

# Markenschutz beim Vertrieb von Paprikapaste „Acuka“

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 21.06.2017

Az: I-20 U 2/13

## Tenor

I.

Die Berufung der Klägerin gegen das am 05.12.2012 verkündete Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Auf die Berufung der Beklagten wird das genannte Urteil teilweise abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

III.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

## Entscheidungsgründe

I.

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Durch dieses hat das Landgericht, gestützt auf die Gemeinschaftswortmarke „Acuka“, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Gemüse und/oder Gewürzzubereitungen herzustellen, gewerbsmäßig anzubieten oder in den Verkehr zu bringen bzw. bringen zu lassen, die mit der Bezeichnung „Acuka“ gekennzeichnet sind, wenn dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht

*[Abbildung]*

und sofern die Produkte nicht von der Klägerin oder in deren Auftrag bzw. mit deren Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Außerdem hat es die Beklagte zur entsprechenden Auskunftserteilung verurteilt und ihre Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz festgestellt. Auf die Benutzung von „Acuka“ für Gemüse und/oder Gemüsezubereitungen allgemein gestützte Anträge hat das Landgericht demgegenüber zurückgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die Beklagte nutze den Begriff „Acuka“ nicht beschreibend, sondern herkunftshinweisend und damit markenmäßig. Zwar sei davon auszugehen, dass mit „Acuka“ grundsätzlich eine spezielle kaukasische Paprikazubereitung beschrieben werde. Dies sei jedoch dem überwiegenden Teil des von der Beklagten angesprochenen Verkehrs, zu dem auch deutsche Abnehmer zählten, unbekannt. Gestattet sei in dieser Konstellation eine Nutzung nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 12 lit. b) GMV, wonach bei der beschreibenden Verwendung einer markenmäßigen Bezeichnung darauf abzustellen sei, ob die konkrete Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspreche. Dementsprechend komme eine

uneingeschränkte Verurteilung der Beklagten zum Unterlassung der Nutzung des Begriffs „Acuka“ nicht in Betracht. Zu untersagen sei jedoch die Nutzung wie vorliegend konkret vorgeworden. Denn bei der Gestaltung des von ihr verwendeten Etiketts habe die Beklagte nicht die Möglichkeiten genutzt, die ihr zur Verdeutlichung der Nutzung eines Begriffs als rein beschreibend zur Verfügung gestanden hätten, und deren Nutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entsprochen hätte. Erläuternde Hinweise wie „Paprikazubereitung aus dem Kaukasus“ oder „türkische Paprikazubereitung“ in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bezeichnung „Acuka“ unterlasse die Beklagte.

Hiergegen wenden sich beide Parteien mit selbständigen Berufungen.

Die Klägerin macht unter näheren Ausführungen geltend, der Begriff „Acuka“ besitze keinerlei beschreibenden Charakter, so dass jede Benutzung im streitgegenständlichen Zusammenhang eine Markenverletzung darstelle und die vom Landgericht vorgenommene Einschränkung der Verurteilung auf eine Benutzung entsprechend der konkreten Verletzungsform nicht gerechtfertigt sei.

Die Klägerin beantragt,

das landgerichtliche Urteil teilweise abzuändern und den Zusatz „wenn dies wie nachfolgend abgebildet geschieht“ in Ziffer I des dortigen Tenors zu streichen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

Darüber hinaus beantragt sie,

die Klage unter Abänderung des angefochtenen Urteils in Gänze abzuweisen.

Sie erachtet die Klage insgesamt für unbegründet und meint

unter anderem, wenn eine grundsätzliche Verwendung von „Acuka“ unter dem Schutz von Art. 12 lit. b) GMV möglich sei, sei auch die Verwendung des streitgegenständlichen Etiketts schutzwürdig.

Die Klägerin verteidigt die von Beklagten angefochtene Verurteilung als gerechtfertigt und beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Senat hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 08.10.2013 (Bl. 223 f GA). Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. M. vom 15.10.2015 (Bl. 277 ff GA) und das Protokoll seiner mündlichen Anhörung in der Sitzung am 04.05.2016 (Bl. 342 f GA) verwiesen.

II.

Beide Berufungen sind zulässig, Erfolg hat nur die der Beklagten.

Die Klage ist in Gänze unbegründet. Der Klägerin stehen die mit dem vorliegenden Verfahren geltend gemachten Ansprüche nicht zu. Der Beklagten ist keine Markenverletzung vorzuwerfen, so dass weder ein Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a), Abs. 2 lit. a) und b) GMV (jetzt Art. 9 Abs. 2 lit. a), Abs. 3 lit. a) UMG) noch ein Auskunftsanspruch (Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 102 Abs. 2 GMV/UMG, § 19 MarkenG, § 242 BGB) besteht und der begehrten Feststellung einer Schadensersatzpflicht der Beklagten (Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 102 Abs. 2 GMV/UMG, § 14 Abs. 6 MarkenG) mangels entsprechender Verpflichtung die Grundlage fehlt. Im Einzelnen:

1.)

Was die begehrte allgemeine Untersagung in Bezug auf „Gemüse und/oder Gewürzzubereitungen“ anbelangt, scheitert diese schon daran, dass die Beklagte nur die streitgegenständliche Paprikapaste mit der Klagemarke kennzeichnet bzw. in der Vergangenheit gekennzeichnet hat. Dass auch andere Gemüse oder andere Paprikazubereitungen so gekennzeichnet wurden oder die Beklagte dies vorhat, behauptet die Klägerin selbst nicht. Damit fehlt es in Bezug auf solche sowohl an einer Wiederholungs- als auch an einer Erstbegehungsgefahr, deren alternatives Vorliegen materiell-rechtliche Voraussetzung eines Verletzungsanspruchs ist (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2000, 605 (608) – comtess/ComTel).

2.)

Die Kennzeichnung der streitgegenständlichen Paprikapaste mit der Bezeichnung „Acuka“ durch die Beklagte stellt einen Fall des Art. 12 Abs. 1 lit. b) GMV dar, so dass der Klägerin, weil diese Benutzung auch den anständigen Gepflogenheiten entspricht (Art. 12 Abs. 2 GMV), kein Verbotungsrecht zusteht.

In Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, ist Art. 12 lit. b) GMV anzuwenden, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht, was der Fall ist, wenn die fragliche Bezeichnung von einem erheblichen Teil des Verkehrs als Gattungsbegriff oder Beschaffenheitsangabe verstanden wird und sich die Unlauterkeit auch nicht aus anderen Umständen ergibt (vgl. BGH NJW-RR 2004, 1687 – Gazoz). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Der von der Beklagten mit der unter der Bezeichnung „Acuka“ vertriebenen Paprikapaste adressierte Personenkreis verfügt über eine gesplattene Verkehrsauffassung. Die Beklagte vertreibt das Produkt unstreitig über türkischen Supermärkte und solche der REWE-Handelsgruppe. Angesprochen sind damit in

beiden Supermarkttypen deutsche Kunden, die des Türkischen ganz überwiegend nicht mächtig sind, und Kunden mit türkischem Migrationshintergrund und entsprechenden Sprachkenntnissen.

Ob letztere den überwiegenden Teil des insgesamt angesprochenen Verkehrs ausmachen, kann dahinstehen. Jedenfalls bilden sie einen „erheblichen Teil“ desselben im Sinne der soeben genannten Rechtsprechung. Dass in türkischen Lebensmittelläden ganz überwiegend Türken kaufen, wie von der Beklagten spätestens im Schriftsatz vom 23.11.2015 vorgetragen, ist von der Klägerin nicht, jedenfalls nicht substantiiert bestritten worden. Soweit sie in ihrer Berufungserwiderung (Schriftsatz vom 15.05.2013, dort Seite 3, Bl. 207) ausführt, „... so werden diese (Anmerkung: gemeint sind türkische Geschäfte) keineswegs nur von in Deutschland lebenden Türken, sondern zu einem großen Teil auch von deutschen Kunden frequentiert; mithin sind es keineswegs allein die türkischen Verkehrskreise, die für die Beurteilung der Begriffe „Muhammara“ und „Acuka“ relevant sind“, ist damit in tatsächlicher Hinsicht nicht gesagt, dass deutsche Kunden die Mehrheit der Kunden von türkischen Lebensmittelläden in Deutschland darstellen, was auch der Lebenserfahrung widerspricht. In rechtlicher Hinsicht kommt es nach der soeben in ihren Grundzügen wiedergegebenen Gazoz-Entscheidung vor diesem Hintergrund eben doch auf die türkischen Verkehrskreise an, wenn diese ein anderes Verständnis von der Bedeutung des Begriffs „Acuka“ haben als die deutschen Verbraucher. Das ist der Fall.

Das Verständnis des türkischen Verbrauchers bzgl. des Wortes „Acuka“ wird durch die Interpretation des Begriffs in der Heimat geprägt. Insoweit steht nach der durchgeführten Beweisaufnahme und der vor der Anhörung des Sachverständigen ergangenen Entscheidung des Türkischen Patentamtes vom 08.12.2015 in dem Verfahren Ziffer 29822383 – 2014/58001 / 2015-0E-54879 (Anlagenkonvolut B 4) zur Überzeugung des Senats fest, dass „Acuka“ in der Türkei die beschreibende Bezeichnung

für eine bestimmte Paprikapaste ist, wie sie von der Beklagten vertrieben wird.

Mit der genannten Entscheidung hat das Türkische Patentamt den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Widerspruchs gegen die Eintragung der Marke „baktat acuka“ mit der Begründung abgelehnt, bei dem Begriff „acuka“ handele es sich es sich um „Acıka“ bzw. „Muhammere“, eine salzige Vorspeise der kaukasischen Völker, hergestellt aus Paprika, Walnüssen und einer Gewürzmischung. An diesem Verfahren war die Klägerin als Partei beteiligt und hatte damit Gelegenheit, dem Amt alle Umstände vorzutragen, die aus ihrer Sicht zu ihren Gunsten sprechen. Dass die Mitglieder des die Entscheidung tragenden Ausschusses für erneute Prüfung und Evaluation des Türkischen Patentamtes als Muttersprachler in Kenntnis der Einwendungen der Klägerin „Acuka“ ohne jede Einschränkung für gleichbedeutend mit „Acıka“ bezeichnet haben, ist trotz des Umstandes, dass „Acuka“ in der Türkei für Waren der Klasse 29 eingetragen worden ist, was zeigt, dass der Eintragende hier kein Problem sah, ein gewichtiges, von der Klägerin nur schwer zu erschütterndes Indiz für das Verständnis des türkischen Verbrauchers. Denn die Widerspruchsentscheidung erfolgte vor dem Hintergrund und in Auseinandersetzung mit den von den Parteien des Verfahrens ausgetauschten Argumenten, während die Eintragung auf einseitigen Antrag erfolgt. Der Senat geht, da die Indizwirkung von der Klägerin nicht erschüttert wurde und weitere Umstände für die Richtigkeit der Annahme des Ausschusses des Türkischen Patentamtes streiten, davon aus, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung dieses Verständnis der Ausschusmitglieder teilt.

In dem genannten Sinn versteht nämlich auch der gerichtliche Sachverständige Prof. M. die Bezeichnung „Acuka“, und hat zur Begründung dieses Ergebnisses sprachwissenschaftlich erläutert, wie „acuka“ aus „acıka“ hervorgegangen sein kann. Seine Ausführungen sind überzeugend und widerspruchsfrei. Die hiergegen gerichteten Einwendungen der Klägerin verfangen

nicht. Sie hält die Annahme des Sachverständigen, „acuka“ könne aus „acıka“ durch Weiterwanderung in türkische Dialekte entstanden sein, bei denen die Verwendung von /u/ anstelle von Standardtürkischem /ɯ/ in nicht erster Silbe verbreitet sei, für widersprüchlich, weil der Sachverständige weiter ausgeführt hat, es handele sich hier teilweise um einen Archaismus, d. h. das /u/ habe sich in den Dialekten erhalten und im Standardtürkischen zu /ɯ/ entwickelt. Dies könne keine Begründung im Fall acuka/ acıka sein, so die Klägerin, da das ältere Wort auch nach Ansicht des Sachverständigen das ursprüngliche, tscherkessische Wort „acıka“ sei. Damit versteht sie den Sachverständigen miss. Dieser hat erläutert, dass bei einer Übernahme eines Wortes mit /ɯ/ in einen der genannten Dialekte ein /u/ an die Stelle des /ɯ/ tritt, was die genannten sprachgeschichtlichen Hintergründe hat. Letzteres wird von der Klägerin nicht bestritten. Relevant ist daher nicht, dass „acıka“ das ältere Wort ist, sondern dass es, wenn es in türkische Dialekte aufgenommen worden ist, die anstelle des /ɯ/ heute immer noch ein /u/ kennen, zu „acuka“ geworden ist. Im Ergebnis gleiches gilt, wenn man von der zweiten, vom Sachverständigen in den Raum gestellten Möglichkeit ausgeht, nämlich dass „acuka“ ursprünglich als Marke aus „acıka“ hervorgegangen ist. Denn der Sachverständige hat weiterhin schlüssig dargelegt, dass die Vielzahl der Treffer im türkischen Internet beim Stichwort „acuka“ belegt, dass das Wort als Bezeichnung eines der beiden von ihm benannten Rezepte Eingang in die Umgangssprache gefunden hat. Auch dann ist es mithin für die unter ihm von der Beklagten vertriebene Paprikapaste beschreibend.

Die Ausführungen des Vorsitzenden der Türkischen Sprachgesellschaft, Herrn Prof. Dr. K., vom 27.11.2012 (Anlage K 24), der keinen Zusammenhang zwischen „acuka“ und „acıka“ herstellen konnte, steht dem genannten Ergebnis nicht entgegen, da dieser – anders als der gerichtliche Sachverständige Prof. M. – nur eine Quelle ausgewertet hat, nämlich das Wörterbuch für die türkische Volkssprache,

veröffentlicht im Jahr 1978.

Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Kenntnisse der in Deutschland lebenden Türken nicht in etwa denen der in der Türkei lebenden entsprechen, sind von den Parteien nicht vorgetragen und auch nicht ansonsten ersichtlich, so dass davon auszugehen ist, dass ein erheblicher Teil der von der Beklagten angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „Acuka“ als beschreibend für die unter dieser Bezeichnung verkaufte Paprikapaste ansieht.

Vor diesem Hintergrund kann der Ansicht des Landgerichts, die konkrete Ausgestaltung des oben eingeblendeten Etiketts widerspreche den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, nicht gefolgt werden. Nach der eingangs zitierten „Gazoz“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes kann die Verwendung der beschreibenden Bezeichnung unter den dargelegten Voraussetzungen als solche die Unlauterkeit nicht begründen. Vielmehr muss sich diese aus „anderen Umständen“ ergeben. Dann kann der Verwender aber auch nicht darauf verwiesen werden, ein zur Verfügung stehendes Synonym für die beschreibende Bezeichnung oder einen aufklärenden Zusatz zu verwenden. „Andere Umstände“, die eine Unlauterkeit begründen könnten, liegen nicht vor. Soweit die Klägerin in ihrer erstinstanzlichen Replik (Schriftsatz vom 15.10.2012, dort Seite 2, Bl. 53 GA) auf die hervorgehobene Platzierung der Bezeichnung „Acuka“ durch die Beklagte auf dem Etikett abstellt und behauptet, da an dieser Stelle in der Regel Markennamen platziert würden, verstehe der angesprochene Verkehr „Acuka“ als solchen, steht dem schon entgegen, dass „Acuka“ dort durch die in unmittelbarer räumlicher Nähe und türkischer Sprache aufgedruckte Erläuterung „scharfe Soße“ ergänzt ist. Hierüber konnte anlässlich der Inaugenscheineinnahme des oben eingeblendeten Lichtbildes im Termin am 04.05.2016 zwischen den Parteivertretern Einvernehmen erzielt werden. Im Übrigen ist es keineswegs so, dass der türkische bzw. türkischstämmige Verbraucher eine

solche Platzierung nicht auch im Hinblick auf beschreibende Angaben, wie sie in Deutschland gang und gäbe sind (siehe Anlage BB 1), gewohnt ist, wie unter anderem die Anlage B 13 belegt.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.

Die Streitwertfestsetzung erfolgt nach Eingang der noch ausstehenden Stellungnahmen der Parteien, für die diesen eine Frist von 4 Wochen ab Zugang dieses Urteils gesetzt wird.

*Vorinstanz:*

*LG Stuttgart, Entscheidung vom 08.03.2013 – 31 O 78/12*