

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

BINA

WZG § 5 Abs. 4 Nr. 1

Die Annahme mittelbarer Gleichartigkeit i.S. der Rechtsprechung zur sog. begleitenden Marke in der Textilbranche (BGHZ 52, 337 - Dolan) setzt voraus, daß es Übung ist, eine Marke für ein Vorprodukt auch an der Fertigware anzubringen und diese Marke auch in der Werbung für die Fertigware dem Letztverbraucher bekannt zu machen; hierfür reicht es nicht aus, daß eine derartige Übung in Zukunft wahrscheinlich ist.

BGH, Urt. v. 16. Juni 1993 - I ZR 167/91 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 167/91

Verkündet am:
16. Juni 1993
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

M. [REDACTED] W. [REDACTED] und Handelsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer Heinrich und Martha B. [REDACTED], W. [REDACTED]straße [REDACTED], P. [REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagte
und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

1. Gisela L. [REDACTED]-Bä. [REDACTED], S. [REDACTED]straße [REDACTED], H. [REDACTED],

Beklagte, Widerklägerin
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

2. Dr. Wolfgang L. [REDACTED], S. [REDACTED]straße [REDACTED], H. [REDACTED],

Beklagter und Widerkläger,

- Prozeßbevollmächtigte

II. Instanz:

Rechtsanwälte [REDACTED] und [REDACTED],
St. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 1993 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann und Starck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 19. April 1991 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Klägerin zurückgewiesen worden ist, soweit sie sich gegen die Verurteilung der Klägerin aufgrund der Widerklage der Beklagten zu 1 auf Unterlassung richtet. Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Klägerin das Anerkenntnis-Schluß-Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 31. Juli 1990 im Ausspruch zu II 2 geändert und insoweit die Widerklage der Beklagten zu 1 abgewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz trägt der Beklagte zu 2 seine eigenen Kosten, 1/15 der Kosten der Klägerin und 1/15 der Gerichtskosten; die Beklagte zu 1 trägt ihre eigenen Kosten, 1/15 der Kosten der Klägerin und 8/15 der Gerichtskosten; die Klägerin trägt 13/15 ihrer eigenen Kosten und 6/15 der Gerichtskosten.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



Von den Kosten der Berufung trägt der Beklagte zu 2 seine eigenen Kosten, $\frac{1}{8}$ der Kosten der Klägerin und $\frac{1}{8}$ der Gerichtskosten; die Beklagte zu 1 trägt ihre eigenen Kosten zu $\frac{1}{2}$ und $\frac{7}{16}$ der Kosten der Klägerin sowie $\frac{7}{16}$ der Gerichtskosten; die Klägerin trägt $\frac{1}{2}$ der Kosten der Beklagten zu 1, $\frac{7}{16}$ ihrer eigenen Kosten und $\frac{7}{16}$ der Gerichtskosten.

Die Kosten der Revision werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten in der Revisionsinstanz noch auf die Widerklage über die (teilweise) Löschung des Warenzeichens 1 150 851 "BINA" der Klägerin und über die Verwendung der Bezeichnung "BINA" durch die Klägerin.

Der Beklagte zu 2 hat ein von ihm BINA genanntes Duftgemisch aus Honig und anderen Bienenprodukten entwickelt, für das ihm unter anderem in Deutschland ein (inzwischen widerrufenes) Patent erteilt worden war. Bis Ende 1987 hat er zusammen mit seiner Ehefrau, der Beklagten zu 1, einen Groß- und Einzelhandel mit medizinischen Geräten sowie die Herstellung und den Vertrieb von Gesundheitsprodukten betrieben; diesen Betrieb setzt seither die Beklagte zu 1 allein fort.

Ende 1984 kamen die Parteien überein, daß die Klägerin Gesundheitsdecken und Unterbetten produzieren sollte, in denen ein mit dem vom Beklagten zu 2 entwickelten BINA-Konzentrat getränktes Band eingearbeitet ist. Das Konzentrat oder das damit getränkte Band sollten die Beklagten liefern. Entsprechend dieser Vereinbarung wurde auch verfahren. Die Klägerin hat die so hergestellten Produkte unter der Bezeichnung "BINA" vertrieben.

Auf eine Anmeldung der Beklagten vom 23. Mai 1986 hat das Patentamt das Warenzeichen 1 128 146 "BINA" für Gesundheitsdecken (Bettdecken, Unterbetten, Kopfkissen, ausgenommen Kopfkissenbezüge) am 21. Februar 1989 in die Zeichenrol-

le eingetragen. Der Beklagte zu 2 hat mit Schreiben vom 23. September 1988 der Klägerin gestattet, für die mit dem "von uns" bezogenen BINA-Konzentrat besprühten bzw. bedruckten Ausrüstungswaren bzw. -decken das Warenzeichen BINA zu verwenden.

Am 17. November 1989 hat die Klägerin das Wortzeichen BINA für Webstoffe, Textilwaren, Bettartikel, Sitz- und Liegemöbel, Autositze und Überzüge für Sitz- und Liegemöbel zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet. Die Eintragung ist unter Nr. 1 150 851 am 5. Dezember 1989 erfolgt.

Unter dem 23. November 1989 haben die Beklagten, nachdem es zuvor zu Mißhelligkeiten zwischen den Parteien gekommen war, mit näherer Angabe von Gründen der Klägerin die weitere Benutzung der Kennzeichnung BINA untersagt.

Am 14. Januar 1991 wurde für die Beklagte zu 1 das Warenzeichen 1 170 808 BINA für imprägnierte Bänder zum Einlegen in Bettausstattungen eingetragen.

Die Klägerin hat das (ältere) Warenzeichen der Beklagten wegen fehlenden Geschäftsbetriebs für löschungsreif gehalten und die Beklagten auf Einwilligung in die Löschung in Anspruch genommen. Diese haben den Klageanspruch anerkannt; das Warenzeichen 1 128 146 ist inzwischen gelöscht worden.

Die Beklagten haben im Wege der Widerklage beantragt,

1. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung des deutschen Warenzeichens Nr. 1 150 851 für die Waren Bettartikel, nämlich Matratzen, Oberbetten, Unterbetten, Kopfkissen, Nacken- und Fußrollen, Decken, einzuwilligen;
2. der Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, von ihr hergestellte Waren mit der Bezeichnung BINA zu versehen und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder für sie unter dieser Kennzeichnung zu werben, sofern die Waren nicht mit einem Band versehen sind, das unter Benutzung der von dem Beklagten zu 2 erfundenen, für ihn patentrechtlich geschützten Emulsion hergestellt worden ist.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Die hiergegen eingelegte Berufung hat zur Zurückweisung der Widerklage des Beklagten zu 2, im übrigen (bezüglich der Widerklage der Beklagten zu 1) zur Zurückweisung der Berufung geführt.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 1 beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Antrag, die Widerklage (insgesamt) abzuweisen, weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - soweit für das Revisionsverfahren von Belang - ausgeführt: Die Beklagte zu 1 habe unter dem Gesichtspunkt der Behinderung einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens der Klägerin nach § 1 UWG, § 826 BGB. Die hierfür erforderlichen besonderen Umstände, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig erscheinen ließen, seien gegeben. Die Beklagten hätten aufgrund ihres Warenzeichens 1 128 146 "BINA" angenommen, wirksamen Zeichenschutz zu genießen, und der Klägerin die Benutzung dieses Zeichens gestattet; diese habe versucht, sich die Bezeichnung hinter dem Rücken der Beklagten dadurch anzueignen, daß sie sich ihr Warenzeichen habe eintragen lassen, als sich die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Parteien abgezeichnet habe.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch stehe der Beklagten zu 1 aus ihrem Warenzeichen 1 170 808 zu, demgegenüber sich die Klägerin angesichts der vorerwähnten Löschungsverpflichtung nicht auf ihr prioritätsälteres Warenzeichen berufen könne.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung zwar hinsichtlich der Verurteilung der Klägerin zur Löschung ihres Warenzeichens 1 150 851 im Ergebnis stand, ihr kann jedoch bezüglich der Unterlassungsverurteilung nicht beigetreten werden.

1. Ungeachtet der von der Revision mit Sachrügen bekämpften Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten zu 1 stehe der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen eines sittenwidrigen Eingriffs der Klägerin in den Geschäftsbetrieb der Beklagten zu 1 zu (§ 1 UWG, § 826 BGB), erweist sich die Verurteilung der Klägerin zur Löschung als rechtsfehlerfrei, weil die Klägerin mit der Anmeldung ihres Warenzeichens eine Nebenpflicht aus dem Vertrag der Parteien von 1984 über die Produktion und den Vertrieb der Gesundheitsdecken und Unterbetten verletzt hat. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß die Klägerin verpflichtet gewesen sei, sich bei der Abwicklung des zwischen ihr und den Beklagten bestehenden Vertragsverhältnisses so zu verhalten, daß die Rechtsgüter der Beklagten, zu denen auch das nicht bestandskräftige Warenzeichen gehört habe, nicht verletzt würden. Hiergegen wendet sich die Revision mit der Rüge, es sei widersprüchlich anzunehmen, die Klägerin sei vertraglich verpflichtet gewesen, ein rechtlich nicht existierendes "Rechtsgut" (das löschungsreife Warenzeichen) zu schützen. Dem kann nicht beigetreten werden.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht als rechtsfehlerhaft beanstandet werden. Die Parteien sind, wie das Berufungsgericht unangefochten festgestellt hat, bei Beginn des durch den Vertrag von 1984 geregelten Dauerschuldverhältnisses übereinstimmend davon ausgegangen, daß das Zeichen "BINA" für die Beklagten eingetragen werden sollte. Im Verlauf der Zusammenarbeit nahm alsdann die Klägerin die Gestattung des Gebrauchs des (inzwischen) eingetragenen Warenzeichens an und verfuhr entsprechend den getroffenen Vereinbarungen. Hieraus hat das Berufungsgericht ohne Rechts-

verstoß die Vertragspflicht der Klägerin entnommen, kein eigenes "BINA"-Warenzeichen eintragen zu lassen. Hieran konnte sich auch, entgegen der Meinung der Revision, durch die Erkenntnis der Klägerin nichts ändern, daß das Warenzeichen der Beklagten löschungsreif sei. Der fehlende Zeichenschutz infolge der von der Klägerin angenommenen Löschungsreife widersprach nicht nur den Interessen der Klägerin, sondern auch denjenigen der Beklagten, so daß die von der Klägerin einseitig in ihrem Interesse vorgenommene, dem vertraglichen Interessenausgleich zwischen den Parteien widersprechende Anmeldung eines eigenen BINA-Warenzeichens den Vertragspflichten der Klägerin widersprach. Bezüglich des während der Laufzeit des in Rede stehenden Vertrags angemeldeten Warenzeichens 1 150 851 steht der Beklagten zu 1, demgemäß der geltend gemachte (Teil-)Löschungsanspruch hinsichtlich der im Klageantrag zu Ziffer 1 angeführten Waren zu.

2. Den zuerkannten Unterlassungsanspruch hat das Berufungsgericht auf das (neue) Warenzeichen 1 170 808 der Beklagten gestützt. Es hat dazu ausgeführt, die Klägerin vertriebe und erzeuge neben Decken, Betten und Kopfkissen nur noch andere Wollwaren, diese seien mit den imprägnierten Streifen zum Einlegen in Bettausstattungen mittelbar gleichartig. Darauf, ob das Konzentrat der Beklagten für diese Waren jemals verwendet worden sei, komme es für den zeichenrechtlichen Anspruch nicht an. Die Begehungsgefahr ergebe sich für alle Waren der Klägerin aus dem Umfang des Warenverzeichnisses für ihr Warenzeichen 1 150 851. Hiergegen wendet sich die Revision mit der Rüge, der Ausspruch gehe zu weit. Das (neue) Zeichen der Beklagten zu 1 erstrecke sich auf imprägnierte Bänder zum Einlegen in Bettausstattungen.

Dagegen vertreibe die Klägerin neben Decken, Betten und Kopfkissen auch noch andere Wollwaren. Es sei nicht erklärlich, weshalb diese mittelbar gleichartig mit den imprägnierten Bändern sein sollten. Der Auffassung der Revision ist beizutreten. Die Unterlassungsverurteilung kann keinen Bestand haben.

Nach § 24 Abs. 1, § 31 WZG setzt der Unterlassungsanspruch unter anderem die Verwendung des eingetragenen Warenzeichens für gleichartige Waren voraus. Daran fehlt es bezüglich der von der Klägerin hergestellten "anderen Wollwaren" bereits deshalb, weil das Berufungsgericht Warengleichartigkeit, auch in der Form der mittelbaren Gleichartigkeit, insoweit nicht festgestellt hat.

Hinsichtlich der Waren "Betten, Decken, Kopfkissen" hat das Berufungsgericht ausgeführt, zwischen diesen Waren und den für die Beklagte zu 1 eingetragenen imprägnierten Streifen zum Einlegen in Bettausstattungen bestehe mittelbare Warengleichartigkeit. Die mittelbare Gleichartigkeit, wonach Vorprodukte und daraus hergestellte Halbfertig- und Fertigerzeugnisse gleichartig seien, wenn die Vorprodukte nach der Verkehrsauffassung maßgeblich Eigenschaften und Wertschätzung der Halbfertig- und Fertigerzeugnisse bestimmten und die Marke der Vorprodukte auch den Abnehmern der Fertigerzeugnisse bekannt sei, liege auch im Streitfall vor, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei, daß die Marke des Vorprodukts (BINA-Bänder) in Zukunft als begleitende Marke oder sonst in der Werbung in erheblichem Umfang für die Fertigerzeugnisse (Bettausrüstungen) verwendet werde. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden.

Für eine derartige Erweiterung des zeichenrechtlichen Gleichartigkeitsbegriffs besteht vorliegend keine sachliche Rechtfertigung. Auszugehen ist von dem Regelsatz, daß Vor- und Fertigprodukte nicht warengleichartig sind (vgl. BGHZ 52, 337, 339 - Dolan), weil solche Waren wegen ihrer verschiedenen Fertigungsstufen gewöhnlich je einen anderen Gebrauchszweck haben, sich an einen anderen Kundenkreis wenden und daher auch auf anderen Wegen vertrieben werden. Die von diesem Grundsatz abweichende Rechtsprechung im Textilbereich beruht darauf, daß es dort üblich geworden ist, das Zeichen für die Faser als sogenannte begleitende Marke auch an der Fertigware anzubringen und die Fasermarke auch in der Werbung für die Fertigware dem Letztverbraucher bekannt zu machen (BGHZ aaO, 340). Soweit das Bundespatentgericht den Begriff der mittelbaren Gleichartigkeit über den Textilbereich hinaus erstreckt hat (vgl. BPatGE 23, 217, 221), hat es auch in diesem Fall zutreffend darauf abgehoben, daß die Vorprodukte nach der Verkehrsauffassung maßgeblich die Eigenschaften und die Wertschätzung der Halbfertig- oder Fertigprodukte bestimmen und die Marke der Vorprodukte den Endabnehmern durch (eine begleitende Marke oder) Werbemaßnahmen bekannt gemacht wird. In diese Richtung hat das Berufungsgericht Feststellungen nicht getroffen. Die von ihm angenommene hohe Wahrscheinlichkeit, mit der zu erwarten sei, daß die Marke des Vorprodukts (hier der mit BINA getränkten Bänder) in Zukunft als begleitende Marke oder sonst in der Werbung in erheblichem Umfang für die Fertigerzeugnisse verwendet werde, reicht nicht aus, um die Anwendung der Grundsätze der mittelbaren Gleichartigkeit zu rechtfertigen. Die Auffassung des Berufungsgerichts hätte zur Folge, daß aufgrund bloßer

Vermutung, deren tatsächlicher Eintritt dahinsteht, der Schutzzumfang von Warenzeichen sachlich ungerechtfertigt erweitert würde.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt auch nicht als nachwirkender Anspruch aus dem Ende November 1989 beendeten Vertrag von 1984. Zwar ist ein derartiger Unterlassungsanspruch bei Beendigung eines Lizenz-(Gebrauchsüberlassungs-)vertrags nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Einer näheren Prüfung der hierfür erforderlichen besonderen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen bedarf es vorliegend jedoch schon deshalb nicht, weil ein derartiger nachwirkender Anspruch zeitlich nicht unbegrenzt, sondern allenfalls für eine bestimmte Zeit zur Unterlassung verpflichten könnte und die danach in Betracht kommende Zeitspanne seit der Vertragsbeendigung im November 1989 jedenfalls im Zeitpunkt der Verhandlung vor dem Berufungsgericht (am 22. März 1991) bereits verstrichen war.

III. Danach war das angefochtene Urteil teilweise, im Kostenpunkt und soweit die Klägerin zur Unterlassung verurteilt worden ist, aufzuheben und insoweit auf die Berufung der Klägerin die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Piper

Teplitzky

Mees

Ullmann

Starck