



**LANDGERICHT DÜSSELDORF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

Aktenzeichen: 2a O 302/03

Entscheidung vom 14. April 2004

In dem Rechtsstreit

der ...

Klägerin,

g e g e n

...

Beklagten,

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
3. Das Urteil ist für die Beklagte wegen ihrer Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand:**

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte beim Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend: DPMA) eingetragenen Wortmarke "YOGHURTGUMS" wegen Verfalls.

Die Parteien sind unmittelbare Mitbewerber und bekannte Hersteller von Fruchtgummi- und Lakritzprodukten, die sie auf dem deutschen Markt vertreiben.

Die Beklagte ist Inhaberin der beim DPMA seit dem 10. Januar 1997 unter der Register-Nr. 396 13 490.4 für die Klasse 30 (Zuckerwaren mit Beimischung von Yoghurt, auch in Verbindung mit Weingummi und/oder Fruchtgummi und/oder Lakritz, der Warenbestandteil Lakritz nicht für pharmazeutische Zwecke)

eingetragenen Wortmarke "YOGHURTGUMS". Auf den in Kopie zur Akte gereichten Registerauszug wird Bezug genommen (Anlage K 11). Seit der Eintragung dieser Marke versieht die Klägerin ununterbrochen blickfangmäßig die Verpackung der von ihr vertriebenen Fruchtgummiprodukte mit dem Zeichen "Yoghurt-Gums", neben das seit einiger Zeit zusätzlich ein (r) gedruckt ist.

Ausgangspunkt dieses Verfahrens war ein von der Beklagten gegen die Klägerin vor dem DPMA betriebenes Widerspruchsverfahren, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag:

Die Klägerin hatte beim DPMA eine Wortmarke "Pocket Joghurt" angemeldet, wogegen die Beklagte unter Berufung auf ihre, hier streitgegenständliche Marke "YOGHURTGUMS" Widerspruch einlegte. In dem auf den Widerspruch folgenden Schriftsatzwechsel, der teilweise durch ihre Prozeßbevollmächtigten vertretenen Parteien, stritten diese vorrangig um die Frage, ob die Bezeichnung "YOGHURTGUMS" nur rein beschreibend ist, ob die Marke "YOGHURTGUMS" der Beklagten rechtserhaltend benutzt wird und ob zwischen dieser Bezeichnung und der von der Klägerin angemeldeten Marke "Pocket Joghurt" Verwechslungsgefahr besteht.

Nachdem die Parteien keine Einigung herbeiführen konnten, stellte die Klägerin am 20. März 2003 beim DPMA einen Antrag auf Löschung der Marke "YOGHURTGUMS" wegen Verfalls gem. §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG. Diesem Antrag widersprach die Beklagte mit Schriftsatz vom 4. Juni 2003. Am 24. Juli 2003 stellte das DPMA der Klägerin die Geltendmachung der Löschung im Klagewege anheim, die die Klägerin mit dieser Klage verfolgt.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2003 richtete die Klägerin einen weiteren Löschantrag wegen des angeblichen Bestehens absoluter Schutzhindernisse, insbesondere wegen angeblich fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebedürfnisses betreffend die Marke "YOGHURTGUMS" bei dem DPMA ein. Die

Klägerin trägt vor, die Zulässigkeit der von ihr betriebenen Verfallsklage ergebe sich bereits daraus, daß diese an eigenständige Voraussetzungen gebunden sei und unabhängig von einem sonstigen Lösungsverfahren vor dem DPMA erhoben werden könne. Es bestehe aufgrund der gesetzlichen Zulässigkeit des vorliegenden Lösungsverfahrens wegen Verfalls gerade kein irgendwie geartetes Ausschlußverhältnis zu den patentamtlichen Verfahren. Die Wortmarke "YOGHURTGUMS" der Beklagten stelle eine rein inhaltsbeschreibende Angabe dar und sei nicht als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen rechtserhaltend benutzt worden; sie sei damit lösungsreif wegen Verfalls. Die beanstandete Marke beschreibe lediglich den konkret angemeldeten Warenbereich. Der Wortmarkenbestandteil "YOGHURT" kennzeichne den Inhalt sowie den Geschmack des Produkts. Der Schutzbereich sei insoweit eindeutig klassifiziert als "Zuckerwaren mit Beimischung von Yoghurt". Auch der Markenbestandteil "GUMS" sei als Synonym für das mit dem benannten Geschmack vertriebene kaubare Fruchtgummi- bzw. Weingummi-Produkt rein beschreibend. Wie ein Vergleich über die Art und Weise der Nutzung von Marken und inhaltsbeschreibenden Sachhinweisen im Lebensmittelsektor allgemein und insbesondere im Bereich der Süßwarenbranche zeige, verstehe der Verkehr die Art und Weise der Nutzung der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" nicht als markenmäßigen Hinweis, sondern als Sachhinweis auf die Beschaffenheit der angebotenen Ware. Da der Verkehr die streitgegenständliche Marke gerade nicht als Herkunftshinweis auffasse, scheide auch ein Markenschutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung aus. Eine Schutzwirkung der Marke könne aufgrund des rein beschreibenden Charakters allenfalls durch die Darstellung in Großbuchstaben und einem Wort, mithin aufgrund ihrer Kombinationswirkung begründet werden. Da die Beklagte die Marke jedoch nicht in der angemeldeten Schreibweise "YOGHURTGUMS" benutzt, sondern in der normalen Schreibweise mit Bindestrich "Yoghurt-Gums", mithin durch die Trennung gerade die schutzbegründende Kombinationswirkung der Marke verändert werde (wtrp), sei zumindest der von der Beklagten gewählten Benutzungsform die Anerkennung als rechtserhaltende Benutzung der Marke zu versagen.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Reg.-Nr. 396 13 490 eingetragenen deutschen Wortmarke "YOGHURTGUMS" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die Unzulässigkeit der Klage und trägt hierzu vor, die Klägerin handele mit ihrem Vorhaben rechts- und verfahrensmißbräuchlich. Die Verletzungsgerichte seien an die sich in der Eintragung ausdrückende Entscheidung des DPMA zur Eintragungsfähigkeit der streitgegenständlichen Marke gebunden und müßten die Unterscheidungskraft der Marke unterstellen. Berufe sich eine Partei - wie vorliegend - auf die fehlende Unterscheidungskraft einer Marke, sei sie auf das Verfahren nach § 50 MarkenG zu verweisen. Die Klägerin trage vorliegend auch nur das vor, was sie im Lösungsverfahren geltend machen würde: die absolute Schutzunfähigkeit der Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die Marke sei auch unterscheidungskräftig. Das Wort "YOGHURTGUMS" gebe es weder in der deutschen, noch in der englischen Sprache. Auch bei einer Übersetzung des englischsprachigen Begriffs ins Deutsche: "Yoghurtgummis" bleibe die Bedeutung des Gesamtbegriffs offen. Es handele sich daher um einen Phantasiebegriff. Die Bezeichnung sei mehrdeutig, da der Begriff "Gum" für verschiedene Produkte stehe, wie sich aus den von der Klägerin vorgelegten Anlagen ergebe (Gummi-Bonbons, Weingummi, Kaugummi).

Jedenfalls habe sich die Marke, nicht zuletzt durch die Werbung, im Verkehr durchgesetzt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

I. Die Klage ist zunächst entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung zulässig. Insbesondere fehlt der Klage nicht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Die von der Klägerin geltend gemachte Verfallsklage gem. §§ 26, 49 Abs. 1, 55 MarkenG ist an eigenständige Voraussetzungen gebunden und kann unabhängig von einem Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gem. § 54 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden. Da die Klägerin sich in ihrer Klageschrift darauf beruft, daß die angeblich beschreibende Bezeichnung "Yoghurt-Gums" in der von der Beklagten gewählten konkreten Verwendungsweise nicht als Marke genutzt werde, trägt sie auch Gründe vor, die im Falle ihres Vorliegens einen Lösungsanspruch wegen Verfalls begründen könnten. Aus dem gleichen Grunde handelt die Klägerin mit der Einreichung der Verfallsklage auch nicht verfahrens- oder rechtsmißbräuchlich.

II. Die Klage ist jedoch nicht begründet.

Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung der beim DPMA zugunsten der Beklagten unter der Reg.-Nr. 396 13 490 eingetragenen Wortmarke "YOGHURTGUMS" aus §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG als einzig in Betracht kommender Anspruchsgrundlage zu.

Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung lag kein Verfallsgrund nach § 49 MarkenG vor, der die Löschung der streitgegenständlichen Marke "YOGHURTGUMS" der Beklagten rechtfertigt. Die Klägerin beruft sich auf den Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke gem. § 26 MarkenG, § 49 Abs. 1 MarkenG, in dem sie vorträgt, die Wortmarke "YOGHURTGUMS" stelle eine rein inhaltsbeschreibende Angabe dar und sei nicht als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen rechtserhaltend benutzt worden. Gem. § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist. Ein Zeichen wird nach der Rechtsprechung des BGH dann rechtserhaltend benutzt, wenn es "als Marke verwendet wird, und zwar in einer Form, die der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden

Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ansieht" (BGH GRUR 2002, 1072 - SYLT- Kuh (wtrp); Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2. Auflage 2003, § 26 Rz. 17).

Es kommt mithin darauf an, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens benutzt wird. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Die Kammer geht unter Berücksichtigung dieser Ausführungen davon aus, daß die Beklagte die unter der Register-Nr. 396 13 490.4 eingetragene Wortmarke "YOGHURTGUMS" beginnend mit ihrer Eintragung am 10. Januar 1997 rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG benutzt hat, in dem sie die Bezeichnung "YOGHURTGUMS", wie zwischen den Parteien unstreitig ist, seit diesem Zeitpunkt auf ihrer Fruchtgummiverpackung (wie in Anlage K 13 abgebildet) abdruckt.

Zutreffend ist zwar, daß eine zur Rechtserhaltung geeignete Benutzung dann nicht mehr vorliegt, wenn Zeichen verwendet werden, die einen rein beschreibenden Sinngehalt vermitteln, in dem sie durch die Art und Weise ihrer Wiedergabe oder durch die Verbindung mit anderen Angaben als glatt beschreibende Angaben wirken. Ungeachtet ihrer Eintragung als Marke kann bei solchen Zeichen nach Ablauf der in § 26 Abs. 1 MarkenG genannten Frist von 5 Jahren Lösungsreife wegen Verfalls eintreten (Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rz. 61).

Erforderlich für die Annahme einer fehlenden rechtserhaltenden Benutzung ist jedoch die sichere Feststellung, daß nicht einmal mehr ein Teil des Verkehrs eine nicht glatt beschreibende Verwendung annimmt (Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rz. 62). Die Rechtsprechung erkennt an, daß selbst glatt beschreibende Angaben vom Verkehr als Herkunftshinweis bzw. Unterscheidungshinweis verstanden werden können, wenn sie hervorgehoben nach Art einer Marke verwendet werden (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) und läßt insgesamt Zurückhaltung walten. Durch die Eintragung als Marke ist die grundsätzliche Eignung des Zeichens für eine kennzeichenmäßige Verwendung anerkannt worden. Es ist nicht Aufgabe des Benutzungszwangs, die Eintragungsentscheidung dadurch zu korrigieren, daß ein Zeichen allein wegen seines Sinngehalts als nicht rechtserhaltend benutzt und damit überhaupt nicht rechtserhaltend benutzbar eingestuft wird. Es müssen vielmehr ganz besondere, zusätzliche Umstände der konkreten Verwendungsweise hinzutreten, um einer Marke ausnahmsweise den Rechtserhalt versagen zu können. Auf die Frage, ob es sich bei dem Zeichen "YOGHURTGUMS" um eine rein beschreibende Angabe handelt, kommt es vorliegend nicht an.

Selbst wenn man der streitgegenständlichen Klagemarke nur einen rein beschreibenden Sinngehalt zuerkennen wollte und ein absolutes Schutzhindernis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG annähme, kann die Kammer jedenfalls vorliegend nicht die für eine Löschung wegen Verfalls gem. § 49 Abs. 1, 26 MarkenG erforderliche sichere Feststellung treffen, daß nicht einmal mehr ein Teil des Verkehrs die auf der Fruchtgummiverpackung verwendete Bezeichnung "Yoghurt-Gums" für eine nicht glatt beschreibende Angabe hält. Die Bezeichnung "YOGHURTGUMS" wird von der Beklagten seit vielen Jahren hervorgehoben auf der Ware verwendet. Die Anbringung einer Bezeichnung unmittelbar auf der Ware spricht jedenfalls dann, wenn sie in irgendwie hervorgehobener Form nach Art einer Marke erfolgt, grundsätzlich für eine kennzeichenmäßige Benutzung (vgl. auch BGH GRUR 1993, 974 - Sana / Schosana).

Zudem wird die Marke "YOGHURTGUMS" durch das blaue/weiße Schriftbild vor überwiegend rosa-, rot-, grün-farbenem Hintergrund blickfangmäßig herausgestellt. Sie ist direkt auf der Verpackungsmitte angebracht und nimmt mindestens 1/4 der vorderen Verpackungsfläche ein. Weiterhin hat die Beklagte seit einiger Zeit hinter dem streitgegenständlichen Zeichen zusätzlich ein (r) angebracht. Ein solches R im Kreis erweckt bei einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs den Eindruck einer eingetragenen Marke (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 3 Rz. 167 mit Verweis auf OLG Hamburg, WRP 1986, 290; OLG Stuttgart, WRP 1994, 136; OLG Düsseldorf NJWE-WettbR 1997, 5 ff).

Eine sichere Feststellung dahingehend, daß nicht einmal mehr ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung "Yoghurt-Gums" als Herkunftshinweis auf die Beklagte versteht, kann auch nicht damit

begründet werden, daß die Beklagte neben der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" auch ihre Marke "Katjes" verwendet. Zweitmarken sind, wie der BGH festgestellt hat, weithin üblich, was auch dem Verkehr bekannt ist (vgl. BGH GRUR 1993, 974 - Sana / Schosana). Insoweit kann auch beispielhaft auf die von der Klägerin selbst vorgelegten Produktbeschreibungen für "nimm2: Herstellerbezeichnung/Marke: ("nimm 2"), weitere Marke ("Lachgummi") sowie auf die Produktgestaltung der Klägerin selbst: Herstellerbezeichnung: ("Haribo"), Produktmarke ("Color-Rado" oder "Goldbären") Bezug genommen werden.

Eine fehlende rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke kann auch nicht damit begründet werden, daß die Beklagte die eingetragene Marke auf der Verpackung der von ihr vertriebenen Ware in abgewandelter Form (getrennte Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben) verwendet. Vielmehr kommt es in solchen Fällen der Abweichung der eingetragenen von der verwendeten Form entscheidend darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2000, 1039). Die Kammer vertritt die Auffassung, daß in der Veränderung der Schreibweise der angegriffenen Marke (zwei Worte mit Bindestrich an Stelle eines Wortes gegenüber der Eintragungsform und Beachtung der Groß- und Kleinschreibung an Stelle der ausschließlichen Verwendung von Großbuchstaben) keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke zu sehen ist. Die unterschiedliche Schreibweise verändert den Begriffsinhalt der angegriffenen Marke nicht. Hinzu kommt, dass das auf der Ware abgedruckte Zeichen aufgrund der konkreten Verwendung durchaus als ein Wort verstanden werden kann: das Zeichen "Yoghurt-Gums" ist in zwei Zeilen aufgeteilt und der Bindestrich am Ende des Wortes in der ersten Zeile "Yoghurt-" kann auch als Silbentrennstrich gelesen werden.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Streitwert: 150.000,00 EUR