

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

67

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

- Darcy -

Für die Frage, ob eine Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG vorliegt, kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind.

Unter diesen Voraussetzungen kann auch noch die jahrzehntelange regelmäßige Lieferung kleiner Zigarettenmengen einer in Belgien umfangreich vertriebenen Marke ausschließlich an Militärkantinen der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten belgischen Streitkräfte als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG anzusehen sein.

BGH, Urt. v. 5. Juni 1985 - I ZR 151/83 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 151/83

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
5. Juni 1985
Wolf
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der B [REDACTED] & W [REDACTED] Tobacco Corporation (Export) Limited,
L [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED] -

g e g e n

die Firma W [REDACTED] S.A. B [REDACTED], Rue du V [REDACTED] 82,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

67

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

für recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 30. Juni 1983 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien stehen als Hersteller von Zigaretten im Wettbewerb.

Die Beklagte, eine belgische Firma, ist Inhaberin der 1958 registrierten IR-Marke 214 015 "Darcy", der eine Heimat-eintragung vom 29. April 1948 zugrundeliegt. Die Marke genoß in der Bundesrepublik Deutschland zunächst Schutz für die Waren "Tabacs à fumer, cigarettes, cigarillos, cigares". Seit 1950 vertreibt die Beklagte in Belgien unter der Marke "Darcy" Zigaretten der Niedrigpreiskategorie. Dort betrug der Marktanteil 1980 0,34 % (= 58.679.000 Stück). Ebenfalls seit



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

1950 beliefert die Beklagte die belgischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland mit Zigaretten der Marke "Darcy". Diese werden von der C [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] geordert und an deren Depots in Aachen, Soest und Köln ausgeliefert, die ihrerseits alle Kasernen der belgischen Streitkräfte in Deutschland beliefern. Dort werden die Zigaretten in Kantinen, Läden, Clubs, Bars und Restaurants verkauft. In den Jahren 1974 - 1980 lieferte die Beklagte folgende Mengen:

1974	137.000 Stück
1975	107.500 Stück
1976	30.000 Stück
1977	35.000 Stück
1978	78.000 Stück
1979	90.000 Stück
1980	35.000 Stück.

Für die Waren Rauchtabak, Zigarrillos und Zigarren ist die Marke nicht benutzt worden.

Die Klägerin hat eine Benutzung der Marke i. S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG in der Bundesrepublik Deutschland auch für Zigaretten in Abrede gestellt. Weder liege, da die Zigaretten ausschließlich in besonderen, für die belgischen Streitkräfte eingerichteten Verkaufsstätten vertrieben würden, inländischer Geschäftsverkehr vor, noch reichten die getätigten Umsätze für eine relevante Benutzung aus.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des deutschen Anteils der am 27. Oktober 1958 eingetragenen IR-Marke 214 015 "Darcy" gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, die Klägerin hiergegen unter Aufrechterhaltung ihres Klageantrags Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt, als es um den Schutz für die Waren "Tabacs à fumer, cigarillos, cigares" ging; die weitergehende Berufung hat es zurückgewiesen (OLG Hamburg GRUR 1984, 58 - Darcy).

Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin den zurückgewiesenen Teil ihres Klageantrags weiter. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Einwilligung der Beklagten in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke "Darcy" für die Bundesrepublik Deutschland verneint, soweit es um den Schutz für die Ware Zigaretten geht. Insoweit hat es eine rechtserhaltende Benutzung des Waren-

zeichens im Inland deshalb angenommen, weil die Beklagte seit 1950 die belgischen Streitkräfte mit Zigaretten der Marke "Darcy" beliefere, weil hierin trotz der Beschränkung des Verkaufs der Zigaretten auf belgische Kasernen ein Handel im inländischen Geschäftsverkehr zu sehen sei und weil die besonderen Umstände des Falles trotz des geringen Umfangs der Importe für eine relevante Zeichenbenutzung im Inland sprächen.

II. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat den Verkauf der mit dem Warenzeichen der Beklagten versehenen Zigarettenpackungen als inländischen Geschäftsverkehr angesehen, obwohl er in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich in den Kasernen der belgischen Streitkräfte erfolgt, die nur deren Mitgliedern, ihren Familienangehörigen sowie Offizieren anderer Nationalität zugänglich sind. Dies läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Bei den Kasernen der belgischen Truppen handelt es sich nicht um extrritoriales Gebiet, so daß der auf ihrem Gelände stattfindende Verkauf im Inland stattfindet. Das Berufungsgericht durfte auch ohne Rechtsverstoß Auswirkungen dieser Verkäufe eines privaten Unternehmens auf den inländischen Wettbewerb annehmen, weil die Personen, die als Kunden der "Darcy"-Zigaretten angesprochen werden, nicht daran gehindert sind, Zigaretten anderer Marken außerhalb der Kasernen zu erwerben; mit diesen anderen Marken tritt daher die Marke

"Darcy" in Wettbewerb (vgl. für ähnliche Fälle auch BPatG GRUR 1981, 523, 524 - Wurstwaren und BlfPMZ 1983, 48, 49 - Drake).

2. Das Berufungsgericht hat in den über die C [REDACTED] M [REDACTED] in Deutschland erfolgten Zigarettenverkäufen trotz ihres geringen Umfangs eine rechtserhebliche Benutzung des Warenzeichens "Darcy" gesehen. Dazu hat es ausgeführt, daß der Umfang der Benutzung nicht allein entscheidend sei; vielmehr komme es auch auf die Dauer der Benutzung an, die hier - da die Beklagte Zigaretten der Marke "Darcy" schon seit vielen Jahren und auch schon lange vor Einführung des Benutzungszwangs in die Bundesrepublik Deutschland importiert habe - erkennen lasse, daß die Benutzung nicht nur zum Schein erfolge. Sie sei auch wirtschaftlich sinnvoll, da es nahe-liege, eine Zigarette, die ihr Hauptabsatzgebiet in Belgien habe, auch an belgische Streitkräfte in Deutschland zu liefern, damit die hier tätigen Belgier und ihre Angehörigen Gelegenheit hätten, dieselbe Zigarettenmarke wie zuhause zu erwerben. Aus der Beschränkung auf diesen Abnehmerkreis erkläre sich auch die geringe Stückzahl und das Unterlassen jeglicher Werbung, so daß aus diesen Umständen kein Schluß auf mangelnde Ernstlichkeit der Benutzung gezogen werden könne.

3. Auch dies hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Für die Frage, ob eine Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG vorliegt, kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, Urteilsabdr. S. 8 - topfitz/topfit). Dabei sind für die Beurteilung alle Umstände des Falles wie Art, Umfang und Dauer der Benutzung in Betracht zu ziehen (vgl. BGHZ 70, 143, 149, 150 - Orbicin; BGH, Beschl. v. 19.12.1979 - I ZB 4/78, GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH aaO topfitz/topfit).

Dem wird die Beurteilung des Berufungsgerichts gerecht. Es hat nicht verkannt, daß der Umfang der Benutzung des Zeichens in der Bundesrepublik Deutschland, gemessen an den in der Zigarettenbranche üblichen Absatzzahlen, nur gering ist und für sich genommen nicht geeignet wäre, die Annahme einer im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG ausreichenden Zeichenbenutzung zu rechtfertigen. Das Berufungsgericht hat jedoch festgestellt, daß der Zweck der von vornherein auf einen begrenzten Personenkreis abgestellten und deshalb nur geringfügigen Exporte in die Bundesrepublik Deutschland in der Versorgung der vorübergehend hier lebenden belgischen Staatsangehörigen mit der ihnen aus Belgien vertrauten Zigarette "Darcy" zu sehen sei. Wenn es diese Zielsetzung und deren Verwirklichung trotz des geringen Umfangs der Verkäufe als wirtschaftlich sinnvoll beurteilt hat, so ist dies aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Auch die Revision stellt nicht grundsätzlich in Frage, daß es für einen Zigarettenhersteller in Belgien wirtschaftlich sinnvoll sein kann, Zigaretten seiner dort in beachtlichem Umfang vertriebenen Marke auch für die vorübergehend in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppenmitglieder und deren Angehörige verfügbar zu halten, damit diese der zuhause gewohnten Marke auch hier treu bleiben können und sich nicht - möglicherweise auf Dauer - anderen Zigarettenmarken zuwenden. Eine solche Motivation kann auch nicht deshalb als im Sinne des Benutzungszwangs unbeachtlich angesehen werden, weil sie (auch) auf die Benutzung der Marke in Belgien abstelle und deshalb - wie die Revision meint - dem Territorialprinzip widerspreche; denn eine den Anforderungen des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG genügende Benutzung setzt zwar Benutzungshandlungen im Inland voraus; liegen solche jedoch vor, so ist es - namentlich bei IR-Marken - nicht unzulässig, für die Beurteilung ihrer Eignung zur Erhaltung eines Warenzeichenrechts auch die ausländische Verwendung mit zu berücksichtigen (BGH, Beschl. v. 29.6.1979 - I ZB 24/77, GRUR 1980, 52, 54 - Contiflex; vgl. auch schon BGH, Urt. v. 26.6.1968 - I ZR 55/66, GRUR 1969, 48, 49 - Alcacyl; ferner Baumbach-Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 5 Rz. 62).

Es kann schließlich auch nicht als erfahrungswidrig angesehen werden, daß das Berufungsgericht in den für diese Warenart sehr geringen Absatzmengen noch eine wirtschaftlich sinnvolle Verwirklichung des festgestellten begrenzten Zwecks der Verkäufe im Inland gesehen hat. Für seine Annahme spricht einmal die Erwägung, daß unter Umständen auch ein sehr

kleiner Vorrat von Zigaretten durchaus ausreichen kann, einzelne, teils nur kurzfristig als Abnehmer in Betracht kommende Kunden bei der Marke zu halten; zum anderen indiziell aber auch die jahrzehntelange Übung der Beklagten selbst. Als auf Ertrag ausgerichtetes Wirtschaftsunternehmen hätte sie die lange vor Einführung des Benutzungszwangs und daher unbeeinflusst von dieser Rechtslage aufgenommene Einfuhr so geringer Warenmengen in die Bundesrepublik Deutschland kaum in dieser Weise und mit solcher Ausdauer betrieben, wenn sie damit nicht den von ihr angestrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen geglaubt hätte.

Wenn das Berufungsgericht daher sowohl aus der langen Benutzungszeit des Zeichens und seiner Benutzung in der festgestellten Weise als auch aus deren begrenzter Zielsetzung geschlossen hat, daß eine - unabhängig vom Zweck der Zeichen-erhaltung - wirtschaftlich sinnvolle Verwendungsweise auch trotz des geringen Umfangs vorliege und die Benutzung als nicht nur formal, sondern ausreichend i.S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG erscheinen lasse, so läßt dies nach Lage des Falles keinen Rechtsfehler erkennen. Die Trend-Entscheidung des erkennenden Senats (Beschl. v. 19.12.1979 - I ZB 4/78, GRUR 1980, 289, 290), auf die die Revision sich für ihre abweichende Meinung berufen hat, steht dem nicht entgegen, weil es sich dort um die Ausnahmesituation einer zeitlich und örtlich begrenzten Testaktion handelte, die zur vergleichenden Beurteilung eines normalen Vertriebsvorgangs wenig geeignet ist (BGH aaO - topfitz/topfit, Urteilsabdr. S. 9).

III. Die Revision erweist sich somit als unbegründet.
Sie ist mit der Kostenfolge gemäß § 97 Abs. 1 ZPO zurück-
zuweisen.

v. Gamm

Merkel

Erdmann

Teplitzky

Mees