



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Ausfertigung

Aktenzeichen: **29 U 5013/09**
33 O 18465/08 Landgericht München I

Verkündet am **29. Juli 2010**
Die Urkundsbeamtin:

S. Maier
Justizangestellte

Frst not.		KfA
Rech- nung	EINGEGANGEN	AdL.
zdA	/2. Aug. 2010	Kerent- rbrn.
Akte	meyer // meisterernst	Rück- spr.
WV		Zahl- lung
		Vers.

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Meyer, Meisterernst & Kollegen, Sophienstraße 5, 80333 München,

hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch Richter am Oberlandesgericht Dr. Kartzke als Vorsitzenden sowie Richterin am Bundespatentgericht Dr. Mittenberger-Huber und Richter am Oberlandesgericht Cassardt auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2010

für Recht erkannt:

- I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 20. Oktober 2009 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
- III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 % des zu vollstreckenden Betrags leisten.

Gründe:

A.

Am 26. September 1995 meldete die ~~AG~~ die 1996 eingetragene deutsche Wortmarke Nr. 39 539 263 **H 15** (vgl. Anlage K 1; im Folgenden: Klagemarke 1) für folgende Waren an:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse/Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff, soweit in Klasse 30 enthalten.

Am 18. April 2000 meldete die Klägerin die im selben Jahr eingetragenen deutschen Wortmarken Nr. 30 030 362 **Hecht H 15** (vgl. Anlage K 4; im Folgenden Klagemarke 2) und Nr. 30 030 250 **Weihrauch H 15** (vgl. Anlage K 4; im Folgenden: Klagemarke 3) jeweils für folgende Waren an:

Arzneimittel aller Art; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß oder Kohlenhydraten oder Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen.

Jedenfalls seit 2001 wird ein in Indien von der ~~AG~~ hergestelltes Weihrauchpräparat unter der Bezeichnung **H 15 Gufic** als Arzneimittel gemäß § 73 Abs. 3 AMG nach Deutschland eingeführt und hier in Verkehr gebracht.

Am 25. August 2003 meldete die Klägerin die im selben Jahr eingetragene deutsche Wortmarke Nr. 39 539 263 **H 15 GUFIC** (vgl. Anlage B 2) für folgende Waren an:

Arzneimittel aller Art; Medizinprodukte zum Einnehmen oder zur Anwendung am menschlichen Körper, deren Wirkung aber weder pharmakologisch noch immunologisch, noch durch Metabolismus erfolgt und soweit die Produkte in der Klasse 05 enthalten sind; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen und Kräutern.

Unter dieser Bezeichnung wollte die Klägerin ausschließlich Originalware des indischen Herstellers ebenfalls gemäß § 73 Abs. 3 AMG in Verkehr bringen.

Auf einen am 22. Oktober 2003 eingegangenen Antrag wurde die Klagemarke 1 **H 15** von der ~~AG~~ auf die Klägerin umgeschrieben.

Die Klägerin nutzt die Klagemarken 1 und 2 **H 15** und **Hecht H 15** für Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff Weihrauch. Die Klagemarke 3 **Weihrauch H 15** wird von der GmbH für Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff Weihrauch genutzt.

Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2. bis 4. sind, führt das Weihrauchpräparat der **H 15 Gufic** nach Deutschland ein und bringt es hier in Verkehr. Die Klägerin ließ die Beklagten deswegen durch ihre Rechtsanwälte abmahnen. Die Beklagte zu 1. gab daraufhin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

Die Klägerin meint, zwischen der Bezeichnung **H 15 Gufic** des von den Beklagten vertriebenen Produkts und den Klagemarken bestehe Verwechslungsgefahr. Sie hat mit der Klage gegen die Beklagten zu 2. bis 4. Unterlassungsansprüche und gegen alle Beklagten Schadensersatz- und Auskunftsansprüche sowie den Ersatz ihrer Abmahnkosten geltend gemacht. Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben vorgetragen, das indische Produkt sei bereits seit 1990 unter der Bezeichnung **H 15 Ayurvedica** in Deutschland erhältlich gewesen und 2001 in **H 15 Gufic** umbenannt worden. Sie haben die Auffassung vertreten, die Klage sei rechtsmissbräuchlich, da die Klagemarken zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt würden. Diese seien auch nicht rechtserhaltend benutzt worden. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil **H 15** rein beschreibend sei. Schließlich haben sich die Beklagten auf eine durch den Vertrieb des indischen Produkts entstandene prioritätsältere Benutzungsmarke berufen.

Mit Urteil vom 20. Oktober 2009, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Es sprächen gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass **H 15** rein beschreibend für eine bestimmte Form des indischen Weihrauchextrakts sei. Deshalb hätten die Klagemarke 1 **H 15** und die Klagemarke 3 **Weihrauch H 15** eine allenfalls unterdurchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft und die Klagemarke 2 **Hecht H 15** allein auf Grund ihres prägenden Bestandteils **Hecht** eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft; für die Annahme einer Steigerung der Kennzeichnungskraft sei nichts Relevantes vorgetragen. Selbst wenn der Klagemarke 1 **H 15** durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukäme, seien die Zeichenunterschiede so groß, dass Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Auch wenn der Verkehr bei der angegriffenen Bezeichnung den Bestandteil **H 15** nicht als beschreibende Angabe für Weihrauchextrakt ansehe, sei er bei den hier maßgeblichen Produkten daran gewöhnt, dass Zahlen- und Buchstabenkombinationen für Wirkstoffe oder Dosie-

rungsangaben stünden, und werde daher allein den Bestandteil **Gufic** als das Zeichenelement verstehen, das als prägender Herkunftshinweis verwendet werde. Wegen der Prägung der angegriffenen Bezeichnung durch **Gufic** bestehe zwischen dieser und den Klagemarken keinerlei Zeichenähnlichkeit. Da sich die vom Verkehr erkannte Bedeutung des Bestandteils **H 15** auf eine Wirkstoff- oder Dosierungsangabe ohne jeglichen Herkunftshinweischarakter reduziere, komme ihm auch keine selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne der *THOMSON-LIFE*-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (GRUR 2005, 1042 ff.) zu.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen aus dem ersten Rechtszug und beantragt,

das landgerichtliche Urteil abzuändern und

1. die Beklagten zu 2. bis 4. zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebensmitteln oder Arzneimitteln die Bezeichnung **H 15 Gufic** zu benutzen, insbesondere diese Bezeichnung auf ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung diese Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu besitzen, unter dieser Bezeichnung diese Waren einzuführen oder auszuführen oder diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen;
2. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet seien, ihr sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden sei und/oder entstehen werde, dass sie im geschäftlichen Verkehr mit in Deutschland nicht zugelassenen Arzneimitteln die Bezeichnung **H 15 Gufic** benutzt hätten, insbesondere unter dieser Bezeichnung Arzneimittel angeboten, in den Verkehr gebracht oder zu diesem Zweck besessen und unter dieser Bezeichnung Arzneimittel eingeführt und diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr und in der Werbung für Arzneimittel genutzt hätten;
3. die Beklagten zu verurteilen, ihr schriftlich in geordneter Form Auskunft zu erteilen über alle Handlungen gemäß Ziffer 1., und zwar insbesondere Auskunft über die Abnehmer oder Angebotsempfänger dieser Produkte unter Angabe deren Namen/Firmen und Anschrift, wobei der Name/Firma nicht ihr mitgeteilt werden müsse, sondern einem von ihr zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer, dessen Kosten die Beklagten zu tragen hätten, sofern dieser von den Beklagten ermächtigt werde, ihr auf Anfrage mitzuteilen, ob einzelne von ihr benannte Namen/Firmen in der Auskunft enthalten seien, den oder die Lieferanten unter Angaben der Mengen und der Preise der Produkte, das Datum des Verkaufs, des Angebots oder der Lieferung der Produkte, die Menge und die Preise der gelieferten und verkauften Produkte;
4. die Beklagten zu verurteilen, an sie 2.994,40 € an außergerichtlichen Gebühren nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagten verteidigen das angegriffene Urteil und beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2010 Bezug genommen.

B.

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere führt der Beklagteneinwand, sie sei rechtsmissbräuchlich, weil die Klagemarken als Sperrzeichen eingesetzt würden, nicht zu deren Unzulässigkeit. Vielmehr handelt es sich dabei um eine einredeweise Verteidigung (vgl. BGH GRUR 2008, 917 - *EROS* Tz. 19 m. w. N.), deren Berechtigung im Rahmen der Begründetheit zu prüfen ist.

II. Das Landgericht hat die Klage jedenfalls im Ergebnis zu Recht als unbegründet abgewiesen.

1. Die Klägerin kann die Klageansprüche nicht auf die Klagemarke 1 *H 15* stützen.

a) Bereits die von den Beklagten erhobene Nichtbenutzungseinrede steht den aus dieser Marke hergeleiteten Ansprüchen entgegen. Die Klägerin kann sich für die Rechtserhaltung der Klagemarke 1 *H 15* nicht darauf berufen, dass in deren Warenverzeichnis Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt seien und sie unter dieser Marke Nahrungsergänzungsmittel vertrieben habe.

aa) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH GRUR 2010, 270 - *ATOZ III* Tz. 17 m. w. N.). Eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die nicht zu den eingetragenen gehören, sondern diesen nur ähnlich sind, genügt nicht (vgl. BPatG, Beschl. v. 16. Dezember 2003 - 33 W (pat) 429/02, *BeckRS 2009, 01121 - bonði/Rondy*; OLG Hamburg GRUR 1997, 843 [844] - *MATADOR*, *Ströbele* in: *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 26 Rz. 151).

Dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. April 2008 - I ZR 167/05 - *LOTTOCARD* (GRUR 2009, 60) kann entgegen der Auffassung der Klägerin nichts anderes entnommen werden. Diese Entscheidung betraf den Fall, dass eine Marke, die Schutz für einen weiten Oberbegriff von Waren beansprucht, nur für einen Teil dieser Waren benutzt worden ist. Auch insoweit besteht kein Schutz für alle ähnlichen, weil ebenfalls unter den Oberbegriff fallenden Waren, sondern lediglich für solche, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich wie die konkret benutzte gehörend angesehen werden (vgl. BGH, a. a. O., - *LOTTOCARD* Tz. 32 m. w. N.).

bb) Im Streitfall beansprucht die Klagemarke 1 *H 15* in ihrem Warenverzeichnis nicht Schutz für alle als Nahrungsergänzungsmittel in Betracht kommenden Lebensmittel, sondern lediglich für solche, die bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen, nämlich für solche

- zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;
- für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten, und
- für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff, soweit in Klasse 30 enthalten.

Die Beklagten haben bereits in ihrer Klageerwiderung darauf hingewiesen, dass die von der Klägerin in Anspruch genommene Benutzung nicht unter diese Stoffkategorien falle und zugleich die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 25 Abs. 2 MarkenG erhoben.

Der sie danach treffenden Darlegungslast für die Benutzung ihrer Marke ist die Klägerin nicht nachgekommen. Insbesondere hat sie nicht vorgetragen, dass der die Basis der unter der Klagemarke 1 *H 15* vertriebenen Nahrungsergänzungsmitteln darstellende Weihrauchextrakt zu den im Warenverzeichnis aufgezählten Stoffkategorien (Eiweiße, Fette, Fettsäuren, Kohlenhydrate, Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe oder Spurenelemente) gehörte, obwohl die Beklagten schon in der Klageerwiderung darauf hingewiesen hatten, dass derartiger Sachvortrag erforderlich sei.

Ohne Erfolg bleibt auch die Berufung der Klägerin darauf, dass im Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke 1 Nahrungsergänzungsmittel noch nicht Gegenstand ausdrücklicher gesetzlicher Regelungen gewesen seien und deshalb eine Anpassung wegen technischer Fortentwicklung geboten sei. Gerade wegen der damaligen Konturlosigkeit des Begriffs des Nahrungsergänzungsmittels diene die Aufzählung der Basisstoffe im Warenverzeichnis der Konkretisierung der Waren, für die Schutz begehrt wurde; eine nachträgliche Ausweitung dieses Schutzbereichs kommt nicht in Betracht.

b) Auch wenn sie hinreichend benutzt worden wäre, könnten die geltend gemachten Ansprüche nicht auf die Klagemarke 1 gestützt werden, selbst wenn der Klägerin darin gefolgt würde, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zumindest Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehe (vgl. EuGH, Urt. v. 24. Juni 2010 - C-51/09 - *Barbara Becker*, juris Tz. 34; GRUR 2005, 1042 - *THOMSON LIFE* Tz. 30 ff.; BGH GRUR 2010, 646 - *OFFROAD* Tz. 15 m. w. N.).

aa) Die Beklagten können den klägerischen Ansprüchen allerdings keine ältere Benutzungsmarke entgegenhalten.

Die Beklagten haben im Laufe des Rechtsstreits klargestellt, dass das von ihnen eingeführte und vertriebene Produkt erst seit dem Jahr 2001 die Bezeichnung *H 15 Gufic* trägt. Damit kommt diese Bezeichnung als Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG mit einer besseren Priorität als die der bereits 1995 angemeldeten Klagemarke 1 *H 15* nicht in Betracht. Ob die - nach dem Vorbringen der Beklagten - vorher auch in Deutschland für dasselbe Produkt verwendete Bezeichnung *H 15 Ayurvedica* Schutz als Benutzungsmarke erlangt hatte, kann im Streitfall dahinstehen, denn jedenfalls wäre das Markenrecht mit der Beendigung der Benutzung dieser Bezeichnung im Jahr 2001 erloschen (vgl. *Hacker*, a. a. O., § 4 Rz. 63 m. w. N.).

Die Beklagten können sich daher nicht auf eine prioritätsältere Benutzungsmarke berufen, ohne dass es darauf ankäme, wer bei dem von den Beklagten geschilderten Sachverhalt den Markenschutz erlangt hätte.

bb) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann indes einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung § 3, § 4 Nr. 10 UWG erscheinen lassen (vgl. BGH, a. a. O., - *EROS* Tz. 19 m. w. N.). Derartige Umstände liegen im Streitfall vor.

(1) Allerdings handelt nicht schon unlauter, wer ein Zeichen als Marke anmeldet, obwohl er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes

kann jedoch gelten, wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Klägers als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH GRUR 2010, 642 - *WM-Marken* Tz. 51 m. w. N.); für den Sekundärerwerb einer Marke durch Rechtsgeschäft gilt nichts anderes als für den Primärerwerb durch Anmeldung, wenn der Erwerb dem Zweck der Sperrung eines Mitbewerbers dient. Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen im Inland zum Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat (vgl. BGH GRUR 2008, 621 - *AKADEMIKS* Tz. 22 m. w. N.).

Die den Unlauterkeitsvorwurf begründenden Umstände können aber auch darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, a. a. O., - *WM-Marken*).

Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerbslichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch einen eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, a. a. O., - *EROS* Tz. 23 m. w. N.).

(2) Nach diesen Grundsätzen ist die Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche im Streitfall unlauter.

Es kann dahinstehen, ob den Beklagten im Streitfall ein schutzwürdiger Besitzstand zukommt. Jedenfalls belegen die Umstände des Streitfalls die klägerische Absicht einer Behinderung der das Produkt der vertreibenden Wettbewerber und damit einen zweckfremden Einsatz der Klagemarke 1.

Die Klägerin hat nicht nur im Jahr 2003 die bislang von einem Drittunternehmen gehaltene Klagemarke 1 **H 15** erworben, nachdem zwei Jahre vorher das von den Beklagten vertriebene Produkt unter der Bezeichnung **H 15 Gufic** auf dem deutschen Markt eingeführt worden war. Sie hat auch die deutsche Marke Nr. 303 43 596 **H 15 GUFIC** für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel angemeldet und trägt in diesem Zusammenhang selbst vor, dass sie unter dieser Marke ausschließlich Originalware des Herstellers ebenfalls nach § 73 Abs. 3 AMG in den Verkehr habe bringen wollen. Das aus dieser Marke folgende Verbotungsrecht begründet die objektiv naheliegende Gefahr, die Klägerin werde ihre Marken dazu verwenden, anderen Importeuren der Originalware die Verwendung dieser Bezeichnung zu verwehren, um so mittelbar Druck auf den indischen Hersteller auszuüben, ihr eine Alleinimporteurstellung einzuräumen. Das ist ein zweckfremder Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes (vgl. Senat, Urt. v. 23. April 2009 - 29 U 5712/07 - *Wangzhihe*, juris, dort Tz. 40; vgl. auch BGH GRUR 2009, 780 - *Ivadal* Tz. 22). Die wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht der Klägerin kann nicht auf die mit der Produktbezeichnung identische Marke **H 15 GUFIC** beschränkt angenommen werden, auf deren Heranziehung zur Begründung der angestrebten Verbote die Klägerin verzichtet hat; vielmehr spricht die Lebenserfahrung dafür, dass auch die Klagemarken im Sinne dieser Absicht verwendet werden.

2. Soweit sich die Berufung auf die Klagemarke 2 **Hecht H 15** stützt, greift die Nichtbenutzungseinrede in gleicher Weise wie bei der Klagemarke 1 **H 15** durch.

Auch die Unlauterkeitseinrede greift hinsichtlich dieser Klagemarke ebenfalls durch. Der damit verbundene Vorwurf bezieht sich auf den Einsatz der Klagemarken zur Behinderung der Beklagten, nicht auf die Anmeldung dieser Marken. Es kann daher dahinstehen, ob das von den Beklagten vertriebene Produkt unter der Bezeichnung **H 15 Ayurvedica** bereits seit 1990 im

Inland vertrieben wurde und bereits die Anmeldung der Klagemarke 2 im Jahr 2000 unlauter war, weil die Klägerin schon damit auf die Behinderung der Anbieter dieses Produkts abzielte.

Im Übrigen fehlt es an der Zeichenähnlichkeit, die für die Annahme von Verwechslungsgefahr erforderlich wäre. Angesichts des uneingeschränkt kennzeichnungskräftigen Bestandteils **Hecht** kann der mit der angegriffenen Bezeichnung **H 15 Gufic** übereinstimmende Bestandteil **H 15** der Klagemarke 2 diese nicht dominieren oder prägen. Ihm kommt auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil einer zur Anspruchsbegründung herangezogenen Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einem zusammengesetzten angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten; ansonsten würde für die Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 - *airdsl* Tz. 31 m. w. N.).

3. Die Ausführungen zur Nichtbenutzung und zur Unlauterkeit treffen auf die Klagemarke 3 **Weihrauch H 15** in gleicher Weise zu. Es kann deshalb dahinstehen, ob diese Klagemarke angesichts des beschreibenden Charakters ihres weiteren Bestandteils **Weihrauch** von deren Bestandteil **H 15** geprägt wird und ob dadurch Verwechslungsgefahr begründet wird.

C.

1. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

3. Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO liegen nicht vor (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.). Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter B. zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall. Auch soweit das Oberlandesgericht Stuttgart in seinem Urteil vom 10. Juni 2010 - 2 U 87/09 (vgl. Anlage K 9) die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken anders als der Senat gewürdigt hat, ist eine Revisionsentscheidung nicht zur Sicherung

einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, da die entsprechenden Ausführungen jenes Urteil nicht tragen; dieses ist vielmehr auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr gestützt.

Dr. Kartzke
Richter
am Oberlandesgericht

Dr. Mittenberger-Huber
Richterin
am Bundespatentgericht

Cassardt
Richter
am Oberlandesgericht



**Für den Gleichlaut der Ausfertigung
mit der Urschrift
München, den 29.07.2010**

Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


**Pemsl
Justizobersekretärin**