

I-20 W 121/15  
2a O 145/15  
LG Düsseldorf



## OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

./.

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf am 27.01.2016 durch  
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht , die Richterin am  
Oberlandesgericht und den Richter am Oberlandesgericht

b e s c h l o s s e n :

Auf die sofortige Beschwerde des Beklagten wird der Beschluss des  
Landgerichts Düsseldorf vom 15.09.2015 aufgehoben und das Land-  
gericht angewiesen, den Antrag des Beklagten vom 17.08.2015 auf  
Gewährung von Prozesskostenhilfe unter Berücksichtigung der nach-  
folgenden Ausführungen erneut zu bescheiden.

### G r ü n d e :

Das zulässige Rechtsmittel hat in der Sache den tenorierten Erfolg.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts kann das Gesuch des Beklagten nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, es fehle an der hinreichenden Wahrscheinlichkeit der Erfolgsaussicht seiner Rechtsverteidigung, § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Der Beklagte hat ausreichende Indizien dafür vorgetragen, dass die Bezeichnung „Moonboots“ aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs inzwischen zum Gattungsbegriff für außen aus wasserabweisendem Kunststoff bestehende, dick gefütterte Winterstiefel geworden ist, die aufgrund ihrer mehr oder minder ausgeprägten Unförmigkeit an die Stiefel erinnern, wie sie die Astronauten bei der ersten Landung auf dem Mond trugen. Es entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu § 23 Nr. 2 MarkenG, dass eine beschreibende Angabe im Sinne dieser Norm in der Verwendung eines lexikalisch nachweisbaren Begriffs zur näheren Kennzeichnung der Dienstleistung oder Ware liegen, sich aber auch daraus ergeben kann, dass der von der Dienstleistung oder Ware angesprochene Verkehr bestimmte Begriffe wegen einer üblichen beschreibenden Verwendungsweise in erster Linie als diese Beschreibung und nicht als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft versteht (vgl. BGH GRUR 2003, 436 (439) – Feldenkrais). Vorliegend hat sich der Beklagte nicht nur auf diverse Wörterbucheintragungen stützen können. Vielmehr ist auch sein Vortrag zur Verwendung des Begriffs im allgemeinen Handel, hier ebay, unbestritten geblieben. Letzterer wird durch einen Blick ins Internet bei google unter dem Stichwort: Moonboots bestätigt. So vertreiben beispielsweise Tommy Hilfinger, Joop und Naturläufer unter der Bezeichnung „Moonboots“ Winterstiefel der genannten Art, ohne dass ein irgendwie gearteter Zusammenhang mit der Markeninhaberin bzw. ihrer Lizenznehmerin zu erkennen ist. Vor diesem Hintergrund wäre es nunmehr Aufgabe der Klägerin, substantiiert darzulegen, dass gleichwohl ein erheblicher Teil des Verkehrs allein den Begriff „Moonboot“ ohne jeden Zeichenzusatz noch als herkunftshinweisend ansieht.

Ist die Bezeichnung aber zu einem Gattungsbegriff geworden, begründete die streitgegenständliche Vermarktungshandlung des Beklagten weder die Gefahr einer Verwechslung mit einer der beiden „Moon Boot“-Marken noch die Gefahr

einer Verwechslung mit der von der Lizenznehmerin der Markeninhaberin auf den Markt gebrachten Produkte, § 5 Abs. 2 UWG.

Für die Marke folgt dies aus § 23 Nr. 2 MarkenG, wonach der Inhaber einer Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, wenn die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt, wofür vorliegend nichts ersichtlich ist. Dabei kann das Zeichen die Eignung, die Beschaffenheit der Ware zu beschreiben, auch nach Eintragung der Marke erlangen, was insbesondere dann in Betracht kommt, wenn eine Marke aus der Sicht der Endverbraucher zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist. Ist dies aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers geschehen, kann die Marke sogar gelöscht werden (vgl. EuGH GRUR 2014, 373 - Kornspitz). Letzteres kommt vorliegend jedenfalls für die IR-Wortmarke „MOON BOOT“ in Betracht, da die Markeninhaberin wohl nicht gegen die umfangreiche Benutzung dieser Marke durch Dritte vorgegangen ist. Die Gefahr einer Verwechslung mit einer Wort/Bild-Marke (hier der Nr. 1 ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn deren Wortbestandteil rein beschreibend ist und ihr Bildbestandteil vom Dritten nicht genutzt wird. Der kennzeichenrechtliche Gesichtspunkt des bloß beschreibenden Gehalts eines Zeichenbestandteils oder Zeichens schließt auch eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 72 – AMARULA/Marulablu).

Bei einem gattungsgemäßen Verständnis von „Moonboot“ ist aber auch ausgeschlossen, dass der Verkehr angesichts des Angebots von „Moonboots“ durch den Beklagten nur von der Lizenznehmerin der Markeninhaberin auf den Markt gebrachte Produkte erwartete.

Die Prüfung, ob § 121 Abs. 3 ZPO der vom Beklagten beantragten Beiordnung von Rechtsanwalt Rössner aus Berlin entgegen steht, überlässt der Senat dem

Landgericht und hat daher von einer endgültigen Bescheidung des streitgegenständlichen Antrags abgesehen.

Einer Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren bedurfte es im Hinblick auf § 127 Abs. 4 ZPO nicht.

Beglaubigt

Justizangestellte  
als Urkundsbefähigte  
der Geschäftsstelle

