BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 221/02

Verkündet am:
7. April 2005
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Meißner Dekor II

MarkenG § 14 Abs. 7

a) Für die Auslegung der Zurechnungsnorm des § 14 Abs. 7 MarkenG ist auf die zu § 13 Abs. 4 UWG a.F. (jetzt: § 8 Abs. 2 UWG) entwickelten Grundsätze zurückzugreifen.

b) Ist eine Tochtergesellschaft in den Vertrieb der Muttergesellschaft eingebunden und ihrem beherrschenden Einfluss ausgesetzt, können Ansprüche, die auf Grund einer Markenverletzung gegen die Tochtergesellschaft bestehen, auch gegenüber der Muttergesellschaft geltend gemacht werden.

BGH, Urt. v. 7. April 2005 – I ZR 221/02 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juli 2002 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage gegen die Beklagte zu 1 mit den gegenüber der Beklagten zu 2 zugesprochenen Feststellungs- und Auskunftsanträgen abgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 4. Juli 1997 auf die Berufung der Klägerin teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Verwendung der Bezeichnung „Meißner Dekor“ und/oder der Verwendung der Bezeichnung „original Meißner Dekor“ für nicht aus der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH herrührende Waren entstanden ist oder noch entstehen wird, soweit die Beklagten ihre Schadensersatzverpflichtungen nicht durch die Schreiben vom 24. Oktober 1996 (Anl. K 21) und vom 9. Dezember 1996 (Anl. K 27) anerkannt haben, und zwar im einzelnen aus der Verwendung für folgende Waren:

   Tafelservice „Indisch-Blau“, Servietten-Kerzen-Sets „Indisch-Blau“, Wende-Tischdecke „Indisch-Blau“, Kaffeegedecke „Indisch-Blau“, Kaffeedosen „Indisch-Blau“, Porzellanbecher „Indisch-Blau“, Gebäckschale „Indisch-Blau“, Kaffeeservice „Indisch-Blau“, Teeservice „Indisch-Blau“, Tortenplatte „Indisch-Blau“, Eierbecher „Indisch-Blau“, Herdabdeckplatten „Indisch-Blau“ und Auflaufformen „Indisch-Blau“.

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu geben über den Gewinn, den sie mit den einzelnen unter I. bezeichneten Waren gemacht haben.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die weitergehenden Berufungen werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des landgerichtlichen Verfahrens und des ersten Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 7/15 und die Beklagten 8/15 als

Gesamtschuldner. Von den Gerichtskosten des ersten Revisionsverfahrens tragen die Beklagten 2/5 als Gesamtschuldner und die Beklagte zu 1 3/5. Von den im ersten Revisionsverfahren angefallenen außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen die Beklagten 3/5 als Gesamtschuldner und die Beklagte zu 1 2/5. Die eigenen außergerichtlichen Kosten des ersten Revisionsverfahrens behalten die Beklagten auf sich. Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens sowie die Kosten des zweiten Revisionsverfahrens trägt die Beklagte zu 1.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Herstellerin des bekannten Meißener Porzellans. Ein bekanntes Dekor – beispielhaft für die von der Klägerin geprägte Meißener Blaumalerei – ist das „Zwiebelmuster", das zu den sogenannten indianischen oder indischen Dekoren zählt; hierzu wird auch das Dekor „Meißener Strohblume" gerechnet.

Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wort-/Bildmarke

Meissen

für „Porzellanprodukte aller Art". Sie hat ferner an dem Wortzeichen „Meissen" nach § 4 Nr. 2 MarkenG eine Benutzungsmarke für Porzellanwaren erworben.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

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

Die Beklagte zu 1 vertreibt in erster Linie Kaffeeprodukte. Außerdem bietet sie über ihr Vertriebsnetz branchenfremde Waren, u.a. Porzellan, an. Die Beklagte zu 2 ist eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1, die diese Waren im Versandwege vertreibt. Zu diesem Zweck gibt sie monatlich das „T. Bestell-Magazin“ heraus. In dem „Bestell-Magazin“ für August 1996, das allen bedeutenderen deutschen Tageszeitungen beilag, wurde eine „elegante Porzellan-Serie ‚Indisch Blau‘ mit dem original Meißner Dekor von 1740“ angeboten. Ferner heißt es dort:

> Entdecken Sie „Indisch Blau“, den berühmten Porzellanklassiker, der seit Generationen begehrt und beliebt ist. Mit seinem stilvollen Meißner Dekor erfreut sich diese Tradition seit 1740 größter Wertschätzung – lassen Sie sie aufleben. Aus deutschem Qualitätsporzellan und spülmaschinengeeignet. Ideal zum Sammeln.

Das Dekor des abgebildeten Porzellans „Indisch Blau“ entsprach dem Strohblumen-Dekor der Klägerin, für das sie keinen Schutz beansprucht.

Die Klägerin hat das Vorgehen der Beklagten u.a. als eine Verletzung ihrer Markenrechte beanstandet. Nachdem die Beklagte zu 1 eine Unterwerfungserklärung abgegeben hat, sind nur noch Auskunfts- und Schadensersatzansprüche im Streit.

Das Landgericht hat der Klage mit den Auskunftsanträgen stattgegeben, die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage dagegen als unzulässig abgewiesen. Auf die Rechtsmittel beider Parteien hat das Berufungsgericht die Auskunftsklage teilweise abgewiesen, der Feststellungsklage dagegen stattgegeben.

Im ersten Revisionsverfahren hat der Senat die gegen dieses Urteil gerichtete Revision der Beklagten zu 2 nicht zur Entscheidung angenommen. Soweit das

Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten zu 1 erkannt hatte, hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil die vom Berufungsgericht angenommene Stellung der Beklagten zu 1 als Störerin einen Schadensersatzanspruch nicht begründen könne (BGH, Urt. v. 18.10.2001 – I ZR 22/99, GRUR 2002, 618 = WRP 2002, 532 – Meißner Dekor I).

Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat das Oberlandesgericht die Klage mit den gegen die Beklagte zu 1 weiterverfolgten Anträgen abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die – vom Senat zugelassene – Revision der Klägerin, mit der sie ihre auf eine Verurteilung auch der Beklagten zu 1 gerichteten Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte zu 1 beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zu 1 verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Beklagte zu 1 hafte weder als Mittäterin noch als Teilnehmerin für die von der Beklagten zu 2 begangene Markenverletzung. Als Verletzungshandlung komme allein eine Beteiligung an der Verbreitung des „T. Bestell-Magazins“ in Betracht, in denen mit „Meißner Dekor“ und „original Meißner Dekor“ geworben worden sei. Eine solche Beteiligung habe die Klägerin nicht hinreichend dargetan. Die Behauptung, das Bestellmagazin habe auch in den Filialen der Beklagten zu 1 ausgelegen, habe die Klägerin offenbar „ins Blaue hinein“ aufgestellt. Auch aus den vorgetragenen Indizien könne nicht auf eine Beteiligung der Beklagten zu 1

geschlossen werden. Schließlich könne die Beklagte zu 2 auch nicht als Beauftragte der Beklagten zu 1 angesehen werden, so dass eine Schadensersatzhaftung nach § 14 Abs. 7 MarkenG ebenfalls ausscheide. Denn es sei nichts dafür vorgetragen, dass die Beklagte zu 1 beim Vertrieb des Prospekts einen bestimmenden Einfluss auf die Beklagte zu 2 als selbständiger Versandhandelsgesellschaft gehabt habe. Im übrigen handele es sich bei der Beauftragtenhaftung wohl um einen selbständigen Streitgegenstand.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Erstreckung der im ersten Berufungsurteil gegen die Beklagte zu 2 rechtskräftig ausgesprochenen Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und der Verurteilung zur Auskunftserteilung auf die Beklagte zu 1. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ergibt sich die Haftung der Beklagten zu 1 für die von der Beklagten zu 2 begangene Markenverletzung aus § 14 Abs. 7 MarkenG.

1. Durch die Verwendung der Bezeichnungen „Meißner Dekor“ und „original Meißner Dekor“ in der von der Klägerin beanstandeten Form hat die Beklagte zu 2 die Klagemarken schuldhaft verletzt. Dies ergibt sich aus dem ersten Berufungsurteil, das insoweit durch Nichtannahme der Revision rechtskräftig geworden ist (vgl. auch Senatsurteil GRUR 2002, 618, 619 – Meißner Dekor I).

2. Die Klägerin kann den gegen die Beklagte zu 2 dem Grunde nach bestehenden Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 7 MarkenG auch gegenüber der Beklagten zu 1 geltend machen.

a) Die Vorschrift des § 14 Abs. 7 MarkenG, nach der der Inhaber eines Betriebes für die von Angestellten und Beauftragten begangenen Verletzungshandlungen haftet, ist – entgegen den vom Berufungsgericht geäußerten Zweifeln – im

Streitfall als rechtliche Grundlage für die Haftung der Beklagten zu 1 heranzuziehen, auch wenn sich die Klägerin in den Tatsacheninstanzen auf diese Vorschrift nicht berufen hat. Bei dieser Bestimmung, die der Gesetzgeber nach dem Vorbild des § 13 Abs. 4 UWG a.F. (jetzt: § 8 Abs. 2 UWG) geschaffen und auf den Schadensersatzanspruch erstreckt hat, handelt es sich um eine Zurechnungsnorm, die die Haftung eines Betriebsinhabers gegenüber der allgemeinen deliktsrechtlichen Bestimmung des § 831 BGB vor allem dadurch verschärft, dass eine Exkulpationsmöglichkeit ausgeschlossen ist. Sind die Voraussetzungen dieser besonderen Haftungsnorm gegeben, ist sie vom Richter unabhängig davon anzuwenden, ob sich der Kläger auf sie berufen hat.

b) Bei der Beklagten zu 2 handelt es sich um ein von der Beklagten zu 1 beauftragtes Unternehmen i.S. des § 14 Abs. 7 MarkenG.

aa) Für die Auslegung des § 14 Abs. 7 MarkenG ist auf die Rechtsprechung zu § 13 Abs. 4 UWG a.F. (jetzt: § 8 Abs. 2 UWG) zurückzugreifen. Insbesondere ist auch im Rahmen der markenrechtlichen Zurechnungsnorm der Begriff des Beauftragten weit auszulegen, auch wenn – worauf die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang hinweist – der Anwendungsbereich des auch für Schadensersatzansprüche geltenden § 14 Abs. 7 MarkenG weiter ist als der des § 13 Abs. 4 UWG a.F. Dem Gesetzgeber war daran gelegen, die damals für das UWG und damit für das Kennzeichenrecht (§ 16 UWG a.F.) geltenden Grundsätze einer weiten Haftung des Geschäftsherrn für Beauftragte auf die markenrechtlichen Haftungstatbestände zu übertragen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 75 f. = Sonderheft BlPMZ S. 69 f.). Es entspricht daher auch der einhelligen Auffassung im Schrifttum, dass auf § 14 Abs. 7 MarkenG uneingeschränkt die zu § 13 Abs. 4 UWG a.F. (jetzt: § 8 Abs. 2 UWG) von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze anzuwenden sind (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 25 ff.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 14 Rdn. 336; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 224; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 534 ff.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 14 Rdn. 27 u. Kap. 31 Rdn. 13).

bb) Im Rahmen des § 13 Abs. 4 UWG a.F. ist anerkannt, dass als „Beauftragter" auch ein selbständiges Unternehmen in Betracht kommen kann (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1963 – Ib ZR 25/62, GRUR 1964, 263, 267 f. = WRP 1964, 171 – Unterkunde; Urt. v. 5.4.1995 – I ZR 133/93, GRUR 1995, 605, 607 = WRP 1995, 696 – Franchise-Nehmer). Voraussetzung hierfür ist, dass das beauftragte selbständige Unternehmen in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers in der Weise eingegliedert ist, dass einerseits der Betriebsinhaber auf das beauftragte Unternehmen einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss hat und dass andererseits der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Betriebsinhaber zugute kommt (vgl. Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 8 UWG Rdn. 2.41; Teplitzky aaO Kap. 14 Rdn. 26; Fezer/Büscher, UWG, § 8 Rdn. 176; Bergmann in Harte/Henning, UWG, § 8 Rdn. 250 f.). Hiervon ist auszugehen, wenn es sich bei dem beauftragten Unternehmen um eine Tochtergesellschaft des Betriebsinhabers handelt und dieser – über die Funktion einer reinen Holding-Gesellschaft hinaus – beherrschenden Einfluss auf die Tätigkeit des Tochterunternehmens ausübt (vgl. OLG Frankfurt WRP 2001, 1111, 1113; OLG Frankfurt OLG-Rep 2001, 331). Bei einer in den Vertrieb der Muttergesellschaft eingebundenen Tochtergesellschaft ist dies ohne weiteres anzunehmen.

cc) Im Streitfall sind diese Voraussetzungen gegeben. Nach den vom Berufungsgericht im ersten Berufungsverfahren getroffenen Feststellungen, die auch im Senatsurteil vom 18. Oktober 2001 (GRUR 2002, 618 – Meißner Dekor I) wiedergegeben sind und auf die das nunmehr angefochtene Urteil verweist, ist die Beklagte zu 2 eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1, deren Aufgabe darin

besteht, das nicht den Kaffeeprodukten zuzurechnende Sortiment, das die Beklagte zu 1 über ihr Vertriebsnetz vertreibt, im Versandwege abzusetzen. Dass die beanstandete Werbeaktion zu einem Zeitpunkt unmittelbar nach der Gründung der Beklagten zu 2 stattgefunden hat, zu dem der – wenig später im Dezember 1996 abgeschlossene – Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beklagten zu 1 noch nicht vorlag, ist im Hinblick auf die feste Einbindung der Beklagten zu 2 in das Vertriebssystem der Beklagten zu 1 nicht von entscheidender Bedeutung.

III. Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die Klage gegen die Beklagte zu 1 im Umfang der gegenüber der Beklagten zu 2 zugesprochenen Feststellungs- und Auskunftsanträge abgewiesen hat. Da sich die Haftung der Beklagten zu 1 aus § 14 Abs. 7 MarkenG ergibt, ist der Senat in der Lage, auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen abschließend zu entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Herr RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist in Urlaub und an der Unterschrift verhindert.

Ullmann

Bornkamm

Herr RiBGH Pokrant ist in Urlaub und an der Unterschrift verhindert.

Ullmann

Schaffert