

Titel:

Keine rechtserhaltende Benutzung durch Bewerbung um einen Platz auf dem Oktoberfest

Normenkette:

MarkenG § 26, § 49 Abs. 1

Leitsätze:

1. Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ist durch eine Bewerbung bei der Stadt München für ein Festzelt auf dem jährlich stattfindenden Oktoberfest nicht erbracht. Denn darin ist nur eine nicht ausreichende interne Vorbereitungshandlung zu sehen. (Rn. 38) (redaktioneller Leitsatz)
2. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung können weder in der unterbliebenen behördlichen Zulassung zum Oktoberfest noch in der im Jahr 2020 anhaltende Corona-Pandemie gesehen werden. (Rn. 45) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Benutzung

Fundstellen:

MitttdtPatA 2022, 183

MarkenR 2022, 393

LSK 2022, 2843

GRUR-RS 2022, 2843

Tenor

I. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken

„SCHÜTZENLISL“

und



werden für verfallen erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten um den Verfall zweier Marken der Beklagten.

2

Die Klägerin ist ein vor einigen Jahrzehnten vom Brauereiunternehmer gegründetes Unternehmen, dessen erklärtes Ziel ist, die ehemalige Münchener Traditionsbrauerei „Münchner Kindl“ neu zu schaffen. Zu diesem Zweck wird im Münchener Stadtteil Giesing eine Brauerei mit Gaststätte errichtet.

3

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Unternehmen, das in den Bereichen „Gastronomie“, „Catering“ und „Events“ tätig ist. Die Beklagte selbst betreibt auf dem Münchener Oktoberfest ein Wiesenzelt unter der Bezeichnung sowie die hierauf bezogene Webseite www. .de. Der Gesellschafter der Beklagten betreibt zudem u.a. die Gaststätte in der Münchener Innenstadt.

4

Am 03.09.2015 meldete die Beklagte eine deutsche Wortmarke Nr.

„SCHÜTZENLISL“ beim DPMA an. Die Marke wurde am 04.11.2015 im Register eingetragen.

Am 03.11.2015 meldete die Beklagte eine deutsche Bildmarke Nr.

beim DPMA an. Die Marke wurde am 18.11.2015 im Register eingetragen (vgl. Registerauszüge, Anlage TW 1).

5

Beide Zeichen beanspruchen Schutz für Dienstleistungen in Klassen 41 und 43, nämlich „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Partyplanung [Unterhaltung]; Eventmanagement, nämlich Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, einschließlich privaten Festen, Familienfesten, Firmenfeiern, Empfängen und Organisation der Unterhaltung für Firmenpräsentationen und Hochzeiten; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten, insbesondere Vermietung von Beleuchtungs- und Lichtanlagen für den Innen- und Außenbereich, Vermietung von Musikanlagen und Lautsprechern, Vermietung von Bühnen, Tanzflächen, Podien und Laufstegen; alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere im Rahmen des Betriebes eines Festzeltes“ (Klasse 41) und „Beherbergung von Gästen, insbesondere Vermietung von Gästezimmern; Verpflegung von Gästen, insbesondere Betrieb von und Bewirtung von Gästen in Festzelten und Veranstaltungszelten [Verpflegung]; Partyplanung [Verpflegung]; Catering; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit dieser Klasse enthalten, insbesondere Vermietung von Versammlungsräumen, Vermietung von Catering-Ausrüstung, Vermietung von Zelten, Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern, Geschirr und Besteck, Vermietung von Fußbodenbelägen, Vermietung von Kochgeräten und transportablen Küchenausstattungen sowie transportablen Bauten; alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere im Rahmen des Betriebes eines Festzeltes“ (Klasse 43).

6

Nach dem Willen der Beklagten sollten diese Marken ursprünglich zur Kennzeichnung eines großen Festzeltes auf dem Münchener Oktoberfest eingesetzt werden. Tatsächlich hatte sich die Beklagte nach Eintragung beider Zeichen seit 2016 jährlich um die Zulassung eines Schützenlisl-Festzeltes auf der sog. Oiden Wiesen beworben (vgl. Zulassungsanträge, Anlage B 1, Konzeptbeschreibung, Anlage B 2). Eine Zulassung wurde durch die Stadt München für die Jahre 2017 bis 2019 nicht erteilt (Bescheide, Anlage B 3). In den Jahren 2020 und 2021 fand das Münchener Oktoberfest wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht statt.

7

Zwischen den Parteien bestand wegen der angegriffenen Marken umfangreicher vorgerichtlicher Kontakt. Hintergrund war, dass die Klägerin am 07.03.2016 eine Unionsbildmarke und am 13.04.2017 eine Unionsbildmarke eintragen hatte lassen. Am 12.01.2021 beanstandete die Beklagte die Anmeldung des Bildzeichens „Schützenlisl“ unter Hinweis auf die prioritätsälteren streitgegenständlichen Marken. Daran anschließend verhandelten die Parteien bis zum Frühjahr 2021 über die Möglichkeit einer Abgrenzung. Eine gütliche Einigung zwischen den Parteien konnte allerdings nicht erzielt werden.

8

Um die Jahreswende 2020/2021 herum begann die Beklagte damit, sich mit der Möglichkeit eines alternativen Nutzungskonzepts für die streitgegenständlichen Marken auseinanderzusetzen. Unter aktiver Einbindung des Prozessbevollmächtigten der Beklagten (vgl. E-Mails, Anlagen B 13 und B 14) wurde im Januar 2021 eine Werbeagentur mit der Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts beauftragt. Dabei erwog die Beklagte in erster Linie den Einsatz der streitgegenständlichen Marken im Zusammenhang mit dem Biergarten des Alten Mit E-Mail vom 01.04.2021 übermittelte die beauftragte Werbeagentur verschiedene Entwürfe für u.a. Speisekarten, Flyer, Plakate und Webseite (vgl. E-Mail, Anlage B 14). Die Freigabe erfolgte durch die Beklagte am selben Tag. Am 17.06.2021 wurden sodann 1.000 Flyer, am 21.06.2021 2.000 Bierdeckel, am 23.06.2021 1.000 Speisekarten, am 24.06.2021 4 Leinwände, am 25.06.2021 250 Ansteck-Buttons, am 30.06.2021 250 Stück Gutscheinhüllen und am 14.09.2021 500 Stück Speisekarten „Wirtshauswiesn“ jeweils unter Nutzung der angegriffenen Zeichen in Auftrag gegeben (Rechnungen, Anlage B 15, Speisekarte im Original, Anlage B 16). Am 01.07.2021 wurde der Biergarten des wiedereröffnet. jedenfalls zu diesem Zeitpunkt fanden sich die streitgegenständlichen Marken auf entsprechenden Schildern im Biergarten sowie auf der Internetseite des u.a. im Rahmen des sog. Corona-

Check-In (wegen der Einzelheiten vgl. Klageerwiderung S. 17/21, Bl. 46/51 d.A. sowie Ausdrucke, Anlage B 17). Der nunmehr als „Schützenlisl“ Biergarten benannte Bereich wurde bereits ab 15.05.2021 auf der Webseite des Alten unter [www. de](http://www.de) beworben (Screenshots, Anlage B 18).

9

Am 19.03.2021 reichte die Klägerin gegen beide streitgegenständlichen Marken Löschungsanträge beim DPMA ein (Löschungsanträge, Anlage TW 6). Mit Schreiben vom 22.04.2021 widersprach die Beklagte beiden Löschungsanträgen. Dieser Umstand wurde der Klägerin vom DPMA mit Schreiben vom 26.04.2021, zugegangen am 29.04.2021, mitgeteilt (Schreiben, Anlage TW 7). Mit Schreiben vom 29.04.2021 wandte sich der Prozessbevollmächtigte der Beklagten an den Klägervertreter und teilte mit, dass sich die Beklagte gegen die Löschungsanträge zur Wehr setzen werde (Anwaltsschreiben, Anlage TW 8).

10

Mit Schriftsatz vom 17.06.2021 reichte die Klägerin die vorliegende Löschungsklage ein. Mit Verfügung vom 21.06.2021, ausgeführt am 24.06.2021 (vgl. Bl. 24 d.A.), wurde die Klägerin zur Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses aufgefordert. Die Einzahlung erfolgte am 28.07.2021. Die Klage wurde der Beklagten sodann am 04.08.2021 (Bl. 26 d.A.) zugestellt.

11

Die Klägerin trägt vor, sie habe trotz umfangreicher Recherchen keine Benutzung der Zeichen feststellen können. Eine Nutzung wäre der Beklagten demgegenüber - auch trotz anhaltender Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen speziell für die Gastronomie - unproblematisch möglich gewesen. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wäre die Beklagte sogar dazu angehalten gewesen, eine alternative Nutzung ihrer Marken zu erwägen. Von ersten vermeintlichen Benutzungshandlungen habe sie erst im Schreiben des Beklagtenvertreters vom 29.04.2021 erfahren.

12

Die Klägerin ist daher der Auffassung, die streitgegenständlichen Marken seien gemäß 49 Abs. 1 MarkenG verfallen. Die Benutzungsschonfristen der streitgegenständlichen Marken seien seit 05.03.2021 (Wortmarke) bzw. seit 19.03.2021 (Bildmarke) abgelaufen. Die Beklagte habe beide angegriffenen Marken innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt. Hierfür gebe es keine stichhaltige Rechtfertigung. Soweit sich die Beklagte vorgerichtlich einiger Benutzungshandlungen berühme, reichten diese aus verschiedenen Gründen für einen Rechtserhalt nicht aus. Teilweise handele es sich um reine Vorbereitungshandlungen einer Benutzung, teilweise könne der dargelegte Umfang die Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht belegen.

13

Die Klägerin beantragt zuletzt,

Bildmarke

Die beim DPMA unter den Registernummern

a) eingetragenen Marken werden für verfallen erklärt.

b) Wortmarke „SCHÜTZENLISL#

14

Die Beklagte beantragt,

Klageabweisung.

15

Die Beklagte trägt vor, die streitgegenständlichen Marken seien von der Beklagten in Verbindung mit einem ganz bestimmten Konzept, nämlich dem Betrieb eines Festzeltes auf dem Oktoberfest, angemeldet und eingetragen worden. Dieses Vorhaben habe die Beklagte auch ernsthaft verfolgt, indem sie sich ab 2016 für eine Zulassung beworben habe. Mehr habe der Beklagten nicht abverlangt werden können, um die streitgegenständlichen Marken im Rahmen des ursprünglichen Nutzungskonzepts für die geschützten Dienstleistungen einzusetzen. Eine alternative Nutzung im Rahmen verschiedener gastronomischer Unternehmungen der Unternehmensgruppe der Beklagten sei in der Vergangenheit unter keinen

Umständen in Betracht gekommen. Einzig im sei ein alternativer Einsatz der streitgegenständlichen Marken denkbar gewesen, allerdings auch dort nur in sehr engen Grenzen. Aufgrund einzelner vertraglicher Bindungen sei allein im Zusammenhang mit dem dortigen Biergarten ein sinnvolles Nutzungskonzept überhaupt nur vorstellbar gewesen. Hier habe aber zumindest im Zuge des zweiten Lockdowns anlässlich der Corona-Pandemie ein unüberwindbares Hindernis bestanden. Zudem sei die Wiedereröffnung des wegen umfangreicher und notwendiger Erhaltungsmaßnahmen erst zum 01.07.2021 möglich gewesen.

16

Seit der Wiedereröffnung des Alten am 01.07.2021 kennzeichneten die streitgegenständlichen Marken aber den dortigen Biergarten. Die in Rede stehende Verwendung sei auch durchgängig erfolgt (vgl. Screenshots, Anlage B 19, B 28 und B 29).

17

Die Beklagte ist der Auffassung, die vorgetragene Benutzungssachverhalte erfüllten den Tatbestand der rechtserhaltenden Benutzung, weshalb die streitgegenständlichen Marken nicht als verfallen anzusehen seien. Bereits die Bewerbungen für das Münchener Oktoberfest begründeten einen ausreichenden Rechtserhalt, und zwar u.a. deshalb, weil die Bewerbung als Nutzung der Marke für die relevanten Dienstleistungen aufgefasst werden müsse. Die Bewerbungen seien nicht als rein interne Vorbereitungshandlungen zu qualifizieren. Dies sei bereits daran erkennbar, dass die Bewerbung für das Festzelt fast 500 Seiten umfasse. Jedenfalls hätten im Zusammenhang mit dem von der Beklagten beabsichtigten Betrieb des großen Festzeltes berechnete Gründe für die Nichtbenutzung i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG vorgelegen. Der Vorbehalt der behördlichen Zulassung eines Festzeltes sei vergleichbar mit Fällen der Arzneimittelzulassung. Dort würden laufende Zulassungsverfahren als berechnete Gründe für die Nichtbenutzung eingetragener Marken anerkannt werden. Die Beklagte habe sich demgegenüber nach Kräften seit 2016 um eine Zulassung des Festzeltes bemüht. Der berechnete Grund für die Nichtbenutzung entfalle auch nicht aufgrund der potentiellen Möglichkeit einer alternativen Nutzung. Der Wechsel der Nutzungsstrategie müsse nämlich vor dem Hintergrund der relevanten Tatsachen dem Markeninhaber möglich und zumutbar sein. Diese Voraussetzungen seien in der Person der Beklagten nicht erfüllt. Auch die in den Jahren 2020 und 2021 anhaltende Pandemielage nebst umfangreicher Kontaktbeschränkungen und Betriebsschließungen, von denen vor allem die Gastronomie betroffen gewesen sei, stelle einen solchen berechneten Grund dar. Während des Lockdowns sei die Benutzungsschonfrist daher analog § 209 BGB gehemmt gewesen mit der Folge, dass ein Ende dieser Frist frühestens auf den 26.09.2021 falle.

18

Die Beklagte ist weiter der Auffassung, auch die aus dem alternativen Nutzungskonzept „Schützenlist-Biergarten“ resultierenden Verwendungen erfüllten den Tatbestand der rechtserhaltenden Benutzung. Es lägen zunächst keine Nutzungen außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums vor, da die Beklagte erstens mit Freigabe des Konzepts Biergarten „Schützenlist“ am 01.04.2021 Maßnahmen getroffen habe, die weit über interne Vorbereitungshandlungen hinausgegangen seien, und weil zweitens aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns und des daraus resultierenden berechneten Grundes für die Nichtbenutzung die Benutzungsschonfrist gehemmt gewesen sei. Nach Wegfall eben dieses Hindernisses sei die Benutzung aber dann zeitnah aufgenommen worden. Bei den vorgetragenen Benutzungssachverhalten handele es sich ersichtlich nicht um Scheinbenutzungen, sondern um branchenübliche Benutzungen im Rahmen von unkörperlichen Dienstleistungen. Die Benutzung erfolge auch herkunftshinweisend.

19

Die Beklagte ist schließlich der Auffassung, die Klage enthalte Elemente eines Rechtsmissbrauchs.

20

Die Klägerin erwidert hierauf, die vorgelegten Benutzungsunterlagen könnten unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt zur Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung führen.

21

Bei den Bewerbungen für das Münchener Oktoberfest handele es sich um reine Vorbereitungsmaßnahmen. Eine konkrete Benutzung der Marken auf dem Markt als Herkunftshinweis sei damit nicht verbunden gewesen. Es sei auch kein Bezug zu konkreten Dienstleistungen erkennbar. Im Zusammenhang mit der unterbliebenen Zulassung des Festzeltes könne sich die Beklagte auch nicht auf berechnete Gründe für die Nichtbenutzung berufen. Die Situation sei mit der einer Arzneimittelzulassung nicht vergleichbar. Auch die

Corona-Pandemie sei nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anzusehen. Insoweit fehle es am Ursachenzusammenhang zwischen der Pandemie und der fehlenden Benutzung der angegriffenen Marken.

22

Die Klägerin ist weiter der Auffassung, bei den im Zusammenhang mit dem Konzept „Schützenlisl“-Biergarten vorgebrachten Benutzungssachverhalten handle es sich ersichtlich um Scheinbenutzungen. Dieser Umstand ergebe sich aus der Nutzung selbst sowie aus dem zeitlichen Ablauf. Eine nach außen erkennbare Nutzung sei ohnehin erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist und damit verspätet erfolgt. Zudem erfolgten die vorgelegten Benutzungen nicht herkunftshinweisend. Der Verkehr erkenne nämlich den Einsatz der Marken nicht als Herkunftshinweis, sondern lediglich als Interieurkonzept. An solche verschiedenen Raumkonzepte sei der Verkehr auch im Zusammenhang mit der Gastronomie gewöhnt.

23

Die Klägerin ist schließlich der Ansicht, ein rechtsmissbräuchliches Verhalten liege unter keinen Umständen vor.

24

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 15.02.2022 (Bl. 147/150 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

25

Die zulässige Klage ist begründet.

26

A. Die Klage ist zulässig.

27

I. Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts folgt sachlich aus § 140 Abs. 1 MarkenG und örtlich aus § 96 Abs. 2 S. 1 MarkenG, §§ 12, 13, 17 ZPO.

28

II. Die Klage ist auch nicht wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig.

29

Substantielle Gesichtspunkte, die den Einwand des Rechtsmissbrauchs begründen würden, an den im Rahmen der markenrechtlichen Verfallsklage wegen ihres Charakters als Popularklage ohnehin hohe Anforderungen gestellt werden (vgl. etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010, § 55 Rn. 13 m.w.N.), bringt die Beklagte nicht vor.

30

B. Die Klage hat auch in der Sache Erfolg. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte (vgl. EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 f. - Ferrari/DU [testarossa]; BGH GRUR 2021, 736 Rn. 20 ff. - STELLA) konnte keinen Nachweis für eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marken im maßgeblichen 5-Jahres-Zeitraum erbringen.

31

I. Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt Lösungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

32

Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 60 - LOTTOCARD). Ernsthaft ist die Benutzung einer

Marke mithin dann, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. BGH GRUR 2013, 925 - VOODOO m.w.N. und BGH, Beschluss vom 18.05.2017, Az. I ZR 178/16 = BeckRS 2017, 126762 - Glückskäse m.w.N. sowie EuGH GRUR 2006, 582 - VITAFRUIT). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 18.05.2017, Az. I ZR 178/16 = BeckRS 2017, 126762 - Glückskäse mit Verweis auf EuGH GRUR 2006, 582 - VITAFRUIT).

33

II. Der für die Prüfung der Verfallsvoraussetzung relevante Zeitraum liegt im Streitfall zwischen 04.08.2016 und 04.08.2021. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist vorliegend nicht der Zeitpunkt der Stellung der Löschanträge beim DPMA gem. § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblich, weil die Klägerin die vorliegende Klage nicht binnen drei Monaten nach dem in § 49 Abs. 1 S. 4 MarkenG benannten Zeitraum erhoben hat, sodass Benutzungshandlungen bis einschließlich 04.08.2021 grundsätzlich Berücksichtigung finden konnten.

34

1. Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Rechtswirkungen des Verfalls treten aber dann nicht ein, wenn nach Ende des fünfjährigen Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung nach § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen wurde (§ 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Ein Beginn oder eine Wiederaufnahme der Benutzung vor der Stellung des Verfallsantrags ist dann unbeachtlich, wenn sie innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen wird, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte (§ 49 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Dies gilt im Falle der nachgelagerten Verfallsklage aber nur dann, wenn diese innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird (§ 49 Abs. 1 S. 4 MarkenG). Aus dem Rechtsgedanken der Vorschrift folgt zugleich, dass im Falle der Versäumung der Dreimonatsfrist für die Berechnung des Fünfjahreszeitraums grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Klageerhebung abzustellen ist (BGH GRUR 2021, 736 Rn. 15 ff. - STELLA).

35

2. Die vorgenannte Klage wurde nicht binnen drei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG erhoben. Für die Klageerhebung ist die Zustellung der Klage maßgeblich (OLG München BeckRS 2003, 30309510 - Hausmacher Senf - König Ludwig; BeckOK MarkenR/Kopacek, MarkenG, 28. Ed. 1.1.2022, § 49 Rn. 32). Der Klägerin wurden die Mitteilungen des DPMA gem. § 53 Abs. 4 MarkenG jeweils am 29.04.2021 zugestellt (vgl. Anlage TW 7). Der maßgebliche Dreimonatszeitraum endete somit am 29.07.2021. Die Zustellung der Klage erfolgte indes erst am 04.08.2021 und somit außerhalb des genannten Zeitraums.

36

Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der Vorschrift des § 167 ZPO. Nach dieser Vorschrift kann die beabsichtigte Rechtswirkung bereits mit Eingang des Antrags oder der Erklärung eintreten, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Ein Zustellung „demnächst“ i.S.d. § 167 ZPO lag aber im Streitfall ebenfalls nicht vor.

37

Die Zustellung erfolgt „demnächst“, wenn sie innerhalb einer den Umständen nach angemessenen, selbst längeren Frist stattfindet und die Partei alles Zumutbare für die alsbaldige Zustellung getan hat (Musielak/Voit/Wittschier, ZPO, 18. Aufl. 2021, § 167 Rn. 6). Als angemessene Frist wird in der Rechtsprechung ein Zeitraum angesehen, der drei Wochen nicht überschreitet (vgl. BGH NJW 1986, 1347, 1348). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht gegeben. Die Klage vom 17.06.2021 ging am 18.06.2021 (Bl. 1 d.A.) bei Gericht ein. Mit Verfügung vom 21.06.2021, ausgeführt am 24.06.2021, wurde die Klägerin zur Zahlung des Gerichtskostenvorschusses aufgefordert. Der Gerichtskostenvorschuss wurde allerdings erst am 28.07.2021 einbezahlt. Es liegt zwischen Klageeinreichung und Klagezustellung folglich ein Zeitraum von weit mehr als drei Wochen und die Verzögerung der Zustellung fällt wegen der späten Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses in die Sphäre der Klägerin.

38

III. Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung hat die Beklagte verschiedene Benutzungshandlungen behauptet und einige wenige Unterlagen vorgelegt, aus denen sich aus ihrer Sicht eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Markenregistrierungen ergibt. Die Beklagte sieht in ihren Bewerbungen für ein Festzelt auf dem Münchener Oktoberfest bereits eine rechtserhaltende Benutzung. Die vorgetragenen Sachverhalte können den Rechtserhalt indes nicht begründen, weil es sich lediglich um interne Vorbereitungshandlungen handelt und weder die fehlende Zulassung noch die pandemiebedingte Absage des Oktoberfests 2020 einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung der angegriffenen Zeichen darstellen (nachfolgend 1.). Auch die behaupteten Benutzungen im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Biergarten „Schützenlis!“ können den Erfolg der Klage nicht vereiteln, weil es sich bei umfassender Abwägung sämtlicher Umstände um nicht ernsthafte Benutzungen handelt (nachfolgend 2.).

39

1. Die vorgebrachten Bewerbungen bei der Stadt München für ein Festzelt auf dem jährlich stattfindenden Oktoberfest genügen nicht den Anforderungen, die an eine rechtserhaltende Benutzung gestellt werden.

40

a. Auch die Beklagte stellt im Grundsatz nicht in Abrede, dass die vorgelegten Bewerbungsunterlagen jedenfalls in tatsächlicher Hinsicht lediglich Vorbereitungshandlungen für die Aufnahme der Markennutzung mit Blick auf die von den Streitmarken beanspruchten Dienstleistungen darstellen.

41

b. In rechtlicher Hinsicht kann der Beklagten nicht dahingehend gefolgt werden, dass sich die Vorbereitungshandlungen schon so sehr konkretisiert hätten, dass eine Aufnahme der Benutzung im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Volksfestzeltes unmittelbar bevorzustanden hätte. Zwar ist in engen Grenzen anerkannt, dass auch Verhaltensweisen im Vorbereitungsstadium der Markennutzung zur Begründung des Rechtserhalts geeignet sein können. Gefordert wird in diesem Zusammenhang, dass sich die Benutzung auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, die bereits vertrieben oder erbracht werden oder deren Vertrieb oder Erbringung konkret vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (vgl. EUGH GRUR 2003, 425 Rn. 37 - Ansul/Ajax; Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 36). Im Vorfeld solcher Maßnahmen liegende allgemeine Aktivitäten, die eine künftige Zeichennutzung erst vorbereiten und das Stadium eines unmittelbaren konkreten Einsatzes der Marke noch nicht erreicht haben, erfüllen dagegen als lediglich innerbetriebliche Vorgänge noch nicht die Voraussetzungen des Benutzungszwangs (Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 36 mit Verweis auf BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; ähnlich EuGH BeckRS 2019, 12912 Rn. 53 - Viridis Pharmaceutical/EUIPO [Boswelan]).

42

Im vorliegenden Fall hat die vorgetragene Zeichennutzung das Vorbereitungsstadium noch nicht überschritten. Im Streitfall ist zu berücksichtigen, dass sich die Beklagte für einen Platz auf dem Oktoberfest und damit dem größten Volksfest der Welt beworben hatte. In diesem Zusammenhang weist die Klägerin zu Recht darauf hin, dass gerade mit Blick auf die großen Festzelte Wechsel in der Person des Wirtes oder Neuzulassungen in der Vergangenheit höchst selten vorkamen. Somit musste die Beklagte von Anfang an damit rechnen, dass ihrem ambitionierten Vorhaben nur ganz mäßige Erfolgsaussicht zukommen kann. Belegt wird dies letztlich dadurch, dass sämtliche Bewerbungen ab dem Jahr 2016 erfolglos verliefen. Ob die Bewerbung für das Jahr 2020 tatsächlich erfolgreich gewesen wäre, wie dies die Beklagte behauptet,

kann nicht sicher beurteilt werden und unterfällt daher dem Bereich der Spekulation. Denn der Grund für die Absage des Oktoberfestes 2020 bestand in der anhaltenden pandemischen Lage.

43

c. Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung der streitgegenständlichen Zeichen lag insoweit ebenfalls nicht vor.

44

aa. Nach § 26 Abs. 1 MarkenG ist eine Nichtbenutzung einer eingetragenen Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren dann unschädlich, wenn berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Das Merkmal des berechtigten Grundes ist grundsätzlich eng auszulegen (EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 42 ff. - Armin Häupl/Lidl). Als berechnete Gründe für eine Nichtbenutzung kommen demnach nur Umstände in Betracht, die vom Willen des Markeninhabers unabhängig und deshalb von diesem nicht zu beeinflussen sind (EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 49 - Armin Häupl/Lidl). Es muss sich um Gründe handeln, die der Markeninhaber auch bei der gebotenen unternehmerischen Sorgfalt nicht verhindern kann und die auch nicht zu seinem unternehmerischen Risiko gehören (Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 130).

45

bb. Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe stellen weder die unterbliebene behördliche Zulassung zum Oktoberfest noch die im Jahr 2020 anhaltende Corona-Pandemie einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung dar.

46

(1) Der Corona-Pandemie ist vorliegend schon deshalb die Anerkennung als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung zu versagen, da keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass diese ursächlich für die Nichtbenutzung der Zeichen war. Denn es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Beklagte mit ihrem Zulassungsantrag für das Jahr 2020 erfolgreich gewesen wäre. Einer hypothetischen Zulassung für das Jahr 2021 kommt vorliegend keine Relevanz zu, weil die potentielle Nutzung außerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums liegt.

47

(2) Aber auch der Vorbehalt der behördlichen Zulassung stellt keinen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung dar. Um nämlich von einem Hindernis für die Benutzung der Marke ausgehen zu können, muss der betreffende Grund einen unmittelbaren Bezug zur Markennutzung aufweisen. Ein solcher Bezug zur Markennutzung liegt demgegenüber nicht vor, wenn dieser nur allgemeine bürokratische Hindernisse gegenüberstehen, welche die Unternehmensstrategie des Markeninhabers behindern (Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 131). Denn solche Hindernisse betreffen die Entscheidungsfähigkeit des Markeninhabers bezüglich der Benutzung der jeweiligen Marke nicht. Mit anderen Worten fällt es in die Risikosphäre des Markeninhabers, wenn er eine Marke auf Grundlage eines spezifischen Konzepts und mit einer bestimmten Erwartung anmeldet und sich diese Erwartung im Nachhinein nicht erfüllt (ähnlich EuGH BeckRS 2019, 12912 Rn. 69 - Viridis Pharmaceutical/EUIPO Boswelan). Eine solche Situation besteht auch hier. Denn trotz unterbliebener Zulassung für das Oktoberfest kamen in Bezug auf die von der Marke beanspruchten Dienstleistungen zahlreiche alternative Nutzungsmöglichkeiten in Betracht, etwa die Kennzeichnung kleinerer gastronomischer Betriebe oder Einrichtungen.

48

2. Die im Zusammenhang mit dem Konzept „Schützenlis“-Biergarten vorgetragene Benutzungssachverhalte vermögen das Tatbestandsmerkmal der Ersthaftigkeit der Benutzung nicht zu begründen. Die Kammer ist auf der Grundlage einer umfassenden Abwägung sämtlicher Umstände des Einzelfalles zu dem Ergebnis gelangt, dass die vorgetragene Benutzung einzig und allein zu dem Zweck erfolgte, eine Löschung der angegriffenen Marken zu verhindern.

49

a. Zwar ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht mit Blick auf die Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen (vgl. BGH BeckRS 2017, 126762 - Glückskäse) und dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Ströbele, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 26 Rn. 15). Allerdings ist jeweils unter

Zugrundelegung aller Umstände des Einzelfalls - in Berücksichtigung der branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders - objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke an sich zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Auflage, § 26 Rn. 11).

50

b. Vorliegend spricht eine Zusammenschau sämtlicher Umstände für die Annahme einer Scheinbenutzung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das „alternative Benutzungskonzept“ der Beklagten erst im Januar 2021 zu einem Zeitpunkt überhaupt in Angriff genommen wurde, in dem die Benutzungsschonfrist fast abgelaufen war. Zwar ist der Beklagten dahingehend Recht zu geben, dass dies allein noch keinen Grund für die Annahme einer Scheinbenutzung darstellt, da der Markeninhaber das Recht haben muss, die gesetzlich eingeräumten Fristen voll auszuschöpfen (Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 26 Rn. 110). Allerdings tritt vorliegend erschwerend hinzu, dass sich die Beklagte im Zeitpunkt der „Neukonzeption“ und der daran anschließenden Nutzungsaufnahme im Biergarten des bereits in rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Klägerin befind, d.h. mit der Stellung eines Verfallsantrags bzw. der Erhebung einer Verfallsklage rechnen musste. Für die Annahme einer Scheinbenutzung spricht zudem, dass die Neukonzeption nach eigenem Vortrag der Beklagten in enger Abstimmung mit ihrem Prozessbevollmächtigten erfolgte. Denn es ist, abgesehen von der vorzunehmenden rechtlichen Prüfung, ob der Umfang der geplanten Nutzung zur Begründung eines Rechtserhalts ausreichend ist, kein einleuchtender Grund dafür ersichtlich, einen Rechtsanwalt in die Konzeption der Benutzung unbeanstandet eingetragener Marken einzubeziehen. Schließlich sprechen die vorgetragenen Benutzungshandlungen, insbesondere Art und Umfang der in Auftrag gegebenen Werbeatikel, gleichfalls nicht für eine nachhaltige und auf eine gewisse Dauer angelegte wirtschaftliche Betätigung am Markt, sondern dafür, dass angesichts eines drohenden Verfallsantrags Benutzungssachverhalte konstruiert werden sollten. So trägt auch die Beklagte erstens keine fortgesetzten Bestellungen der im April 2021 freigegebenen und ab Juni 2021 in Auftrag gegebenen Artikel wie Flyer, Bierdeckel und Speisekarten vor, sodass sich die Schlussfolgerung aufdrängt, dass es sich um eine bis dato einmalige Bestellung handelte. Zweitens vermitteln auch die auf Bl. 46/51 befindlichen Verwendungen innerhalb des Biergartens, unabhängig von der Frage, ob diese bis zum heutigen Tag im in entsprechender Weise vorzufinden sind, den Eindruck, das Motiv der Beklagten habe einzig darin bestanden, die Lösungsreife der Streitmarken zu verhindern. Hierfür spricht schließlich auch, dass die Verwendung der Marken in der genannten Art und Weise objektiv nicht geeignet war, Marktanteile zu erschließen oder auch nur zu behalten (vgl. EuGH GRUR 2009, 410 - Silberquelle/Maselli), weil der Biergarten des bereits vor der Umwidmung in einen Biergarten „Schützenlisl“ bestanden hatte. Drittens lässt die Beklagte jeden Vortrag dahingehend vermissen, welche konkreten Umsätze sie mit unter den angegriffenen Marken vermarkteten Dienstleistungen erzielt hat.

51

c. Auf die Frage, ob die vorgetragenen Sachverhalte aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise überhaupt als markenmäßige Benutzungen für die geschützten Dienstleistungen aufgefasst werden oder - trotz des hinzugefügten ® (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 26 Rn. 20) - nicht vielmehr nur als Bezeichnung einer Räumlichkeit, kommt es daher nicht an. Ebenso wenig braucht entschieden werden, ob die Pandemie und die weiteren von der Beklagten vorgebrachten Hinderungsgründe berechnete Gründe für eine Nichtbenutzung darstellen können, weil der relevante Benutzungszeitraum im Streitfall auch Zeiträume nach dem ersten und zweiten Lockdown erfasst.

52

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.