

28

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2

"Ranger"

Wird der Entschluß, das Warenzeichen zu benutzen, unter den Voraussetzungen des § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG erst nach der Bekanntmachung der jüngeren Zeichenanmeldung betätigt, so reicht das für die Annahme einer Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG nicht aus.

BGH, Urt. v. 27. November 1981 - I ZR 194/79 - OLG Hamburg
LG Hamburg

25

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 194/79

URTEIL

Verkündet am

27. November 1981

Schwarz

Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Martin B. AG, vertreten durch ihren

Vorstand Henry G. und Diplom-Kaufmann

Friedrich C., D. Straße , B.

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Dres.
und -

gegen

Firma H. J. R. T. GmbH, vertreten durch

ihre Geschäftsführer Peter R. und Wilhelm

J. Z., G. platz , K.,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Dres.
und -

- 2 -

11

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 1981
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm
und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Zülch und
Dr. Erdmann

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Ham-
burg - 3. Zivilsenat - vom 25. Oktober 1979
wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat auch die Kosten des Revi-
sionsverfahrens zu tragen.

von Rechts wegen



Tatbestand

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Tabakwaren. Für die Beklagte ist das Wort "Ranger" am 10. März 1966 unter der Nr. 817 036 als deutsches Warenzeichen eingetragen worden, zuletzt für die Waren "Zigaretten, hergestellt unter Verwendung von Tabaken englisch sprechender Länder; Zigarettenpapier".

Für die Klägerin ist nach Anmeldung am 17. August 1977, die am 31. Dezember 1977 bekannt gemacht worden ist, am 14. Januar 1978 im beschleunigten Verfahren das Wort "Ranch" als Warenzeichen für die Waren "Tabakerzeugnisse, hergestellt aus oder unter Verwendung von Tabaken aus Ländern des englischen Sprachbereichs, Zigarettenpapier; Feuerzeuge" eingetragen worden.

Mit ihrer am 29. Juni 1978 eingereichten Klage, die am 3. Juli 1978 zugestellt worden ist, begehrt die Klägerin von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens "Ranger" mit der Begründung, die Beklagte habe das Zeichen mehr als 5 Jahre lang vor der Bekanntmachung des Warenzeichens "Ranch" der Klägerin nicht benutzt; ihr, der Klägerin, stehe daher gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG i.V.m. § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG der Anspruch auf Löschung zu. Eine zeichenrechtlich erhebliche Benutzung habe die Beklagte frühestens im April 1978 aufgenommen, als sie Zigaretten der Marke "Ranger" in einem regionalen Testmarkt verbreitet habe. Da die Bekannt-

machung des Warenzeichens der Klägerin "Ranch" aber bereits vom 31. Dezember 1977 datiere, könne sie sich darauf nicht rechtswirksam berufen. Soweit sich die Beklagte auf Handlungen vor dem 31. Dezember 1978 berufe, habe es sich um innerbetriebliche Vorbereitungen für die Testaktion gehandelt. Diese könnten nicht als Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG angesehen werden.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in
die Löschung des unter Nr. 817 036
in der Warenzeichenrolle des
Deutschen Patentamtes einge-
tragenen Zeichens einzuwilligen.

Die Beklagte hat behauptet, sie habe ihr Warenzeichen "Ranger" vor dem Stichtag des 31. Dezember 1977 benutzt und benutze es auch jetzt noch, und zwar im Regionalmarkt M██████ und R██████. Dort würden seit Anfang April 1978 Zigaretten in Packungen gem. Anlage C vertrieben. Dieser Vertrieb sei von Werbemaßnahmen begleitet. Eine beachtliche Benutzung des Warenzeichens "Ranger" habe aber darüber hinaus bereits seit März 1977 stattgefunden: Nach einer entsprechenden Beschlußfassung des Entwicklungsteams der Beklagten am 7. März 1977 und nach Vorlage von Packungsskizzen für "Ranger" habe sie, die Beklagte, am 8. März 1977 die Firma K██████, H██████, mit der Fertigung von Packungsentwürfen beauftragt. Mitte April 1977 hätten diese Packungsentwürfe vorgelegen.

Einige davon seien für einen Marktforschungstest vorbereitet worden. Nach einer entsprechenden Vorkorrespondenz sei Ende Mai/Anfang Juni 1977 ein Vertrag mit der Firma T■■■■, Z■■■■, über die Konzeption und Gestaltung der Werbelinie abgeschlossen worden. Nachdem die Konzeptionsansätze und die tabakfachliche Linie eine positive Beurteilung gefunden hätten, seien im Juli 1977 von der Firma G■■■■, B■■■■, ein "Ranger"-Packungstest und ein "Ranger"-Mischungstest veranlasst worden. Ein Ranger-Konzeptionstest sei vom 12. August bis 18. September 1977 durchgeführt worden. Am 22. September 1977 sei bei der Beklagten die Entscheidung getroffen worden, die "Ranger"-Zigarette regional in M■■■■ auf den Markt zu bringen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe festgestanden, daß mit dem bereits am 2. Juni 1977 gefertigten Packungsandruck "Ranger", der mit der in Verkehr gesetzten Packung identisch sei, für die Zigarettentabakmischung, die am 6. April 1977 zusammengestellt und am 7. September 1977 ihre endgültige Prägung erhalten habe, die Zigarettenmarke "Ranger" auf den Markt gebracht werden solle. Die Entwicklungsarbeiten an der Marke "Ranger" hätten bereits im Jahre 1977 aus der betrieblichen Sphäre der Beklagten heraus Außenwirkung entfaltet durch die außerbetrieblichen Aktivitäten (Packungsentwürfe und Packungsdrucke, Werbekonzeptionierung und Werbegestaltung, Packungs-, Mischungs- und Konzeptionstest). Hierdurch seien Kosten in Höhe von rund 255.000 DM entstanden zuzüglich weiterer ca. DM 170.000 für die mit der Markteinführung verbundenen Werbekosten (Anzeigenschaltung, Display usw.) Diese

Maßnahmen seien nicht nur innerbetrieblicher Natur gewesen; allein bei dem Konzeptionstest vom 12. August bis 18. September 1977 sei die Zigarettenpackung "Ranger" 120 Rauchern vorgelegt worden.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt aus, die Beklagte benutze zwar ihr Zeichen "Ranger" seit April 1978 für Zigarettenpackungen, die sie im Raum M [REDACTED] / R [REDACTED] vertreibe. Jedoch könne sie sich darauf nach § 11 Abs. 5 Ziff. 2 WZG gegenüber der Klägerin nicht berufen, weil diese Benutzung erst nach der am 31. Dezember 1977 erfolgten Bekanntmachung des für die Klägerin angemeldeten verwechslungsfähigen Zeichens "Ranch" angenommen worden sei und die Klägerin den Löschungsantrag innerhalb der Frist von 6 Monaten nach der Bekanntmachung gestellt habe. Zu Unrecht meine die Beklagte, die Löschungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 5 Ziff. 2 WZG lägen deshalb nicht vor, weil sie, die Beklagte, ihr Zeichen "Ranger" schon vor dem 31. Dezember 1977 durch die von ihr vorgetragenen Handlungen seit März 1977 benutzt habe. Diese

Handlungen seien noch keine Benutzung des Zeichens, sondern nur Vorbereitungshandlungen gewesen, die als rein betriebsintern keine Verwendung im geschäftlichen Verkehr dargestellt hätten, welche allein als Benutzung im Sinne der genannten Vorschriften in Betracht komme. Auch wenn man in diesen Handlungen bereits ein "Versehen" der Ware mit dem Zeichen im Sinne des § 15 WZG sehe, könne dies nicht als Benutzung beurteilt werden. Erst die Verwendung im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung der Waren des Inhabers von den Waren anderer sei als Benutzung anzusehen.

Die Beklagte habe ihr Zeichen auch nicht dadurch benutzt, daß sie in der Zeit vom 12. August bis 18. September 1977 120 Testpersonen ihre mit dem Zeichen "Ranger" gekennzeichnete neue Zigarettensorte angeboten habe. In einem Test gegenüber 120 Personen liege noch kein Inverkehrbringen der mit dem Zeichen versehenen Zigarettensorten. Dieses auf einen ausgewählten und eng begrenzten Personenkreis beschränkte Testen der neuen Sorte habe vielmehr nur der Vorbereitung des Entschlusses gedient, ob diese Sorte in den Verkehr gebracht werden solle. Zu einem relevanten, etwa regionalen, Test sei es damit noch nicht gekommen.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg.

1. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist davon auszugehen, daß die Beklagte im April 1978 die in den Verkehr gebrachten Packungen der Marke

"Ranger" vor dem 31. Dezember 1977 noch nicht hergestellt oder zwar hergestellt, aber noch nicht mit dem Warenzeichen "Ranger" versehen hatte. Für den gegenteiligen Vortrag der Revision ergibt sich weder aus dem Berufungsurteil noch aus den Akten ein zureichender Anhaltspunkt. Die Beklagte hat selbst vorgetragen, daß sie den Auftrag zur Anfertigung von Packungszuschnitten der Firma Interdruck erst am 19. Januar 1978 erteilt hat, und daß die Aufträge für das Werbematerial erst im Januar 1978 erteilt worden sind. Das läßt keinen Raum für die Annahme, die Beklagte habe bereits vor dem Stichtag über für den Verkehr bestimmte, mit dem Warenzeichen "Ranger" versehene Waren verfügt. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob und evtl. unter welchen Voraussetzungen ein vor der Markteinführung erfolgendes "Versehen" der Ware mit dem Zeichen im Sinne des § 15 WZG eine Benutzung im Sinne der Vorschriften zum Benutzungszwang darstellen könnte.

Ferner ist, weil das Berufungsgericht dies als wahr unterstellt hat, davon auszugehen, daß die Beklagte vor dem 31. Dezember 1977 diejenigen Handlungen vorgenommen hat, die sie im Prozeß vorgetragen hat und die im Tatbestand des Urteils wiedergegeben worden sind. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht zutreffend als entscheidend angesehen, ob die Handlungen der Beklagten im Jahre 1977 bereits als Benutzung im Sinne der genannten Vorschriften anzusehen sind. Das hat es im Ergebnis zu Recht verneint.

2. Seiner Auffassung, daß darin eine Zeichenbenutzung schon deshalb nicht gesehen werden könne, weil die Ware mit dem Zeichen bis zum 31. Dezember 1977 nicht in den geschäftlichen Verkehr gebracht worden sei, steht allerdings in dieser Allgemeinheit nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats. So ist bereits im Orbicin-Beschluß (BGHZ 70, 143, 148) die Auffassung gebilligt worden, daß der Begriff der Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG nicht auf die Verwendungsarten des § 15 WZG beschränkt sei, mithin auch nicht auf das Verbringen in den geschäftlichen Verkehr, auf das das Berufungsgericht im vorliegenden Fall den Gegenstand des Benutzungsbegriffs beschränken will. Es wäre auch, was das Berufungsgericht möglicherweise annimmt, eine Verkennung der Tragweite der im Orbicin-Beschluß diese Frage betreffenden Ausführungen, wenn diese lediglich als auf die Beurteilung der Benutzung von Arzneimittelzeichen bezogen angesehen werden sollten. Von diesem Grundsatz wurde vielmehr auch in der Trend-Entscheidung ausgegangen (BGH GRUR 1980, 289), die sich, wie das vorliegende Verfahren, mit der Benutzung einer Zigarettenmarke befaßt hat (vgl. auch den Frisium-Beschluß des Senats GRUR 1980, 1075, 1076).

Im Ergebnis ist dem Berufungsgericht jedoch darin beizutreten, daß die Handlungen, die die Beklagte für die Zeit vor dem 31. Dezember 1977 als Benutzung in Anspruch nimmt, diesem Begriff nicht genügen. Das gilt einmal für die Vorgänge in jenem Stadium, das sich als Planungs- und Experimentierphase bezeichnen lässt. In dieser Phase hat die Beklagte erst geprüft und erprobt,

ob und in welcher Form das Zeichen für welche Waren im Verkehr verwendet werden könne. Hier scheidet die Annahme einer Benutzung schon deshalb aus, weil es an einem Benutzungswillen gefehlt hat. Dieser besteht solange nicht, als der Zeicheninhaber nicht entschieden hat, ob das Zeichen überhaupt benutzt werden soll und evtl. für welche Ware. Deshalb scheiden im Streitfall von vornherein alle Handlungen aus, die vor dem 22. September 1977 erfolgt sind, dem Tage, an dem nach dem eigenen Vortrag der Beklagten erst die Entscheidung getroffen worden ist, die "Ranger"-Zigarette in der Mischung und Packung sowie mit der Werbung auf den Markt zu bringen, die bis dahin erarbeitet und getestet worden war. Dazu gehörten insbesondere der Auftrag an die Firma K[REDACTED], Packungsentwürfe vorzulegen und der Auftrag an die Firma T[REDACTED], Werbeideen zu entwickeln und zu präsentieren. Auch die Testaufträge an die Firma G[REDACTED] sind noch der Planungs- und Experimentierphase zuzurechnen, die der Vorbereitung der Beschlußfassung diente. Nichts anderes gilt schließlich für die Durchführung der Tests, auch wenn daran 120 Testpersonen beteiligt waren (vgl. BGH aaO 1980, 289 ff - Trend).

In der der Beschlußfassung folgenden Zeit hat die Beklagte nach eigenem Vortrag bis zum Stichtag, dem 31. Dezember 1977, keine Handlungen vorgenommen, die unter dem Gesichtspunkt der Benutzung in Betracht gezogen werden könnten. Die Aufträge für Packungszuschnitte und Werbedrucke sind am 19. Januar 1978 erteilt

worden, ebenfalls im Januar 1978 die Aufträge für das Werbematerial; die Markteinführung erfolgte im April 1978. Bei dieser zeitlichen Abfolge bedarf es keiner Entscheidung, ob diese Handlungen, wenn sie vor dem Stichtag erfolgt wären, wie die Beklagte meint, als Benutzung anzusehen wären (vgl. auch BGH aaO-Trend).

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

V. Gamm

Alff

Merkel

Zülch

Erdmann