BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 167/05

Verkündet am:
10. April 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

LOTTOCARD

MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1, § 52 Abs. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1

a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten kann aber eine sekundäre Darlegungslast treffen.

b) Solange eine Markeneintragung nicht nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht ist, kann im Verfahren über die Löschungsklage wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG nicht mit der Begründung verneint werden, die Verwendung des Zeichens sei für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen generell beschreibend.

c) Wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr sind im Warenverzeichnis auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden.

d) Wird der Markeninhaber wegen Verfalls nach § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten auf Löschung der Marke in Anspruch genommen und wird die Eintragung der Marke während des Laufs dieses Verfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht, stellt dies ein den Rechtsstreit erledigendes Ereignis dar. Für die Frage, ob die Klage bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war, ist trotz der in § 52 Abs. 2 MarkenG angeordneten Rückwirkung vom Bestand der Marke auszugehen.

BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 25. August 2005 unter Zurückweisung der Revision der Klägerin im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, KfH 16, vom 30. April 2004 wird in vollem Umfang zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagten sind die im Deutschen Lottoblock zusammengeschlossenen 16 Lotteriegesellschaften. Für sie ist am 27. August 1997 die Wortmarke

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Nr. 396 38 296.7 "LOTTO" eingetragen worden. Nach einer während des Revisionsverfahrens erfolgten Teillöschung der Eintragung der Marke unter anderem für die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" ist die Marke noch eingetragen für die Waren und 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".

2 Die Klägerin ist eine Gesellschaft, die im Bereich gewerblicher Lottospielgemeinschaften Dienstleistungen erbringt. Sie hat geltend gemacht, die Beklagten hätten die Wortmarke "LOTTO" nicht rechtserhaltend, sondern allenfalls beschreibend benutzt. Die Marke sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen löschungsreif.

3 Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt,

> die Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der in das Register beim DPMA unter der Register-Nr. 396 38 296.7 für 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; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten eingetragenen Marke "LOTTO" einzuwilligen.

4 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben behauptet, sie nutzten die Marke für Kundenkarten, die unter den Bezeichnungen "LOTTO", "LOTTOCARD" und "Lottokundenkarte" angeboten würden und mit deren Hilfe die Lottoveranstalter einen Gewinn des Spielers bargeldlos auf ein ange-

gebenes Bankkonto transferieren könnten. Sie hätten Service-Hotlines eingerichtet, über die sie Anrufer berieten. Unter der Marke "LOTTO" führten sie sportliche und kulturelle Veranstaltungen durch.

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

6 Im Berufungsverfahren hat die Klägerin ihren in erster Instanz gestellten Klageantrag weiterverfolgt. Hilfsweise hat sie beantragt,

> die Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der in das Register beim DPMA eingetragenen Marke "LOTTO" insoweit einzuwilligen, als die im Hauptantrag genannten Waren und Dienstleistungen jeweils beschränkt werden durch den Zusatz "im Lotteriewesen".

7 Das Berufungsgericht hat die Beklagten unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung auf den Hilfsantrag verurteilt, einzuwilligen, dass die Marke "LOTTO" für die Waren und 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", jeweils um den Zusatz "im Lotteriewesen und für andere Geld- und Glücksspiele" ergänzt wird (OLG Hamburg MD 2006, 282).

8 Dagegen richten sich die (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revisionen der Klägerin und der Beklagten. Die Klägerin erstrebt mit ihrem Rechtsmittel die Verurteilung der Beklagten nach ihren in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen mit Ausnahme der während des Revisionsverfahrens gelöschten Eintragung der Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten". In diesem Umfang hat die Klägerin den

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagten haben sich dieser Erklärung nicht angeschlossen. Im Übrigen wenden sich mit ihrem Rechtsmittel gegen die teilweise erfolgte Verurteilung nach dem Hilfsantrag. Die Parteien beantragen, das jeweilige Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Anspruch auf Löschung der Eintragung der Marke nach dem Hilfsantrag gemäß §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

10 Der bereits erstinstanzlich gestellte Hauptantrag sei nicht begründet. Die Beklagten hätten die Marke rechtserhaltend für die Waren und Dienstleistungen benutzt, die Gegenstand des Klageantrags seien. Der Hilfsantrag sei teilweise begründet, weil die Beklagten die Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr nur mit Bezug zum Lotteriewesen benutzt hätten.

11 Die Klägerin könne im vorliegenden Verfahren nicht damit gehört werden, die Beklagten hätten eine kennzeichnende und markenrechtserhaltende Benutzung überhaupt nicht, auch nicht in ihrem Kerngeschäft, dargelegt. Die Zivilgerichte seien an die Eintragung der Marke gebunden und dürften ihr nicht jeglichen Schutz verweigern. Da die Marke noch in Kraft stehe, könne die Klägerin nicht mit Erfolg in Zweifel ziehen, dass die Marke "LOTTO" für die Veranstaltung von Lotterien über eine hinreichende Kennzeichnungskraft verfüge und

nicht lediglich eine dienstleistungsbeschreibende Bezeichnung darstelle. Die Klärung dieser Frage sei dem Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren vorbehalten.

12 Die von den Beklagten vorgelegten Verwendungsbeispiele dokumentierten eine Benutzung des Begriffs "LOTTO" in einer herkunftshinweisenden Form für die vom Klageantrag umfassten Waren und Dienstleistungen. Auch nachdem die Beklagten ihre Aktivitäten auf den in Rede stehenden Geschäftsfeldern offengelegt hätten, habe die für ihren gegenteiligen Standpunkt darlegungspflichtige Klägerin hierzu nichts Konkretes vorgetragen. Vielmehr seien die von den Beklagten dargestellten geschäftlichen Aktivitäten ausreichend, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke zu belegen. Dies gelte auch unter dem Blickwinkel, das Markenregister von formalen Zeichenrechten freizuhalten. Rechtserhaltend seien auch Markenverwendungen, die sich nicht im Kern der geschäftlichen Tätigkeit, sondern in einem Randbereich zur Unterstützung des Hauptgeschäfts abspielten. Eine Absicht, mit diesen Waren und Dienstleistungen eigenständig unternehmerisch tätig zu sein und Gewinn zu erzielen, sei für eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht erforderlich. Die Beklagten hätten dargelegt, dass sie mit "LOTTOCARD" bezeichnete Chip- bzw. Magnetkarten mit Kundenbindungsmaßnahmen auflegten, die an die jeweiligen regionalen Anbieter geknüpft seien und mit denen der Lottoveranstalter einen Gewinn des Spielers bargeldlos auf ein angegebenes Bankkonto transferieren könne. Die Beklagten verwendeten die Marke für konkrete Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis. Die Benutzung sei geeignet, den wirtschaftlichen Erfolg des Kerngeschäfts der Beklagten zu unterstützen. Dies reiche für eine rechtserhaltende Benutzung aus.

13 Im Zusammenhang mit den Lottokarten erbrächten die Beklagten Servicedienstleistungen und nutzten die Marke rechtserhaltend für die Dienstleis-

tungen "wirtschaftliche, organisatorische, finanzielle und technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs". Eine rechtserhaltende Benutzung sei auch für Veranstaltungen von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten erfolgt.

14 Die Klage mit dem Hilfsantrag sei überwiegend begründet, und zwar soweit mit ihr eine Beschränkung der Eintragung auf Waren und Dienstleistungen im Lotteriewesen mit Ausnahme von "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" begehrt werde. Mit der Verwendung des Zeichens "LOTTO" für Kundenkarten, die zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs geeignet seien, werde die Marke nicht über den konkreten Betätigungsbereich hinaus für Waren und Dienstleistungen des allgemeinen Zahlungsverkehrs und damit für einen weiten Waren- und Dienstleistungsoberbegriff rechtserhaltend benutzt. Die Markenverwendung sei auf die Förderung und Sicherung des Kerngeschäfts der Beklagten gerichtet und deshalb auf den Bereich des Lotteriewesens, der Geld- und Glücksspiele zu beschränken. Lediglich die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" sei von dieser Beschränkung ausgenommen.

15 B. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg, während die Revision der Beklagten begründet ist.

16 I. Revision der Klägerin

17 1. Der Klägerin steht der mit dem Hauptantrag verfolgte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke "LOTTO" für die Waren und 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" nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

18 a) Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. In die Prüfung einzubeziehen ist auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Maßgeblich ist danach der Zeitraum vom 27. August 1997 (Zeitpunkt der Eintragung der Marke) bis zum 30. Juni 2005 (Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz).

19 Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft die Klägerin (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 31; Hacker in Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 55 Rdn. 10; HK-MarkenR/Bous, § 55 MarkenG Rdn. 25; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, 2. Aufl., § 55 Rdn. 18; Kochendörfer, WRP 2007, 258, 260). Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.1996 - I ZR 124/94, GRUR 1997, 229, 230 = WRP 1997, 183 - Beratungskompetenz;

Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 97/04, GRUR 2007, 251 Tz. 31 = WRP 2007, 308 - Regenwaldprojekt II).

20 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagten ihre Marke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt haben und die Klägerin ihren gegenteiligen Standpunkt nicht konkret dargelegt und bewiesen hat. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

21 Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. 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 Beklagten haben nach den Maßstäben der sekundären Darlegungslast eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "LOTTO" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen dargelegt.

22 aa) 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 (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; Beschl. v. 27.1.2004 - C-259/02, Slg. 2004, I-1159 Tz. 19 - Laboratoire de la mer). 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, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Der angesprochene Verkehr muss die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung ansehen (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995,

583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 Tz. 18 = WRP 2005, 1527 - OTTO).

23 (1) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Beklagten die Marke "LOTTO" nicht beschreibend, sondern als Herkunftshinweis für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen verwendet haben. Es ist davon ausgegangen, dass der Marke, solange sie eingetragen ist, nicht jeglicher Schutz verweigert werden darf und sich aus den vorgelegten Verwendungsbeispielen eine herkunftshinweisende Benutzung der Marke "LOTTO" für die Waren und Dienstleistungen ergibt.

24 (2) Die gegen diese Ausführungen gerichteten Angriffe der Revision der Klägerin greifen nicht durch. Das Berufungsgericht hat es zu Recht abgelehnt, eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG schon deshalb zu verneinen, weil der Begriff "LOTTO" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen generell beschreibend, deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG nicht eintragungsfähig und eine erfolgte Markeneintragung nach §§ 50, 54 MarkenG zu löschen sei. Es hat die von den Beklagten vorgetragenen Verwendungsbeispiele vielmehr zutreffend darauf untersucht, ob der Verkehr die Benutzung des Zeichens "LOTTO" als Unterscheidungszeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ansieht, und hat eine Verwendung des Zeichens als Herkunftshinweis rechtsfehlerfrei bejaht.

25 Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist Aufgabe des Tatrichters. In der Revisionsinstanz ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung frei von

Widersprüchen mit den Denkgesetzen und den Erfahrungssätzen vorgenommen hat (BGH, Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Rügen der Revision greifen nicht durch.

26 Aus dem Umstand, dass das Berufungsgericht in einer anderen von der Revision angeführten Entscheidung (OLG Hamburg, Urt. v. 9.6.2005 - 5 U 108/04) den Begriff "lotto" in dem Domainnamen "www.aol-lotto.de" als beschreibend neben dem Bestandteil "aol" angesehen hat, ergibt sich nicht, dass die Beklagten den Begriff "LOTTO" im Zusammenhang mit den vorliegend in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend verwendet haben. Das Berufungsgericht brauchte sich auch nicht mit der im patentamtlichen Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG ergangenen Entscheidung des Bundespatentgerichts zur Marke "LOTTO" (Beschl. v. 31.3.2004 - 32 W(pat) 309/02, GRUR 2004, 685) auseinanderzusetzen, weil es dort nicht um die Benutzung als Herkunftshinweis für die vorliegend in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geht. Für diese ist die Marke nicht gelöscht worden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

27 Soweit die Revision geltend macht, der Verkehr sehe in den mit der Marke "LOTTO" gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen lediglich einen Bestimmungs- und keinen Herkunftshinweis, setzt sie nur ihre Beurteilung an diejenige des Tatrichters. Einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts zeigt die Revision in diesem Zusammenhang nicht auf.

28 (3) Danach ist auch die von der Revision in diesem Zusammenhang angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG nicht veranlasst. Die von der Revision formulierte Vorlagefrage be-

ruht auf der - im vorliegenden Fall nicht zutreffenden - Annahme, dass der Verkehr die Verwendung des Zeichens "LOTTO" als eine die Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe auffasst.

29 bb) Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Hinblick auf die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen bejaht und deshalb den Hauptantrag als unbegründet angesehen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

30 (1) In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriffs für Waren oder Dienstleistungen im Löschungsklageverfahren nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 MarkenG zu erfolgen hat.

31 Zum Teil wird angenommen, im Löschungsverfahren wegen Verfalls sei eine Teillöschung von Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffen generell nicht vorzunehmen, wenn die Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen verwendet worden sei (OLG Köln GRUR 2002, 264, 268; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29). Diese Ansicht hat zur Folge, dass die Benutzung für eine unter eine Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen fallende Spezialware einer Teillöschung des beliebig weiten Warenoberbegriffs entgegensteht.

32 Dagegen ist der Senat in Übereinstimmung mit der ganz überwiegenden Ansicht in der Rechtsprechung (zu Art. 43 Abs. 2 und 3 GMV EuG, Urt. v. 14.7.2005 - T-126/03, Slg. 2005, II-2861 = GRUR Int. 2005, 914 Tz. 45 - ALADIN; Urt. v. 13.2.2007 - T-256/04, Slg. 2007, II-449 = GRUR Int. 2007, 593 Tz. 24 - RESPICORT; zu § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 MarkenG BPatG GRUR 2004, 954, 955) und im Schrifttum (Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Ströbele in Ströbe-

le/Hacker aaO § 26 Rdn. 139; HK-MarkenR/Bous aaO § 26 MarkenG Rdn. 56; v. Schultz/Stuckel aaO § 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 871; Engels, GRUR 2007, 363, 369; Beyerlein, WRP 2008, 306, 308) auch unter Geltung des Markengesetzes für das Klageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG davon ausgegangen, dass es nicht gerechtfertigt ist, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt (vgl. BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO). Andererseits ist die Markeneintragung auch nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden.

33 An diesen Grundsätzen hält der Senat fest, weil dadurch ein sachgerechter Ausgleich erzielt wird zwischen dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden, und dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden.

34 (2) Gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, das eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "LOTTO" für die Ware "Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten" bejaht hat, macht die Revision ohne Erfolg geltend, der Verwendungszweck der von den Beklagten herausgegebenen Karten sei nicht auf die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs beschränkt. Die von den Beklagten ausgegebenen Karten verpflichteten den Emittenten zur Benachrichtigung

des Markeninhabers über einen Lottogewinn. Der Kunde könne die Überweisung des Lottogewinns auf sein Konto ausschließen. In diesem Fall verfüge die Karte über keine Zahlungsfunktion. Die Karten ermöglichten auch nur eine Überweisung auf das Konto des Karteninhabers. Dieser könne mit seiner Karte keine Überweisungen tätigen.

35 Diese Angriffe der Revision vermögen die Feststellungen des Berufungsgerichts über eine rechtserhaltende Benutzung für die fraglichen Waren nicht zu erschüttern. Die von den Beklagten ausgegebenen Kundenkarten sind danach Chip- oder Magnetkarten, die zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs geeignet sind. Unerheblich ist, dass die Kundenkarten über keine Funktionen für eine umfassende Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs verfügen. Deshalb kommt es auch nicht darauf an, dass die Dienstleistungen der wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs sich nur auf die beschränkten Zahlungsfunktionen der Kundenkarten der Beklagten beziehen.

36 cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, der Annahme einer ernsthaften Benutzung der Marke "LOTTO" stehe vorliegend nicht entgegen, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nur eine dienende Funktion im Verhältnis zum Hauptgeschäft der Beklagten, der Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien, hätten.

37 (1) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke setzt voraus, dass sie auf dem Markt der durch sie geschützten Waren und Dienstleistungen benutzt wird, um Marktanteile für diese Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, und dass nicht nur eine symbolische Benutzung allein zum Zwecke der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 ff. - Ansul/Ajax; Slg. 2004, I-1159 Tz. 26 - Laboratoire de la

mer; vgl. auch BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Berlit, WRP 2006, 1077, 1079).

38 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat zu Recht angenommen, dass die Beklagten dargelegt haben, die Marke "LOTTO" für die fraglichen Chip- bzw. Magnetkarten und die Beratungsleistungen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zweckentsprechend und wirtschaftlich sinnvoll verwendet zu haben. Es ist weiter zutreffend davon ausgegangen, die Nutzung sei nicht nur in einem so geringen Maße erfolgt, dass sie sich nur mit dem Wunsch erklären lasse, die Marke zu erhalten. Dagegen kommt es nicht darauf an, ob die Beklagten mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einen Gewinn erzielen wollen (vgl. BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 Tz. 25 = WRP 2006, 102 - GALLUP) oder - wovon das Berufungsgericht ausgegangen ist - der Absatz der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Förderung des Hauptgeschäfts der Beklagten dient. Entscheidend ist, dass die Verwendung der Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen erfolgt, um ihren Absatz zu fördern und Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten. Dass die Markeninhaberin mit dieser wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke (auch) das weitergehende Ziel der Förderung des Hauptgeschäfts verfolgt, ist ohne Belang.

39 c) Zu Recht ist das Berufungsgericht danach davon ausgegangen, dass die Beklagten ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen sind und es der Klägerin oblag, zu den Voraussetzungen des Löschungsgrunds des Verfalls im Einzelnen vorzutragen. Dieser Darlegungslast ist die Klägerin - wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat - nicht nachgekommen.

40 2. Die Revision der Klägerin ist auch insoweit unbegründet, als sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht den Klageantrag auf Einwilligung in die Löschung der Marke "LOTTO" wegen der Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" abgewiesen hat. In diesem Umfang hat die Klägerin den Rechtsstreit in der Revisionsinstanz in der Hauptsache für erledigt erklärt.

41 Der auf Feststellung der teilweisen Erledigung der Hauptsache gerichtete Klageantrag ist unbegründet. Es ist zwar ein erledigendes Ereignis eingetreten, weil die Marke "LOTTO" während des Revisionsverfahrens im patentamtlichen Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG gelöscht worden ist (vgl. Fezer aaO § 52 Rdn. 18). Dem steht nicht entgegen, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Eine solche vom Gesetz angeordnete Fiktion der Rückwirkung ist - wie das Beispiel der Aufrechnung zeigt (vgl. BGHZ 155, 392, 398) - nicht stets maßgeblich für den Prüfungsmaßstab, der für die Kostenentscheidung nach einseitiger Erledigungserklärung anzuwenden ist. Es wäre unbillig, den Verfallskläger, der mit einer anderen Begründung dasselbe Ziel wie der Antragsteller im patentamtlichen Löschungsverfahren verfolgt, ungeachtet der bis dahin bestehenden Erfolgsaussichten seiner Klage stets mit den Kosten des Rechtsstreits zu belasten, wenn das Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit schneller abgeschlossen wird. Die vorliegende Konstellation ist insofern nicht vergleichbar damit, dass der Klage wegen Markenverletzung durch Löschung der Klagemarke die Grundlage entzogen wird.

42 Das Berufungsgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Klägerin der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke auch im Hinblick auf die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und

sonstigen kulturellen Aktivitäten" nicht zustand. Es hat angenommen, dass die Beklagten die Marke "LOTTO" für die hier in Frage stehenden Dienstleistungen herkunftshinweisend benutzt haben. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

43 Soweit die Revision sich gegen die rechtserhaltende Benutzung der Marke mit Angriffen wendet, die sich gegen sämtliche in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen richten, für die die Marke "LOTTO" noch geschützt ist, gelten die vorstehenden Ausführungen zur rechtserhaltenden Markenverwendung entsprechend (B I 1), weil im Klageverfahren über die Löschung der Marke wegen Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG bis zur Löschung der Eintragung der Marke von deren Bestand auszugehen ist.

44 Soweit die Revision bezogen auf die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" geltend macht, die Bezeichnung "LOTTO" sei nicht in der Funktion einer Marke, sondern zur Bewerbung des Lottospiels verwandt worden, setzt sie nur ihre eigene Beurteilung an die Stelle der tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts. Einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts, das eine gegenteilige Feststellung getroffen hat, zeigt die Revision nicht auf.

45 Ohne Erfolg macht die Revision weiter geltend, die Beklagten hätten die Marke nicht ernsthaft benutzt. Es fehle eine Verwendung der Marke zur Schaffung oder Sicherung eines Absatzmarkts. Die Beklagten hätten sich nur als Sponsor der Veranstaltungen betätigt und die Marke nicht zur Erzielung von Umsätzen benutzt.

46 Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagten die Marke "LOTTO" im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit zur Schaffung eines Absatz-

markts für die fraglichen Dienstleistungen und nicht nur symbolisch benutzt haben. Das reicht für eine ernsthafte Benutzung der Marke aus. Nicht erforderlich ist dagegen, dass die Beklagten die Marke zur Gewinn- oder jedenfalls Umsatzerzielung eingesetzt haben (vgl. BGH GRUR 2006, 152 Tz. 25 - GALLUP). Die Benutzung im Rahmen einer Sponsorentätigkeit kann vielmehr - soweit die Verwendung nicht nur symbolisch zur Wahrung des Markenrechts erfolgt - ausreichen. So liegen die Dinge nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts im vorliegenden Fall.

47 Die Revision der Klägerin hat ebenfalls keinen Erfolg, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht den Hilfsantrag bezogen auf die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten" als unbegründet angesehen hat. Insoweit gelten die Ausführungen zur Revision der Beklagten entsprechend (nachfolgend B II).

48 II. Revision der Beklagten

49 Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Die teilweise Verurteilung nach dem Hilfsantrag, mit der das Berufungsgericht einen Teil der Waren und Dienstleistungen um den Zusatz "im Lotteriewesen und für andere Geld- und Glücksspiele" ergänzt und damit eingeschränkt hat, kann keinen Bestand haben.

50 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Verwendung der Marke "LOTTO" für zu Zahlungszwecken geeignete Kundenkarten stelle keine rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten" und die Dienstleistungen "wirtschaftliche, organisatorische, finanzielle und technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs" für wesentliche Kernfelder des allgemeinen Bankgeschäfts dar. Die rechtserhaltende Benut-

zung für Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Kerngeschäfts der Beklagten (Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien) müsse auf diesen konkreten Betätigungsbereich beschränkt werden. Dem kann nicht zugestimmt werden.

51 2. Nach der Rechtsprechung des Senats sind über die konkreten Waren und Dienstleistungen hinaus, für die die Marke benutzt worden ist, diejenigen Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die zum gleichen Waren- oder Dienstleistungsbereich gehören (hierzu näher B I 1 b bb (1)). Dagegen kommt es für den Umfang der rechtserhaltenden Benutzung der Marke "LOTTO" nicht - wie vom Berufungsgericht rechtsfehlerhaft angenommen - darauf an, ob die Waren oder Dienstleistungen der Unterstützung des Kerngeschäfts der Beklagten dienen.

52 Zu dem Bereich der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, für die die Marke "LOTTO" Schutz beansprucht, gehören die von den Beklagten herausgegebenen Kundenkarten, die zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs geeignet sind, und die hierauf bezogenen Beratungsleistungen der Beklagten. Davon ist das Berufungsgericht, wenn auch in anderem Zusammenhang, ebenfalls ausgegangen, weil es eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die fraglichen Waren und Dienstleistungen dem Grunde nach bejaht und die nach dem Hauptantrag verfolgte Einwilligung in die Löschung der Markeneintragung für unbegründet erachtet hat. Dagegen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass für die Chipkarten und Magnetkarten und die Beratungsleistungen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs unterschiedliche Waren- und Dienstleistungsbereiche bestehen, je nach dem, in welchen Geschäftsfeldern die Karten zum Einsatz kommen und die Beratungsleistungen erbracht werden. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die in Frage stehende Ware "Chipkarten und Magnetkar-

ten zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs" nach jeweils branchenspezifischen Einsatzgebieten unterscheidet. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen. Ebenso wenig ist festgestellt, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen jeweils mit einem so weiten Oberbegriff bezeichnet sind, dass sich hierzu Untergruppen bilden lassen (zu diesem Kriterium: EuG GRUR Int. 2005, 914 Tz. 45 - ALADIN).

53 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

RiBGH Dr. Kirchhoff ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.
Bornkamm

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 30.04.2004 - 416 O 283/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 25.08.2005 - 5 U 94/04 -