



## LANDGERICHT DÜSSELDORF

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Aktenzeichen: 2a O 179/04

Entscheidung vom 2. Juni 2010

In dem Rechtsstreit (...) hat die 2 a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom (...) durch (...) für Recht erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, in die Teillöschung der im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 39909859.3 "Uludag" durch Streichung der Waren "Milch" und "Speiseeis" aus dem Waren/Dienstleistungsverzeichnis einzuwilligen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Parteien zu je 50 %.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von ? 14.000, -.

Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht dieser vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

### Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber der am 20.02.1999 angemeldeten und am 23.02.1999 für die Waren "Milch, Milchmischgetränke, Milchprodukte, Speiseeis" eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 399 09 859 "Uludag" (Anlage K 1). Er ist Geschäftsführer der XXX in Krefeld.

Der Kläger stellte am 25.02.2004 beim DPMA Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung. Der Beklagte widersprach dem Löschantrag am 21.05.2004.

Der Kläger behauptet,

der Beklagte habe die Marke seit ihrer Eintragung nicht ernsthaft benutzt. Er ist der Ansicht es bestehe daher Lösungsreife.

Der Kläger beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke 399 09 859, "Uludag" einzuwilligen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte behauptet:

Die Marke werde mit seiner Zustimmung von der Uludag Vertriebs GmbH als Lizenznehmerin benutzt. Die Benutzung erfolge für die Produkte Joghurt, Milchmischgetränke, Salatmayonnaise mit Milcheiweiß und Milchfruchtmischgetränke.

Am 02.01.2001 habe die XXX 3.888 Flaschen Milchmischgetränke und 4.320 Flaschen Kakao sowie die XXX aus Österreich 7.358.000 Becher Joghurt mit der lizenzierten Marke an die Lizenznehmerin geliefert. In der Zeit vom 06.02.2001 bis 05.02.2002 hätten die XXX, Freiburg und die XXX aus Österreich jeweils Joghurt auf Rechnung der Lizenznehmerin an diverse Wiederverkäufer geliefert. Der Beklagte trägt dazu im Einzelnen auf Seite 3 bis 7 der Klageerwiderung vor. Auf den Vortrag wird insoweit Bezug genommen (Bl. 16 ? 20 GA).

Die Lizenznehmerin vertreibe ihre Erzeugnisse im gesamten Bundesgebiet und benachbarten Ausland, wobei sie sich besonders an die Verbraucher türkischer Herkunft wende. Dabei erfolge der Vertrieb zum einen direkt über die Lizenznehmerin, zum anderen über eine besondere Vertriebsorganisation, zu der die auf Seite 7 bis 8 der Klageerwiderung (Bl. 21 f GA) namentlich benannten Unternehmen und Personen gehörten. Es handelt sich dabei um einen besonderen Markt, der durch die Verbindung der beteiligten Unternehmen und Personen zur türkischen Kultur gekennzeichnet sei.

Die Lizenznehmerin biete im Internet unter der Domain [www.uludag.de](http://www.uludag.de) Naturjoghurt drinks unter der Bezeichnung "uludag ayran" an.

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 25.05.2005 behauptet der Beklagte, er nutze die Marke auch für Milch und Speiseeis. Unabhängig davon komme für diese Waren aber auch keine Teillösung in Betracht. Die Abgrenzung von Milch und Milchmischgetränken sowie von Milchprodukten und Speiseeis sei derart schwierig, dass eine Teillösung zu einer erheblichen Gefährdung seines Handels führe, die durch den Schutz der Eintragung gerade verhindert werden solle.

Der Kläger trägt demgegenüber vor:

Schon nach dem eigenen Beklagtenvortrag ergebe sich keine Benutzung der Marke für Milch und Speiseeis. Aber auch eine rechtserhaltende Nutzung für die Waren Milchmischgetränke und Milchprodukte sei nicht festzustellen.

Aus den vorgelegten Rechnungen ergebe sich keine ernsthafte Benutzung, da der in den 13 Monaten (02.01.2001 bis 05.02.2002) erzielte Umsatz sich lediglich auf ? 25.000, - beliefe. Er selbst erziele mit Ayran und Joghurt der Marke "Ayyo" monatlich einen Umsatz von ca. ? 400.000, -.

Die als Anlagen B bis E überreichten Verpackungsmaterialien zeigten eine von der eingetragenen Form der Marke abweichende Benutzung, so dass auch aus diesem Grund keine rechtserhaltende Benutzung vorliege. Er bestreitet die Vertriebsorganisation sowie die Internetpräsenz mit Nichtwissen.

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 15.06.2005 behauptet der Kläger:

Er bzw. die mit ihm verbundene Ayyo GmbH vertreibe unter der Marke "Ayyo" jährlich Ayran-Produkte im Wert von ca. ? 5,4 Mio. Die Schwälbchen Molkerei XXX vertreibe jährlich Ayran-Produkte mit einem Wert von ca.

? 6,8 Mio. Die Milchwerke XXX vertreibe jährlich Ayran-Produkte im Wert von ca. ? 600.000, -. Er ist der Ansicht, verglichen damit handelt es sich bei den geringeren Umsätzen des Beklagten um eine

Scheinbenutzung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klage ist nur teilweise begründet.

I.

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Einwilligung in die Teillöschung der Marke "Uludag" bezüglich der Waren "Milch" und "Speiseeis" gemäß §§ 49 Abs. 1, Abs. 3, 55 Abs. 2 Nr. 1, 26 MarkenG.

Danach kann jedermann die Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls verlangen, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Nach § 26 MarkenG muss die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

1. Diese Voraussetzungen liegen bezüglich der Waren Milch und Speiseeis vor.

Denn bis zur mündlichen Verhandlung hat der Beklagte nichts für eine Nutzung der Marke für diese Waren vorgetragen. Grundsätzlich trägt zwar der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für die Nichtbenutzung. Gemäß § 242 BGB kommt ihm aber eine Darlegungs- und Beweiserleichterung zugute, da es sich bei der Nichtbenutzung um eine negative Tatsache handelt, die in der Sphäre des Beklagten liegt, so dass diesem die Benutzungsinformationen ohne weiteres zugänglich sind, während sie für den Kläger nicht bzw. nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbar sind (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 RN 12, BGH GRUR 1963, 270 ? Bärenfang zum UWG). Der Beklagte ist nach diesen Grundsätzen demnach verpflichtet, zu der Nutzung von Uludag-Milch und ? Speiseeis zunächst substantiiert vorzutragen.

Der Kläger muss danach dessen Behauptung widerlegen bzw. die Nichtbenutzung beweisen. Darauf sind die Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2005 vom Gericht hingewiesen worden. Dennoch hat der Beklagte im nachgelassenen Schriftsatz vom 25.05.2005 lediglich vorgetragen, er vertreibe auch Milch und Speiseeis. Dieses Vorbringen ist aber zu pauschal, da nicht ersichtlich ist, wann, wie, wo und in welchem Umfang er entsprechende Produkte unter der Marke "Uludag" vertrieben hat.

Mangels Nutzung der Marke für diese Waren ist der Beklagte verpflichtet, gemäß § 49 Abs. 3 MarkenG in die Teillöschung der Marke "Uludag" durch Streichung der Waren "Milch" und "Speiseeis" aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzuwilligen.

2. Die Teillöschung ist entgegen der Ansicht des Beklagten im nachgelassenen Schriftsatz vom 25.05.2005 nicht unzulässig. Zwar hat der Bundesgerichtshof in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz, welche er für das Markengesetz fortführt (GRUR 2002, 59, 63 ? ISCO), eine ganz enge Beschränkung auf die benutzte Spezialware im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers abgelehnt und sowohl für den Fall, dass überhaupt nur ein Oberbegriff im Warenverzeichnis der Marke eingetragen ist, als auch beim Vorhandensein weiterer benachbarter konkreter Warenbegriffe, neben der benutzten konkreten Ware diejenigen Waren von der Löschung ausgenommen, die nach der Verkehrsauffassung als "zum gleichartigen Warenbereich" gehörend anzusehen sind. Maßgebend ist dabei nicht das Interesse des Zeicheninhabers, sondern ob Eigenschaften und Zweckbestimmung der Waren in weitem Umfang übereinstimmen (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 49 RN 27f.). Vorliegend gehört aber weder "Speiseeis" zum gleichartigen Warenbereich wie "Milchprodukte" noch "Milch" zum gleichartigen Warenbereich wie

"Milchmischgetränke". Die Waren "Speiseeis" und "Milchprodukte" überschneiden sich schon deshalb nicht, weil Speiseeis auch aus Fruchtsäften und nicht zwingend aus Milch hergestellt sein kann. Hinzu kommt, dass auch die Zweckbestimmung dieser Waren völlig unterschiedlich ist. "Speiseeis" gehört in die Kategorie der Genussmittel/Süßigkeiten, während man bei Milchprodukten in der Regel an Joghurt, Quark oder auch ganz allgemein an etwas "Gesundes" denkt. Auch die Ware "Milch" kann zwanglos von "Milchmischgetränken" abgegrenzt werden. Bei "Milch" handelt es sich um ein Grundnahrungsmittel, welchem keine Zusatzstoffe beigemischt sind. "Milchmischgetränke" enthalten dagegen ? wie sich schon aus der Bezeichnung selbst ergibt ? irgendwelche Zusätze wie Zucker, Geschmacksstoffe, Kakao, etc. Sie sind daher weder von ihren Eigenschaften noch von ihrer Zweckbestimmung mit "Milch" vergleichbar. Daran ändert auch nichts, dass Kakao möglicherweise ? wenn auch nicht immer ? in Geschäftsregalen neben Milch angeboten wird. Der Kunde wird Kakao dennoch als zu den Milchmischgetränken gehörend erkennen. Die Teillöschung führt auch nicht zwangsläufig dazu, dass ein Konkurrenzunternehmen unter der Marke Uludag Milch verkaufen darf.

II.

Der Kläger hat jedoch keinen Anspruch auf Löschung der Marke "Uludag" gemäß §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG auch im Hinblick auf die übrigen Waren "Milchmischgetränke" und "Milchprodukte".

Denn entgegen der Behauptung des Klägers hat der Beklagte die Marke für diese Produkte in dem hier maßgeblichen Zeitraum nach der Eintragung vom 23.02.1999 bis zum 23.02.2004 ernsthaft benutzt.

1. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Beklagte die Nutzungshandlungen nicht selbst, sondern durch die Uludag Vertriebs GmbH vorgenommen hat. Denn nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Der Kläger hat zwar mit Nichtwissen bestritten, dass ein entsprechender Lizenzvertrag zwischen dem Beklagten und der Uludag GmbH besteht. Der Beklagte hat diesen auch nicht vorgelegt. Die nach § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Zustimmung kann aber auch nur konkludent erklärt werden (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 RN 85), was vorliegend zu bejahen ist. Denn der Beklagte ist unstreitig alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Uludag Vertriebs GmbH. Er hat ferner Rechnungen der Uludag Vertriebs GmbH über die Lieferung von Uludag-Produkten vorgelegt. Aus diesen Umständen kann geschlossen werden, dass er mit dem Vertrieb von Uludag-Produkten zumindest konkludent einverstanden war. Soweit der Kläger die aus den Rechnungen ersichtlichen Lieferungen bestreitet, ist dies nach den bereits dargestellten Grundsätzen zur Darlegungs- und Beweislastverteilung unerheblich, worauf der Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2005 hingewiesen wurde. Da der Beklagte zu den Lieferungen substantiiert vorgetragen hat, oblag es dem Kläger, dessen Behauptungen zu widerlegen bzw. die Nichtlieferung zu beweisen, wozu er aufgrund der mit Adresse angegebenen Lieferanten auch in der Lage gewesen wäre. Trotz des gerichtlichen Hinweises hat der Kläger seinen Vortrag nicht ergänzt oder Beweis angetreten.

2. Der Beklagte bzw. die Uludag Vertriebs GmbH hat die Marke für Milchprodukte und Milchmischgetränke rechtserhaltend und ernsthaft benutzt.

a) Zu den Benutzungshandlungen hat er unter Vorlage der entsprechenden Rechnungen dargelegt, dass die Marke "Uludag" entsprechend der Anlage B für Joghurt sowie entsprechend der Anlagen D und E für Milchmischgetränke und Kakao im Zeitraum vom 02.01.2001 bis 05.02.2005 benutzt hat. Danach hat die XXX 3.888 Flaschen Milchmischgetränke und 4.320 Flaschen Kakao sowie die XXX aus Österreich 7.358.000 Becher Joghurt mit der lizenzierten Marke an die Uludag Vertriebs GmbH geliefert. In der Zeit vom 06.02.2001 bis 05.02.2002 hat die XXX, Freiburg und die XXX aus Österreich jeweils Joghurt auf Rechnung der Uludag Vertriebs GmbH an diverse namentlich benannte Wiederverkäufer in Deutschland geliefert. Das einfache Bestreiten der Nutzungshandlungen durch den Kläger war nach den dargestellten Grundsätzen zur Darlegungs- und Beweislast nicht ausreichend, worauf er in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2005 hingewiesen wurde. Dennoch hat er sein Vorbringen nicht entsprechend ergänzt.

Ferner ergibt sich auch eine Nutzung der Marke entsprechend der Anlage C für Naturjoghurt drinks im Internet. Das Bestreiten des Klägers mit Nichtwissen ist unzulässig. Auch wenn er den Internetausdruck

(Anlage U) nicht vorliegen hat, konnte er entweder Akteneinsicht nehmen oder selbst die Internetseite aufrufen.

b) Der rechtserhaltenden Nutzung steht nicht entgegen, dass die Marke "Uludag" abweichend von ihrer Eintragung im Markenregister bei den Produkten durchgängig in einem anderen Schrifttyp gehalten und bei Uludag Milchmischgetränken (Anlage D, E) sowie bei Joghurt (Anlage B) mit einem zusätzlichen Bildbestandteil und bei Joghurt ferner noch mit dem Zusatz "international" ausgestattet ist. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung der eingetragenen Marke, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Maßgebend ist, ob der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkehr den hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung bemisst (BGH GRUR 2002, 167, 168 ? Bit/Bud).

Abweichend von der Markeneintragung hat der Beklagte die Marke Uludag statt in Standarddruckschrift in einer etwas gefälligeren, schreibschriftähnlichen Schreibweise benutzt. Die Benutzung eines abweichenden Schrifttyps ist aber generell unschädlich (BGH GRUR 1999, 164 ? JOHN LOBB). Auch die Hinzufügung des Bildbestandteils, bestehend aus graphischen Elementen, nämlich einem orangefarbigem Quadrat, in dem sich eine orangefarbene Kugel mit zwei liegenden Rauten befindet, verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht, da er lediglich dekorativ wirkt. Der auf der Anlage B ersichtliche Zusatz "international" hat ebenfalls keinerlei kennzeichnende Wirkung, sondern ist ein bei international tätigen Unternehmen üblicher geographischer Zusatz.

c) Aus den von dem Beklagten dargestellten Nutzungshandlungen im Zeitraum vom 02.01.2001 bis 05.02.2002 ergibt sich auch die Ernsthaftigkeit der Markennutzung. Insofern kommt es darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind. Dabei sind für die Beurteilung alle Umstände des Falles wie Art, Umfang und Dauer der Benutzung in Betracht zu ziehen (BGH GRUR 1986, 168f ? Darcy). Nach dem unwiderlegten Vortrag des Beklagten hat dieser innerhalb eines Jahres Milchmischgetränke und Joghurt mit der Marke "Uludag" herstellen lassen und selbst oder über namentlich benannte Dritte mit Nähe zur türkischen Kultur vertrieben. Dass der Beklagten in dem von ihm dargestellten Nutzungszeitraum lediglich einen Umsatz von ca. ? 25.000, - erzielt hat, spricht, wenn sonst keine Anhaltspunkte vorliegen, nicht zwangsläufig für eine Scheinbenutzung (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 RN 158). Da dem Kläger die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Lösungsreife der Marke obliegt, hätte er zunächst zu dem allgemeinen Marktverhältnissen auf diesem Sektor vortragen müssen, um die Umsatzzahlen des Beklagten einordnen und eine entsprechende Bewertung vornehmen zu können, worauf das Gericht den Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2004 hingewiesen hat. Nach entsprechendem Klägervortrag hätte dann gegeben falls der Beklagte näher zu seinen betrieblichen Verhältnissen vortragen müssen. Der Kläger hat aber auch im nachgelassenen Schriftsatz vom 15.06.2005 lediglich den Jahresumsatz von drei Konkurrenzunternehmen genannt, ohne jedoch auch zu der jeweiligen Größe der Unternehmen vorzutragen. Da auch sonst jegliche Angaben zu den übrigen Marktverhältnissen fehlen, sagen die genannten absoluten Umsatzzahlen noch nichts über die fehlende Ernsthaftigkeit der Nutzungshandlungen des Beklagten aus.

Auch die Nutzungsdauer von einem Jahr schließt die Ernsthaftigkeit der Nutzung nicht aus. Zum einen wurde die Benutzung nicht erst kurz vor Schutzfristende am 23.04.2004 aufgenommen und umgehend wieder eingestellt, was ein Indiz für eine Scheinbenutzung darstellen kann (OLG München GRUR-RR 2002, 9, 10f. ? BIG BERTHA). Zum anderen ergibt sich aus dem Internetangebot, dass die Nutzung nicht nur auf das Jahr 2001 beschränkt war, sondern noch andauert.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

IV.

Die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung aufgrund des Vorbringens der Parteien in den nachgelassenen Schriftsätzen war aus den obigen Gründen nicht veranlasst, § 156 ZPO.

Unterschriften