Benutzungszeitraum verwendet wurde. Die Broschüre bietet dem angesprochenen Verkehr verschiedene Angebote nebeneinander an: auf der Vorderseite den „E.-Eins-Tarif“ mit den Vorteilen der „Family Card“ und auf der Rückseite ausdrücklich noch einmal aufgeteilt in drei Spalten die Vorteile der „Family Card“, das Angebot des Smartphones „Google Pixel 2“ und das Angebot, Leistungen von 116

„GooglePlay“ per Mobilfunk-Rechnung zahlen zu können. Die signalartige Verwendung der Farbe E. auf der Vorderseite und die einheitliche Verwendung im jeweiligen Header auf der Rückseite bzgl. der drei separat beworbenen Dienstleistungen führen für den Verkehr zu einer Verbindung der Farbe mit der Herkunft der jeweiligen angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus dem Unternehmen der Beklagten.

(2) Das Angebot der Abrechnung von durch Dritte erbrachte Leistungen im Wege des Forderungskaufs fällt auch nach Ansicht der Klägerin unter den Begriff des „Factoring“ (Nr. 360027 der Liste der Dienstleistungen in der 7./8. Auflage). In der einheitlichen Klassifikationsdatenbank eKDB (Stand 2022) ist als Unterbegriff unter „Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken“ der Gruppentitel „Inkasso- und Factoringdienstleistungen“ aufgeführt, sodass sich die Frage stellt, ob durch die „O. Rechnung“ dieser Gruppentitel insgesamt als benutzt anzusehen ist. Da sich nach dem Zeitpunkt der Eintragung ein solcher Gruppentitel nicht nachvollziehen lässt, und letztlich nur eine Benutzung für „Factoring“ festzustellen ist, kann jedenfalls im Rahmen der Subsumtion nicht zusätzlich die Benutzung für die Dienstleistung „Inkassogeschäfte“ (Nr. N05) festgestellt werden. 117

ddd. Bei „Z.“ handelt es sich um eine App, die 2017 eingeführt worden ist und mit der ein Parkplatz gefunden und über die App bezahlt werden kann. Dass diese App im maßgeblichen Benutzungszeitraum genutzt und beworben wurde, steht nicht in Streit. Streitig ist der Verbreitungsgrad der App. Aber selbst wenn nur wenige Städte teilgenommen haben bzw. die App zunächst in einer Stadt pilotiert worden sein sollte, würde es sich um eine ernsthafte Benutzung und keine Scheinbenutzung handeln, weil sich die Beklagte damit Marktanteile erschließen wollte. 118

(1) Hinsichtlich der markenmäßigen Benutzung der Farbe E. wird auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts verwiesen. Soweit die Klägerin die Ansicht vertritt, die Anlage B44 sei bunt und werde nicht von der Farbe E. dominiert, kann dem nicht gefolgt werden. Auch wenn das „Z.“-Logo selbst aus bunten Kreisen vor einem weißen abgerundeten Quadrat als Hintergrund besteht, wurde im Internetauftritt überwiegend die Farbe E. für die großflächigen Hintergründe und die bildlichen sowie textlichen Hervorhebungen benutzt, sodass die Farbe E. dominiert. Hinzu kommt die in E. gehaltene Leiste, die in vielen Einstellungen auf der App selbst zu sehen ist. Dies gilt auch für die Anlage B45, die den Internetauftritt am 23.06.2018 wiedergibt. Darauf, ob die Screenshots der Anlage B46 nicht ausreichen, um eine Dominanz der Farbe E. im gesamten Video zu belegen, kommt es danach nicht an, obwohl auch hier keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass trotz der Art und Weise der Verwendung auf der Internetseite und den internen Vorgaben bzgl. von Werbekampagnen, das YouTube-Video nicht, wie durch die vier Screenshots nahegelegt, von der Farbe E. dominiert wird. Die Dominanz der Farbe E. im Werbeauftritt ergibt sich jedenfalls hinreichend aus den Screenshots der Anlage B166. 119

Es wird auch ein Bezug zur Dienstleistung der Bezahlung per App und der Farbe hergestellt. Anders als die Klägerin meint, steht nicht allein die Parkplatzsuche im Vordergrund, wohingegen die Bezahlmöglichkeit lediglich eine untergeordnete Rolle spiele. Die Bewerbung der App, zB in der Anlage B44, zeigt, dass das Parken und das Zahlen gleichrangig beworben werden, wenn es etwa heißt „Einfach Parken. Einfach Zahlen.“ Oder „FINDEN; BUCHEN; PARKEN; ZAHLEN!“ 120

Aus den „Häufigen Fragen“ ergibt sich sogar, dass die Bezahlfunktion Anfang 2018 noch im Vordergrund stand. So lautet etwa die erste Frage: „Welche Funktionen bietet die App über die Zahlfunktion hinaus?“ und die Antwort darauf: „In einem ersten Schritt können Autofahrer 121

ihr Parkticket bequem mit zwei Klicks in der App bezahlen. Schon bald ist es zudem möglich, sich über die App freie Parkplätze in Echtzeit anzeigen und sich direkt dorthin navigieren zu lassen.“ Vor diesem Hintergrund kann nicht von einer lediglich untergeordneten Zusatzleistung ausgegangen werden, die vom angesprochenen Verkehr nicht eigenständig wahrgenommen würde und mit der kein Absatzmarkt geschaffen werden könnte. Diese Annahme der Klägerin wird gerade dadurch widerlegt, dass die Beklagte zunächst isoliert mit der Bezahlfunktion an den Markt gegangen ist.

(2) Die Bezahlmöglichkeit stellt eine Dienstleistung im Bereich „Finanzwesen“ gem. der 7. und 8. Auflage und auch der aktuellen 11. Ausgabe der G. dar. Die Beklagte tritt über die T-Systems International gegenüber dem Parkplatzbetreiber in Vorleistung und übernimmt das etwaige Forderungsausfallrisiko, sodass die Dienstleistung dem „Factoring“ zuzuordnen ist. Da darüber hinaus auch eine Zahlung per Kreditkarte ermöglicht wird und diese Möglichkeit unter „Z.“ unter Verwendung der Farbe E. einheitlich angeboten wird, kann eine Benutzung für „(Abwickeln von Geldgeschäften mit) Kreditkarten“ (Nr. N03) ebenfalls als erfüllt angesehen werden. 122

eee. Auch bezüglich der Einführung und Betreuung von „E.R.“ hat das Landgericht eine rechtserhaltende Benutzung iSd § 26 MarkenG zutreffend bejaht. 123

(1) Es handelt sich um ein digitales Kassensystem, das von der K. bzw. Q. AG entwickelt wurde und seit September 2017 auf dem Markt ist. Es werden Kasse, Zahlungssystem, Warenwirtschaft, unternehmerische Buchhaltung darin vereint. Es erlaubt neben dem Kassensystem u.a. die Nutzung verschiedener Bezahlvarianten und eine Echtzeitkontrolle von Umsätzen und Warenbeständen. 124

(2) Das System wurde unter markenmäßiger Benutzung der Farbmarken beworben und angeboten. Das Landgericht hat zu Recht darauf abgestellt, dass die Broschüren der Anlage B52 die Farbe E. großflächig und signalartig verwendeten und die Farbe ausreichend in Bezug zur beworbenen Dienstleistung gesetzt werde. Gleiches gilt für die Anlage B53, die die Webseite der Beklagten wiedergibt. Zur Anlage B52 wendet die Klägerin zwar ein, es fehle an Vortrag, dass die Anlage B52 überhaupt mit Außenwirkung zum Einsatz gekommen sei. Obwohl nicht ersichtlich ist, weshalb die existierenden Flyer nicht zum Einsatz gekommen sein sollen, kommt es darauf im Ergebnis nicht an, weil die markenmäßige Benutzung hinreichend durch die Screenshots der Anlage B169 nachgewiesen sind. Die Anlage B169 enthält Screenshots von Werbevideos, in denen die Farbe E. in vergleichbarer Weise wie in der Anlage B52 signalartig und großflächig verwendet wird. Weiter sind dort Screenshots von Messeauftritten enthalten, bei denen die Dominanz von E. erkennbar ist. 125

Auf den in der Anlage B169 enthaltenen Screenshots der Webseite der Beklagten wird die Farbe E. zwar - wie auch in der Anlage B53 - nicht in gleicher Weise großflächig verwendet. Dennoch ist eine markenmäßige Benutzung zu bejahen, weil sowohl die Bezeichnung der Dienstleistung, die Überschriften, Schaltflächen sowie alle sonstigen grafisch hervorgehobene Angaben in der Farbe E. gehalten sind. Das dies nicht nur dekorativ, sondern markenmäßig in Bezug auf die konkret beworbene Dienstleistung erfolgt, ergibt sich bei dem Produkt „E.R.“ zusätzlich aus der Produktbezeichnung, die – wie es dem Verkehr bereits aus der Handhabung der Beklagten im Telekommunikationsbereich bekannt ist – sogar mit „E.“ den Farbnamen als Bestandteil der beworbenen Produktbezeichnung enthält. Vor diesem Hintergrund hat der Verkehr Veranlassung auch die etwas diskretere Benutzung der Farbe E. auf der Webseite der Beklagten nicht nur als Dekoration, sondern als Herkunftshinweis aufzufassen. Angesichts dieser Besonderheit schadet es nicht, dass in den Broschüren der Anlage B52 ab S. 5 auch andere Farben zum Einsatz kommen. 126

Dass auf der Benutzeroberfläche des Kassensystems die Farbe E. nicht eingesetzt wird, ändert am Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung nichts, da eine solche Nutzung keine zwingende Voraussetzung darstellt und es darauf angesichts der anderweitigen Benutzungsnachweise nicht ankommt. 127

(3) Die Rüge der Klägerin, dass nicht die Beklagte „Finanzdienstleistungen“ erbringe, sondern ihr Partnerunternehmen, weil sich das Angebot der Beklagten lediglich auf die Service- und Installationsdienstleistungen beschränke und die erforderliche App und die Plattformleistungen von der Q. bzw. K. AG erbracht würden, die das Kassenterminal und die Software entwickelt hätten, verhilft dem Antrag der Klägerin nicht zum Erfolg. 128

Bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung iSd § 26 MarkenG kommt es nur darauf an, ob der Markeninhaber seine Marke bezogen auf die im Register eingetragenen Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat. Ob er sich bei der Erbringung und Ausführung der Dienstleistungen der Hilfe von Kooperationspartnern bedient, spielt keine Rolle, solange aus Sicht des angesprochenen Verkehrs die Marke vom Markeninhaber in Bezug auf die geschützte Dienstleistung benutzt wird. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung einer Marke mit Zustimmung des Markeninhabers als Benutzung durch den Inhaber. Im vorliegenden Fall wird das Kassensystem insgesamt unter der Bezeichnung „E.R.“ und unter Verwendung der Farbe E. als ein einheitliches System vermarktet. Auch wenn sich aus den Unterlagen ergibt, welches Unternehmen intern für welchen Teil zuständig ist, erwartet und erhält der Kunde ein Produkt aus einer Hand und hat keine Veranlassung, die Verwendung der Farbmarke nicht mit allen entscheidenden Dienstleistungen des Kassensystems in Verbindung zu bringen. Dem Werbeauftritt entnimmt er, dass es sich um ein einheitliches System handelt, das die Beklagte mit der Bezeichnung „E.R.“ und dem Einsatz ihrer Farbmarke iSd § 26 Abs. 2 MarkenG auf sich bezogen wissen will. 129

Dass die vom Landgericht getroffene Einordnung der im Rahmen des „E.R.“ erbrachten Dienstleistungen als solche unter „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten, Debitkarten“ und „Kassenführung“ unzutreffend sei, wird nicht gerügt. Nach den damaligen Listen unterfallen diese Dienstleistungen der „(Abwicklung von Geldgeschäften mit) Kreditkarten“ (Nr. N03). 130

fff. Auch bzgl. der von der DTCP angebotenen Dienstleistungen hat das Landgericht zutreffend eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt. 131

(1) Die DTCP Management GmbH ist die 2015 gegründete aktuelle Investment Management Gruppe der Beklagten. Sie bietet im Bereich „Venture Capital“ Start-Ups und jungen Unternehmen Wagnis- und Wachstumskapital. Im Bereich „Private Equity“ sammelt sie Kapital von der Beklagten und anderen institutionellen Anlegern und investiert in erster Linie in bereits etablierte Unternehmen der Telekommunikation und IT. In ihrem Bereich „Advisory“ (Finanzberatung) berät sie Portfolio-Unternehmen und Investoren, aber auch externe Kunden in ihrer unternehmerischen Entwicklung. 132

(2) Das Landgericht ist von einer markenmäßigen Benutzung von E. ausgegangen. Auf die zutreffenden Ausführungen wird Bezug genommen. Die Klägerin rügt insoweit nur, dass die Anlage B60 keine Quellen- und Datumsanzeige enthalte und der Farbeinsatz minimal sei und es sich bei der der Anlage B65 nur um rein interne Unterlagen handle. 133

Auf die Anlage B60 kommt es jedoch nicht an, weil sich jedenfalls aus der Anlage B65 ergibt, wie in den Jahren 2015 bis 2019 für B. geworben wurde. Es handelt sich bei der Anlage B65 zwar um ein internes Dokument, jedoch nicht um eine noch umzusetzende Werbevorgabe 134

oder -richtlinie, sondern um eine zusammenfassende Rückschau, aus der sich die Benutzung von „E.“ u.a. auf den Webseiten von 2015 bis 2019, den sozialen Medien von 2016 bis 2019, den Auftritten auf Messen und Events von 2016 bis 2019 und in Werbefilmen nachvollziehen lässt. Darüber hinaus ergibt sich eine hervorgehobene und signalartige Verwendung auch aus der Anlage B66, die belegt, dass die Farbe E. auch auf Einladungen und Werbevideos von Veranstaltungen dominiert, und insbesondere aus der Anlage B171, die u.a. anhand von Screenshots der WayBackMachine und sozialen Medien den Online-Auftritt der Beklagten wiedergibt.

(3) Das Landgericht hat die Dienstleistungen der B. unter die Begriffe „Investmentgeschäfte“, 135 „Finanzierungsdienste“ und „Vermögensverwaltung“ und „Finanzauskunfts- und Beratungsdienste“ subsumiert, wohingegen die Klägerin die Ansicht vertritt, dass die B. , wenn überhaupt nur „Risikokapitaldienstleistungen“, „Anlagedienste in Bezug auf Privatkapitalfonds“ und „Finanzanlageberatung“, jedoch keine „Vermögensverwaltung“ anbiete. Ein Vermögensverwalter treffe Anlageentscheidungen auch im eigenen Ermessen für seine Kunden. Dazu habe die Beklagte nichts vorgetragen.

Die B. bietet jedoch nicht nur Risikokapitaldienstleistungen an, die sie mit dem Bereich 136 „Venture“ abdeckt. Im Bereich „Private equity“ geht es gerade nicht um Risikokapitalanlagen, sondern um die Investition in bereits etablierte Unternehmen. Daran können sich neben der Beklagten auch weitere Investoren beteiligen, sodass keine Bedenken gegen den weitergehenden Begriff „Investmentgeschäfte“ (Nr. 360017 der Liste der Dienstleistungen nach Klassen, 7. und 8. Auflage) und „Finanzierungen“ (Nr. 360029) bestehen. Soweit die B., wie die Beklagte bereits in der Klageerwiderung vorgetragen hat, auch über eine gewisse Entscheidungsfreiheit bei der Anlageentscheidung verfügt, fallen ihre Dienstleistungen unter den Begriff der „Vermögensverwaltung“ (Nr. N06) als auch der „(Vermittlung von Vermögensanlagen in) Fonds“ (Nr. N07) . Dass sie auch „finanzielle Beratung“ (Nr. N09) durchführt, ist unstrittig.

ggg. Für das Angebot „I.“ hat das Landgericht ebenfalls zutreffend eine rechtserhaltende 137 Benutzung von E. festgestellt.

(1) Bei „I.“ handelt es sich um eine seit 2018 von der Tochtergesellschaft T-Systems 138 International GmbH angebotene Cloud-basierte Abrechnungsinfrastruktur, die die Buchung und Bestellung eines Produkts (billing) über die Erstellung der Rechnung (invoice) bis zum Bezahlvorgang (Payment) über den Datenaustausch mit der Buchhaltung abbildet. Für das Verbundsystem des öffentlichen Nahverkehrs bietet „I.“ zB die Möglichkeit, gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Mitgliedern eines abgegrenzten Teilnehmerkreises zu verrechnen (Clearing), sodass nur ein Spitzenbetrag (Saldo) verbleibt. Es geht dabei nicht um die Abwicklung eines Bezahlvorgangs, sondern um die automatisierte Zuordnung und Verrechnung einzelner Forderungen. Ein Kunde, der zB ein Ticket für mehrere Verbundsysteme benötigt, kann ein einheitliches Ticket erwerben und es werden die wechselseitigen Forderungen der teilnehmenden Partner miteinander verrechnet.

(2) Seit Einführung wird das Produkt unter markenmäßiger Verwendung der Farbe E. 139 beworben. Die Klägerin wendet ein, dass die Anlage B190 keinen Benutzungsnachweis darstelle, weil die Farbe T. dominiere und Benutzungsnachweise nach Ablauf des Benutzungszeitraums nicht berücksichtigt werden dürften.

Das Landgericht hat seine Feststellungen jedoch auch auf die Anlage B189 gestützt, die u.a. 140 Screenshots eines Webinars aus 2019 zeigen, in denen die Farbe E. signalartig und großflächig und für die wesentlichen Hervorhebungen wie die Produktbezeichnung verwendet

wird. Gleiches gilt für die Anlage B185 sowie die Anlage B190 aus Juni 2019. Auch wenn auf manchen Seiten die Farbe T. ebenfalls als Hintergrund verwendet wird, zieht sich die Farbe E. als Signalfarbe durch die gesamte Anlage. Es gibt viele Seiten, auf denen die Farbe T. nicht verwendet wird, aber im Grunde keine ohne die Farbe E..

Dass das Landgericht u.a. auch die Anlage B188 mitberücksichtigt hat, die vom 27.10.2020 stammt und damit außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums liegt, ist unschädlich, weil auch die weitere Nutzung in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Benutzungszeitraum ein weiteres Indiz für die Ernsthaftigkeit der Nutzung darstellen kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 109). 141

(3) Ob es beim „I.“, wie vom Landgericht ausgeführt um „Automatische Zahlung von Rechnungen“, „Rechnungszahlungsdienstleistungen“ und „Dienstleistungen in Bezug auf die Onlinebezahlung von Rechnungen“, die nach der TMclass alle dem Gruppentitel „Finanztransfer-, Finanztransaktions- und Zahlungsdienste“ unterfallen, kann dahingestellt bleiben. Die Klägerin behauptet unter Berufung auf die Anlage B188 S. 2, in der der Satz „I. unterstützt eine große Anzahl etablierter Payment Service Provider. Damit fügt sich I. optimal in Ihre Abrechnungsprozesse ein.“ enthalten ist, dass das „I.“ selbst keine Zahlungsdienstleistungen erbringe, sondern die Anwendungen dritter Zahlungsdienstleister lediglich in die Abrechnungsprozesse des Kunden integriere. Substantiiertes Vortrag dazu, dass „I.“ nicht nur die Abrechnungsprozesse, sondern auch die Zahlungsdienstleistung erbringt, fehlt. Hierzu lässt sich auch den Werbeunterlagen und Angebotsbeschreibungen nichts Eindeutiges entnehmen, sodass letztlich als der Klasse 36 zuzuordnende Dienstleistung das „Clearing“ (Nr. N10) verbleibt. 142

Diese Dienstleistung wird vom Verkehr indes nicht als reine unselbständige Nebenleistung wahrgenommen. Die Möglichkeit des „Clearings“ stellt etwa bei dem VDV eTicket (Anlage B185) das maßgebliche Verkaufsargument dar, weil das Forderungs-clearing durch die automatisierte Abrechnung und Verrechnung zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen erst die Grundlage für die digitale Vernetzung des öffentlichen Personenverkehrs bildet und dem Kunden den Erwerb eines einheitlichen Tickets ermöglicht. Diese Verrechnungen werden auch in anderem Zusammenhang beworben, etwa als „clearing & Berechnung von Revenueshares bei mehreren Anbietern/Lieferanten einer Lösung“ (Anlage B186) und erscheinen danach nicht lediglich als unselbständige Nebenleistungen. 143

c. Gem. § 49 Abs. 3 MarkenG wird, wenn ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, für die die Marke eingetragen ist, die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht. Die Marken der Beklagten sind für den Oberbegriff „Finanzwesen“ eingetragen. Eine Beschränkung des Markenschutzes auf die konkret nachgewiesenen Dienstleistungen unter Löschung des Oberbegriffs „Finanzwesen“ hat das Landgericht zu Recht zurückgewiesen. 144

aa. Nach der Subsumtion ist im Rahmen der sog. Integration zu entscheiden, ob die Verwendung der Marke für eine spezielle Dienstleistung als Benutzung nur für diese Einzeldienstleistung oder auch für weitere Dienstleistungen, insbesondere im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Oberbegriffe gilt (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 26 Rn. 285 mwN). Dabei gilt nach ständiger Rechtsprechung, dass für eine Marke, die rechtserhaltend nur für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Dienstleistungen verwendet wird, die Markeneintragung im Verfahren über die Erklärung des Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Dienstleistungen zu beschränken ist, sondern vielmehr im Verzeichnis auch die Dienstleistungen zu belassen sind, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend 145

angesehen werden (vgl. BGH, Urteil vom 10.04.2008, I ZR 167/05, Rn. 32 mwN – LOTTOCARD).

bb. Bei dem Oberbegriff „Finanzwesen“ handelt es sich um einen Begriff, der eine Bandbreite von Dienstleistungen umfasst und deswegen in der aktuellen Fassung der Gruppentitel der einheitlichen Klassifikationsdatenbank als „Finanzdienstleistungen“ in mehrere selbständige Untergruppen unterteilt ist. Anders als bei Dienstleistungen, die einer besonders genau definierten Gruppe angehören, ist in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die in einer weiten, in mehrere selbständige Untergruppen unterteilbaren Gruppe zusammengefasst sind, vom Inhaber zu verlangen, dass er den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner Marke in jede dieser selbständigen Untergruppen erbringt (vgl. EuGH, Urteil vom 16.07.2020, C-714/18, Rn. 42 juris - ACTC/EUIPO). Ob eine Ware oder Dienstleistung zu einer kohärenten Untergruppe gehört, die sich als selbständig ansehen lässt, richtet sich nach dem Zweck oder der Bestimmung der betreffenden Dienstleistung, weil diese für die Ausrichtung der Wahl des Verbrauchers wesentlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 16.07.2020, C-714/18, Rn. 42 juris - ACTC/EUIPO). 146

Legt man die Untergruppierung für den Gruppentitel „Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken“, wie sie in der aktuellen Fassung der Gruppentitel der einheitlichen Klassifikationsdatenbank vorliegt, als grundsätzlich auch für den Oberbegriff „Finanzwesen“ nach der alten Fassung kohärent zugrunde, hat die Beklagte Benutzungen für folgende Untergruppen nachgewiesen: 147

- „Inkasso- und Factoringdienstleistungen“ durch 148
  - o „Factoring“, 149
- „Investmentdienstleistungen“ durch 150
  - o „Investmentgeschäfte“, „Fonds (Vermittlung von Vermögensanlagen von)“, „Vermögensverwaltung“, 151
- „Finanztransfer-, Finanztransaktion- und Zahlungsdienste“ durch 152
  - o „Ausgabe von Kreditkarten, „Kapitaltransfer (elektronisch)“, „Kreditkarten (Abwicklung von Geldgeschäften mit)“, „Gutscheine, Wertmarken (Ausgabe von)“, „Clearing“, 153
- „Finanzauskunfts- und –beratungsdienste sowie Bereitstellen von Finanzdaten“ durch 154
  - o „Finanzielle Beratung“ 155
- „Finanzierungsdienste“ durch 156
  - o „Investmentgeschäfte“. 157

Zwischen Inkasso und Factoring besteht aus Sicht des Verkehrs eine Nähe bzw. ein fließender Übergang als fremde Forderungen von Dritten eingezogen werden. Ob dies durch Ankauf der Forderung oder im Auftrag des Gläubigers geschieht, ändert aus Sicht des maßgeblichen Verkehrs nichts an der gemeinsamen Zweckrichtung und Austauschbarkeit. 158

Die Untergruppe „Investmentdienstleistung“ ist begrenzt und unproblematisch. 159

160

Die Untergruppe „Finanztransfer-, Finanztransaktion und Zahlungsdienste“ wird durch verschiedenartige Dienstleistungen der Beklagten erfüllt, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, die Untergruppe insgesamt als abgedeckt anzusehen. Auch wenn man Kapitaltransfer für die Telefonkarte ablehnen würde, wären mit der Ausgabe von Kreditkarten, Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten und Clearing noch hinreichend unterschiedliche Aspekte dieser Untergruppe erfüllt. Die Beklagte bietet zB mit der Kreditkartenzahlung oder Zahlung per App nicht nur Zahlungsdienste an, sondern bietet darüber auch Finanztransfers und –transaktionen an. Letzteres wird aber auch durch die Verrechnung wechselseitiger Forderungen und Ausgabe von Prepaid-Karten erfüllt, die eine Zahlung für unterschiedliche Leistungen ermöglichen.	
Die Untergruppe „Finanzauskunft“ etc. ist unproblematisch erfüllt.	161
Die Untergruppe „Finanzierungsdienste“ wird ausgefüllt durch die Investmentgeschäfte bzw. Risikokapitalanlagen, da insoweit Startups Finanzierungshilfe erhalten.	162
Es fehlen zwar Benutzungsnachweise für die Untergruppen	163
- „Devisenhandel und Währungsumtausch“	164
- „Dienstleistungen von Effekten- und Warenhandelsbörsen“	165
- „Darlehens-, Kredit- und Leasingfinanzierungsdienste“	166
- „Vermietung von Geldautomaten und Geldzählautomaten“.	167
Da sich jedoch aus den Listen der Dienstleistungen in der 7. und 8. Auflage keine Dienstleistungen über Geldautomaten und Geldzählautomaten in der Klasse 36 ergeben, ist ein diesbezüglicher Benutzungsnachweis nicht zu verlangen. Im Übrigen handelt es sich bei den verbleibenden Untergruppen in erster Linie um institutionelle Bankgeschäfte, die unter den Begriff „Dienstleistung von Banken“ zu fassen wären. Da es diesen Begriff in der 7. und 8. Auflage der Listen der Dienstleistungen als Oberbegriff der Klasse 36 noch nicht gab, dürften diese Dienstleistungen unter den Oberbegriff „Geldgeschäfte“ fallen, sodass eine rechtserhaltende Benutzung der Farbmarken E. für die maßgeblichen, dem Oberbegriff „Finanzwesen“ (bzw. „Finanzdienstleistungen“) unterfallenden Untergruppen ausreichend belegt ist, um unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers den Oberbegriff insgesamt zu erhalten.	168
III.	169
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.	170
Das Urteil betrifft die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Auslegungs- und Rechtsanwendungsgrundsätze auf einen Einzelfall, so dass kein Anlass besteht, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen.	171
Der Streitwert wird angesichts der Bekanntheit der angegriffenen Marken und der wirtschaftlichen Bedeutung der Angelegenheit für die Parteien auf der einen Seite und unter Berücksichtigung des beschränkten Verfallsantrags auf der anderen Seite in Abänderung der Festsetzung im angefochtenen Urteil für die erste Instanz auf 450.000 € und für das Berufungsverfahren auf 200.000 € festgesetzt.	172

---

