

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

Ola

Zur Frage der Unzumutbarkeit der Benutzung eines eingetragenen Warenzeichens, wenn dieses allein dazu dient, die Bezeichnung von im ausländischen Lohnauftrag gefertigten Exportwaren mit einem gleichlautenden ausländischen Warenzeichen im Inland warenzeichenrechtlich abzusichern.

BGH, Urt.v. 28.November 1985 - I ZR 152/83 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 152/83

URTEIL

Verkündet am

28. November 1985

Wolf

Justizangestellte

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma P. F. [REDACTED] & C. S. p. A., P. [REDACTED] P. [REDACTED] F. [REDACTED]
[REDACTED] A. [REDACTED], I. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma L. [REDACTED]-I. [REDACTED] GmbH, vertreten durch ihre Geschäfts-
führer, D. [REDACTED] H. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof.Dr. Frhr.v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 23. Juni 1983 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist ein italienisches Unternehmen der Genußmittel- und Süßwarenindustrie. Die Beklagte befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Tiefkühlkost und Speiseeis.

Am 2. Januar 1973 meldete die Klägerin beim Deutschen Patentamt das Wortzeichen "OP-LA" u. a. für folgende Waren an:

"Schokolade, Schokoladewaren, insbesondere Pralinen, auch solche mit einer Füllung aus Früchten, Obst, Kaffee, alkoholfreien Getränken, Wein und/oder Spirituosen sowie aus Milch oder Milcherzeugnissen, insbesondere Joghurt ...".



Dagegen erhob die Beklagte Widerspruch als Inhaberin des Warenzeichens Nr. [REDACTED] [REDACTED] "Ola", das am 21. September 1971 angemeldet und am 14. Juni 1973 für folgende Waren eingetragen worden ist:

"Speiseeis, auch solches mit Schokoladenüberzug, Eiscreme, Speiseeis-Konserven, Eiscreme in Konfektform".

Das Deutsche Patentamt versagte wegen Verwechslungsgefahr die Eintragung. Die dagegen eingelegte Beschwerde wies das Bundespatentgericht zurück. Die Klägerin forderte während des Beschwerdeverfahrens die Beklagte auf, das Zeichen "Ola" mangels Benutzung löschen zu lassen. Nachdem die Beklagte dies abgelehnt hatte, verfolgt die Klägerin nunmehr ihr Löschungsbegehren im Klagewege weiter. Außerdem verlangt sie, daß die Beklagte in die Eintragung des Zeichens "OP-LA" einwillige.

Unstreitig kennzeichnet die Beklagte seit 1970 Speiseeis, das ausschließlich für die Beneluxländer bestimmt ist und das sie in ihrem Werk in He [REDACTED] herstellt, mit der Bezeichnung "Ola". Sie beliefert damit aufgrund von Kaufverträgen ihre Schwesterunternehmen I [REDACTED]-Ola N.V. B [REDACTED] und I [REDACTED]-Ola B.V. U [REDACTED]. Deren Firmennamen, einschließlich der Angabe ihres (ausländischen) Sitzes befinden sich allein auf der Verpackung. Diese Unternehmen, die auch eigene Produktionsstätten für Speiseeis besitzen, vertreiben im Ausland Speiseeis unter der Bezeichnung "Ola". Die I [REDACTED]-Ola N.V. B [REDACTED] ist Inhaberin der IR-Marke [REDACTED] [REDACTED] "Ola". Beide Unternehmen holen die von der Beklagten her-

gestellte Ware entweder mit eigenen Fahrzeugen oder durch Spediteure ab.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe ihr Zeichen "Ola" seit mehr als fünf Jahren nicht in rechtlich relevanter Weise im Inland benutzt. Die bloße Kennzeichnung der Ware mit der ausländischen Bezeichnung "Ola" reiche nicht aus, um den Schutz für das inländische Zeichen zu erhalten. Denn da die Beklagte lediglich Lohnaufträge ausländischer Konzerngesellschaften erfülle, die die Ware im Inland abnehmen und verzollten, und da die Beklagte auf der Verpackung der Ware weder als Herstellerin noch als Exporteurin in Erscheinung trete, sondern allein das jeweilige ausländische Schwesterunternehmen, sei die Kennzeichnung "Ola" nicht dazu bestimmt, auf eine Herkunft der Ware aus ihrem, der Beklagten, Geschäftsbetriebe hinzuweisen. Die Ware werde auch nicht in den inländischen Geschäftsverkehr gebracht, vielmehr handele es sich im Inland um eine rein konzerninterne Warenbewegung.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

- 1.) gegenüber dem Deutschen Patentamt darin einzuwilligen, daß das unter dem Aktenzeichen

F [REDACTED] / [REDACTED] Wz

beim Deutschen Patentamt angemeldete Warenzeichen "OP-LA" in die Zeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragen wird;

2.) in die Löschung des für die Waren

"Speiseeis, auch solches mit
Schokoladenüberzug, Eiscreme,
Speiseeis-Konserven, Eiscreme
in Konfektform"

am 21.9. 1971 angemeldeten und am 14. 6.1973
in die Warenzeichenrolle beim Deutschen Pa-
tentamt eingetragenen Warenzeichens   OLA
gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilli-
gen.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie ist der Ansicht, sie habe ihr Warenzeichen "Ola" im Inland rechtserhaltend benutzt. Das geschehe in wirtschaftlich vernünftiger Weise. Ohne das Zeichen könne sie angesichts der Rechtslage für Exportmarken nicht sicher sein, daß ein Dritter ihr nicht untersage, die Verpackung für das Speiseeis mit der Marke "Ola" zu versehen. Bei den Lieferungen handele es sich nicht um einen konzerninternen Verkehr. Denn das Speiseeis sei für den Markt bestimmt, nicht für den konzerninternen Verbrauch. Im übrigen sei eine konzernfremde Gesellschaft mit 25 % an der Beklagten beteiligt, so daß schon deshalb von einem konzerninternen Verkehr keine Rede sein könne.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, die Beklagte habe das Zeichen "Ola" in einer den Erfordernissen des gesetzlichen Benutzungszwanges genügenden Weise benutzt. Es treffe zwar zu, daß das aufgedruckte Warenzeichen "Ola" den Verkehr nicht auf eine Herkunft der Waren aus dem Betriebe der Beklagten, sondern aus dem der ausländischen Schwesterunternehmen hinweise, weil auf den Packungen als Herstellerin nicht die Beklagte, sondern diese Unternehmen erschienen. Das stehe aber der Annahme der Benutzung nicht entgegen. Entscheidend sei, daß die Beklagte die umstrittene Bezeichnung überhaupt als Warenzeichen verwende. Aus der Benutzung eines Zeichens müsse der Verkehr nicht unbedingt auf eine Herkunft aus dem Betriebe gerade des Zeicheninhabers schließen, wie sich aus § 5 Abs. 7 Satz 2 WZG ergebe. Es genüge, daß der Verkehr aus der Verwendung des Warenzeichens "Ola" auf die Herkunft aus dem Betriebe des jeweiligen Schwesterunternehmens schließe.

Daraus, daß die beiden Schwesterunternehmen der Beklagten das Speiseeis ausschließlich im Ausland weitervertrieben und dort eigene Rechte an der Bezeichnung "Ola" besäßen, die I-OLA N.V. B-OLA außerdem die IR-Marke besitze, folge nicht, daß die Beklagte die Ware allein mit dem Warenzeichen ihrer Schwesterunternehmen versehe. Die Ware werde zumindest auch mit ihrem Warenzeichen versehen. Denn im Inland benutze die Beklagte ihr eigenes Warenzeichen, um auf diese Weise rechtlich dagegen abgesichert zu sein, daß Beanstandungen gegen das Versehen des Speiseeises mit der Bezeichnung "Ola" erhoben werden könnten.

Die Klägerin könne auch nicht verlangen, daß die Beklagte in die Eintragung des Warenzeichens "OP-LA" einwillige. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Satz 2, 3 WZG seien nicht gegeben, weil sich die Beklagte zu

Recht auf ihr Zeichen "Ola" berufe. Die Klägerin habe nicht dargelegt, daß die Beklagte gleichwohl verpflichtet sei, in die Eintragung einzuwilligen.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Der Ansicht des Berufungsgerichts, die Beklagte habe das inländische Warenzeichen Nr. [REDACTED] "Ola", das länger als fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Löschungsantrag benutzt, nämlich durch das Versehen der an ihre Schwestergesellschaften in H [REDACTED] und Be [REDACTED] gelieferten Waren mit der Bezeichnung "Ola", kann nicht beigetreten werden. Mit dieser Beurteilung ist die Feststellung des Berufungsgerichts, das auf den Speiseeispackungen aufgedruckte Warenzeichen "Ola" weise den Verkehr nicht auf eine Herkunft der Waren aus dem Betrieb der Beklagten, sondern aus dem der ausländischen Schwesterunternehmen hin, jedenfalls im Zusammenhang mit den weiteren Umständen des Falles, nicht vereinbar.

Werden Exportwaren vom Hersteller mit einem Warenzeichen versehen, das im Inland für ihn und im Ausland identisch für den Besteller der Lieferungen - hier eine Schwestergesellschaft - eingetragen ist, so kommt es auf die Umstände an, ob dadurch die inländische Marke benutzt worden und gegebenenfalls die Benutzung als solche im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG anzusehen ist. Maßgeblich ist in einem solchen Falle entsprechend der Funktion des Warenzeichens als eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft von Waren, auf welchen Betrieb das

Warenzeichen in dem konkreten Zusammenhang hinweist. Dabei kommt es grundsätzlich auf die Verkehrsauffassung an, weil dem Verkehr gegenüber auf die betriebliche Herkunft hingewiesen werden soll. Das Berufungsgericht hat als für den Verkehr bestimmend die Herstellerangabe auf den Verpackungen angesehen, die nach den vorgelegten Warenumhüllungen auf die belgische bzw. die holländische Schwester-gesellschaft der Beklagten hinweise. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hätte diese Feststellung noch durch den Hinweis auf die ausschließlich in niederländischer bzw. flämischer Sprache gehaltene übrige Beschriftung stützen können, die zusammen mit der Angabe in H. [REDACTED] bzw. Be. [REDACTED] domizilierender und in niederländischer Sprache firmierender Unternehmen die Annahme fernliegend erscheinen lassen muß, Hersteller der mit dem Warenzeichen "Ola" versehenen Ware sei ein deutsches Unternehmen.

Die Begründungen, mit denen das Berufungsgericht gleichwohl eine Benutzung des Warenzeichens Nr. [REDACTED] [REDACTED] durch die Beklagte annehmen will, halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Zwar ist es richtig, daß § 5 Abs. 7 Satz 2 WZG die Folgerung nahelegt, daß der Verkehr aus der Benutzung eines Warenzeichens nicht unbedingt auch zutreffend auf eine Herkunft aus dem Betrieb gerade des Warenzeicheninhabers schließen müsse. Warenzeichen können auch von Lizenznehmern des Zeicheninhabers benutzt werden, ohne daß dies nach außen erkennbar wird. Daraus läßt sich aber nicht folgern, wie das Berufungsgericht offen-

bar meint, daß Zurechnungen durch den Verkehr für die Frage, wer Benutzer ist, überhaupt unerheblich seien. Zwar kommt dem Warenzeicheninhaber, wenn er Lizenzgeber ist, die Benutzung durch den Lizenznehmer auch dann zugute, wenn dem Verkehr der Zeicheninhaber nicht erkennbar ist. Auch mag, wenn sich aus den Umständen keine bestimmte Zuordnung entnehmen läßt, die Benutzung ohne weiteres dem wirklichen Zeicheninhaber zugerechnet werden. Steht aber, wie im Streitfall, eine Lizenzbenutzung nicht in Frage und kommen zwei Zeicheninhaber in Betracht, so kann eine eindeutige Zurechnung durch den Verkehr grundsätzlich nicht mit der Erwägung außer Betracht gelassen werden, es komme auf die Verkehrsauffassung überhaupt nicht an.

b) Auch die Annahme, das Warenzeichen der Beklagten sei jedenfalls mitverwendet worden, kann nicht gebilligt werden. Für den Verkehr bestanden dafür nach der Feststellung des Berufungsgerichts keine Anhaltspunkte. Ob die Beklagte, wie das Berufungsgericht meint, an der Mitbenutzung ein Interesse gehabt hat, um auf diese Weise rechtlich dagegen abgesichert zu sein, daß Beanstandungen gegen das Versehen der Ware mit der Bezeichnung "Ola" erhoben werden könnten, kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, weil ein solcher Benutzungswille im Hinblick auf den konkreten Gebrauch nicht durch objektive Indizien verlautbart worden ist. Aus den gleichen Gründen bedarf es auch keiner Entscheidung, ob ein solcher Mitgebrauch überhaupt als eine Benutzungshandlung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG angesehen werden könnte. Insoweit bestehen jedenfalls ungeachtet der Übereinstimmung der Zeichen und der kon-

zernmäßigen Verbundenheit der Unternehmen Bedenken, ob das Versehen derselben Ware mit mehreren, auf verschiedene Hersteller hinweisenden Warenzeichen unter den hier festgestellten Umständen nicht gegen die Funktion des Warenzeichens verstößt, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, zumal es sich hier um eine inländische und eine ausländische Marke gehandelt hat.

c) Die Hilfserwägung, eine Mitbenutzung des Warenzeichens der Beklagten sei aufgrund stillschweigender Zustimmung auch dann anzunehmen, wenn man davon ausgehen wolle, daß das jeweilige Schwesterunternehmen als Verwender des Zeichens anzusehen sei, findet in den festgestellten Umständen keine Grundlage. Die Beklagte hat derartiges nicht vorgetragen, sonstige Anhaltspunkte für eine solche Gestaltung sind den Akten nicht zu entnehmen.

d) Soweit das Berufungsgericht schließlich geltend macht, für die Benutzungsfrage reiche es bei einer Exportmarke aus, wenn der Zeicheninhaber die Ware im Inland mit der Exportmarke versehe und die Ware im Inland an einen Exporteur ausliefere, kann dies unter den Umständen des Streitfalles die Annahme einer Benutzung nicht rechtfertigen. Denn wenn, wie vom Berufungsgericht festgestellt, vom Verkehr die an den Waren angebrachten Marken als solche der ausländischen Schwestergesellschaften angesehen werden, hat die Beklagte die Waren nicht mit ihrer eigenen Exportmarke versehen; auf deren Benutzung kommt es hier allein an.

2. Gleichwohl hat die Revision keinen Erfolg, weil im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG Umstände vorlagen, unter denen eine Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Löschungsantrag der Beklagten nicht zumutbar war.

Die Beklagte weist zu Recht darauf hin, daß sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes warenzeichenrechtlich des Schutzes einer Inlandsmarke bedarf, wenn sie zum Export bestimmte Waren im Inland mit einem Warenzeichen versehen will. Das gilt auch, wenn ein ausländisches Warenzeichen auf der Ware angebracht wird. Denn wenn ein Dritter geltend macht, die Bezeichnung, mit der die Exportware versehen wird, stimme mit einem ihm gehörenden Zeichenrecht überein, so kann sich der Hersteller dem Unterlassungsverlangen nicht mit dem Einwand entziehen, die so bezeichneten Waren seien nur für den Export bestimmt und würden lediglich mit einem ausländischen Warenzeichen gekennzeichnet. Denn als Verletzung des Zeichenrechts wird im Hinblick auf den Wortlaut der §§ 24 und 15 WZG bereits das - unbefugte - Versehen der Ware mit dem Zeichen beurteilt. Es ist anerkannt, daß im Versehen mit der Marke nicht nur eine vorbereitende Handlung zum Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware, sondern eine selbständige Handlung vorliege, die bereits für sich allein die Haftbarkeit des widerrechtlich Handelnden begründet (RGZ 110, 176, 178 - King Edward; BGHZ 23, 102, 106 - Pertussin I; BGH GRUR 1984, 352, 354 - Ceramix; 1984, 530, 531 - Valium Roche).

Angesichts dieser Rechtslage ist anzuerkennen, daß die Beklagte ein erhebliches wirtschaftliches Interesse

an der Aufrechterhaltung ihres hier umstrittenen Warenzeichens hat. Denn sie hat nach der Feststellung des Berufungsgerichts umfangreiche Exportaufträge zu erfüllen, zu denen es gehört, die Ware verpackt und unter der Marke "Ola" zu liefern. Diese Aufträge wären gefährdet, wenn der Beklagten die Kennzeichnung mit dieser Marke unmöglich gemacht würde. Eine legitime Möglichkeit, dem vorzubeugen, ist die Eintragung eines eigenen, mit der nach dem Lohnauftrag aufzudruckenden ausländischen Marke identischen inländischen Warenzeichens. Allerdings wird dieses Zeichen regelmäßig nur geschützt, wenn der Zeicheninhaber auch die Benutzung innerhalb der gesetzlichen Schonfrist aufnimmt, oder die fristgerechte Benutzung unzumutbar ist (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG).

Jedenfalls unter den besonderen Umständen des Streitfalles ist anzuerkennen, daß der Beklagten als einem Zeicheninhaber, der im Lohnauftrag für den Export Waren herstellt und mit dem Warenzeichen des Bestellers versieht, die Benutzung des Warenzeichens nicht zuzumuten ist. Diese Umstände liegen angesichts der erörterten Rechtslage einmal darin, daß die Beklagte die genannte Lieferbeziehung seit langem, nämlich seit ca. 15 Jahren, unterhält, und daß diese durch die konzernmäßige Verflechtung eine feste Grundlage hat. Andererseits hat die Beklagte, die ihre Ware, soweit sie sie im Inland vertreibt, seit langem unter ihrer eingeführten und bekannten Marke "L" auf den Markt bringt, offensichtlich kein Bedürfnis, diese Ware im Inland unter der Marke "Ola" zu vertreiben. Bei dieser Sachlage würde die Forderung nach einer inländischen Benutzung keinen anderen Sinn haben, als die Beklagte zu einer rein formalen, wirtschaftlich nicht gebotenen, Handlung zu zwingen, um den Zeichenschutz aufrecht-

zuerhalten, dessen sie bedarf, um ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, so wie sich diese entwickelt hat, zeichenrechtlich ungestört nachgehen zu können. Das ist im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG nicht zumutbar.

Darin liegt nicht, wie man erwägen könnte, die im Widerspruch zu anerkannten zeichenrechtlichen Grundsätzen stehende Zubilligung eines reinen Abwehrzeichens. Denn es handelt sich hier um eine andere Interessenlage, die einmal durch eine besondere Form wirtschaftlicher Betätigung, die Lohnauftragsfertigung für ausländische Zeicheninhaber, und zum anderen durch eine darauf nicht eingestellte Zeichenrechtslage gekennzeichnet ist.

3. Die Klägerin hat eine rechtserhebliche Benutzung des Warenzeichens auch mit der Begründung in Abrede gestellt, es habe sich lediglich um konzerninterne Lieferungen gehandelt. Darauf braucht nicht mehr eingegangen zu werden,

weil, wie erörtert, eine Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG wegen der besonderen Umstände des Falles aus dem Rechtsgrund der Unzumutbarkeit nicht gefordert werden konnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

v. Gamm

Merkel

Piper

Erdmann

Scholz-Hoppe