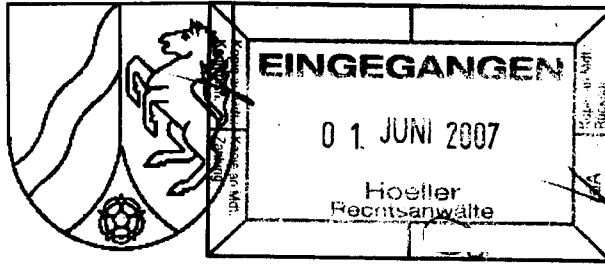


15 O 193/06

Verkündet am:  
04.05.2007

Wernekenschnieder  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle



## LANDGERICHT BIELEFELD

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

In dem Rechtsstreit  
der Firma

, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Hoeller pp., Meckenheimer Allee 82,  
53115 Bonn

g e g e n

die Firma

, gesetzlich vertreten durch den Geschäfts-

führer

Beklagte,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte

hat die IV. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld  
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 04.05.2007  
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht  
und den Kaufmann als Handelsrichter  
für R e c h t erkannt:

, den Kaufmann I

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und  
Markenamt unter Registernummer/Aktenzeichen 39904315.2 eingetragenen  
Wortmarke „Lotto“ einzuwilligen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Löschung einer Marke wegen Verfalls in Anspruch. Dem liegt folgendes zugrunde:

Gegenstand des Unternehmens der 1998 gegründeten Beklagten (eingetragen unter HRB AG Münster) ist die zentrale Abwicklung von Marketing-Aktivitäten für den Deutschen Lotto- und Totoblock oder einzelne Lotteriegesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes ist seit dem 21.07.1999 (mit Priorität vom 26.01.1999) die Wortmarke „Lotto“ eingetragen (Register-Nr./Aktenzeichen 39904315.2). Am 20.06.2006 richtete die Klägerin einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Verfalls infolge Nichtbenutzung (§ 49 MarkenG) an das Deutsche Patent- und Markenamt. Die Beklagte widersprach dem Antrag teilweise. Soweit sie nicht widersprach, löschte das Deutsche Patent- und Markenamt mit Wirkung vom 04.10.2006 die betreffenden Waren/Dienstleistungen. Seither ist die Marke noch für die nachfolgen aufgeführten Waren/Dienstleistungen eingetragen:

Handbetätigte Werkzeuge; Messerschmiedewaren; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Beleuchtungsgeräte; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Papier, Papp (Karton) und Ware aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Photographien, Schreibwaren, Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Möbel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoff und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Kleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen; Knöpfe, Nadeln; Teppiche; Fußmatten, Matten (ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Konditorwaren; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Raucherartikel; Streichhölzer; Werbung; Veranstaltung von Reisen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Wegen dieser Waren/Dienstleistungen hatte das Deutsche Patent- und Markenamt der Klägerin mit Schreiben vom 04.10.2006 anheimgestellt, einen Löschungsanspruch durch Klage geltend zu machen. Das ist mit vorliegender Klage geschehen.

Für die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks, die u.a. die wöchentliche Lotterie „6 aus 49“ veranstalten und deren Marketing-Aktivitäten die Beklagte abwickelt, ist seit dem 27.08.1997 (mit Priorität vom 02.09.1996) die Wortmarke „LOTTO“ als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen (Register-Nr./Aktenzeichen: 39638296.7), nach verschiedenen Teillöschungen inzwischen (nur noch) für die nachfolgenden Waren/Dienstleistungen:

Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten; wirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

Teillöschungen sind u.a. am 11.09.2006 gemäß § 50 MarkenG (Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse) erfolgt, insbesondere auch wegen folgender Waren/Dienstleistungen:

Lotteriespiele, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Beratung in wirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern; Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern;

---

Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltungen von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung).

Grundlage für diese Teillöschung war der Beschluß des BGH vom 19.01.2006 (I ZB 11/04, abgedruckt unter anderem in GRUR 06, 760 ff.). In diesem Beschluß hat der BGH angenommen, der Marke „Lotto“ stehe für die fraglichen Waren und Leistungen jedenfalls das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (glatt beschreibende Angabe eines Glücksspiels) entgegen, das nicht durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sei.

Soweit die Wortmarke „LOTTO“ für die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks noch eingetragen ist, hat eine Löschungsklage wegen Verfalls einen Teilerfolg gehabt. Durch Urteil des OLG Hamburg vom 25.08.2005 (5 U 94/04, abgedruckt in MD 06, 282 ff.) sind die dortigen Beklagten verpflichtet worden, darin einzuwilligen, dass die Marke bei den noch verzeichneten Waren und Dienstleistungen jeweils um den Zusatz „im Lotteriewesen und für andere Geld- und Glücksspiele“ ergänzt wird. Das Urteil des OLG Hamburg ist noch nicht rechtskräftig; über die von beiden Parteien jenes Rechtsstreits eingelegte Revision hat der BGH noch nicht entschieden (I.ZR 167/05).

Zur Begründung des Löschungsanspruchs in vorliegender Sache hat die Klägerin geltend gemacht: Die Beklagte habe die Marke nach Eintragung bis zum Antrag auf Löschung wegen Verfalls nicht rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte handele nur im Interesse der Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Da deren geschäftliche Tätigkeit sich auf die Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen, Wetten und Lotterien beschränke, erscheine es von vornherein ausgeschlossen, dass es der Beklagten darum gehe, für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen einen Absatzmarkt oder Marktanteile zu erschließen/zu sichern. Demgemäß habe die Beklagte solche Waren/Dienstleistungen nicht unter markenmäßiger Verwendung des Zeichens „Lotto“ in den Verkehr gebracht. Etwaige Nutzungen des Zeichens „Lotto“ im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für oder aus der Glücksspiel- und Lotteriebranche schieden als rechtserhaltene Benutzung aus, weil eine solche Benut-

zung des beschreibenden Begriffs nicht als Herkunfts-, sondern als Bestimmungshinweis aufgenommen werde.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie steht auf dem Standpunkt, die Marke für die noch eingetragenen Waren/Dienstleistungen durchaus in rechtserhaltender Weise genutzt zu haben, und zwar durch die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks, denen sie die Nutzung der Marke in Lizenz gestattet habe. Von dieser Gestattung hätten die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks auch für sämtliche noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen Gebrauch gemacht. Wegen der behaupteten Nutzungshandlungen im einzelnen wird auf die Darlegungen der Beklagten gemäß Seiten 4 bis 18 des Schriftsatzes vom 02.02.2007 (Bl. 25 bis 39 d.A.), ergänzt durch Seiten 5 bis 19 des Schriftsatzes vom 16.03.2007 (Bl. 65 bis 79 d.A.) verwiesen. Weiter führt die Beklagte aus: Ihre Lizenznehmer, die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks, veranstalteten bekanntlich die Lotterie unter der Bezeichnung „LOTTO“. Diese Lotterie sei das Hauptprodukt, in dessen Umfeld die Waren und Dienstleistungen stünden, für die der hier streitige Markenschutz gelte. Bei den Produkten, für die die Marke benutzt werde, handele es sich zum einen um solche, die im Wege der Promotion und des Marketing ergänzend benutzt würden, um das Hauptprodukt (die Lotterie „Lotto“) zu stützen und seine Bekanntheit zu steigern. Zum anderen handele es sich bei markierten Gegenstände um notwendige Hilfsmittel zur Erbringung der von den Lizenznehmern der Beklagten angebotenen Dienstleistung (beispielsweise: Datenverarbeitungsgeräte in Lotto-Annahmestellen zur Ermöglichung einer elektronische Abwicklung der Spielteilnahme). Die Beklagte meint, dass auch solche Markennutzungen in Randbereichen zur Unterstützung des Hauptgeschäfts zweckentsprechend und wirtschaftlich sinnvoll und damit rechtserhaltend seien. Die Löschung der für die Lizenznehmer eingetragenen Marke für das Hauptgeschäft ändere daran nichts. Die markenrechtliche Rückwirkung des Lösungsbeschlusses vom 19.01.2006 lasse den Willen der Be-

klagen und ihrer Lizenznehmer, die zum Zeitpunkt der Benutzungshandlungen eingetragenen Marke zur Stärkung des Hauptprodukts zu verwenden, unberührt. Im übrigen seien die hier in Rede stehenden Benutzungen wichtig und sinnvoll, um gegebenenfalls eine Verkehrsdurchsetzung der Marke für das Hauptprodukt noch erreichen zu können.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die von ihnen gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

### Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet.

Die Beklagte ist gemäß §§ 55, 49 MarkenG verpflichtet, wegen Verfalls infolge Nichtbenutzung in die Löschung der unter Register-Nr./Aktenzeichen 39904315.2 eingetragenen Wortmarke „Lotto“ einzuwilligen. Diesen Löschungsanspruch kann gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG „jede Person“, also auch die Klägerin, geltend machen.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt Verfall ein, wenn eine Marke nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft benutzt worden ist (vgl. § 26 MarkenG). Die Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen des Löschungsanspruchs hat dabei die Klägerin. Da es sich um den Beweis einer negativen Tatsache (Nichtbenutzung) handelt, kommen ihr Beweiserleichterungen zugute. Der Beklagten als Markeninhaberin obliegt es, konkrete Benutzungshandlungen darzulegen, die sodann von der Klägerin zu widerlegen wären. Wenn die von der Beklagten dargelegten Benutzungshandlungen aber aus Rechtsgründen nicht als ernsthafte Benutzung bewertet werden können, folgt daraus zugleich, dass eine Nichtbenutzung anzunehmen ist, ohne dass im Streitfall aufgeklärt werden müsste, ob die herangezogenen Handlungen feststehen. So liegt es hier:

Nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. Beschluß in der Rechtssache C-40/01, GRUR 03, 425 ff.- Ansul-Ajax; Beschluß in der Rechtssache C-259/02 vom 27.01.2004, zitiert nach Juris; Beschluß in der Rechtssache C-416/04 P, GRURInt. 06, 735 ff.- VITAFRUIT) sowie des BGH (vgl. Beschluß vom 06.10.2005, I ZR 20/03, GRUR 06, 152 ff. – GALLUP) wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion –die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen,

für die sie eingetragen wurde, zu garantieren- benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Dabei ist die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden können, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen. Dabei setzt eine zweckentsprechende sinnvolle Nutzung einer Marke nicht unbedingt voraus, dass die gekennzeichneten Waren gegen Entgelt vertrieben werden.

Bei Anwendung dieser Grundsätze ist vorliegend folgende Besonderheit zu berücksichtigen: Wie die Beklagte selbst unumwunden einräumt, geht es letztlich um die von den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks veranstaltete Lotterie unter der Bezeichnung „LOTTO“. Diese Lotterie soll als Hauptprodukt gestärkt werden (durch Steigerung ihrer Bekanntheit), indem Markenschutz (auch) für Waren und/oder Dienstleistungen im Umfeld des Hauptprodukts gesucht wird (für Zwecke der Promotion und des Marketings), ferner für Hilfsmittel bei der Erbringung der von den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks angebotenen Dienstleistung. Danach geht es der Beklagten nicht um ihre Position auf den Absatzmärkten für –um Beispiele aus den vorgetragenen Benutzungshandlungen herauszugreifen- Maßbänder, Wasserwaagen, Taschenmesser, Taschenlampen, Kugelschreiber, Einkaufswagenchips und Kaffeebecher, demgemäß auch nicht um Marktanteile bei diesen Produkten. Ob bereits das die ernsthafte Benutzung ausschließt, wie die Klägerin meint, mag dahinstehen; in dem im Tatbestand angeführten Urteil vom 25.08.2005 hat das OLG Hamburg eine andere Auffassung vertreten: Eine ernsthafte markenmäßige Benutzung einer Marke setze nicht notwendigerweise voraus, dass mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen ausnahmslos unmittelbar auf das konkret geschützte Produkt selbst bezogene wirtschaftliche Interessen verfolgt würden, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; rechtserhaltend seien auch solche Markenverwendungen, die sich nicht im Kern der eigentlichen Geschäftstätigkeit des Markeninhabers bewegten, sondern in einem Randbereich zur Unterstützung des Hauptgeschäfts vorgenommen würden.

Ob dem zu folgen ist, kann offen bleiben; denn für die hier zu treffende Entscheidung liegt ein entscheidungserheblicher Unterschied vor: Das OLG Hamburg hatte zum Zeitpunkt seiner Entscheidung –25.08.2005- zugrundezulegen, dass das Hauptprodukt


(die von den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks veranstaltete Lotterie „Lotto“) in seinem Kernbereich markenrechtlichen Schutz genoß –kraft Eintragung u.a. für Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien. Inzwischen aber, seit der Entscheidung des BGH vom 19.01.2006 (I ZB 11/04) steht fest, dass dieser markenrechtliche Schutz des Hauptprodukts nicht besteht (Nichtigkeit der Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wegen absoluten Schutzhindernisses). Diese Entscheidung des BGH ist inzwischen durch Löschung im Register des Deutschen Patent- und Markenamts umgesetzt worden. Diese Löschung bedeutet nach § 52 Abs. 2 MarkenG, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang nicht eingetragen gelten. Das hat nach Auffassung der Kammer zur Folge, dass die vorgetragenen Benutzungshandlungen zur Stützung des Hauptprodukts markenrechtlich keine Bedeutung haben können. Will man, mit dem OLG Hamburg, wofür gute Gründe sprechen mögen, eine ernsthafte Markenbenutzung auch außerhalb des Kerns der eigentlichen Geschäftstätigkeit anerkennen, so steht und fällt dies aber mit dem Markenschutz für den Kern (das Hauptprodukt). Fehlt dieser Markenschutz, und sei es auch erst kraft Entscheidung über eine Löschung mit Rückwirkung, kann der „abgeleitete“ Markenschutz nicht (mehr) zum Tragen kommen. Das Interesse der Beklagten (und der Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks), auf dem „Umweg“ der Promotion und des Marketings die nach Ansicht des BGH nicht vorhandene Verkehrsdurchsetzung doch noch zu erreichen (mit der Folge eines eventuellen Markenschutzes für das Hauptprodukt), ist markenrechtlich nicht geschützt.

Soweit die Beklagte jedenfalls für eine der noch eingetragenen Dienstleistungen – Veranstaltung von Reisen- geltend gemacht hat, insoweit handele es sich um ein von ihr (bzw. ihren Lizenznehmern) selbständig angebotenes Produkt ohne Marketing- oder Werbebezug zu einer Lotterie, dringt sie auch damit nicht durch. Ihr Vortrag reicht aus anderen Gründen für eine ernsthafte Benutzung nicht aus: Der Hinweis auf die Internetseite „Lottoreisen.de“ ist augenscheinlich irrtümlich erfolgt. Wie eine Domainabfrage bei Denic ergeben hat, ist nicht die Beklagte (und auch keine der Lottogesellschaften), sondern ein Dritter Domaininhaber, der in keinem Zusammenhang zur Beklagten oder einer Lottogesellschaft steht und die Domain zur Zeit zum Verkauf anbietet. Die herangezogenen Unterlagen im übrigen belegen, worauf die Klägerin zu Recht hingewiesen hat, nicht die Veranstaltung von Reisen, sondern allenfalls deren Vermittlung, was eine Dienstleistung anderer Art wäre und keine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragene Dienstleistung sein kann.

Nach allem hat die Klage Erfolg, ohne dass es auf die weiteren von der Klägerin gegen eine ernsthafte Markenbenutzung vorgetragenen Gesichtspunkte ankäme.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.

Ausgefertigt



Wernekschnieder, Justizangestellte  
als Urkundsbeamter der Geschäfts-  
stelle des Landgerichts.

