

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 259/95

Verkündet am:
15. Januar 1998
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

VENUS MULTI

MarkenG § 23 Nr. 2

Wer einen nicht mehr als Geldspielgerät zugelassenen Spielautomaten zu einem Punktespielgerät unter Beibehaltung des Spiel- und Gewinnplans umbaut, darf unter Nennung der Marke und des Namens des Vertreibers der Originalware auf sich und die neue Bezeichnung des Geräts hinweisen.

BGH, Urt. v. 15. Januar 1998 - I ZR 259/95 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten werden das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26. Oktober 1995 und das Versäumnisurteil desselben Senats vom 19. Januar 1995 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 12. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Januar 1994 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der durch die Versäumnis veranlaßten Kosten, die den Beklagten zur Last fallen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt Geldspielautomaten unter ihrer seit 1985 eingetragenen Marke Nr. 1 075 584 "VENUS MULTI". Diese Automaten sind von Gesetzes wegen nur für einen bestimmten Zeitraum zum Geldspiel zugelassen. Nach Ablauf der Zulassung kauft die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, solche Geräte auf, um sie nach Umbau als Punktespielgeräte - ohne die Möglichkeit des Geldgewinns - wieder auf den Markt zu bringen. Der Umbau betrifft im wesentlichen die Teile des Automaten, welche der Auszahlung des Geldes dienen. Am Spiel- und Gewinnplan wird nichts geändert. Die Geräte erhalten beim Umbau eine neue Frontplatte. Auf den - zumindest - seit Januar 1993 vertriebenen Geräten ist der folgende, den Gegenstand des Streits bildende Hinweis angebracht:

"Umbau des Spielgerätes VENUS MULTI der Firma
(es folgt der Handelsname der Klägerin) in das
Punktespielgerät **Fruit Point** durch die Firma
(es folgt der Handelsname der Beklagten)."

Die Klägerin hat das Verhalten der Beklagten als eine unlautere Ausnutzung des guten Rufs ihrer Firma und ihrer Marke gemäß § 1 UWG beanstandet. In der Berufungsinstanz hat sie zudem die Verletzung ihres Markenrechts geltend gemacht.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Der Hinweis auf die Marke und die Firma der Klägerin sei schon deshalb



erforderlich, um zu vermeiden, daß der Verkehr sich über die Herkunft der Spielgeräte und den Umbau täusche.

Das Landgericht hat entsprechend dem Antrag der Klägerin

1. den Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken auf einem Punktespielgerät den folgenden Text anzubringen:

"Umbau des Spielgeräts 'VENUS MULTI' der Firma [es folgt der Handelsname der Klägerin] in das Punktespielgerät 'Fruit Point' durch die Firma [es folgt der Handelsname der Beklagten],"

insbesondere wenn dies nach Maßgabe der eingefügten fotografischen Abbildung der oberen Hälfte der Frontplatte mit Text erfolgt;

2. die Beklagten verurteilt, der Klägerin Auskunft über den Umfang der vorstehend zu 1. bezeichneten Handlungen zu erteilen, und zwar durch die Angabe der Anzahl der in den Verkehr gebrachten Punktespielgeräte, die mit dem vorstehend zu 1. zitierten Text versehen waren und des insoweit erzielten Umsatzes;
3. festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr

durch die vorstehend zu 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Die Revision verfolgt den Antrag der Beklagten weiter, die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage sowohl nach § 1 UWG als auch nach Kennzeichenrecht für begründet erachtet und dazu ausgeführt, die Beklagten nähmen mit dem beanstandeten Hinweis offen auf die Klägerin und deren Leistungen Bezug und nutzten so deren Ruf für ihre Zwecke aus, ohne hierfür einen rechtfertigenden Anlaß zu haben. Der Verkehr sei nicht darauf angewiesen, zu erfahren, daß es sich um umgebaute Geräte der Klägerin handele. Zur Vermeidung einer Irreführung des Verkehrs über die Zusammenhänge der Herstellung und des Vertriebs der von den Beklagten angebotenen Geräte bedürfe es nicht der Nennung der Marke und der Firma der Klägerin; es reiche aus auf den "Umbau eines Geldspielgerätes eines anderen Herstellers .." hinzuweisen.

Die Klägerin könne sich zudem, ohne daß eine Klageänderung vorliege, auf den Schutz ihrer Marke berufen. Der Verkehr verstehe die in dem beanstandeten Hinweis enthaltene Bezeichnung "VENUS MULTI" als einen Hinweis auf die Her-

kunft der Geräte (auch) aus dem Unternehmen der Klägerin, selbst wenn er zu erkennen vermöchte, daß die Beklagten an den Originalgeräten Veränderungen vorgenommen hätten. Es bestehe darüber hinaus die Gefahr, daß der Verkehr etwa auftretende Mängel der Punktespielautomaten fälschlicherweise der Klägerin zurechne. Die Beklagten könnten sich zur Rechtfertigung ihrer Kennzeichnung nicht auf § 23 MarkenG berufen. Danach sei eine Bezugnahme auf eine fremde Marke nur dann erlaubt, wenn sie nicht gegen die guten Sitten verstoße. Auch fehle die weitere Voraussetzung, daß die Verwendung der fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung der Ware notwendig sei.

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Abweisung der Klage.

II. Der Klägerin stehen Ansprüche wegen Verletzung ihrer Marke "VENUS MULTI" nicht zu.

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß die Klägerin den Tatbestand der Verletzung ihrer eingetragenen Marke "VENUS MULTI" in zulässiger Weise in das Berufungsverfahren eingeführt habe. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.

a) Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden, die Geltendmachung der Verletzung des Klagezeichens sei lediglich eine Ergänzung der rechtlichen Ausführungen des erhobenen Vorwurfs der wettbewerbswidrigen Ausbeutung des guten Rufs des Unternehmens der Klägerin, der Klagegrund werde dadurch nicht geändert (§ 264 Nr. 1

ZPO). Der Tatbestand der Markenrechtsverletzung setzt in der Regel die Feststellung eines Sachverhalts voraus, der sich mit dem Vorwurf des rufschädigenden Wettbewerbsverhaltens überschneiden kann, der aber damit nicht notwendigerweise identisch ist. Die Geltendmachung zeichenrechtlicher Ansprüche neben Ansprüchen wegen sittenwidrigen Wettbewerbsverhaltens stellt sich deshalb auch bei identischem Klagebegehren in der Regel als eine objektive Klagehäufung dar, die, wenn sie im Laufe des Verfahrens erfolgt, als eine Klageänderung im Sinne des § 263 ZPO zu beurteilen ist.

b) Die Sachbehandlung der markenrechtlichen Ansprüche durch das Berufungsgericht ist aber zulässig, weil, wie das Revisionsgericht selbst beurteilen kann (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.1989 - VII ZR 84/89, NJW-RR 1990, 505, 506), eine solche als sachdienlich im Sinne des § 263 ZPO anzusehen ist. Die für die markenrechtliche Beurteilung erforderlichen weiteren Feststellungen waren in das Verfahren eingeführt. Die Gefahr einer Beeinträchtigung der Verteidigung der Rechte der Beklagten bestand nicht.

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der beanstandete Hinweis, daß das Spielgerät der Klägerin "VENUS MULTI" von der Beklagten zu 1 zum Punktespielgerät "Fruit Point" umgebaut worden ist, verletze das Markenrecht der Klägerin.

a) Die rechtliche Beurteilung des Streitfalls richtet sich, soweit Verletzungshandlungen vor dem 1. Januar 1995 zur Erörterung stehen, nach altem Recht und für die Zeit danach, also insbesondere auch hinsichtlich des Unterlas-

sungsanspruchs, nach den Regeln des Markengesetzes (§ 152 MarkenG).

Da allein der Tatbestand identischer Zeichenbenutzung in Frage steht (§ 24 WZG, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), erübrigt eine Verneinung des warenzeichenrechtlichen Schutzes nicht die Prüfung des Markenrechts.

Die Schrankenregelung des § 153 Abs. 1 MarkenG, wonach Rechte aus einer vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Marke nach dem Markengesetz nicht gegen die Weiterbenutzung eines Zeichens geltend gemacht werden können, sofern dem Inhaber der Marke nach den bis dahin geltenden Vorschriften keine Ansprüche wegen Verletzung zustanden, greift im Streitfall nicht ein. Nach dem Sinngehalt der Bestimmung, welche Art. 5 Abs. 4 MarkenRL umsetzt, kann gegenüber dem Recht aus der eingetragenen Marke die Fortsetzung einer Benutzung als bisher rechtmäßig grundsätzlich nur eingewandt werden, wenn der behauptete Verletzungstatbestand sich auf die der Richtlinienregelung Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 entsprechende Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG gründet, wenn also nach bisherigem Recht das Zeichen insbesondere wegen fehlender Warengleichartigkeit oder wegen fehlender Verwechslungsgefahr rechtmäßig benutzt werden konnte (vgl. BGHZ 131, 308, 314 f. - Gefärbte Jeans; auch BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 117/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 153 Rdn. 4). Soweit es - wie hier - um die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 1 (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL), also um den Tatbestand der Benutzung des identischen Zeichens für eine identische Ware geht, ist nicht die Frage zu stellen,

ob eine solche Benutzungshandlung nach dem bisherigen Recht erlaubt gewesen sein könnte. Auch soweit die Anwendung der nach §§ 20 ff. MarkenG geltenden Schutzschränken für die Benutzungshandlungen ab dem 1. Januar 1995 gem. § 152 MarkenG zur Erörterung steht, kann auf eine Freistellung durch das vor dem Markengesetz geltende Recht nicht zurückgegriffen werden. Der Gesetzgeber hat für die Schranken des Schutzes aus der Marke eine Übergangsregelung bewußt nicht vorgesehen (BT-Drucks. 12/6581 S. 129). Hiervon ist der Senat bereits bei der Anwendung des auf den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkten Grundsatzes der Erschöpfung des Rechts aus der Marke gem. § 24 Abs. 1 MarkenG (Art. 7 Abs. 1 MarkenRL) ausgegangen (BGHZ 131, 308, 313 - Gefärbte Jeans).

b) Der beanstandete Hinweis ist weder als eine rechtswidrige Kennzeichnung nach § 24 WZG noch als ein Eingriff in das Markenrecht der Klägerin gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beanstanden. Die allein zur Entscheidung stehende Frage, ob die Nennung der Marke der Klägerin auf den gebrauchten und umgebauten Spielgeräten als eine unzulässige Neukennzeichnung anzusehen ist, ist sowohl für das Warenzeichenrecht als auch nach den Grundsätzen des Markengesetzes zu verneinen.

aa) Eine Rechtsverletzung nach altem Recht, das nach herkömmlichem Verständnis dem Zeicheninhaber die Neukennzeichnung auch solcher Waren vorbehält, welche von ihm oder mit seiner Zustimmung von einem Berechtigten in den Verkehr gebracht, also nicht der Erschöpfungswirkung unterstellt worden waren (vgl. BGH, Urt. v. 27.1.1994 - I ZR 65/92,

GRUR 1994, 372, 373 = WRP 1994, 242 - Sermion I), scheidet aus, weil bereits der Tatbestand der herstellerhinweisenden Verwendung des Zeichens "VENUS MULTI" i.S. der §§ 15, 24 WZG entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht gegeben ist. Auch bei der gebotenen weiten Auslegung des Begriffs des zeichenmäßigen Gebrauchs sprechen die Besonderheiten des vorliegenden Falls gegen eine solche Verwendung der Bezeichnung "VENUS MULTI" in dem beanstandeten Hinweis. Dieser macht vielmehr deutlich, daß das ursprünglich von der Klägerin stammende Geldspielgerät von der Beklagten zu 1 umgebaut worden ist. Der ursprünglichen Bezeichnung "VENUS MULTI" wird die für das umgebaute Gerät benutzte Marke "Fruit Point" gegenübergestellt. Damit wird dem Verkehr deutlich gemacht, daß die Bezeichnung "VENUS MULTI" eine fremde Kennzeichnung ist, nämlich die Bezeichnung des Geräts in seinem Ursprungszustand. Durch die Gegenüberstellung der eigenen Kennzeichnung als die neue Marke des umgebauten Geräts ist es der Lebenserfahrung nach ausgeschlossen, daß der Verkehr die Marke der Klägerin als Mittel der Kennzeichnung des nunmehr in Verkehr gebrachten, zum Punktespielgerät umgebauten Produkts ansieht (vgl. auch BGH, Urt. v. 12. 11. 1957 - I ZR 44/56, GRUR 1958, 343, 344 - Bohnergerät; Urt. v. 13. 10. 1983 - I ZR 138/81, GRUR 1984, 282, 283 = WRP 1984, 256 - Teleconverter; Urt. v. 28. 3. 1996 - I ZR 39/94, GRUR 1996, 781, 782 = WRP 1996, 713 - Verbrauchsmaterialien). Der Hinweis auf die Marke der Klägerin sowie auf deren Firma hat in diesem Zusammenhang einen bloß informativen Charakter, nämlich daß das Gerät in seinem ursprünglichen, nicht mehr tauglichen Zustand als Geldspielgerät von der Klägerin stamme.

bb) Eine Rechtsverletzung nach neuem Recht scheidet - ungeachtet der Frage, ob das Markengesetz den Tatbestand relevanter markenrechtlicher Verletzungshandlungen allgemein vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung, d.h. von einer durch die Verwendung der Marke auf einen Hersteller, Dienstleistungsanbieter oder auf ein Vertriebsunternehmen hinweisenden Benutzungshandlung gelöst hat und grundsätzlich auch die beschreibende Verwendung einer Marke erfaßt (dahingehend beispielsweise Starck, GRUR 1996, 688, 692; Fezer, GRUR 1996, 566, 570; a.A. Piper, GRUR 1996, 429, 434; Keller, GRUR 1996, 607, 610) - bereits deshalb aus, weil das beanstandete Verhalten unter die Freistellung des § 23 Nr. 2 MarkenG fällt.

Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke als Angabe über die Eigenschaften der Ware, insbesondere über ihre Beschaffenheit oder Bestimmung zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Wie bereits ausgeführt, dient der beanstandete Hinweis der gebotenen Information der Abnehmer der umgebauten Geräte. Die Erwähnung der Marke "VENUS MULTI", die das Gerät im Ursprungszustand kennzeichnete, hält sich im Rahmen der vom markenrechtlichen Schutz freistellenden Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG. Blicke die Marke der Klägerin auf dem umgebauten Spielgerät unverändert erhalten, erfolgte also ohne Umtausch der Frontplatte lediglich der Hinweis, daß dieses Gerät nunmehr als Punktespielautomat "Fruit Point" von der Beklagten umgebaut worden sei, ließe sich danach eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung nicht feststellen. Der Tatumstand, daß die Beklagte in ihrem Hinweis die

Marke der Klägerin zu dem vorerwähnten Zweck verwendet hat, rechtfertigt im Ergebnis keine andere Beurteilung der streitigen Handlung. Anhaltspunkte dafür, daß die Bezugnahme auf die Marke der Klägerin deren guten Ruf schädigen könnte, sind entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts dem Sachverhalt nicht zu entnehmen (vgl. nachfolgend III.).

III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann auch nicht mit der weiteren Begründung Bestand haben, die Beklagten nähmen mit dem beanstandeten Hinweis offen auf die Klägerin und ihre Leistungen Bezug und nutzten so in unlauterer Weise deren Ruf für ihre Zwecke aus. Die Revision beanstandet zu Recht, daß allein eine offene Bezugnahme auf die Marke und den Namen eines anderen Unternehmens nicht ausreicht, um eine sittenwidrige unlautere Werbemaßnahme im Sinn des § 1 UWG anzunehmen. Mit der Nennung der Marke der Klägerin "VENUS MULTI" und deren Firma weisen die Beklagten auf den Gegenstand des Unternehmens der Klägerin hin und nutzen insoweit auch den der Klägerin zukommenden guten Ruf zu eigenen geschäftlichen Zwecken. Sie verdeutlichen damit, daß sie nicht einen x-beliebigen Geldspielautomaten zum Punktespielgerät umgebaut haben, sondern einen Geldspielautomaten, den die Klägerin unter der - möglicherweise berühmten - Marke "VENUS MULTI" vertreibt. Dieser Tatbestand trägt indessen nicht die Beurteilung, die Beklagten verhielten sich wettbewerbswidrig im Sinne des § 1 UWG. Die Anlehnung an eine fremde Leistung, auch wenn diese in der Schaffung eines guten Rufs besteht, ist nicht ohne weiteres als wettbewerbswidrig zu beurteilen. Vielmehr bedarf es jeweils besonderer Umstände, die die Verwerflichkeit einer solchen Anlehnung im Sinne des § 1 UWG begründen. Die Aus-

nutzung des guten Rufs als solche ist kein die Unlauterkeit begründender Umstand (BGH, Urt. v. 5.12.1996 - I ZR 157/95, GRUR 1997, 311, 313 = WRP 1997, 310 - Yellow phone, m.w.N.). Nach dem festgestellten Sachverhalt fehlt das zur Beurteilung als sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG zusätzlich erforderliche Element der Anstößigkeit, welches zur objektiven Rufausbeutung hinzutreten muß. Auch mit dem Hinweis auf die Firma der Klägerin verfolgen die Beklagten nicht den alleinigen Zweck, vom guten Ruf der gewerblichen Leistung der Klägerin zu profitieren; sie erfüllen damit vielmehr auch, und zwar in einem nicht zu vernachlässigenden Maße das Interesse der Abnehmer der Geräte, zu erfahren, von welchem Hersteller das (beibehaltene) Spielsystem "VENUS MULTI" stammt.

IV. Nach alledem fehlt der geltend gemachten Klage die rechtliche Grundlage. Auf die Revision ist deshalb das angefochtene Urteil aufzuheben; unter Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung ist die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 , §§ 344,
542 Abs. 3 ZPO.

Erdmann

Mees

Ullmann

Starck

Pokrant