

Titel:

Unlauteres Ausnutzen der bekannten Marke - Chefkoch.de

Normenkette:

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 3, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 2 Nr. 2

Leitsätze:

1. Das Verfahren über den Löschungsbewilligungsanspruch war nicht im Hinblick auf das von der Klägerin gegen die Eintragung der Marke der Beklagten geführte Widerspruchsverfahren, welches noch vor dem Bundespatentgericht anhängig ist, auszusetzen, denn der Gesetzgeber hat bei Geltendmachung prioritätsälterer Rechte gegenüber einer eingetragenen Marke sowohl das Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie das Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorgesehen und keinem der Verfahren den Vorrang eingeräumt. (redaktioneller Leitsatz)

2. Der Klägerin steht gemäß § 55, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ein Löschungsbewilligungsanspruch gegen die Beklagte zu, da deren eingetragene Marke die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke 1 der Klägerin unlauter ausnutzt, denn die angesprochenen Hobbyköche stellen eine gedankliche Verbindung her zwischen der u.a. im Portal Chefkoch.de rechtserhaltend benutzten Klagemarke und der hochgradig ähnlichen, ebenfalls Kochinteressierte ansprechenden angegriffenen Marke, ohne dass ein legitimes Interesse zur Verwendung der Bezeichnung ersichtlich wäre, die daher auch zu unterlassen ist. (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

bekannte Marke, Chefkoch, rechtserhaltende Benutzung, unlauter, ausnutzen, Löschungsbewilligungsanspruch

Fundstellen:

K & R 2017, 348

BeckRS 2016, 115434

GRUR-RR 2017, 189

LSK 2016, 115434

Tenor

I.

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die vollständige Löschung der deutschen Marke DE 302012006494 „CHEFKOCH (fig.)“ einzuwilligen.

II.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihren gesetzlichen Vertretern,

zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen



für die Waren

Schleifgeräte für Messer und Klingen; Bartschneidemaschinen; Werkzeuge [handbetätigt], Handwerkzeuge [handbetätigt]; Schneidwerkzeuge; Scheren, soweit in Klasse 8 enthalten; Schneidmesser, soweit in Klasse 8 enthalten; Messer, soweit in Klasse 8 enthalten; Wiegemesser; Dolche; Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Kellen [Werkzeuge]; Eispickel; Zuckerzangen; Käseschneider [nicht elektrisch]; Eierschneider [nicht elektrisch]; Becken [Behälter]; Haushaltsgeräte; Stahlwolle für Reinigungszwecke; Tafelgeschirr; Küchengefäße; Trichter; Schneidbretter für die Küche; Mixgeräte für den Haushalt, nicht elektrisch; Siebe; Küchengeräte; Essstäbchen; Rührlöffel [Küchengeräte]; Glasampullen; Likörservice und/oder Teeservice [Tafelgeschirr]

zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf diesen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen einzuführen und/oder auszuführen und/oder die genannten Handlungen von einem Dritten vornehmen zu lassen.

III.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

IV.

Das Urteil ist in Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung von 100.000,00 € sowie in Ziffer III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte einen markenrechtliche Löschungs- sowie Unterlassungsansprüche geltend.

Die Klägerin, welche bis vor kurzem noch unter der Firma Pi. GmbH firmierte, betreibt das Rezept-Kochportal „C...de“. Sie ist Inhaberin der Wort-Bildmarke DE 30631115



CHEFKOCH

mit Priorität vom 15.05.2006 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 16, 38 und 41, u. a. eingetragen für die „Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch hinterlegbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ (vgl. Anlage K 1).

Des Weiteren ist sie Inhaberin der Wortmarke „C.“ (DE 30106953) mit Priorität vom 02.02.2001, welche für Dienstleistungen der Klasse 38, 41 und 42, insbesondere für das „Errichten und Betreiben eines sogenannten Internetportals zum Thema Rezepte und Speisenzubereitung, insbesondere Aufbau und Pflege einer Rezeptdatenbank mit Tauschbörse von Rezepten“ eingetragen ist (vgl. Anlage K2).

Die Beklagte ist ein chinesisches Unternehmen, das 2008 gegründet wurde und im Bereich der Herstellung sowie des Im- und Exportes von Küchenzubehör tätig ist. Sie meldete die Wort-Bildmarke Chefkoch



am 30.07.2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Waren

„Schleifgeräte für Messer und Klingen; Bartschneidemaschinen; Werkzeuge [handbetätigt], Handwerkzeuge [handbetätigt]; Schneidwerkzeuge; Scheren, soweit in Klasse 8 enthalten; Schneidmesser, soweit in Klasse 8 enthalten; Messer, soweit in Klasse 8 enthalten; Wiegemesser; Dolche; Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Kellen [Werkzeuge]; Eispickel; Zuckerzangen; Käseschneider [nicht elektrisch]; Eierschneider [nicht elektrisch]; Becken [Behälter]; Haushaltsgeräte; Stahlwolle für Reinigungszwecke; Tafelgeschirr; Küchengefäße; Trichter; Schneidbretter für die Küche; Mixgeräte für den Haushalt, nicht elektrisch; Siebe; Küchengeräte; Essstäbchen; Rührlöffel [Küchengeräte]; Glasampullen; Likörservice und/oder Teeservice [Tafelgeschirr]“

an. Die Marke wurde am 01.11.2012 eingetragen und am 07.12.2012 veröffentlicht.

Die Klägerin erhob nach Kenntnis der Eintragung Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt (vgl. Anlage K 5), welcher am 25.06.2014 zurückgewiesen wurde (vgl. Anlage K 6). Gegen die Entscheidung legte sie Beschwerde zum Bundespatentgericht ein, über welche noch nicht entschieden ist.

Des Weiteren mahnte sie die Beklagte mit Schreiben vom 26.08.2014 (vgl. Anlage K 7) ab.

Die Klagemarke wird seit 1998 für das unter www.chefkoch.de abrufbare Rezept und Kochportal verwendet. Es handelt sich dabei um ein Portal rund um das Kochen, dessen Hauptbestandteil eine Datenbank mit 275.000 Rezepten ist, welche von den Nutzern eingegeben und vor ihrer Aufnahme in die Datenbank von Mitarbeitern der Klägerin gegengelesen werden. Darüber hinaus verfügt es über eine Community mit Diskussionsforen, unter der Rubrik „Magazin“ redaktionelle Artikel zu kulinarischen Themen und sowie weitere Rubriken (vgl. Anlagen K 8 bis K 11). Das Portal ist nach unbestrittenem Klagevortrag einer Vielzahl von Verbrauchern bekannt: Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) ermittelte, dass 2009 über 158 Millionen Besuche und über 1,38 Milliarden Abrufe der Webseite www.chefkoch.de erfolgten; 2015 wurde die Webseite 414 Mio. mal besucht und über 2,2 Milliarden Abrufe getätigt (vgl. Anlage K 12). Auch ist das Portal seit Jahren Marktführer: Es hatte 4,6 bis 10,6 mal mehr Besucher und 3,5 bis 9,6 mal mehr Abrufe als das jeweils zweitplatzierte kulinarische Portal zu verzeichnen (vgl. Anlage K 13).

Ausweislich der Quartalsberichte der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung (vgl. Anlage K 14) verfügte das Portal 2008 über 2,76 Mio. sog. Unique Users (Anzahl der IP-Adressen, von denen auf eine Webseite zugegriffen wird) pro Monat, wobei die Zahl 2015 auf 11,93 Mio. anstieg. Das Portal nimmt somit ab 2009 stets eine Platzierung unter den Top 30, in einigen Quartalen auch unter den Top 10 ein. In weiteren Quartalsberichten, die die Mobilversion der Webseite mit einschließen, wurden seit 2015 jeweils über 14 Mio. User pro Monat ermittelt, so dass die Webseite im Gesamtvergleich Position 11 und besser einnahm.

Darüber hinaus ist sie auch in den Trefferlisten bei Google überaus präsent (vgl. Anlage K 16): Sie befindet sich unter den Top 10, auf die am häufigsten und am besten platziert in den Trefferlisten von Google verwiesen wurde.

Auch die GfK kam in Studien zu dem Ergebnis, dass die Webseite unter den Rezeptportalen eine Spitzenposition einnehme (vgl. Anlage K 17); insbesondere zeichne sie sich durch eine überdurchschnittlich lange Verweildauer ihrer Nutzer aus.

Des Weiteren gewann die Klägerin seit 2011 jeweils eine Auszeichnung des Preises „Webseite des Jahres“, wobei der Preisträger anhand einer Abstimmung von mehr als 500.000 Internetnutzern ermittelt wurde (vgl. Anlage K 19, K 20). Auch gewann das Portal seit 2010 jedes Jahr eine Auszeichnung des Preises Onlinestar (vgl. Anlage K 21).

Das Portal fand auch in zahlreichen Presseveröffentlichungen seine Erwähnung (vgl. Anlage K 23). Darüber hinaus erwirtschaftete die Klägerin mit dem Portal erhebliche Umsätze: 2011 konnten 5,8 Mio. € und 2015 10,8 Mio. € Umsatz generiert werden.

Die Klägerin ist deshalb der Ansicht, dass das Portal überaus überragend beliebt und bekannt sei und auch am Kochen uninteressierten Verbrauchern geläufig sei. Daraus ergebe sich auf die Bekanntheit des für die Klägerin als Marke geschützten Wort-/Bildzeichens: Dieses sei untrennbar mit dem Portal unter der Domain www.chefkoch.de verbunden, deren einziger kennzeichnungskräftiger Wortbestandteil der Klagemarke entspreche. Darüber hinaus werde die Klagemarke 1 durchgehend und blickfangmäßig hervorgerufen in der Kopfzeile eingeblendet und erscheine somit auch beim Aufruf von jeder Unterseite.

Die Abweichungen der tatsächlichen benutzen Form gegenüber der eingetragenen Klagemarke seien marginal: Die dunkelgrüne Farbgebung der stilisierten Kochmütze verändere deren Charakter nicht. Auch die Hinzufügung der Top-Level-Domain „.de“ sei irrelevant, da sie lediglich technisch funktional und somit beschreibenden Charakters sei. Die Marke sei von Haus aus unterscheidungskräftig und für ein Portal mit Rezepten von Laien sogar besonders originell.

Die Marke sei eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG: Hinsichtlich des Bekanntheitsgrades genüge eine Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil, welcher gegebenenfalls sogar schon bei 10% Bekanntheitsquote angenommen werden könne. Die Klagemarke sei jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke den Verbrauchern bereits seit Jahren bestens geläufig, was anhand der vorgelegten Unterlagen dokumentiert werde.

Die Klagemarke und das angegriffene Zeichen seien klanglich und begrifflich identisch; bildlich liege eine hohe Ähnlichkeit vor, da die Positionierung und Proportionen der Wort- und Bildelemente übereinstimmten. Der angesprochene Verkehr stelle deshalb auch eine gedankliche Verknüpfung her: Es sei ausreichend, dass die ältere Marke bei Betrachtung des angegriffenen Zeichens in Erinnerung gerufen werde. Dies sei hier vor allem aufgrund der hohen Zeichenähnlichkeit und der Übernahme sämtlicher prägender Merkmale der Fall. Darüber hinaus bestünden sachliche Berührungspunkte zwischen den beiderseitigen Waren/Dienstleistungen, da die Verwendung von Waren der angegriffenen Marke wie der Dienstleistungen der Klagemarke durch den Verbraucher bei Zubereitung einer Mahlzeit erfolge. Es sei von einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung auszugehen, da sich die Beklagte in die Sogwirkung der Klagemarke begeben habe, um von deren Anziehungskraft, Ruf und Ansehen zu profitieren: Dies sei aufgrund der hohen Bekanntheit sowie der o.g. sachlichen Berührungspunkte anzunehmen. Des Weiteren werde die Wertschätzung der Klagemarke ausgenutzt: Die Verbraucher verbänden mit der Klagemarke ein erhebliches Know How im kulinarischen Bereich, welches von der angegriffenen Marke aufgrund der sachlichen Berührungspunkte auch ausgenutzt werde.

Im Hinblick auf die Klagemarke 2 trägt die Klägerin ergänzend vor, dass sie das Wortzeichen noch häufiger als die Wort- und Bildmarke verwende und die Kochmütze lediglich schmückendes Beiwerk darstelle.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass ihr demnach ein Löschungsanspruch aufgrund §§ 55 i. V. m. 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zustehe. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch beruhe auf § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG. Aufgrund der Anmeldung der Marke sei von einer Erstbegehungsgefahr einer markenmäßigen Benutzung auszugehen.

Die Klägerin beantragt:

I.

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die vollständige Löschung der deutschen Marke DE 302012006494 „CHEFKOCH (fig.)“ einzuwilligen.

II.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft (Ordnungsgeld im Einzelfall bis zu EUR 250.000,00, Ordnungshaft bis zu sechs Monate, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahre, I. jeweils zu vollziehen an ihren Organen) zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen



für die Waren

Schleifgeräte für Messer und Klingen; Bartschneidemaschinen; Werkzeuge [handbetätigt], Handwerkzeuge [handbetätigt]; Schneidwerkzeuge; Scheren, soweit in Klasse 8 enthalten; Schneidmesser, soweit in Klasse 8 enthalten; Messer, soweit in Klasse 8 enthalten; Wiegemesser; Dolche; Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Kellen [Werkzeuge]; Eispickel; Zuckezangen; Käseschneider [nicht elektrisch]; Eierschneider [nicht elektrisch]; Becken [Behälter]; Haushaltsgeräte; Stahlwolle für Reinigungszwecke; Tafelgeschirr; Küchengefäße; Trichter; Schneidbretter für die Küche; Mixgeräte für den Haushalt, nicht elektrisch; Siebe; Küchengeräte; Essstäbchen; Rührlöffel [Küchengeräte]; Glasampullen; Likörservice und/oder Teeservice [Tafelgeschirr] zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf diesen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder diese Waren unter diesem Zeichen einzuführen und/oder auszuführen und/oder die genannten Handlungen von einem Dritten vornehmen zu lassen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Im Hinblick auf die noch ausstehende Entscheidung des Bundespatentgerichts zur Beschwerde über die Zurückweisung des Widerspruchs beantragt sie, das hiesige Verfahren auszusetzen.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass kein Lösungsgrund bestehe: Mangels Ähnlichkeit der Waren würden die sich gegenüberstehenden Zeichen gedanklich nicht in Verbindung gebracht werden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden auch nicht zwingend eine Internetseite mit einer im Register eingetragenen Marke assoziieren; der Internetdomain käme primär Adressfunktion zu.

Sie erhebt die Einrede der Nichtbenutzung: Die bloße Benutzung einer Domain sei keine rechtserhaltende Benutzung; es müsse ein konkreter Bezug zu einer Ware oder Dienstleistung bestehen. Es sei jedoch unklar, welche Ware oder Dienstleistung die Klägerin tatsächlich ihren Interessenten anbiete.

Auch biete die Klägerin lediglich eine Datenbank an, die ihren Kunden ermögliche, kostenlos Rezepte auszutauschen. Es finde somit keine direkte Kommunikation zwischen der Klägerin und den Besuchern der Webseite statt; diese halte lediglich eine Internetadresse vor, unter der sich Dritte austauschen könnten. Die Klägerin trete dabei auch nicht als Betreiberin der Webseite oder Inhaberin der Marke nach außen in Erscheinung: Die Marke lebe von der Community, die sich hier austausche. Ein Bezug zu einer Ware werde nicht hergestellt. Des Weiteren erläutere die Klägerin nicht, warum der Betrieb eines Internetportals die elektronische Übermittlung von Fernseh-, Hörfunk- und Telekommunikation sowie Informationssignalen darstelle; auch sei der Betrieb eines Portals nicht gleichzusetzen mit der Dienstleistung eines Verlages oder der Auftragsproduktion zu Ernährungsthemen, wie es die Klägerin in Klasse 44 für sich beanspruche.

Da die angesprochenen Kreise in Bezug auf die Domain www.chefkoch.de nur eine kostenlose Sammlung von Rezepten Dritter sähen, fehle es auch am notwendigen konkreten Produktbezug für eine markenrechtliche Benutzung.

Im Hinblick auf die Bekanntheit ist sie der Ansicht, dass die Bekanntheit der Internetseite nicht mit der Bekanntheit der Marken gleichgesetzt werden könne. Es sei kein Vortrag zum Marktanteil der Marke, der gerade nicht mit dem der Webseite gleichzusetzen sei, erfolgt. Auch verfüge die Marke nicht über die erforderliche Kennzeichnungskraft: Es handle sich bei C. um die berufliche Bezeichnung für einen Küchenchef; der Durchschnittsverbraucher werde das Wort nicht mit der Klägerin und dessen Portal in Verbindung bringen. Des Weiteren sei kein Vortrag zu Anstrengungen der Klägerin, die diese zur Steigerung der Kennzeichnungskraft unternommen habe, erfolgt. Es handle sich bei der Klagemarke 2 für Waren und Dienstleistungen rund um das Kochen um eine rein beschreibende Marke.

Es sei nicht von Zeichenidentität oder -ähnlichkeit auszugehen: Der Wortbestandteil sei nicht besonders kennzeichnungskräftig, so dass die Ausgestaltung des Bildteils ausschlaggebend sei. Die Klagemarke 1 gebe eine hoch aufragende rechteckige Mütze in Turmform wieder, welche als „high bonet“ bekannt sei und auf den französischen Koch Marie Antoine Carême zurückgehe. Die Abbildung der angegriffenen Marke stelle eine Ballonmütze dar, die auf die kulinarische Tradition in England zurückzuführen sei. Der Unterschied der beiden Zeichen sei so prägnant, dass der angesprochene Verkehr diesen ohne weiteres erkenne und die Zeichen der jeweiligen Partei zuordnen könne.

Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Klagemarken über einen überragenden Ruf verfügten, der der wirtschaftlichen Verwertung zugänglich sei: Die Verbraucher würden auch keine Verbindung vom Portal zu Haushaltswaren herstellen. Die Beklagte habe sich gerade nicht in die Sogwirkung der Klagemarke begeben: Sie biete von der Klagemarke unterschiedliche Produkte an, die sie auch auf anderen Vertriebswegen (Einzelhandel) auf den Markt bringe. Auch sei die Klagemarke für die Bereitstellung einer Internetdatenbank geschützt, welche wiederum in keinem Zusammenhang mit dem Kochen stehe: Es könne deshalb nicht von einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft gesprochen werden. Darüber hinaus läge auch keine Ausnutzung der Wertschätzung vor: Das kulinarische Know How gebühre den Besuchern der Webseite und nicht der Klägerin. Für einen Imagetransfer seien darüber hinaus gewisse Berührungspunkte Voraussetzung, die hier nicht gegeben seien.

Die Klägerin entgegnet hierauf, dass die Klagemarke 1 offensichtlich für „Veröffentlichungen und Herausgaben von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ und die Klagemarke 2 für das „Errichten und Betreiben eines sogenannten Internetportals zum Thema Rezepte und Speisezubereitung, insbesondere Aufbau und Pflege einer Rezeptdatenbank mit Tauschbörse von Rezepten¹, rechtserhalten benutzt worden sei. Die Einwendungen der Beklagten beträfen allein andere Waren und Dienstleistungsklassen. Die durch die Klägerin veröffentlichten Rezepte stellten unproblematisch Texte bzw. Grafiken dar, die über das Internet (Datennetz) abrufbar seien; auch betreibe die Klägerin dieses Portal. Sie halte nicht nur eine Internetadresse vor, sondern stelle für die Datenbank auch die notwendige Hard- und Software. Des Weiteren entwickle sie Vorgaben für das Erstellen von Rezepten, die auch aktualisiert werden müssten, die eingereichten Rezepte würden gegengelesen sowie angenommen oder abgelehnt und auch verschiedenen Kategorien zugeordnet. Des Weiteren werde eine Suchmaschine vorgehalten. Die Rezepte müssten nicht von der Klägerin selbst stammen, es sei sogar einer Tauschbörse wesensimmanent, dass die Inhalte nicht von der Betreiberin, sondern Dritten stammten.

Die Marken seien für Dienstleistungen im Internet eingetragen; eine engere Verwendungsform als die von der Klägerin gewählte, sei nicht denkbar. Auch liege unzweifelhaft eine markenmäßige Benutzung vor, da diese für die über das Internet zu erbringenden Dienstleistungen geradezu prototypisch erfolge.

Im Hinblick auf die Bekanntheit ist sie der Ansicht, dass Marken selbst keinen Marktanteil hätten, sondern die unter ihnen angebotenen Dienstleistungen; dazu habe sie umfangreich vorgetragen. Die Bekanntheit setze nicht voraus, dass der Verkehr schon bei Wahrnehmung des Zeichens an sich an die Marke denke. Entscheidend sei, ob dem Verkehr die Klagemarken im Bereich der auf kulinarische Themen ausgerichteten Portale bekannt seien. „C.“ sei für ein Internet-Portal nicht beschreibend.

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung setze kein subjektives Element voraus. Der Betrieb einer Datenbank im kulinarischen Bereich erfordere ein erhebliches Know How, welches durch die Abfassung von redaktionellen Artikeln in diesem Bereich zum Vorschein käme. Der Umstand, dass das Portal der Klägerin trotz zahlreicher weiterer Plattformen sich großer Beliebtheit erfreue, zeige, dass der Verkehr damit gewisse Gütevorstellungen verbinde.

Die Anbringung der angegriffenen Marke erhöhe die Attraktivität der Produkte der Beklagten erheblich, so dass hier von einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft auszugehen sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Aspekt der Ausnutzung der Unterscheidungskraft sowie der Wertschätzung in seinem ablehnenden Bescheid überhaupt nicht thematisiert.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die von den Prozessbevollmächtigten eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 08.11.2016 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist vollumfänglich begründet.

A.

Das Verfahren war nicht im Hinblick auf das von der Klägerin gegen die Eintragung der Marke der Beklagten geführte Widerspruchsverfahren, welches noch vor dem Bundespatentgericht anhängig ist, auszusetzen: Der Gesetzgeber hat bei Geltendmachung prioritätsälterer Rechte gegenüber einer eingetragenen Marke sowohl das Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie das Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gemäß §§ 55 Abs. 2 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG vorgesehen. Er hat keinem der beiden Verfahren den Vorrang eingeräumt und somit die Parallelität der Rechtswege grundsätzlich ermöglicht. Vorliegend macht die Klägerin neben dem Lösungsanspruch zugleich auch einen Unterlassungsanspruch geltend, über welchen ausschließlich ein ordentliches Gericht zu entscheiden hat, so dass eine Aussetzung im vorliegenden Fall jedenfalls nicht der Prozessökonomie entspreche.

B.

Der Klägerin steht gemäß §§ 55, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ein Löschungsbewilligungsanspruch gegen die Beklagte zu, da deren eingetragene Marke die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke 1 der Klägerin unlauter ausnutzt.

I.

Die Klagemarke 1, aus welcher die Klägerin vorrangig vorgeht, steht in Kraft: Die durch die Beklagte erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 25 MarkenG greift nicht durch, da die Marke jedenfalls für die „Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ rechtserhaltend benutzt wurde.

1. Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden: Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH GRUR 2009, 60 Tz. 22 - Lottocard; Ingerl/Rohnke Markengesetz, 3. Auflage, § 26 Rn. 28). § 26 Abs. 1 MarkenG setzt insoweit eine ernsthafte Benutzung im Inland voraus, d. h. die Markenverwendung muss insgesamt gesehen dazu dienen, für die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH GRUR 2009, 410, Tz. 18 - Silberquelle). Sie muss sich dazu im Regelfall auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die entweder schon vertrieben werden, oder deren Vertrieb insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird oder unmittelbar bevorsteht (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 217).

Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Entscheidend ist, dass der angesprochene Verkehr das abweichend benutzte Zeichen bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 138).

2. Aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Benutzungsunterlagen ist vorliegend im Hinblick auf die Eintragung für die „Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind“ von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen (§ 55 Abs. 3 S. 4 MarkenG). Ob hinsichtlich der anderen eingetragenen Dienstleistungsklassen eine rechtserhaltende Benutzung erfolgte, kann dahinstehen.

a) Die Klägerin hat ausweislich der Anlagen K 8 - K 11 hinreichend dargetan, dass sie die Klagemarke 1 für die Kennzeichnung des von ihr betriebenen Portals www.chefkoch.de genutzt hat, was auch die Beklagte per se nicht in Abrede gestellt hat. Der Betrieb dieses Portals, unter welchem sowohl einer Community das Einstellen von Kochrezepten mit Bildern sowie Diskussionen darüber ermöglicht wird als auch redaktionelle Inhalte veröffentlicht werden, entspricht der oben dargetanen Dienstleistung, für die die Marke Schutz beansprucht: Die Rezepte und Artikel samt Bildern werden von der Klägerin in elektronischer Form

veröffentlicht bzw. herausgegeben und können von den Nutzern des Portals über das Internet abgerufen werden.

b) Angesichts der vorgelegten Zahlen zur umfangreichen Nutzung des Portals der Klägerin durch die angesprochenen Verkehrskreise (vgl. v.a. Anlagen K 12 - 17) sowie deren Umsatzzahlen bestehen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Benutzung keine Zweifel. Die Benutzung wurde hinsichtlich aller relevanten Zeitpunkte durch die Vorlage der Anlagen K 8 - K 11 nachgewiesen.

c) Die Benutzung erfolgte auch markenmäßig: Die Klägerin verwendet unbestritten die Klagemarke 1 auf dem von ihr betriebenen Portal, wobei diese auf allen Unterseiten blickfangmäßig eingeblendet wird (vgl. Anlagen K 10/11). Auch die Domain, unter welcher das Portal der Klägerin aufrufbar ist, entspricht in ihrem allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil dem Wortbestandteil der Klagemarke 1.

Damit kennzeichnet die Klägerin die von ihr unter dieser Marke angebotene Dienstleistung, da diese gerade die Veröffentlichung der Rezepte und redaktionellen Artikel darstellt. Bei einer unkörperlichen Dienstleistung stellt eine derartige Verwendung der Marke im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung eine der klassischen Kennzeichnungsmöglichkeiten dar.

d) Soweit die Klägerin die Marke in anderer farblicher Ausgestaltung nutzte, stellt dies dennoch eine Benutzung der eingetragenen Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG dar, da der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wurde: Die Klägerin nutzte das Wort-Bildzeichen abweichend von der Eintragung in grün statt in schwarz, was lediglich eine unbeachtliche graphische Abweichung darstellt, die unschädlich ist (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 153).

II.

Bei der Klagemarke 1 handelt es sich um eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

1. Von einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn diese einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR Int. 2000, 73, Tz 26 f - Chevy), EuGH, GRUR 2009, 1158 Tz 25 - PAGO/Tirolmilch).

2. Die Klagemarke 1 erfüllt diese Voraussetzungen. Die Klägerin hat umfangreich dargelegt und nachgewiesen, dass ihr Portal über eine erhebliche Anzahl von Nutzern verfügt: Sie kann seit 2009 jährlich eine dreistellige Millionenzahl von Besuchen auf ihrer Webseite verzeichnen (vgl. Anlage K 12); andere Umfragewerte belegen eine seit 2008 monatlich kontinuierlich über 2,7 Mio. liegende Zahl an sog. Unique Usern. Die Klägerin ist unstreitig Marktführerin bei Internetseiten im kulinarischen Bereich; sie wird von Google unter den Top 10 aller Webseiten geführt, auf die am häufigsten und am besten platziert in der Trefferliste verwiesen wird. Des Weiteren hat die Klägerin für ihr Portal mehrere Preise, darunter auch Publikumspreise gewonnen. Die durch das Portal generierten Umsätze liegen bei 5,8 Mio. Euro (2011) bzw. 10,8 Mio. Euro (2015), was bei einem grundsätzlich kostenfrei zu nutzenden Portal eine erhebliche Verbreitung voraussetzt. Des Weiteren betreibt die Klägerin das Portal unter der Klagemarke bereits seit 1998. Es findet auch in den Medien immer wieder Erwähnung (vgl. Anlagenkonvolut K 23).

Die Bekanntheit des Portals ist mit der Bekanntheit der Klagemarke 1 gleichzusetzen, da diese blickfangmäßig auf der Webseite verwendet wird und somit jeder, der das Portal aufruft, zugleich die Marke wahrnimmt. Des Weiteren ist der Wortbestandteil der Klagemarke wesentlicher Bestandteil des Domainnamens, unter welchem das Portal aufgerufen werden kann. Zugleich wird „C.“ bzw. „ bei den Umfragen, den Preisen wie auch den Erwähnungen in den Medien stets als Bezeichnung für das Portal der Klägerin verwendet. Die Hinzufügung der Top-Level-Domain wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als technische Notwendigkeit verstanden, so dass keine Differenzierung zwischen Bekanntheit des Portals und der Marke vorgenommen werden muss.

III.

Zwischen den Waren, für welche die angegriffene Marke eingetragen wurde und den Dienstleistungen, für welche die Klagemarke 1 jedenfalls rechtserhaltend benutzt wurde, besteht (unstreitig) keine Ähnlichkeit, so dass der originäre Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eröffnet ist.

IV.

Die angesprochenen Verkehrskreise - zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören - stellen zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Marke eine gedankliche Verknüpfung her.

1. Von einer gedanklichen Verknüpfung ist auszugehen, wenn die beteiligten Verkehrskreise aufgrund eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen den Marken einen Zusammenhang zwischen diesen sehen, ohne sie jedoch zu verwechseln (EuGH GRUR 2004, 58 Tz 29 - Adidas-Salomon und Adidas Benelux). Der Grad der Zeichenähnlichkeit ist dabei nicht allein entscheidend; vielmehr sind alle relevanten Umstände wie der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2009, 56, Tz 42-Intel).

2. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken vornehmen werden.

a) Zwischen den beiden Marken besteht hochgradige Ähnlichkeit: Der Aufbau der Zeichen entspricht sich, da beide aus dem identischen Wortbestandteil sowie der Abbildung einer Kochmütze bestehen, die graphisch zentriert über dem Wortbestandteil angeordnet wurde. Der Verkehr nimmt bei beiden Zeichen jeweils auch nur eine Kochmütze wahr: Es ist fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Formen oder der unterschiedlichen Herkunft der Kochmützen vornehmen. Dies gilt umso mehr, als dem angesprochenen Verkehr die beiden Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig begegnen und er sich somit auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd, Tz. 26).

b) Zwar hat die Klagemarke 1 beschreibende Anklänge; da sie jedoch gerade kein Portal für Chefköche, sondern für Hobbyköche bezeichnet, verfügt sie über Unterscheidungskraft, welche durch die umfangreiche Benutzung und daraus folgende Bekanntheit des Portals erheblich gesteigert wurde.

c) Die Klägerin hat des Weiteren umfassend dazu vorgetragen, dass ihre Marke über einen erheblichen Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen verfügt, das Portal häufig und auch mit überdurchschnittlich langer Verweildauer (vgl. Anlage K 17) genutzt wird, so dass es im Gedächtnis der Nutzer entsprechend präsent ist. Bei Kontakt mit dem Zeichen der Beklagten wird somit die Klagemarke in Erinnerung gerufen; die fehlende Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ändert daran nichts.

V.

Die Beklagte nutzt die Unterscheidungskraft der Klagemarke 1 darüber hinaus auch in unlauterer Weise aus.

1. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH GRUR 2014, 378, Tz 33 - Otto Cap).

Dies ist der Fall, da die Beklagte insbesondere durch die enge Anlehnung an die Klagemarke erreicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise ihren Produkten ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit zukommen lassen und sich ggf. aufgrund des Wiedererkennungseffektes auch mit den entsprechend gekennzeichneten Waren intensiver beschäftigen werden, als dies bei einer anderen Kennzeichnung der Fall wäre.

Es ist nicht erforderlich, dass die Marke durch die Beklagte in der Absicht, die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke auszunutzen, eingetragen wurde: Ein Verhalten, das objektiv den Tatbestand erfüllt, reicht zu dessen Verwirklichung aus; ein subjektives Element ist gerade nicht erforderlich (zum gleichlautenden § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2014, 378, Tz 43 - Otto Cap).

2. Da für die Fallgruppe der „Ausnutzung der Unterscheidungskraft“ gerade keine Rufübertragung erforderlich ist, ist es unschädlich, dass bei einzelnen Waren (z. B. Bartschneidemaschinen oder Dolche) eine erhebliche Entfernung zu den Dienstleistungen der Klägerin vorliegt: Entscheidend und ausreichend ist, dass beide Marken sich mit ihren Waren bzw. Dienstleistungen jeweils an die gleichen Verkehrskreise (nämlich jedermann) richten und somit der angegriffenen Marke bei diesen aufgrund der Bekanntheit der Klagemarke sowie der großen Nähe zu dieser erhöhte Aufmerksamkeit zukommen wird.

3. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft erfolgte schließlich auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund, weil kein legitimes Interesse der Beklagten zur Verwendung der Bezeichnung ersichtlich ist. Bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihr verbundene Aufmerksamkeit oder Wertschätzung auszunutzen, ist ohnehin regelmäßig von einem die Unlauterkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 17.08.2011, Az.: I ZR 108/09 - TÜV II m. w. N.)

4. Sofern man mit BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az.: I ZR 78/14 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot es für den Schutz einer bekannten Marke für erforderlich hält, dass die Benutzung des beanstandeten Zeichens durch den Dritten die Funktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, ist auch dies hier unproblematisch gegeben: Die Beklagte brachte durch die Markeneintragung zum Ausdruck, dass sie das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Waren nutzen möchte, so dass die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt wird.

C.

Der Klägerin steht auch gem. § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu. Die Beklagte nutzt mit ihrem Zeichen die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke unlauter aus; auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen.

Ob das Zeichen „C.“ bezüglich Waren oder Dienstleistungen mit kulinarischem Bezug auch beschreibend genutzt werden kann, ist für die hiesige Entscheidung ohne Bedeutung: Aufgrund der Eintragung des Zeichens als Marke besteht eine Erstbegehungsgefahr einer markenmäßigen und somit rechtsverletzenden Benutzung (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, vor § 14 Rn. 103).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.